

Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual 2014

Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual

(ANUDOPi)

El Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual es una publicación anual de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) especializada en temas relacionados con la propiedad intelectual e industrial. Tiene como objetivo difundir las ideas de autores nacionales e internacionales, trabajos de investigación, y el análisis de jurisprudencia para ofrecer un panorama teórico y práctico que promueva estos estudios.

Solo se publicarán trabajos originales e inéditos, los cuales deberán ser acompañados de un resumen en español y en inglés, de no más de 200 palabras cada uno y de cinco palabras claves en ambos idiomas. En la página web de la Editorial Funglode se detallan los criterios de publicación.

Las opiniones expresadas por los autores que contribuyen en este Anuario no reflejan necesariamente las opiniones de los editores, ni de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), ni de sus instituciones afiliadas.

**ANUARIO DOMINICANO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
2014**



FUNGLODE

FUNDACIÓN GLOBAL
DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual (ANUDOPi) / Ana Carolina Blanco, editora. -- Santo Domingo: Fundación Global Democracia y Desarrollo; Observatorio Político Dominicano, 2014.

272 p.

ISBN: 978-9945-590-01-2

1. Derechos de autor. 2. Derechos de autor-República Dominicana-Legislación. 3. Derechos de autor -República Dominicana. 4. Propiedad intelectual-República Dominicana. I. Blanco, Ana Carolina

LC KGQ1570

Dewey 346.0482

© Editorial Funglode, Fundación Global Democracia y Desarrollo
Av. César Nicolás Penson 141, La Esperilla, Santo Domingo, R.D.
www.editorialfunglode.com
Agosto de 2014

Título: Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual 2014

Editora: Ana Carolina Blanco Haché

Coeditor: Víctor Mateo

Mercadeo y Distribución: Penélope Rosario

Portada: Paolat De la Cruz

Editado en la República Dominicana

Índice

Presentación	9
Acrónimos	11
Estudios	
Mary FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ La propiedad intelectual del siglo XXI: El antes y el después en la República Dominicana	15
Édynson ALARCÓN Los derechos de autor del juez dominicano sobre «sus» sentencias	37
Gladys Josefina AQUINO El camino hacia la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana 2012: Una herramienta para la promoción de la innovación y la competitividad mediante el uso estratégico de la propiedad intelectual	53
Mario PUJOLS ORTIZ La defensa de la propiedad intelectual ante la Organización Mundial del Comercio	65
Mónika MELO GUERRERO La propiedad intelectual en las obras cinematográficas	77
Edwin ESPINAL HERNÁNDEZ Creando jurisprudencia: Interpretación jurisdiccional de la propiedad intelectual	85

Conferencias magistrales

Francis GURRY

Innovación, crecimiento y desarrollo: El papel de la
propiedad intelectual y su articulación en el desarrollo
de las políticas públicas

227

Geoffrey ONYEAMA

Una estrategia catalizadora para el desarrollo

237

Textos legales y jurisprudencia

Textos legales

255

Jurisprudencia

257

Bibliografía general

269

Presentación

Es un honor presentar al país, y a la comunidad jurídica en particular, el Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual (ANUDOPÍ), que constituye la primera publicación de estas características en la República Dominicana. La Fundación Global Democracia y Desarrollo siente una inmensa satisfacción al ver cumplido de esta manera un objetivo intensamente acariciado y, a la vez, contrae con la sociedad el compromiso de editar con periodicidad anual un contenido que analice la jurisprudencia y la legislación relativas a la propiedad intelectual, a cargo de reputados autores nacionales e internacionales procedentes de los diversos ámbitos relacionados con esta materia.

Como centro de pensamiento, la creación de conocimiento y su difusión son consustanciales a la Fundación y representan nuestro máspreciado patrimonio. Por ello hemos asumido con entusiasmo una iniciativa de esta naturaleza, que enlaza directamente con nuestra esencia, contribuyendo a la formación de una verdadera cultura de la propiedad intelectual, como instrumento para poner el talento y la creatividad del pueblo dominicano al servicio del desarrollo económico y social.

Esta primera edición recoge seis estudios realizados por un selecto grupo de autores que poseen la necesaria autoridad para abordar estos temas. En primer lugar, Mary Fernández, partiendo del siglo XIX, hace un recuento pormenorizado de la legislación dominicana relativa a la propiedad intelectual. El magistrado Edynson Alarcón reflexiona acerca del derecho de autor de los jueces sobre las sentencias que dictan y la legitimación que resulta de esa paternidad. Por su parte, Gladys Josefina Aquino detalla la ruta emprendida para elaborar la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual, resaltando su contribución al

crecimiento económico de la nación. Mario Pujols aborda un tema de gran relevancia: el estudio de un caso sometido ante la OMC referente a un conflicto de intereses entre la protección de la propiedad intelectual y las políticas sanitarias. Mónica Melo presenta los diversos tipos de derechos de propiedad intelectual involucrados en la obra cinematográfica. Por último, destacamos la valiosa contribución de Edwin Espinal, quien profundiza en la interpretación jurisdiccional de la propiedad intelectual, analizando de forma exhaustiva una amplia selección de la jurisprudencia dominicana.

En esta entrega se incluyen, además, dos conferencias magistrales dictadas en el país. Una impartida por Francis Gurry, director general de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y la otra, por el Dr. Geoffrey Onyeama, director general adjunto de dicha entidad. Ambas disertaciones nos ayudan a entender el panorama internacional de la propiedad intelectual y el rol decisivo que desempeñan el talento y el capital humano para el progreso de las sociedades.

Queremos manifestar nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado con su tiempo y esfuerzo en esta primera edición del Anuario: al Dr. Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, por la confianza depositada y su apoyo incondicional; a los autores de los textos, por la calidad y el rigor de sus aportaciones; al IGLOBAL y al equipo de la Editorial Funglode, que fueron un gran soporte; al director de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, el señor Juan José Báez, quien junto a sus colaboradores se implicó en este esfuerzo; así como al subdirector de dicha entidad, el señor Víctor Mateo, por su dedicación y su contribución al éxito de este proyecto.

Suscribimos las visionarias y motivadoras palabras de Albert Einstein: «[...] solamente los pueblos que vislumbren cómo generar conocimientos y cómo protegerlos van a ser naciones exitosas», por lo que pretendemos ser partícipes de los esfuerzos destinados a promover la cultura de la propiedad intelectual en nuestro país.

Ana Carolina BLANCO HACHÉ
Editora

Acrónimos

ADORA	Asociación Dominicana de Radiodifusoras
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
ASIFI	Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
CCI	Cámara de Comercio Internacional
CCPSD	Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo
CIACEPI	Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación especializada en Propiedad Intelectual
CNC	Consejo Nacional de Competitividad
CPP	Código Procesal Penal
CRC	Centro de Resolución Alternativa de Controversias
DA	Derecho de autor
DGA	Dirección General de Aduanas
DO	Denominación de origen
DPI	Derechos de propiedad intelectual
DR-CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica
DVD	Dispositivo de video digital
END	Estrategia Nacional de Desarrollo
ENPI	Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana
FODA	Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
FONDOCYT	Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
I+D	Investigación y desarrollo
I+D+I	Investigación y desarrollo más innovación
IG	Indicación geográfica
LAM	Laboratorios de Aplicaciones Médicas

LDA	Ley de Derecho de Autor
MESCYT	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
MIC	Ministerio de Industria y Comercio
MISPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONAPI	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ONDA	Oficina Nacional de Derecho de Autor
PCT	Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
PI	Propiedad intelectual
PIB	Producto interno bruto
RD	República Dominicana
SGACEDOM	Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música
SODINPRO	Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos
TLC	Tratado de Libre Comercio
TLT	Tratado sobre Derecho de Marcas
TODA	Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor
TOEIF	Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
TSA	Tribunal Superior Administrativo
UPOV	Convenio sobre la Protección de las Obtenciones de Variedades Vegetales

ESTUDIOS

La propiedad intelectual del siglo xxi: El antes y el después en la República Dominicana

Intellectual Property of the XXI Century:
The Before and After in the Dominican Republic

Mary FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Socia fundadora de la firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández de la República Dominicana. Presidenta del Comité Legal de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), expresidenta de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPI), árbitro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPi)

Resumen

El artículo hace un recuento histórico de la legislación relacionada con la propiedad intelectual en la República Dominicana con anterioridad al siglo xx, durante el siglo xx y cómo se ha actualizado la misma en el transcurso del siglo xxi. Específicamente, trata de cómo el ADPIC tuvo como consecuencia la promulgación de las Leyes números 20-00 sobre propiedad industrial y 65-00 sobre derecho de autor. Y cómo el ADPIC, junto con la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos

(DR-CAFTA), ha sido decisivo en la modernización de la legislación de la materia. Trata igualmente sobre la situación actual de la propiedad intelectual en el país, en lo que se refiere a la aplicación de la legislación existente tanto por las autoridades gubernamentales como por los tribunales de justicia.

PALABRAS CLAVES: ADPIC - DR-CAFTA - PATENTES - SIGNOS DISTINTIVOS - DERECHO DE AUTOR.

Abstract

The article is a historical account of intellectual property legislation in the Dominican Republic prior to the 20th century, as well as its evolution during the 20th century and the updates undergone during the 21st century. Specifically, the article explains how Law Number 20-00 on Industrial Property and Law Number 65-00 on Copyright were the result of the adoption of the TRIPS Agreement, as well as how the TRIPS Agreement, along with the ratification of the DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America FTA) have been decisive in the modernization of Dominican intellectual property legislation. The article addresses the current situation of intellectual property in the country, both in the application of the legislation by the governmental authorities as well as by the courts.

KEYWORDS: TRIPS - CAFTA-DR - PATENTS - DISTINCTIVE SIGNS - COPYRIGHT.

Sumario: I. Introducción. II. Legislación nacional. 1. Siglo xx. 2. Siglo xxi. III. La Administración y el Poder Judicial, su papel en la aplicación de las leyes de propiedad intelectual. 1. ONAPI. 2. ONDA. 3. MISPAS. 4. DGA. 5. Ministerio de Agricultura. 6. Poder Judicial. IV. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

La República Dominicana ha sido un país que tradicionalmente ha estado al frente de la comunidad internacional en cuanto a la legislación en defensa de los derechos de la propiedad intelectual. Nuestra

Constitución contempla la protección de la misma desde 1854.¹ En el siglo xx ya contábamos con leyes que protegían las patentes de invención, las marcas y otros signos distintivos, así como el derecho de autor, amén de que éramos parte de algunos de los acuerdos más importantes sobre la materia.²

¹ Artículo 8, numeral 17, Constitución de la República Dominicana del 23 de diciembre de 1854: «La Constitución garantiza y asegura los derechos naturales y civiles de libertad, de igualdad, seguridad y propiedad de los dominicanos [...]».

² Tratado sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Marcas de Fábrica y de Comercio del 27 de enero de 1902, ratificado mediante Resolución congresual No. 4708 del 21 de junio de 1906, G.O. 1701 del 7 de julio de 1906. Tratado para la Protección de Obras Artísticas y Literarias convenido en México en 1902, ratificado mediante Resolución congresual No. 4811 del 15 de junio de 1907, G.O. 1828 del 5 de octubre de 1907. 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. Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales del 20 de agosto de 1910, ratificada mediante Resolución congresual No. 5068 de fecha 18 de abril de 1912, G.O. 2294 del 8 de mayo de 1912. Convención sobre Marcas de Fábrica y de Comercio del 20 de agosto de 1910, ratificada mediante Resolución congresual No. 5102 del 18 de abril de 1912, G.O. 2305 del 15 de junio de 1912. Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Marcas del 20 de agosto de 1910, ratificada mediante Resolución congresual No. 5101 de fecha 18 de abril de 1912, G.O. 2305 del 15 de junio de 1912. Convención sobre la Propiedad Literaria y Artística del 11 de agosto de 1910, ratificada mediante Ley No. 5099 de fecha 18 de abril de 1912, G.O. No. 2103 del 8 de junio de 1912. Convención Internacional para la Protección de Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura y Nombres Comerciales, ratificada mediante Resolución congresual No. 276 del 20 de noviembre de 1925, G.O. 3705 del 5 de diciembre de 1925. Convenio de La Haya concerniente al Depósito de Diseños o Modelos Industriales del 6 de noviembre de 1925, ratificado mediante Resolución congresual No. 909 del 4 de mayo de 1928, G.O. 3967 de 1928. Arreglo de Madrid concerniente a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos del 14 de abril de 1891, ratificado mediante Resolución congresual No. 910 del 4 de mayo de 1928, G.O. 3972 del 24 de mayo de 1928. Convenio de Madrid sobre la Protección Internacional de las Marcas de Fábrica y de Comercio, ratificado mediante Resolución congresual No. 913 del 4 de mayo de 1928, G.O. 3972 del 24 de mayo de 1928. Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas del 22 de junio de 1946, ratificada mediante Resolución congresual No. 1329 del 13 de enero de 1947, G.O. 6572 del 23 de enero de 1947. Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión del 26 de octubre de 1961, ratificada mediante Resolución congresual No. 654 del 5 de septiembre de 1977, G.O. 9446 del 25 de septiembre de 1977. Convención Universal sobre Derecho de Autor del 6 de septiembre de 1952, revisada

II. LEGISLACIÓN NACIONAL

1. Siglo XX

La Ley No. 4994 de 1911³ sobre Patentes de Invención fue una ley de avanzada. Contemplaba la protección de todos los inventos en todos los géneros de la industria, incluyendo la protección de productos farmacéuticos, que en algunas legislaciones se encontraba excluida. Dicha ley otorgaba la protección del Estado y el derecho de explotación exclusiva del invento. Contemplaba también la protección de los descubrimientos, a los que otorgaba la misma protección que a las invenciones. Las patentes tenían una duración máxima de 15 años, a partir del momento de su expedición.

Es interesante notar que bajo la Ley No. 4994 las patentes se expedían sin haber sido sometidas a examen para determinar si cumplían con los requisitos de patentabilidad. Eran expedidas, como decía la ley, a riesgo y peligro del solicitante.⁴ Tanto los dominicanos como los extranjeros podían disfrutar de las mismas, pues la ley no discriminaba por nacionalidad. Dicha ley, igualmente, contemplaba la posibilidad de patentes de confirmación,⁵ o sea, la protección de invenciones ya patentadas en el extranjero, lo que no es posible hoy en día.

La Ley No. 4994 exigía que, a cambio de conceder al apatentado la exclusividad de explotación de su invento, este debía explotarlo, a

en París el 24 de julio de 1971, ratificada mediante Resolución congresual No. 40 del 16 de octubre de 1982, G.O. 9599 del 1 de noviembre de 1982. Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, suscrito el 2 de octubre de 1979 en Ginebra, ratificado mediante Resolución congresual No. 69-97 del 12 de mayo de 1997, G.O. 9954 del 15 de mayo de 1997.

³ Ley 4994 sobre Patentes de Invención de fecha 26 de abril de 1911, G.O. 2194 del 24 de mayo de 1911.

⁴ Artículo 9, Ley 4994: «Las patentes serán expedidas a riesgo y peligro del solicitante y sin garantía de la realidad, de la novedad o del mérito de la invención, ni de la fidelidad o de la exactitud de la descripción».

⁵ Artículo 17, Ley 4994: «El autor de la invención o un descubrimiento ya apatentado en el extranjero, podrá obtener una patente en la República: pero la duración de esta patente no podrá exceder a la de las patentes tomadas en el extranjero».

fin de que la sociedad pudiera disfrutar del mismo (este es uno de los elementos esenciales para la concesión de patentes). De no explotar su invento, el apatentado podía perder sus derechos de patente. Igualmente, podía solicitarse la nulidad de las patentes que no cumplieren con los requisitos establecidos por la ley. La ley sancionaba la falsificación, entendida como todo atentado contra los derechos de los apatentados, sea a través de la fabricación de productos o por la utilización o empleo de los medios protegidos por la misma. También establecía la posibilidad de confiscar los objetos falsificados y otorgar al apatentado las indemnizaciones de lugar. Incluso contemplaba la publicación de la sentencia que interviniera en casos de falsificación.

Por su parte, y aun antes de esta ley de patentes, existió la Ley No. 4763 de 1907 sobre Marcas de Fábrica,⁶ que otorgó la posibilidad a todo industrial o comerciante de distinguir sus productos o mercancías, mediante la utilización de marcas. Luego intervino la Ley No. 1450 de 1937, de Registro de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales,⁷ que derogó la anterior, la cual amparaba artículos o mercancías, con la finalidad de distinguir unos de otros. Esta nueva ley abarcaba la protección de marcas de fábrica y marcas de comercio, así como de nombres comerciales, para distinguir los establecimientos unos de otros.

A diferencia del caso de las patentes, el secretario de Estado de Industria y Comercio (ahora ministro de Industria y Comercio) era el encargado de recibir las solicitudes, y, por igual se encargaba de examinar las mismas y determinar si otorgaba o no los registros, los cuales eran declarativos de propiedad y garantizaban al interesado la exclusividad en el uso de esa marca o nombre por el tiempo igual al período para el cual fueron efectuados. Estos registros se hacían por hasta 20 años y también, a diferencia de las patentes, podían ser objeto de renovación.⁸

⁶Ley 4763 sobre Marcas de Fábrica del 16 de mayo de 1907, G.O. 1791 del 29 de mayo de 1907. Modificada por la Ley 5140 de 1912, G.O. 2316 del 24 de julio de 1912.

⁷Ley No. 1450 de 1937, de Registro de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales, del 30 de diciembre de 1937, G.O. 5113 del 4 de enero de 1938.

⁸Artículo 7, Ley 1450: «El registro de una marca de fábrica o de comercio o de un nombre de establecimiento comercial o industrial, efectuado en la forma prescrita por el artículo

Las marcas de fábrica o de comercio se registraban bajo la clasificación del producto o mercancía que las amparase. La ley contemplaba 70 categorías, que se diferenciaban de las que prevalecen hoy en virtud del Arreglo de Niza.⁹

La acción judicial con motivo de la violación de esta ley debía ser iniciada por el procurador fiscal del Distrito Judicial en que se hubiese cometido el o los hechos que constituían la violación, de oficio o a diligencia de parte interesada. La ley por igual contemplaba la confiscación y destrucción de los artículos con marcas falsificadas o imitadas y el pago de multas.

En el ámbito del derecho de autor, la primera ley sobre la materia es la Ley No. 5393 de 1914, sobre Registro y Protección de Obras Literarias y Artísticas.¹⁰ Luego interviene la Ley No. 1381 de 1947, mediante la cual se crea la primera oficina dedicada a la protección del derecho de autor. En 1986, interviene la Ley No. 32-86 sobre Derecho de Autor, la cual «en la época que fue promulgada, constituyó un instrumento jurídico moderno y eficaz para la protección de todas las obras comprendidas bajo el derecho autorial».¹¹ El Reglamento de Aplicación de esta ley otorgó a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) funciones registrales y de supervisión de las sociedades de gestión colectiva.

Las Leyes números 4994 de 1911 sobre Patentes de Invención, 1450 de 1937 de Registro de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales y 32-86 de 1986 sobre Derecho de Autor, permanecieron en vigencia en la República Dominicana hasta el año 2000, fecha a

anterior, es declarativo de propiedad y garantiza al interesado la exclusividad en el uso de esa marca o nombre por un tiempo igual al período para el cual fue efectuado, sin perjuicio de las renovaciones por igual o mayor período de que pudiera ser objeto ese registro».

⁹ Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.

¹⁰ Antes de esto existía el Reglamento No. 5027 del 5 de agosto de 1911, G.O. 2217 del 12 de agosto de 1911. Reconocía el derecho de propiedad sobre una obra artística o literaria cuyo autor o causahabiente perteneciese a un país signatario del Tratado para la Protección de Obras Artísticas y Literarias, convenido en México en 1902 y ratificado en la República Dominicana mediante Resolución congresual No. 4811, G.O. 1828 del 5 de octubre de 1907.

¹¹ Ley No. 32-86 sobre Derecho de Autor del 4 de julio de 1986, G.O. 9689 del 1 de enero de 1986.

partir de la cual entran en vigor nuevas leyes, que surgen como consecuencia de las obligaciones del país producto de la suscripción y ratificación por la República Dominicana del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).¹²

La suscripción y ratificación del Acuerdo sobre los ADPIC por parte de la República Dominicana constituye un salto cualitativo en la protección de la propiedad intelectual en el país. El mismo promovió la armonización de muchos principios de propiedad intelectual a nivel internacional e hizo que la República Dominicana se pusiera a tono con los mismos.

2. Siglo XXI

Como producto de la ratificación del Acuerdo sobre los ADPIC, la República Dominicana promulgó las Leyes números 20-00 sobre Propiedad Industrial¹³ y 65-00 sobre Derecho de Autor.¹⁴

Estas dos leyes permitieron que la República Dominicana entrara al siglo XXI con leyes modernas en temas de propiedad intelectual.

La Ley No. 20-00 introduce novedades en todos los campos. La primera gran novedad es que crea la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), que en lo adelante se encargará de la concesión, mantenimiento y vigencia de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y signos distintivos. A pesar de que esta oficina se encuentra adscrita al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), tiene independencia técnica y patrimonio propio.

¹² Anexo 1C, Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en la Conferencia Ministerial de Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, ratificado mediante Resolución congresual No. 2-95 del 20 de enero de 1995. G.O. 9899 del 25 de enero de 1995.

¹³ Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo de 2000.

¹⁴ Ley 65-00 sobre Derecho de Autor del 21 de agosto de 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto de 2000.

Asimismo, establece la necesidad del examen de fondo como requisito para la concesión de patentes y que la duración de las mismas será de 20 años a partir de su solicitud, lo que constituye el período de protección de patentes en la mayoría de los países, y por ende, sirve para armonizar el período de protección. Introduce la posibilidad de concesión de licencias voluntarias así como de licencias obligatorias, en diversos casos, incluyendo aquellos en los que el titular no explote la invención, incurra en prácticas anticompetitivas o bien sea por la existencia de un interés público. Claro está, en todos estos casos, deberá mediar el pago de una regalía al titular de la patente.

En materia de marcas, la Ley No. 20-00 introduce el registro de marcas de servicio, colectivas y de certificación. Estos registros de marcas serán ahora constitutivos de derecho, y no declarativos, como lo eran antes. Reconoce el registro de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. De suma importancia es el reconocimiento de la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas establecida en el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus actualizaciones, lo que uniformiza el sistema de registro de marcas de la República Dominicana con el existente en los demás países miembros de la OMC.

Por su parte, la Ley No. 65-00 introduce elementos que han surgido con motivo de los nuevos avances tecnológicos y fortalece la protección otorgada a programas de computadoras y obras audiovisuales, entre otras. La ley al mismo tiempo amplía las disposiciones que se relacionan con los contratos de edición de obras, así como los de transmisión o cesión. Se establece el derecho de persecución o *droit de suite*¹⁵ y penaliza la transmisión vía satélite de los contenidos no autorizados

¹⁵ Artículo 78, Ley 65-00: «[...] Párrafo: En caso de reventa de una obra pictórica, escultórica o de artes plásticas en general, efectuado en pública subasta, exhibición o por intermedio de un negociante profesional, el autor y, a su muerte, los herederos o causahabientes, por el período de protección de las obras reconocido en esta ley, gozan del derecho inalienable de percibir del vendedor un porcentaje del precio de reventa que, en ningún caso, será menor del dos por ciento (2%) del precio de reventa. La recaudación y distribución de esa remuneración estará confiada a una sociedad de gestión colectiva constituida y autorizada conforme a las disposiciones de esta ley».

o desprovistos de autorización. Se elimina la exigencia de la prestación de la fianza que se exigía al extranjero transeúnte,¹⁶ y de esa manera se equipara totalmente al nacional con el extranjero para fines de la defensa de sus derechos autorales. Se le otorgan a la ONDA las facultades de aplicación de la ley, así como poder de vigilancia e inspección en todas las áreas y obras protegidas por el derecho de autor. El Registro de Derecho de Autor quedó confiado a esta oficina,¹⁷ la cual se encuentra adscrita al Ministerio de Cultura, aunque tiene autonomía técnica, funcional, administrativa, así como su propio presupuesto.

Con motivo de la suscripción y ratificación por parte de la República Dominicana del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA,¹⁸ y su entrada en vigencia el 1 de marzo de 2007, la República Dominicana de nuevo se vio en la necesidad de adaptar su legislación local.

Con tal motivo, se promulgó la Ley No. 424-06¹⁹ del 20 de noviembre de 2006, modificada a su vez por las Leyes números 493-06²⁰ del 22 de diciembre de 2006 y 2-07²¹ del 8 de enero de 2007.

Estas leyes introducen ciertas novedades en el ámbito de la propiedad intelectual, entre las cuales podemos citar la ratificación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, mejor conocido como UPOV,²² del 2 de diciembre de 1961. En materia de patentes

¹⁶ Artículo 184, Ley 65-00: «El demandante extranjero transeúnte no estará obligado a prestar la fianza *judicatum solvi* establecida en el Artículo 16 del Código Civil de la República Dominicana y Artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil».

¹⁷ Decreto 362-01 del 14 de marzo de 2001, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, G. O. 10076 del 14 de marzo de 2001.

¹⁸ Fue suscrito en fecha 5 de agosto de 2004 y ratificado mediante Resolución congresual No. 357-05 del 6 de septiembre de 2005, G.O. 10336 del 13 de septiembre de 2005.

¹⁹ Ley 424-06 de Implementación del DR-CAFTA del 20 de noviembre de 2006, G.O. 10393 del 22 de noviembre de 2006.

²⁰ Ley 493-06 que modifica la Ley 424-06 del 22 de diciembre de 2006, G.O. 10399 del 28 de diciembre de 2006.

²¹ Ley 2-07 que modifica la Ley 65-00 modificada por la Ley 424-06, del 8 de enero de 2007, G.O. 10405 del 10 de enero de 2007.

²² Ratificado mediante Resolución congresual No. 438-06 del 5 de diciembre de 2006, G.O. 10396 del 6 de diciembre de 2006.

de invención, se ratifica el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT),²³ del 19 de junio de 1970, el cual prevé la posibilidad de cooperación internacional en la búsqueda, solicitud y obtención de patentes de invención. Se consagra el plazo de compensación de la patente, para los casos en los cuales haya existido una demora en el otorgamiento de la misma imputable a las autoridades de la ONAPI o un retraso en el otorgamiento del registro sanitario por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS). Se introduce, por igual, la posibilidad de establecer un vínculo entre la patente de invención y el registro sanitario de un producto, lo que se denomina en inglés como el *linkage*, o *vínculo* en español. Aunque ya el Acuerdo sobre los ADPIC incluía la protección de los datos de prueba, no es sino hasta la aprobación del DR-CAFTA cuando se introducen disposiciones específicas que posibilitan la protección de los datos de prueba en materia farmacéutica por cinco años y en materia agrícola por 10 años. Tanto el vínculo entre la patente y el registro sanitario como la protección a datos de prueba para productos farmacéuticos son administrados por el MISPAS. La protección de datos para productos agrícolas es administrada por el Ministerio de Agricultura.

En lo que se refiere a las marcas, se ratifica el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLM),²⁴ lo que implicará que la renovación de las marcas ya será posible sin necesidad de hacer una demostración de uso, como exigía la Ley No. 20-00. Se introduce la posibilidad de proteger marcas tridimensionales y algunas no tradicionales, como las marcas olfativas y las marcas sonoras.

En lo relativo al derecho de autor, primeramente se extiende la protección de 50 a 70 años de los derechos patrimoniales del autor durante su vida y la de su cónyuge, herederos y causahabientes a partir de la muerte del autor. Por igual se extiende el plazo para la protección de las obras colectivas, para las fotografías, así como para los artistas,

²³ Ratificado mediante Resolución congresual No. 349-06 del 18 de agosto de 2006, G.O. 10386 del 20 de septiembre de 2006.

²⁴ Ratificado mediante Resolución congresual No. 40-10 del 25 de febrero de 2010, G.O. 10566 de 2010.

intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas. Amplía los derechos patrimoniales de los autores de obras científicas, literarias o artísticas y de sus causahabientes al contemplar que estos derechos incluyen «[...] la puesta a disposición al público de las obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a dichas obras en el lugar y en el momento de su preferencia [...]».²⁵ De manera explícita se contempla dentro de los derechos patrimoniales la puesta a disposición de la obra de forma interactiva como una modalidad de comunicación pública. En consonancia con esto, por igual se modifican «[...] disposiciones referidas a medidas de autotutela, valorándose así la incidencia de los avances tecnológicos en el derecho de autor».²⁶

En cuanto al aspecto procesal, se puede entender como un retroceso la eliminación de la acción penal en materia de patentes. En países como la República Dominicana en que las decisiones judiciales tardan años en convertirse en definitivas, y donde las indemnizaciones otorgadas son casi siempre pírricas, la eliminación de la acción penal es un duro golpe a la protección de los derechos de los apatentados.²⁷ En lo adelante, solo será posible accionar civilmente contra la persona que violente los derechos del apatentado. No así para marcas de fábrica y para derecho de autor, a cuyos violadores aún es posible someter tanto por la vía penal como por la vía civil.

Sin embargo, se amplían las funciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) para la investigación, retención y confiscación de productos marcarios y derecho de autor, de lo que resultó la creación del Departamento de Propiedad Intelectual de la DGA. A partir de los mismos, esta puede actuar de oficio, sin necesidad de requerimiento de particular.

²⁵ Artículo 35, Ley 424-06, que modifica el artículo 19 de la Ley 65-00.

²⁶ Espinal, Edwin, «Derecho de autor y DR-CAFTA», *Listín Diario*, 16 de septiembre de 2007.

²⁷ Artículo 34, Ley 424-06: «Se modifica el Artículo 32 de la Ley 76-02, que instituye el Código Procesal Penal, para que en lo adelante diga lo siguiente: “Artículo 32. Acción privada. Son sólo perseguibles por acción privada los hechos punibles siguientes: [...] 3. Violación de la propiedad industrial, con excepción de los relativo a las violaciones al derecho de marcas, que podrán ser perseguibles por acción privada o por acción pública”».

En lo que se refiere a la ONDA, se amplían sus funciones y en lo adelante podrá iniciar de oficio procedimientos de cierre temporal o permanente de establecimientos que transmitan señales de radiodifusión o cable no autorizadas, entre otras.²⁸ Igualmente, se amplían las penas y sanciones en materia de derecho de autor.

Finalmente, se establece la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología,²⁹ la cual contiene disposiciones que se refieren a la comisión de delitos relacionados con la propiedad intelectual.³⁰

III. LA ADMINISTRACIÓN Y EL PODER JUDICIAL, SU PAPEL EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Como es bien sabido, no basta la existencia de la ley. Es menester que esta sea correctamente aplicada por la autoridad administrativa y de igual manera interpretada por el Poder Judicial.

1. ONAPI

En el caso de la propiedad industrial le ha correspondido a la ONAPI llevar la vanguardia de la aplicación de la Ley No. 20-00 y sus modificaciones. Es menester reconocer que esta oficina, a pesar de haber sido creada en el año 2000, no fue sino hasta el año 2004³¹ cuando verdaderamente empezó a funcionar de manera regular, por lo menos en el área de patentes. A diez años de estar en plena operación, aún hoy persiste un retraso significativo en la expedición de patentes de invención. En materia de signos distintivos, y sobre todo, en el caso de los nombres

²⁸ Artículo 47, Ley 424-06, que modifica el artículo 132 de la Ley 65-00.

²⁹ 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.

³⁰ Artículo 25, Ley 53-07, del 23 de abril de 2007, G.O. 10416 del 9 de mayo de 2007.

³¹ Las dos primeras patentes otorgadas luego de la Ley 20-00 fueron publicadas en el Boletín Oficial de la ONAPI del 30 de noviembre de 2003 (*El Nacional*, de fecha 30 de noviembre de 2013) y se trata de solicitudes concedidas conforme a la Ley 4994. La primera patente concedida conforme a la Ley 20-00 fue publicada en el Boletín Oficial de la ONAPI del 15 de octubre de 2006 (*El Nacional*, 15 de octubre de 2006).

comerciales, la situación es diferente. Los signos distintivos se expiden con relativa celeridad.

Las decisiones administrativas en reclamo a decisiones de la propia Administración o para atacar una solicitud o registro de un tercero, no son expedidas con la rapidez que se deseara, pero más significativo que estos retrasos, es que la fundamentación jurídica resulta en ocasiones inadecuada o insuficiente.

2. ONDA

La ONDA, entidad que administra los derechos de autor, a pesar de que fue creada en el año 1986, no fue sino hasta el año 1993 cuando empezó a funcionar, y esto debido sobre todo a la presión que se sentía de las entidades de retransmisión por cable y de películas extranjeras. Ahora bien, es a partir del año 2000 cuando se le otorga a la ONDA la facultad de vigilancia y supervisión de todas las áreas del derecho de autor.

No obstante haberse formado y haber estado la ONDA en funcionamiento antes que la ONAPI, hay que reconocer que la ONDA se ha quedado un tanto rezagada en temas de institucionalización, capacitación y seguimiento de sus funciones. Hoy en día, deja mucho que desear el procedimiento para la expedición de los certificados de registros autorales. Asimismo, se impone que con la nueva Ley de Cine³² exista mayor agilidad para el registro de guiones y derechos patrimoniales sobre películas, entre otros.

3. MISPAS

El MISPAS, por su parte, se encuentra aplicando las disposiciones de la Ley No. 424-06, modificadas, que se refieren al vínculo entre la patente y el registro sanitario así como a la protección de datos.

³² Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana, de fecha 29 de julio de 2010, G.O. 10580 del 10 de agosto de 2010 y sus modificaciones.

4. Ministerio de Agricultura

No podemos decir lo mismo del Ministerio de Agricultura, que aún a la fecha no ha empezado la aplicación del UPOV para la protección de las obtenciones vegetales, por la falta del reglamento de aplicación del mismo; esto a ocho años de su ratificación en el país.

5. DGA

La DGA, por su parte, y a pesar de la escasez de personal y otras limitaciones, realiza esfuerzos por cumplir con las funciones que le otorga la ley, dando aviso a titulares de marcas cuando entiende que hay mercancía falsificada.

6. Poder Judicial

En cuanto a la aplicación de la legislación por parte de los tribunales de justicia, podemos señalar que, en general, la jurisprudencia es escasa, debido sobre todo a que pocos casos llegan hasta los tribunales, y los que lo hacen, tardan años en contar con una decisión definitiva. Además, ahora se agrega un nuevo ingrediente: no hay acuerdo sobre cuál es el tribunal competente para conocer los casos relacionados con la propiedad industrial. La Ley No. 20-00 estableció una competencia especial para los casos litigiosos entre particulares, para los cuales sería competente la Corte de Apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la ONAPI, en sus atribuciones civiles y comerciales,³³ mientras que estaba vigente la Ley No. 1494 de 1947³⁴ que establece la competencia de los tribunales contencioso-administrativos para dilucidar los conflictos entre la Administración y el administrado (a diferencia de un litigio entre dos particulares). Recien-

³³ Artículo 157, Ley 20-00.

³⁴ Ley 1494, del 2 de agosto de 1947, que instituye la jurisdicción contencioso-administrativa, G.O. 6673, 9/8/1947.

temente, ha intervenido una sentencia dictada en enero de 2014 por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual sostiene que la Constitución dominicana de 2010 derogó la competencia otorgada a las cortes de apelación por la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, y por tanto declina de oficio al Tribunal Superior Administrativo (TSA) los litigios de propiedad industrial que implican controversias entre dos particulares.³⁵

En lo que se refiere a patentes de invención tenemos una decisión del 31 de julio de 2013, de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en un caso de violación de patente de invención.³⁶ Uno de los considerandos de dicha sentencia señala lo siguiente:

Considerando: que lo transcrito precedentemente pone de manifiesto que la Corte a-qu, para tomar su decisión lo hizo en base a comprobaciones fijadas por el Juez de primer grado, en los hechos acreditados en la misma, las declaraciones y las piezas que figuran en el expediente, pudiendo establecer a todas luces el uso indebido de la sustancia o agente activo Sildenafil, a través de la comercialización del producto EREC-F, por no ser Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM) (ahora recurrentes), los beneficiarios de la patente que ampara dicho componente, sino por contrario la empresa Pfizer, Inc.; por lo que, contrariamente a lo sostenido por los recurrentes, en cuanto a la atención de la falta en la decisión impugnada, la Corte a-qu actuó en apego a ley y el debido proceso [...]

Como se ve en el anterior considerando, esta sentencia marca un importante precedente al reafirmar los principios generales establecidos en la Ley No. 20-00 y establecer que todo aquel que no sea el propietario de una patente y desee comercializar el producto protegido

³⁵ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Primera Sala, Cámara Civil y Comercial, 19/1/2014, No. 055-2014, sin imprimir.

³⁶ Suprema Corte de Justicia, Salas Reunidas, sentencia No. 68 de fecha 31/7/2013. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Laboratorios Aplicaciones Médicas, S.A. (LAM) y compartes (recurrida) [en línea], <http://www.suprema.gov.do/documentos/PDF/fallos/Laboratorios_de_Aplicaciones_Medicas__S.A._%28LAM%29_y_Comp.pdf>. [Consulta: 5/3/2014].

mediante la misma debe negociar los derechos económicos con el titular de la misma.

No obstante lo anterior, a pesar del importante precedente aquí establecido, el cual servirá seguramente para futuros casos, en este caso no tendrá repercusiones inmediatas ya que esta sentencia fue otorgada 10 años después de entablada la demanda, y cuatro años con posterioridad a la expiración de la patente que le dio origen.

En materia de derecho de autor, por su parte, tenemos una sentencia que trata sobre el choque entre el derecho a la integridad de la obra y el derecho de propiedad. El autor de la obra solicitaba daños y perjuicios por la destrucción del soporte material de la misma. La Suprema Corte de Justicia señaló lo siguiente:

Considerando: [...] en la especie, hay una confluencia de derechos, entre el derecho moral del autor y el del propietario del soporte material en que se plasmó la obra, ambos consignados en la Constitución, lo que representa un verdadero conflicto entre el interés legítimo del autor a preservar su obra y el interés del propietario de ejercer las prerrogativas propias del derecho de propiedad del que es titular; que, por lo señalado más arriba, resulta evidente que el ejercicio del derecho a la integridad no es absoluto sino está delimitado a que se ocasione un perjuicio a la honra del creador o se lesione su reputación artística; que, así las cosas, para determinar si se ha violentado o no el derecho moral a la integridad de la obra corresponde al tribunal apoderado comprobar no sólo la modificación, transformación o destrucción de la obra artística sino también que esa acción afectó negativamente la reputación del creador de la obra o dañó su imagen ante la opinión pública; que, en el presente caso, el autor de la referida obra plástica no ha demostrado en qué forma la destrucción de su creación ha constituido una ofensa o agravio a su fama.

Considerando: [...] que aunque los derechos morales de los autores configuran privilegios de carácter «inalienable, imprescriptible e irrenunciable», en nuestro sistema jurídico el derecho de propiedad se impone, gracias al reconocimiento de un poder de disponibilidad total y absoluto sobre el bien, sobre el derecho moral del autor, cediendo éste su lugar ante el legíti-

mo nacimiento del derecho de propiedad, cuando sea necesario a los fines de una normal realización de los intereses que típicamente son protegidos por dicho derecho, tal como el de evitar el deterioro del inmueble que se produce a consecuencia de las inclemencias climáticas y del paso del tiempo, como aconteció en la especie.³⁷

En ese caso, la Suprema Corte se inclinó por decidir que cuando existe un conflicto entre el derecho de autor sobre la obra artística y el propietario del soporte físico que la contiene, prevalece el derecho de propiedad sobre la cosa material. Vale acotar que este caso se inició en el año 2007 y que siete años después no se cuenta aún con una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia, ya que el mismo ha debido ser conocido nuevamente por esta.

Otro caso que queremos mencionar es uno que se refiere a la coexistencia de la acción civil con motivo de la existencia de competencia desleal y una acción penal por infracción a la Ley de Propiedad Industrial. Se trata de una sentencia de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que devino en definitiva por no interponerse recurso de casación y en la cual se dispuso lo siguiente:

Considerando: que la postura de este tribunal es de que no necesariamente existía el vínculo entre los dos procesos que discurren paralelamente, sin embargo en el caso de la especie con una percepción muy cuidadosa la ley en cuestión en el ámbito del Artículo 176, consagra que las disposiciones de este título podrán aplicarse independientemente de las disposiciones que protegen la propiedad industrial y reprimen su infracción, de lo que se trata es de descifrar que es posible ejercer la acción proveniente de un acto de competencia desleal, con independencia de la acción que se pudiera ejercer en el ámbito penal, con ello lo que se sustenta es que la competencia desleal, en la parte que implica al apoderamiento

³⁷ Suprema Corte de Justicia, Sala Civil, sentencia No. 20, B.J. No. 1206, de fecha 11/5/2011. Lotería Nacional c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine.

civil, no tiene una dimensión penal y por tanto, constituye un hecho eminentemente civil que nada tendría que ver con una impulsión en lo procesal penal, en este caso específico lo que la parte recurrente invoca en lo penal es la violación a la propiedad industrial y la consiguiente represión como infracción por el uso indebido y sin su consentimiento de un aspecto específico propio de un signo distintivo, relativo a la región geográfica de donde provienen los whiskys escoceses, se trata de un evento que podría devenir en un ilícito de tipo penal, cuyo alcance es más limitado que el aspecto de la competencia desleal, y que precisamente en el ámbito civil persigue esclarecer hechos propios de esta violación que puede perfectamente ser impulsada independientemente de lo penal [...].³⁸

En suma, la Corte entendió que es posible llevar una acción civil en competencia desleal al mismo tiempo que una acción penal en violación de un signo distintivo, en este caso una indicación geográfica.

Hemos mencionado estos tres ejemplos de interpretación de las leyes de propiedad intelectual por parte de los tribunales de la República con la idea de resaltar algunos de los aportes efectuados por los mismos en la construcción de una jurisprudencia sobre la materia.

IV. CONCLUSIÓN

Hemos visto cómo la República Dominicana tiene varias instituciones que, por separado, se encargan de administrar los temas de propiedad intelectual.³⁹ No obstante lo anterior, carecemos de un órgano interinstitucional que coordine y dirija las políticas generales sobre la

³⁸ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Segunda Sala, Cámara Civil y Comercial, 18/10/2007, *The Scotch Whisky Association c. Vinícola del Norte, S. A.*, sentencia No. 562, sin imprimir.

³⁹ Hay cinco instituciones que tienen responsabilidad principal de aplicar disposiciones relacionadas con la propiedad intelectual, a saber: ONAPI, ONDA, MISPAS, DGA y el Ministerio de Agricultura.

materia.⁴⁰ Sabemos que fue creado un Comité de Propiedad Intelectual de la República Dominicana⁴¹ pero no se conoce si se ha reunido o se encuentra en funcionamiento. Lo anterior es esencial para garantizar la existencia y seguimiento a una política pública de promoción a la propiedad intelectual. Una alternativa a la creación de este órgano interinstitucional sería la refundición de las oficinas encargadas de temas relacionados con la propiedad intelectual en una sola oficina, lo que entendemos sería altamente conveniente para promover la eficiencia y la mejor utilización de los escasos recursos de los que dispone la República Dominicana.

Otro gran desafío es el tema de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Tal como señalamos antes, los recursos administrativos no solo son decididos con mucha demora, sino que carecen en ocasiones de la fundamentación técnica requerida. Por su parte, los tribunales, tanto los administrativos, que juzgan los casos que impugnan actos de la Administración, como los del orden judicial, que manejan litigios entre particulares, no cuentan, en sentido general, con la especialización necesaria, como lo reconocen tanto la ONAPI como la OMPI en la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana 2012.⁴² Asimismo, debido a la sobrecarga de casos que manejan, no pueden ofrecer las decisiones en tiempos apropiados, lo que, a veces, resulta en una especie de denegación de justicia, por ser una justicia tardía.

En adición a lo anterior, ahora se agrega la discusión sobre cuál es el tribunal competente para conocer los conflictos relacionados con la materia. En nuestra opinión, la Ley No. 20-00 retiene toda su vigencia

⁴⁰ La propia Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana 2012, primera edición, marzo de 2013, elaborada por la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI) en colaboración con la Organización Mundial del Comercio (OMC), así lo reconoce.

⁴¹ Creado mediante Resolución de la Dirección de Comercio Exterior y Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX) de fecha 29 de diciembre de 2011.

⁴² Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana 2012, ob. cit., pág. 30.

cuando remite los conflictos de propiedad industrial a la Corte de Apelación, cuando se trate de conflictos entre particulares,⁴³ mientras que el TSA retiene la competencia para juzgar los actos administrativos emitidos por la ONAPI cuando se trate de un litigio entre la Administración, en este caso la ONAPI, y un administrado, generado por una decisión de la ONAPI, en virtud de lo establecido por los artículos 4 y 11 de la Ley No. 13-07.⁴⁴ De continuar este conflicto podría darse el caso de que ambos tribunales (la Corte de Apelación y el TSA) se declaren incompetentes para conocer de un caso, lo que nos pondría frente a una desprotección total de los derechos de propiedad intelectual, los cuales no solo están protegidos constitucionalmente, sino que constituyen un derecho fundamental.⁴⁵

⁴³ Entendemos improcedente que se retenga competencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) para conocer de aquellas impugnaciones de las resoluciones de la ONAPI que impliquen una confrontación entre dos particulares, como parece ser la tendencia jurisprudencial actual tomando en consideración la sentencia recientemente dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en virtud de lo establecido por el artículo 165 de la Constitución de la República, que señala: «Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes: 1) Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter; 2) *Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares, si éstos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia*; 3) Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad con la ley, las acciones contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las demás atribuciones conferidas por la ley» (el resaltado en cursiva es nuestro).

⁴⁴ Ley 13-07, que crea el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario del 5 de febrero de 2007, G.O. 10409 del 6 de febrero de 2007, que modifica la Ley 1494 y traspasa y extiende las competencias en materia administrativa.

⁴⁵ Artículo 52, Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010, G.O. 10561 del 26 de enero de 2010: «Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley».

Amén de que es menester resolver los problemas que confronta el Poder Judicial para que los litigios que se presenten puedan decidirse con rapidez, eficiencia y eficacia, entendemos necesario promover la utilización de métodos alternativos de solución de disputas para la solución de conflictos en materia de propiedad intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),⁴⁶ a través de su Centro de Arbitraje y Mediación, ofrece procedimientos de mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de expertos, que son mecanismos extrajudiciales para la solución de controversias tanto nacionales como transfronterizas. Por igual, la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPi) cuenta con la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación especializada en Propiedad Intelectual (CIACEPI) adscrita al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para la solución de controversias en materia de propiedad intelectual. Asimismo, tanto la Cámara de Comercio Internacional (CCI) como el Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) ofrecen la posibilidad de resolver conflictos en materia de derechos intelectuales.

Es bueno señalar que hoy en día es posible solucionar la mayor parte de las disputas en materia de propiedad intelectual mediante el arbitraje u otros métodos alternos. Estos proveen la flexibilidad necesaria para que las partes determinen el foro deseado para resolver su disputa, el lenguaje en el que se realizará, así como el procedimiento a ser utilizado en el mismo. Aseguran la confidencialidad en el manejo de la información, lo que no es tan sencillo en un procedimiento ante los tribunales por cuanto los expedientes y las audiencias están abiertos normalmente al público. Pero, sobre todo, estos métodos permiten la utilización de expertos en el manejo de las disputas, mientras que no es

⁴⁶ Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), suscrito en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, ratificado mediante Resolución congresual No. 101-99 del 5 de noviembre de 1999, G.O. 10029 del 15 de noviembre de 1999.

posible asegurar que un caso llevado ante los tribunales será conocido por un experto en la materia a ser tratada.

Para finalizar, entendemos que la República Dominicana cuenta hoy en día con una legislación en materia de propiedad intelectual que, aunque pudiera mejorar en ciertos aspectos, resulta, en sentido general, adecuada a los tiempos. No obstante lo anterior, nos encontramos en el puesto 105 de un total de 148 países en el *Informe Global de Competitividad 2013-2014* publicado por el Foro Económico Mundial y dentro de los indicadores específicos examinados, en el que se relaciona con la innovación, la República Dominicana está ubicada en el puesto 115 de los 148 países examinados.⁴⁷

Lo anterior nos da a entender que, aunque poseemos la legislación que requerimos, no estamos haciendo un uso correcto de esta. De manera que debemos enfocarnos en valorar la importancia de la propiedad intelectual, en promover la utilización de las herramientas que tenemos a la mano y en lograr la adecuada implementación de la legislación a fin de permitírnos cosechar los frutos para los cuales fue creada.

A ese fin entendemos que el próximo paso debe ser que la República Dominicana se aboque a trabajar en el mejoramiento de la capacidad técnica de los actores del sistema, por un lado, y por el otro, a promover un cambio en la cultura de los ciudadanos, para que se comprenda que la propiedad intelectual y la innovación constituyen elementos importantes para el crecimiento económico del país⁴⁸ y lo anterior nos motive a actuar en consonancia con los postulados constitucionales que reconocen la propiedad intelectual como un derecho fundamental.

⁴⁷ Foro Económico Mundial (2013), *Informe Global de Competitividad 2013-2014*, Ginebra: Red Global de la Competitividad, pp.172-173.

⁴⁸ Idris, Kamil, *La propiedad intelectual: al servicio del crecimiento económico (Intellectual Property - A Power Tool for Economic Growth)*, 2003, reseña OMPI, No. 888.1(S): «[...] el reconocimiento y la retribución de la titularidad de las invenciones y obras creativas es un estímulo para realizar nuevas actividades inventivas y creativas, y a su vez promueve el crecimiento económico».

Los derechos de autor del juez dominicano sobre «sus» sentencias

The Dominican Judge's Copyright on "His" Judgments

Édynson ALARCÓN

Magistrado de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Máster en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid. Catedrático universitario de UNIBE, UCE y PUCMM. Profesor de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ). Autor de la obra *Manual de derecho de autor dominicano* (2009)

Resumen

El autor explora la posibilidad de que los jueces estén en capacidad de reivindicar derechos de autor con relación al contenido intelectual de sus sentencias e identifica el tipo de derecho que a su juicio debiera serle reconocido sobre ellas.

PALABRAS CLAVES: SENTENCIAS - DERECHO DE AUTOR - DERECHOS PATRIMONIALES
- LIMITACIONES Y EXCEPCIONES - DERECHOS MORALES.

Abstract

The author explores the possibility of judges being able to claim copyrights in relation to the content of their judgments and identifies the rights that they should be entitled to.

KEYWORDS: JUDGMENTS - COPYRIGHT - PROPERTY RIGHTS - LIMITATIONS AND EXCEPTIONS
- MORAL RIGHTS.

Sumario: I. Introito. II. La obra como objeto de protección de los derechos de autor y la exclusión de las sentencias. III. El artículo 41 LDA: exégesis e implicaciones inmediatas. IV. La persistencia de los derechos morales de los jueces sobre «sus» sentencias con base en la LDA, la Constitución de la República y el bloque de constitucionalidad. V. Las acciones judiciales derivadas del derecho moral.

I. INTROITO

Se espera que en un Estado social y democrático de derecho, tal como se proclama el nuestro en el artículo 7 de la Constitución, la actividad de los poderes públicos no sea susceptible de apropiación particular, lo cual justifica, de algún modo, que sus actuaciones institucionales en formato de leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones judiciales no puedan ser objeto de derechos de autor, al menos no en sentido pleno.

En contubernio con esa realidad, el artículo 41 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor de la República Dominicana (en lo adelante LDA) excluye de su circuito de protección los diversos actos ministeriales u oficiales del Estado, referidos a cualquiera de sus tres poderes. Ciertamente, en el título de las llamadas «limitaciones y excepciones» al ejercicio patrimonial de las prerrogativas autorales, se consagra una licencia de uso que eventualmente permitirá a cualquier interesado «la reproducción de la Constitución Política, las leyes, los decretos, ordenanzas y reglamentos debidamente actualizados, los convenios y demás actos administrativos y las decisiones judiciales, bajo la obligación de indicar la fuente y conformarse textualmente con la edición oficial [...]».

La sentencia suele ser del interés solo de aquellos que han dado seguimiento al proceso en que ella interviene, sea porque ostenten la calidad de partes o porque siendo terceros estén a la expectativa, ya

que de ese resultado barruntan, por efecto reflejo, alguna ventaja o desventaja. Sin embargo, hay también una clase profesional y académica en capacidad de acreditar un significativo atractivo por estos contenidos y su intención de darles seguimiento. El desarrollo de las ciencias sociales, sobre todo del Derecho, puede que dependa, en gran medida, del estudio y la ponderación de la jurisprudencia y ni hablar del ideal de fiscalización popular sobre la administración del servicio público de la justicia y el legítimo deseo de abogados y ciudadanos de tomar el pulso y poder vislumbrar, a la luz del caso resuelto, cuál será el desenlace de otros similares que traiga el futuro. Es lo que se conoce como previsibilidad *ex ante* de la función judicial, tenida actualmente como una de las atalayas mejor situadas y valoradas del Estado de derecho.

II. LA OBRA COMO OBJETO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LA EXCLUSIÓN DE LAS SENTENCIAS

El criterio en que pivota todo el sistema tuitivo del derecho de autor es, indudablemente, la originalidad. Si la obra algo tiene de «original», sin importar cuál sea su nivel de calidad o la percepción recelosa o favorable de la crítica, será protegible desde el instante mismo en que adquiera corporeidad y se haga perceptible a través de los sentidos. Es precisamente la idea prevalente en el artículo L.112-1 del Código Francés de la Propiedad Intelectual: «Las disposiciones del presente Código protegen los derechos de los autores sobre todas las obras del intelecto humano, cualesquiera que sean su género, forma de expresión, mérito o destino».¹

Asimismo en el artículo 2 de la LDA dominicana, por citar otro caso:

El derecho de autor comprende la protección de las obras literarias y artísticas, así como la forma literaria o artística de las obras científicas, incluyendo todas las creaciones del espíritu en los campos indicados, cualquiera

¹ Código Francés de la Propiedad Intelectual [en línea], <www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=180337>. [Consulta: 25/1/2014].

que sea el modo o forma de expresión, divulgación, reproducción o comunicación, o el género, mérito o destino [...]

No parece que haya nadie capaz de desconocer el valor creativo que subyace –poco o mucho– en una sentencia y la posibilidad de encajarla, fuera de toda duda, en el renglón de las obras «expresadas en forma escrita» a que hace alusión, en su primer inciso, el artículo 2 LDA. También en los dictados del artículo 2 del Convenio de Berna del 9 de septiembre de 1886 para la protección de las obras literarias y artísticas, a cuyo tenor: «Los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos [...]».

La sentencia es una creación literaria en todo el sentido de la palabra. Negarlo equivale a pretender que el sol no exista solo porque es de noche. Incide en su proceso de construcción una fuerte descarga emotiva que a su vez se reconduce en giros, rasgos y formas de expresión que revelarán, quíerese o no, la impronta personal del juez relator.

Como ha sostenido un ilustre especialista en la materia, «lejos de ser una figura ajena al Derecho de Autor, el texto de una disposición legal o de una sentencia es, per se, una obra expresada a través del lenguaje [...] una obra literaria»,² ni más ni menos. Es verdad que el legislador está en capacidad –y así lo hace– de negar a una decisión judicial el atributo de protección de que disponen, en general, las obras de su género, pero no de desconocerle, razonablemente hablando, su inmanencia como auténtica creación del espíritu, lo cual nada tiene que ver con la baja o tal vez crítica estimación literaria que a veces nos merecen las resoluciones de nuestros tribunales. El mérito creativo nunca fue un presupuesto o un requisito válido para el reconocimiento de la dimensión existencial de una obra, y, como en todo en la vida, las habrá siempre malas y buenas, excelentes y mediocres. A nadie se

² Fernández-Nóvoa, Carlos, *Leyes, actos, sentencias y propiedad intelectual*, Editorial Reus, Madrid, 2004, p. 12.

le ocurriría, por ejemplo, desconocer o recusar esta condición al «Quijote apócrifo» de Fernández de Avellaneda o a los poemas de Édynson Alarcón, con todo y lo desprolijos que son.

Conviene, empero, recordar que el derecho de autor es una realidad que se descompone en dos vertientes que, según la mejor doctrina, se refuerzan y potencian recíprocamente: los derechos morales y los de índole patrimonial. Los del primer elenco aglutinan poderes y garantías de los que el titular no se «libera» ni siquiera con la muerte,³ oponibles frente a todo el mundo, no cesibles y perpetuos, innegociables e irrenunciables, tendentes a la salvaguarda de sus intereses espirituales. Los del segundo corresponden a una categoría de esencia crematística y por ende susceptible de tráfico económico, que horada los bolsillos más que los sentimientos y emociones del autor. A diferencia de los primeros sí son disponibles y transferibles *inter vivos*, mueven acentuadamente los resortes del dinero y definen las modalidades de explotación de las obras.

Dado que los derechos morales pertenecen al fuero interno, inmaterial y personalísimo de cada autor y que en respuesta a esta realidad son inalienables, es obvio que el Estado no puede intervenirlos e imponerles restricciones apremiantes, como sí ha hecho con los de tipo patrimonial en aras del desarrollo cultural y la necesidad de mantener informada a la gente. Ello determina que las «limitaciones y excepciones» a que se contrae el Título IV LDA no afecten ni aflijan el ejercicio de las facultades morales, sino solo en la esfera de los derechos de factura económica. De ahí que sea en este campo, exclusivamente, que puedan tener impacto las licencias previstas por el legislador en el artículo 41 LDA, que permiten que cualquiera reproduzca las sentencias de los tribunales del Estado, siempre que quien lo haga indique la fuente y respete la integridad del texto oficial. De hecho, al darse permiso específicamente para «reproducir», la remisión es al primero de los denominados derechos de explotación: el de reproducción, lo cual no

³ Rovira Sueiro, Marfa E., «Daños a la propiedad industrial e intelectual» en *Lecciones de responsabilidad civil*, Editorial Aranzadi, Navarra, 2002, p. 453.

es casual porque de él se derivan los demás de ese grupo: distribución, comunicación pública y transformación.

Como nadie reproduce sin intención de distribuir o comunicar al público, la perspectiva de poder hacerlo debe verse, en el marco del artículo 41 LDA, como algo más que una simple antesala. Es, por tanto, una plataforma integral y omnicomprendensiva que propicia el desarrollo de cualquiera de los ejes de explotación contemplados en el artículo 19 LDA, lo que seguramente hará posible que cualquier académico, estudioso o empresario, sin tener que pedir autorización ni pagar un solo centavo en concepto de derechos de autor, prepare compendios de jurisprudencia, difunda los fallos en el formato de apuntes o comentarios, los resuma y cite sin ninguna limitación de volumen o espacio, los lleve a versión digital, los ponga en la red, los publique en papel en blanco o a color, con o sin ilustraciones, etcétera.

Ahora bien, como sí serían protegibles, de acuerdo con el artículo 2.12 LDA, «las bases o compilaciones de datos [...] que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual», los prontuarios jurisprudenciales con verdadero sentido de originalidad pueden ser objeto, como colección, de una tutela económica eficiente en sede del derecho de autor, pero no los datos o materiales integrados a ellos.

En el porqué del fenómeno de exclusión influye, ya lo hemos dicho, la intención de satisfacer determinadas reivindicaciones sociales que evidentemente, siendo superiores, guardan relación con la institucionalidad, la abierta discusión de las ideas y el imperativo que supone la libre circulación de la información, como un activo de preciada trascendencia a todo lo largo y ancho del tejido comunitario. Vivimos en un mundo plural que exige estar informado porque la información es poder. Con la difusión de las sentencias, en particular, se contribuye a la cultura de empoderamiento del pueblo sobre los problemas sociales, se enriquece la cátedra universitaria y se favorece el debate académico de altura. Se fortalece, quizás lo más importante, la conciencia del precedente en refuerzo de la seguridad jurídica.

III. EL ARTÍCULO 41 LDA: EXÉGESIS E IMPLICACIONES INMEDIATAS

El discurso del artículo 41 LDA «permite la reproducción de la Constitución Política, las leyes, los decretos, ordenanzas y reglamentos debidamente actualizados, los convenios y demás actos administrativos y las decisiones judiciales, bajo la obligación de indicar la fuente y conformarse textualmente con la edición oficial, siempre y cuando no esté prohibido». En general, lo que se busca es separar del régimen de protección de los derechos patrimoniales de autor a los actos, *lato sensu*, del poder público, sean estos legislativos, administrativos o judiciales, sin importar qué tan originales llegaran a ser, a fin de abaratar su cadena de distribución y difusión al colectivo social.

La génesis de esta disposición radica en el artículo 2.4 del Convenio de Berna de 1886. Ya desde aquella época ganaba terreno la percepción de que los actos de la autoridad –a efectos de este trabajo, principalmente las sentencias– son obras en la acepción ontológica que interesa al derecho de autor, ya que se aprecian a través de la palabra escrita y pueden albergar una construcción discursiva original.⁴ A juicio de Rodríguez Tapia, el hecho de que se dejara en libertad a los Estados signatarios de establecer el grado de protección que en sus respectivos territorios dispensarían a estas creaciones, cobra sentido a partir de la composición variopinta de la Unión de Berna, en que convergían dictaduras, democracias y hasta alguna que otra «tiranía feudal». Y sigue exponiendo que la medida nada tiene que ver con el derecho de autor, en sí mismo considerado, sino con el ejercicio de los poderes del Estado.⁵

Lo cierto es que por donde quiera que se le mire, el artículo 41 LDA no rehúsa la condición de obra que la doctrina atribuye a la sentencia como producto intelectual del juez, pero sí la descarta como objeto de derecho de autor en su aspecto patrimonial, privándole, en otras

⁴ Alarcón, Édynson, *Manual de derecho de autor dominicano*, Editora Judicial, Santo Domingo, 2009, p.117.

⁵ Rodríguez Tapia, José M., y Bondía Román, Fernando, *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Editorial Cívitas, Madrid, 1997, p. 63.

palabras, del estatus de protección consagrado en esa legislación. Y no se trata, en puridad, de una «limitación» como pudiera interpretarse erróneamente por la simple lectura del título en que se aloja el texto, sino de una auténtica «excepción» frente al imperio de lo «normal» que solo tiene sentido y operatividad porque así lo ordena la ley, en procura de un objetivo más político que jurídico. El legislador, en resumen, las asume como obras «vacantes», «libres» o «sin protección», utilizables por cualquiera, como partes de un dominio público en origen, no sobrevenido por el paso del tiempo.

En lo que hace a las sentencias, el ámbito de la exclusión se extiende a los fallos de los juzgados de paz, los tribunales de primera instancia, las cortes de apelación y la Suprema Corte de Justicia. Deben añadirse, asimismo, los del Tribunal Constitucional por idénticas razones a las que se han esgrimido para justificar la libre utilización de las resoluciones jurisdiccionales, con todo y la configuración de esta alta corte como órgano «extrapoder», al margen e independiente de la función judicial del Estado.

Los laudos arbitrales, por otro lado, no parecen beneficiarse de la excepción. La norma se refiere únicamente a los actos del Poder Público, y en ese marco a las sentencias, no a los dictámenes de la justicia paccionada. El origen de estos fallos «privados» a extramuros del Estado fundamentaría su no inclusión en la política liberatoria y la consecuente posibilidad de que sus autores –los árbitros– puedan reclamar derechos sobre el contenido de sus laudos, siempre que sean originales, tanto en clave moral como patrimonial.

IV. LA PERSISTENCIA DE LOS DERECHOS MORALES DE LOS JUECES SOBRE «SUS» SENTENCIAS CON BASE EN LA LDA, LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

Los derechos morales, entre los que figura el de reconocimiento de la paternidad, entiéndase la potestad de reclamar la condición de autor en todo momento, bajo cualquier circunstancia y frente a quien sea, son una construcción pretoriana de origen francés, pero su formal

reconocimiento en el Convenio de Berna, en la revisión de Roma de 1928, es, innegablemente, el suceso histórico que les otorga carta de ciudadanía y los proyecta como el rasgo más representativo del derecho de autor en el sistema latino o europeo continental. Traen aparejada, como una de sus notas distintivas clásicas, la obligación de que sean honrados por todo el mundo, por los particulares y por el Estado, requerimiento que se extiende al dueño del soporte en que se hubiere plasmado la creación intelectual y a los posibles titulares de concesiones en exclusiva o simples licenciatarios.

Como ya se ha comentado, la supresión de los derechos de explotación respecto de las sentencias no es extensiva a los fueros morales, sancionados en el artículo 17 LDA, en concreto a dos de ellos que permanecen incólumes y perduran, a prueba de todo, perennemente, en el haber del juez que los haya redactado: el derecho de paternidad o al anónimo, si fuere el caso, y el debido respeto por la integridad de la obra.

Desde este punto de vista, determinar la autoría no supone ninguna dificultad, sobre todo si la resolución emana de un tribunal unipersonal. En las jurisdicciones plurales el titular será, sin más, el juez ponente que articula los motivos de la decisión. A diferencia de lo que ocurre en otros lados, en la República Dominicana, sea en las cortes de apelación o en la propia Suprema Corte de Justicia, no ha echado raíces la noble tradición de hacer constar –como debe ser– la identidad, con nombres y apellidos, de aquel o aquella que haya tenido a su cargo, entre los jueces del colegio, la redacción del discurso deliberativo del fallo. El autor del proyecto devenido luego en sentencia inexplicada e injustificadamente queda en el anonimato, salvo que, pese a la omisión del dato, la información de todos modos se deslizara por algún cauce irregular, como a veces pasa, o los abogados, sagaces y acuciosos, lo intuyeran reparando en cuestiones de estilo.

El problema, además, persiste a la inversa. Tampoco los jueces son dados a asumir una actitud humilde y de elemental respeto por el derecho de paternidad, señalando en sus sentencias los autores a quienes consuetudinariamente citan y de quienes a veces toman «prestadas»

páginas enteras, sin siquiera poner comillas. Si lo primero es una conducta manifiestamente censurable, lo segundo también.

En fin, es innegable que la necesidad de difusión de las sentencias siempre obrará a favor de que no se reconozcan derechos patrimoniales o de explotación a favor de sus ponentes o redactores, pero no es la situación de los derechos morales, pues, como señala con marcado acierto el Prof. Fernández-Nóvoa, «no hay razón alguna que justifique que se prive al autor [el juez] del derecho a exigir el reconocimiento de la paternidad de la obra y de la integridad de la misma».⁶

Los derechos morales, de por sí, tanto en su aspecto semántico como de contenido, generan recelos y no pocas reacciones adversas entre los países del *copyright*, con Inglaterra y Estados Unidos a la cabeza. Igualmente, entre los que se adscriben a la tradición europea-continental ha habido reservas sobre la idoneidad técnica de esta denominación. Después de más de un siglo, no obstante, el hábito se ha impuesto y con la referencia a la «moralidad» lo que se pretende es dejar constancia y enfatizar la idea de que, además de las bondades patrimoniales que lleva consigo cualquier trabajo intelectual, hay otros intereses inmateriales cuya extracción superior los pone en la cima de la pirámide jerárquica en que se distribuyen los diferentes atributos que nacen para el autor desde el momento de la creación literaria, artística o científica. Ya ha advertido Ollero Tassara que por años se nos ha formado en un positivismo extremo que encuentra en la prédica de la separación de la moral y el derecho uno de sus baluartes más emblemáticos.⁷

Lo anterior conduce a que la fórmula «derechos morales» tampoco es inocente o simplemente anecdótica. La idea trasunta en ella es que las de su estirpe no son prerrogativas equiparables ni están a la altura de las demás reservadas a los autores en el cuerpo de la Ley 65-00; que se las ha rotulado así para dejar constancia de su entidad, de su prepon-

⁶ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Leyes, actos, sentencias y propiedad intelectual*, ob. cit., p. 23.

⁷ Ollero Tassara, Andrés, «Los llamados “derechos morales” del autor en los debates parlamentarios», *Cuadernos de Derecho Judicial*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1995, p. 43.

derancia en paralelo con el resto de los derechos autorales y de que no tratamos con cualquier cosa, sino con facultades inmanentes, indisponibles e irrenunciables, vinculantes *erga omnes*. Algunos expertos, incluso, como Santiago Castán Pérez-Gómez y Diego Espín Cánovas, en algún momento, con razón o sin ella, las han adosado a la categoría de los derechos fundamentales.

Es que la obra, llámese novela, pintura, película o sentencia, es reflejo de la personalidad de su autor y esa sola realidad demanda una protección especial no solo al hilo de la propiedad intelectual, como disciplina tuitiva que es, sino también de la Constitución y del Derecho Internacional Público, conforme se infiere del artículo 27.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales por razón de las producciones literarias, científicas o artísticas de las que sea autor».

Es verdad que pese a su condición de obras de la literatura en sentido amplio y a sabiendas de que se acoplan perfectamente a la enumeración de las creaciones protegibles sancionadas en el artículo 2 LDA, la cual, dicho sea de paso, no es exhaustiva, las sentencias se hallan desprovistas de tutela formal en cuanto a los derechos propios del tráfico comercial y por consiguiente pueden ser reproducidas y circular sin mayores contratiempos, de acuerdo al sistema de límites y excepciones de la ley de la materia.

También es verdad –ya se ha señalado– que la *ratio* de esta liberalidad entronca con la intención del legislador de propiciar la más amplia divulgación posible, a bajo costo, de las actuaciones del poder público en el ámbito judicial, en consonancia con la transparencia y el libre flujo de la información que supone toda sociedad democrática. Ello explica la no concesión de derechos patrimoniales o de explotación sobre las sentencias, como tampoco los hay sobre la Constitución, las leyes adjetivas o las ordenanzas municipales, porque se entiende que, en ausencia de un monopolio que controle su publicación y difusión, se abaratan costes y se facilita la expansión del mensaje. Pero el argumento, si bien en el caso de las sentencias disculparía las obliteraciones al ejercicio de los privilegios de contenido económico, no excusa, en

modo alguno, que se prive al juez del sagrado derecho que le asiste a exigir el reconocimiento de su paternidad sobre la obra que lleva su impronta intelectual y a defender su integridad.

Más aún, la circunstancia de que se dé a conocer la identidad del juez redactor, que en definitiva no actúa a título particular sino por mandato del cuerpo al cual pertenece, no revela al usuario los detalles del debate –si es que lo ha habido– a lo interno del tribunal ni las posiciones defendidas por cada quien, salvo que alguno de los deliberantes pidiera hacer constar su voto particular, cosa que tampoco es un pecado a la luz de las garantías constitucionales relativas a la libre emisión del pensamiento, sin censura y por cualquier medio de expresión.⁸

Sin menoscabo de lo que dice la Constitución en su artículo 52, que consagra, como se sabe, «el derecho de la propiedad exclusiva a las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano», y a sabiendas de que la LDA en su artículo 17 reserva al titular en origen, cual sea la obra, una facultad perpetua, imprescriptible e irrenunciable de «reivindicar en todo tiempo la paternidad [...] para que se indique su nombre o seudónimo, cuando se realice cualquiera de los actos relativos a la utilización de su derecho», se trata de un fuero supranacional, a nivel del Convenio de Berna y hasta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que implica un doble reforzamiento a través del Bloque de la Constitucionalidad.

Con relación al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del que forma parte la República Dominicana, la previsión del derecho moral de paternidad es explícita y concluyente en su artículo 6-bis:

Independientemente de los derechos patrimoniales [...] e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación,

⁸ Constitución de la República, art. 49.

mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado [...] que cause perjuicio a su honor o a su reputación [...]

El reconocimiento de la autoría y con ella del derecho a perpetuidad de que se asocie a una creación artística o lingüística cualquiera, poco importa, a los efectos aquí considerados. Independientemente de que la obra se encuentre o no en el dominio público, el nombre de la persona natural que la haya alumbrado es un atributo intimísimo del que no pueden, bajo ningún concepto, estar exceptuados los jueces, en especial en el seno de las jurisdicciones colegiadas. Todo lo que impulsa la faena intelectual bajo el aspecto de una satisfacción íntima acontece en la esfera de la personalidad y confirma la estimación propia del autor, la conciencia de su valor y de su dignidad como ser humano.

El trabajo de redacción de los motivos de una sentencia, cuando es serio y tiene noción de compromiso social y profesional, obliga a precisar unas ideas y a ponerlas en orden. No en balde Wilhelm Weber ha insistido en comparar la labor del juez con la del artista, que se empeña en dar a la materia elegida y moldeada por él una estructura armoniosa: el juicio civil en específico, casi siempre basado en documentos, requerirá una cuota más concentrada de esfuerzo y meditación, de ahí que, como indica François Gorphe, exija también una construcción más rigurosa y depurada, de modo que, dentro de ciertos límites, la forma pueda trazar la pauta para la exactitud del pensamiento.⁹

V. LAS ACCIONES JUDICIALES DERIVADAS DEL DERECHO MORAL

Pese a la titularidad que le corresponde por el solo hecho de la creación de «su» sentencia¹⁰ y la disponibilidad a su favor, al menos en principio, de las acciones visadas por la LDA en función, justamente, de esa calidad, las probabilidades de que un juez dominicano reivindique estos

⁹ Gorphe, François, *Las resoluciones judiciales*, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1953, p. 30.

¹⁰ Art. 3 LDA.

derechos, son, en verdad, remotas. Inciden en ello factores psicosociales que han echado profundas raíces, muchos de los cuales militan como un tabú en la frontera del absurdo y el conservadurismo a ultranza.

De todas maneras, tomando en consideración las ventajas económicas que pudiera representar el ejercicio de una acción en responsabilidad civil ante la transgresión del derecho moral de paternidad o de integridad, no es ocioso volver sobre el tema y explorar, con seriedad, posibles alternativas. De hecho, a propósito de las infracciones al derecho de integridad, el artículo 17.2 LDA autoriza expresamente al autor a exigir una condigna reparación por el daño causado.

Más todavía, la primera parte del artículo 177 LDA, reformado por el artículo 58 de la Ley 424-06, contiene una fórmula holgada y genérica a la que podría, en este contexto, arrimarse cualquier reclamación:

Toda persona que sin el consentimiento del titular efectúe cualquier acto que forme parte de los derechos morales o patrimoniales del mismo o que constituya cualquier otra infracción a la presente ley, es responsable frente a dicho titular de los daños y perjuicios morales y materiales ocasionados por la violación del derecho, independientemente de que haya tenido o no conocimiento de la violación cometida [...]

El juez afectado tiene, pues, una legitimación bastante clara para actuar judicialmente y pedir ser indemnizado a consecuencia de la violación de su derecho moral en el supuesto, por ejemplo, de que se le cite desnaturalizando el sentido real de su discurso; de que se le desconozca o atribuya a otro magistrado –o a quien fuere– la paternidad de su sentencia o de un voto diferenciado que haya hecho valer; de que se adultere, mutile o deforme el contenido de su decisión, siempre que en este caso, tratándose del derecho de integridad, esté aquel en condiciones de acreditar que como secuela del ilícito su fama pública, su honor o su reputación profesional terminaron afligidos o que la obra perdió méritos literarios, académicos o científicos, según resulta del artículo 17.2 LDA, *in midi*. Todo sin perjuicio de la acción en cesación que también podría esgrimirse a su favor, con arreglo al artículo 179, párrafo, LDA.

Es evidente que la violación del derecho moral, en cualquiera de sus facetas y manifestaciones, puede conducir a daños tanto morales como materiales. El derecho moral de autoría es una cosa y otra distinta el perjuicio «moral», sugestivo, a su vez, de dolor físico o afectivo, pena, desasosiego, desesperanza, desesperación, intranquilidad, desequilibrio emocional, angustia, etc. En el caso particular de jueces agraviados a raíz de la reproducción y posterior difusión de decisiones suyas en las que se vulnera su derecho moral en una u otra vertiente, básicamente se habrá caracterizado un daño moral, no material. En efecto, por no ser la sentencia algo comercializable o que pueda insertarse, como producto intelectual, en el tráfico mercurial de bienes y servicios, sus autores no están legitimados para invocar ganancias dejadas de percibir (*lucrum cessans*), sino un agravio sentimental o en su reputación.

Muy a pesar de que el derecho a ejercitar una acción declarativa por presunta conculcación del derecho moral no prescribe, lo cual no es más que un corolario del carácter perpetuo e inalienable de los derechos morales de autor en general,¹¹ ello no quiere decir, como apunta con toda razón Espinal Hernández, que los reclamos de esta naturaleza puedan incoarse en cualquier momento, sin que sea indiferente el tiempo transcurrido desde la comisión de la infracción. Y continúa explicando el profesor Espinal que «una demanda en [...] daños y perjuicios [...] por la transgresión a los derechos de paternidad o integridad, debe ser incoada dentro de los plazos previstos en el Código Civil para la responsabilidad contractual o extracontractual»,¹² conforme aplique.

Naturalmente al hablar del virtual requerimiento de una indemnización civil promovido por un juez o cualquier otro autor, con base en el atropello real o supuesto a su derecho moral, la competencia corresponde al tribunal de primera instancia del domicilio del demandado, tal cual se deduce del derecho común y del artículo 176 de la ley de la materia.

¹¹ Art. 17 LDA.

¹² Espinal Hernández, Edwin, *Legislación sobre propiedad intelectual, anotada, concordada y comentada*, Editora Judicial, Santo Domingo, 2009, p. 331.

**El camino hacia la Estrategia Nacional de Propiedad
Intelectual de la República Dominicana 2012:
Una herramienta para la promoción de la innovación
y la competitividad mediante el uso estratégico de
la propiedad intelectual**

The Journey towards the 2012 National Intellectual Property
Strategy of the Dominican Republic: A Tool
for the Promotion of Intellectual Property Innovation

Gladys Josefina AQUINO

Directora de la Academia Nacional de Propiedad Intelectual de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Consejera de la Misión Permanente en Ginebra (Suiza) ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Responsable de formulación y redacción de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana 2012

Resumen

El presente artículo reseña los aspectos más relevantes relativos a la ruta seguida para llevar a cabo el proyecto que culminó con la formulación de la Estrategia Nacional de la Propiedad Intelectual de la República Dominicana 2012. A grandes rasgos, el documento refleja la metodología seguida, el diagnóstico del sistema de propiedad intelectual dominicano, la identificación de las fortalezas y debilidades del sistema, el alcance y los

objetivos que persigue la estrategia, así como los ejes estratégicos, pilares sobre los cuales se establecen las bases para la elaboración del documento de estrategia de propiedad intelectual. Además, da cuenta de la importancia que tiene la propiedad intelectual para el desarrollo económico, la competitividad e incentivo a la innovación del país, y señala que, a su vez, puede contribuir con el logro de varios de los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan de Competitividad Sistémica y el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación.

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.

Abstract

This article reviews the most relevant aspects of the path taken in order to formulate the Dominican Republic's National Strategy for Intellectual Property 2012. In broad terms, it refers to the methodology used, the diagnosis of the Dominican intellectual property system, including its strengths and weaknesses. It also refers to the scope and objectives pursued by the National Strategy and the strategic axes, which are the basis for the elaboration of the strategy. Additionally, the article underlines the importance of intellectual property for the economic development, competitiveness and the encouragement of innovation in the country, which contributes to the achievement of the goals outlined in the National Development Strategy, the Systemic Competitiveness Plan and the Strategic Plan for Science, Technology and Innovation.

KEYWORDS: NATIONAL STRATEGY FOR INTELLECTUAL PROPERTY - INTELLECTUAL PROPERTY - WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION - NATIONAL OFFICE FOR INDUSTRIAL PROPERTY - NATIONAL COPYRIGHT OFFICE.

Sumario: I. Presentación. II. Introducción. III. Antecedentes. IV. Resultados del diagnóstico. 1. Ámbito de aplicación de la propiedad intelectual y marco legal nacional. 2. Marco legal internacional. 3. Marco

institucional y usuarios del sistema. 4. Sectores de interés identificados con potencial para usar el sistema de propiedad intelectual. 5. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). V. Alcance y objetivo de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual. VI. Conclusión.

I. PRESENTACIÓN

El presente documento se ha elaborado a solicitud de la Fundación Global de Desarrollo (Funglode), a los fines de difundir con motivo del Día de la Propiedad Intelectual una serie de documentos y escritos relativos al tema que incentiven y den a conocer la importancia y los avances de la propiedad intelectual en República Dominicana.

Es por ello por lo que ponemos a disposición y consideración de todos los interesados este documento sobre la ruta seguida para lograr la formulación de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana –publicada en marzo de 2013–, mediante el diagnóstico realizado para conocer el estatus de la propiedad intelectual en el país.

Nuestro propósito es que el contenido de este escrito sirva como orientación para el lector y, a su vez, para tener un buen debate sobre la propiedad intelectual a nivel general y nacional.

II. INTRODUCCIÓN

Por su naturaleza, los derechos de propiedad intelectual (DPI) juegan un papel primordial para proteger las creaciones provenientes del intelecto humano, incentivar la innovación y generar resultados que beneficien a la sociedad en general y coadyuvar en el logro de objetivos económicos, sociales y culturales de los países.

En efecto, la protección de los DPI, que comprende los derechos de autor y conexos y la propiedad industrial, que abarca las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas y demás signos distintivos, así como los derechos de obtención de variedades vegetales, ofrecen un potencial muy importante, mediante, entre otros,

la explotación de estos activos intangibles y el uso del conocimiento disponible que está en el sistema de propiedad intelectual.

A estos fines, se llevó a cabo un proyecto piloto que culmina con la formulación de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la República Dominicana, el cual se materializó gracias a la cooperación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al compromiso institucional y personal de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), entidades que fueron soporte y facilitador durante toda la ejecución de este proyecto piloto que se enmarca dentro de los proyectos de la Agenda para el Desarrollo de la OMPI.

Por otro lado, el proyecto, además, justifica la formulación de una política coherente en materia de propiedad intelectual, que esté en consonancia y que contribuya con el logro de los objetivos de desarrollo e iniciativas que lleva a cabo el Gobierno de la República Dominicana, a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 (END),¹ el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018² y el Plan Nacional de Competitividad Sistémica de la República Dominicana.³

Para fortalecer, aprovechar mejor y utilizar de manera efectiva el sistema de propiedad intelectual en la República Dominicana, los resultados del proyecto piloto van encaminados a plantear cuestiones claves, concretas y factibles donde interviene el uso del sistema de patentes, marcas, derecho de autor y otras figuras de la propiedad intelectual, las cuales podrán contribuir con el fortalecimiento y desarrollo de los principales sectores del país, mediante la aplicación de medidas y políticas bien definidas.

El presente documento busca orientar a los interesados en el tema de políticas de propiedad intelectual en cuanto a los aspectos más relevantes del proceso llevado a cabo para el desarrollo del proyecto piloto

¹Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030. Ley 1-12, del 25 de enero de 2012.

²Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) (2008): *Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018*, Santo Domingo, R. D.

³Consejo Nacional de Competitividad (CNC), *Plan Nacional de Competitividad Sistémica de la República Dominicana*, Santo Domingo, R. D., 1997.

que concluyó con la formulación de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual para República Dominicana 2012 (ENPI).

III. ANTECEDENTES

La iniciativa para la formulación de una Estrategia Nacional de la Propiedad Intelectual de República Dominicana surge en el año 2010 en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), donde el país fue el único escogido de América Latina –junto con otros cinco países en desarrollo de África, Europa Oriental y Asia– para desarrollar un proyecto piloto sobre la Evaluación del Sistema Nacional y Desarrollo de la Propiedad Intelectual para la realización final de una estrategia que incentive y promueva la innovación mediante el uso estratégico del sistema de propiedad intelectual.

El proyecto piloto, que culminó con el documento de Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual para República Dominicana, fue elaborado en el marco del Proyecto DA-10-05 de la Agenda para el Desarrollo de la OMPI, con la aportación de expertos nacionales e internacionales y la asistencia técnica necesaria, con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo a que aprovechen el potencial que tiene este instrumento para impulsar su desarrollo económico y social. Este proyecto, a su vez, contó con el compromiso, apoyo, colaboración y supervisión de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), y fue acordado en fecha 15 de abril de 2010.

Se realizó un amplio trabajo con la colaboración de los representantes de las oficinas nacionales de propiedad intelectual del país, y de los sectores públicos y privados vinculados con el tema. Se contó con la participación de más de 20 instituciones agrupadas en gremios, asociaciones de sectores productivos, artesanales y profesionales, sociedades de gestión, incubadoras de negocios, representantes de los programas de pymes, instituciones académicas, el ministerio público, los principales ministerios, entre otros.

El proyecto se dividió en tres fases antes de culminar con la formulación de la Estrategia. La primera fase se llevó a cabo sobre la

base de dos herramientas provistas por la OMPI, a saber: la guía de referencia para el desarrollo de los sistemas de propiedad intelectual,⁴ y la herramienta para auditar sistemas de propiedad intelectual, para realizar encuestas y entrevistas a los principales actores y usuarios del sistema, a los fines de conocer a fondo el estatus de la propiedad intelectual en la República Dominicana en todos los ámbitos, presentar un diagnóstico sobre la situación actual del sistema de propiedad intelectual en el país, así como conocer las fortalezas y debilidades de este. También se realizaron análisis y consultas de documentos relevantes tales como: políticas, planes y estrategias nacionales de desarrollo, ciencia, tecnología e innovación y competitividad, así como leyes relevantes en la materia.

La segunda fase consistió en la realización de estudios de campo, análisis de casos, consulta de documentos de políticas elaborados en la República Dominicana y entrevistas a representantes de los sectores productivos, con el objetivo de identificar los sectores clave y de interés que podrían tener ventajas competitivas y potenciales mediante el uso del sistema de propiedad intelectual, tales como el sector salud, industrias culturales, investigación y desarrollo, entre otros.

Y en la tercera fase se realizó una consulta nacional con representantes del sector público relevante, para definir los lineamientos de una posible Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual para la República Dominicana. Se dividió en seis mesas de trabajo por sectores y temas de interés en el ámbito de la propiedad intelectual, donde los representantes de los diferentes sectores suministraron nuevos insumos mediante recomendaciones de las acciones a llevar a cabo en cada uno de los temas identificados.

Las tres primeras fases del proyecto dieron como resultado varios documentos, a saber:

⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Benchmarking the Development of IP Systems, Assess Status, Strategic targets, Needs and Contributions*, Ginebra (Suiza), 2009.

- Un diagnóstico del sistema dominicano de propiedad intelectual de 10 años, 2000-2010, con análisis de datos estadísticos, información general y particular en todos los ámbitos de la propiedad intelectual, tanto en derecho de autor y derechos conexos como en propiedad industrial, para conocer el comportamiento de la utilización, protección y administración del sistema de propiedad intelectual en el país.
- Un segundo documento en el cual se identificaron los sectores clave donde existen ventajas competitivas y con potencial para aumentar el crecimiento económico, productivo y comercial con la utilización mediante la protección de los derechos de propiedad intelectual.
- Y un tercer documento con una propuesta que contiene los lineamientos para la formulación de una Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual en la República Dominicana, con las conclusiones y recomendaciones derivadas de la consulta nacional y los documentos del diagnóstico.

IV. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

El levantamiento de información, datos estadísticos y análisis de los documentos relevantes del sistema de propiedad intelectual dominicano, durante 10 años, 2000-2010 –ya que las últimas leyes sobre propiedad intelectual fueron promulgadas en el año 2000–, arrojó un diagnóstico con resultados en los diferentes ámbitos de la propiedad intelectual a nivel nacional, que a su vez muestra el estatus actual de la propiedad intelectual en el país.

1. Ámbito de aplicación de la propiedad intelectual y marco legal nacional

El ámbito de la protección y el alcance de los derechos de propiedad intelectual en la República Dominicana abarca signos distintivos como las marcas de fábrica o de comercio, marcas colectivas, de certificación,

indicaciones geográficas, denominaciones de origen, secreto comercial o empresarial, nombres comerciales y protección de datos de prueba, y en materia de propiedad industrial, patentes, dibujos y modelos industriales, y modelos de utilidad.

Las principales leyes en materia de propiedad intelectual de la República Dominicana son:

- En el ámbito de la Propiedad Industrial, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de fecha 8 de mayo del año 2000, y su Decreto 599-01 sobre el Reglamento de Aplicación de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, del 1 de junio de 2001.
- En cuanto al derecho de autor, la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, de fecha 21 de agosto del año 2000, y su Reglamento de Aplicación, es la legislación aplicable, y el derecho de autor y derechos conexos abarcan: todo lo relativo a las obras originales susceptibles de revelación o reproducción por cualquier medio y relacionadas, en particular, la literatura, la música, el drama, la danza, la fotografía, la arquitectura, las obras audiovisuales, la pintura, la radio, el cine y la televisión, los programas informáticos y las compilaciones, incluidas las bases de datos.

2. Marco legal internacional

Los principales tratados internacionales en materia de propiedad intelectual de los que la República Dominicana es signataria son: el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, del 11 de junio de 1883; el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, adhesión de la República Dominicana el 24 de diciembre de 1997; el Acuerdo de Cooperación en Materia de Patentes; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC, el Convenio sobre la Protección de las Obtenciones de Variedades Vegetales, entre otros.

3. Marco institucional y usuarios del sistema

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), con autonomía técnica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, administra el sistema de propiedad industrial en la República Dominicana.

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), dependencia del Ministerio de Cultura, administra el sistema de derecho de autor y derechos conexos en la República Dominicana.

Son usuarios del sistema de propiedad intelectual aquellos que producen y solicitan bienes y servicios que pueden ser protegidos mediante los derechos de propiedad intelectual o son usuarios de estos derechos que ostenta un tercero.

4. Sectores de interés identificados con potencial para usar el sistema de propiedad intelectual

Los sectores y clústeres de interés con potencial para que el uso del sistema de propiedad intelectual sea una ventaja para su desarrollo, y sobre los cuales se articulan las recomendaciones en la estrategia, son: la industria biotecnológica, la industria del *software*, tecnologías de la información y la comunicación, sector salud, educación superior, investigación y desarrollo e innovación, sector agropecuario, industria cultural y sector turismo.

5. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)

Como resultado del diagnóstico realizado sobre el estatus del sistema de propiedad intelectual de la República Dominicana en el período de referencia, se identificaron las principales fortalezas-debilidades/oportunidades-amenazas sobre la propiedad intelectual en el país.

En ese aspecto, se identificaron fortalezas en cuanto a la base institucional y legal para la protección de los DPI, protección en innovaciones farmacéuticas; se cuenta con una Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación; se ofrecen materias

de Propiedad Intelectual en algunas universidades; se cuenta con un Centro de Información Tecnológica, etc.

En relación con las principales debilidades del sistema de PI están: poco conocimiento a nivel general en el ámbito público y privado sobre la importancia de la propiedad intelectual; la ONDA no cuenta con los recursos financieros necesarios que le permitan funcionar y administrar en condiciones óptimas; inexistencia de una partida en el presupuesto nacional para incentivar la investigación y desarrollo para obtener patentes; no existe una jurisdicción especializada en materia de PI, entre otras.

V. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La Estrategia es una herramienta de articulación política e institucional del sistema de propiedad intelectual; persigue como objetivo principal incentivar y promover la utilización estratégica de la propiedad intelectual en todos los ámbitos de las actividades productivas nacionales, por parte de los usuarios y sectores de interés, de modo que mediante su uso y protección se fomente la creatividad e innovación y su explotación contribuya con el desarrollo económico, social y cultural de la República Dominicana.

Para elaborar el documento de estrategia de propiedad intelectual para la República Dominicana, se tomó en cuenta: el diagnóstico, los lineamientos para la formulación de la estrategia nacional, el documento que aborda las principales áreas asociadas a la propiedad intelectual tanto en el ámbito nacional como internacional, la vinculación de la propiedad intelectual con las estrategias y planes nacionales de desarrollo, y el análisis de los seis grandes ejes estratégicos identificados, los cuales están vinculados a los sectores de interés y temas clave para el país en esta materia.

Los ejes son los siguientes:

- 1) Creación y Generación Intelectual. Incrementar considerablemente, a través del uso del sistema, la producción de activos in-

tangibles de propiedad intelectual en empresas, industrias y centros de investigación y desarrollo.

- 2) Protección de la Propiedad Intelectual. Contar con un nivel confiable de protección y solidez del sistema de PI para beneficio de los creadores de esta clase de derechos.
- 3) Utilización, Explotación y Gestión de la Propiedad Intelectual. Explotar comercial y económicamente los derechos de propiedad intelectual.
- 4) Promoción de la Propiedad Intelectual. Estimular la generación de la propiedad intelectual.
- 5) Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Crear conciencia de respeto hacia los derechos de propiedad intelectual.
- 6) Conformación de un organismo interinstitucional en materia de política de propiedad intelectual. Necesidad de crear un mecanismo de coordinación para el buen funcionamiento y toma de decisión de las políticas en esta materia.

Estos ejes, además, identifican los componentes más relevantes sobre la propiedad intelectual en el país a nivel general, definen el alcance y los objetivos, y amparan las acciones recomendadas para la consecución de la estrategia nacional.

VI. CONCLUSIÓN

Los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual están encaminados a promover la innovación e incentivar de manera gradual la cultura del uso, protección y explotación de la propiedad intelectual en todos los sectores productivos nacionales. Al mismo tiempo, se pone a disposición del sector público y privado los instrumentos para que de una forma estructurada, articulada y coherente se implementen acciones concretas en materia de propiedad intelectual en el país.

Por ello, la Estrategia de Propiedad Intelectual se concibe como una herramienta que deberá sentar las bases a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de políticas de propiedad intelectual, mediante el

cumplimiento de las recomendaciones propuestas, que buscan definir, fortalecer el sistema, corregir las debilidades y amenazas identificadas, potencializar las fortalezas y oportunidades existentes, afrontar los desafíos, y a la vez contribuir con el avance de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación.

Como impacto podemos acotar que el proyecto que culmina con la Estrategia contribuirá a integrar la propiedad intelectual en el contexto de las políticas públicas del Gobierno dominicano, coadyuvando con el logro de varios de los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo (2010-2030), el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (2008-2018) y el Plan Nacional de Competitividad Sistémica de la República Dominicana, en materia de desarrollo, innovación, ciencia y tecnología, así como al servicio del desarrollo económico, social y cultural, de manera que redunde en beneficio de todos los sectores productivos de la República Dominicana.

La defensa de la propiedad intelectual ante la Organización Mundial del Comercio

The Defense of Intellectual Property before the
World Trade Organization

Mario PUJOLS ORTIZ

Socio fundador de la firma Pujols Canals, Consultores
Legales. Miembro de la Comisión Reguladora de Prácticas
Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguardia

Resumen

La República Dominicana, en su condición de miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha iniciado un proceso bajo los lineamientos del Entendimiento de Solución de Diferencias de la OMC, como consecuencia de la aplicación de una serie de disposiciones legales por parte de Australia que exigen que los cigarrillos y otros productos del tabaco sean comercializados en dicho mercado en empaques genéricos que no muestren marcas de fábrica ni logos de ningún tipo. Entre otras argumentaciones, la República Dominicana alega que Australia ha ignorado sus obligaciones bajo el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), mientras que Australia aduce que ha adoptado estas medidas con la finalidad de proteger la salud de su población.

El conocimiento de este caso, con certeza, ha de aclarar la relación entre política comercial y política sanitaria y trazará lineamientos

que deberán ser ponderados por los países miembros en sus procesos internos de delimitación de políticas públicas. Además, quienes decidan esta diferencia en Ginebra deberán aclarar si los Acuerdos de la OMC permiten la adopción de medidas que, motivadas en justificaciones de índole sanitaria, restrinjan el comercio o afecten derechos de propiedad intelectual que se encuentran debidamente protegidos.

PALABRAS CLAVES: ADPIC - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS - SALUD PÚBLICA - RESTRICCIÓN AL COMERCIO - ARTÍCULO XX.

Abstract

The Dominican Republic as a member of the World Trade Organization (WTO), has initiated a dispute resolution process following the guidelines of the Dispute Settlement Understanding of the WTO as a result of Australia's implementation of a series of legal provisions by which cigarettes and other tobacco products will have to sell in their market in generic packaging. This provision forbids them to show marks or logos of any kind. Among other arguments, the Dominican Republic argues that Australia has ignored its obligations under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), while Australia claims to have taken these steps in order to protect the health of their population.

The knowledge of this case certainly has to clarify the relationship between trade and health policy. It should also set up guidelines to be considered by Member States in their internal processes of delimitation of their public policy. In addition, those who decide this dispute in Geneva, should clarify whether the WTO agreements allow measures that motivated by health justifications, can restrict trade or affect intellectual property rights that are also duly protected.

KEYWORDS: TRIPS - DISPUTE SETTLEMENT - PUBLIC HEALTH - RESTRICTION ON TRADE - ARTICLE XX.

Sumario: I. Introducción. II. La propiedad intelectual en la OMC. III. La protección de la propiedad intelectual y la protección de la salud pública en la OMC.

I. INTRODUCCIÓN

El 15 de abril de 1994, la República Dominicana firmó, junto a un centenar de países, el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, la cual incluía el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio.

Este Acuerdo tenía por objetivo, entre otros, «[...] desarrollar un sistema multilateral de comercio integrado, más viable y duradero, que abarque el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, los resultados de anteriores esfuerzos de liberalización del comercio y los resultados integrales de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay [...]» y establece un nuevo organismo encargado de facilitar la aplicación, administración y funcionamiento de los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay: la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El indicado Acuerdo de Marrakech contenía una serie de importantísimos anexos, como es el caso del Anexo 1A, que comprendía los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías (en donde figura el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio –GATT, por sus siglas en inglés–); el Anexo 1B, que incluye el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, y el Anexo 1C, en donde figura el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

La lectura de estos textos legales, de cumplimiento obligatorio para la República Dominicana, se hace más que necesaria para comprender las motivaciones que han provocado las acciones que nuestro país ha iniciado, bajo los lineamientos del Entendimiento de Solución de Controversias de la OMC, como consecuencia de la aplicación de una serie de disposiciones legales por parte de Australia que exigen que los cigarrillos y otros productos del tabaco sean comercializados en empaques genéricos que no muestren marcas de fábrica ni logos de ningún tipo. El producto en cuestión se identificaría solo por letras estándar y se incorporarían advertencias sanitarias gráficas a los empaques correspondientes.

El seguimiento al desarrollo de este caso en Ginebra debe ser de altísima prioridad para nuestros sectores productivos y para nuestros tomadores de decisión ya que se anticipa que, a través del mismo, la OMC aportará claridad a la relación entre política comercial y política sanitaria y trazará lineamientos que deberán ser ponderados por los países miembros en sus procesos internos de delimitación de políticas públicas.

II. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA OMC

En el marco de la OMC, los temas relacionados con la propiedad intelectual están cubiertos por el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El ADPIC establece niveles mínimos de protección que cada miembro debe otorgar a la propiedad intelectual de los demás miembros de la OMC. Constituye, por sí solo, el acuerdo multilateral más completo y abarcador sobre propiedad intelectual y establece un esquema de apoyo mutuo entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Este Acuerdo abarca disposiciones sobre derecho de autor y los derechos conexos; las marcas de fábrica; las indicaciones geográficas (incluye las denominaciones de origen); los dibujos y modelos industriales; las patentes; los esquemas de trazado de los circuitos integrados y la protección de información no divulgada (como es el caso de los secretos comerciales y los datos sobre pruebas). En la estructura del ADPIC, respecto a cada una de las disposiciones indicadas anteriormente, se definen con claridad los elementos y materias sujetos de protección, los derechos conferidos, las limitaciones y excepciones a dichos derechos, así como la duración mínima de protección.

Además, se exige a los miembros que se dé cumplimiento, por referencia, a las obligaciones dimanantes de algunos de los más importantes convenios administrados por la OMPI, esto es, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;¹ el Convenio de Berna

¹ El artículo 2.1 del ADPIC dispone que «en lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los Artículos 1 a 12 y el Artículo 19 del

para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas² (con excepción de las disposiciones sobre derechos morales); la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión,³ y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Debe resaltarse, además, el hecho de que el texto mismo del ADPIC incorpora cláusulas sobre 1) Trato Nacional,⁴ al indicar que «cada Miembro concederá a los nacionales y a los demás miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales», prohibiendo de esta manera la discriminación entre los nacionales de un determinado miembro y los nacionales de los demás Miembros; y 2) Trato de Nación Más Favorecida,⁵ cuando indica que «con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros», prohibiéndose así cualquier tipo de discriminación en este sentido. Ambos principios constituyen obligaciones generales, bajo reserva de cualquier disposición en contrario establecida en los Convenios de París y Roma.

Finalmente, el ADPIC dispone que en caso de diferencias entre miembros de la OMC con relación al cumplimiento de las disposiciones comprendidas en este, dichas diferencias quedarán sujetas al procedimiento establecido en el Entendimiento Relativo a las

Convenio de París (1967)».

² En el artículo 9.1 del ADPIC se establece que «los Miembros observarán los Artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6 *bis* de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo».

³ El ADPIC, en la primera parte de su artículo 14.6, precisa que, respecto a los derechos conferidos a intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, «todo Miembro podrá establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convención de Roma [...]».

⁴ Artículo 3 ADPIC.

⁵ Artículo 4 ADPIC.

Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias de la OMC.⁶

III. LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA OMC

A partir de la creación de la OMC, se han conocido diversos casos que han ido aclarando, bajo el sistema de solución de controversias, la relación entre las reglas comerciales multilaterales y la política sanitaria que cada miembro tiene el derecho de aplicar a lo interno de su territorio. Incluso, a finales de los años ochenta y antes de la estructuración de la OMC, se comenzó a discutir sobre la relación entre las normas comerciales y las políticas sanitarias a través de una decisión emblemática consecuencia de una controversia entre Tailandia y los Estados Unidos de América, iniciada por este último a fin de lograr abrir el mercado tailandés a las exportaciones de productos de tabaco estadounidenses.⁷

Tailandia, en virtud de la Ley del Tabaco de 1966, prohibió la importación de cigarrillos, limitó las actividades publicitarias y estableció diversos impuestos aplicados a este tipo de productos, permitiendo, no obstante, la venta de cigarrillos nacionales. Esto último afectó considerablemente la defensa tailandesa, que pretendía argumentar que era una medida aplicada para proteger la salud de sus ciudadanos. En ese entonces, mediante una resolución del GATT, se constató que las restricciones a las importaciones no eran necesarias porque se podían utilizar otros métodos para proteger la salud pública, sin favorecer la producción nacional. Tailandia pudo mantener su prohibición de la publicidad y quedó en libertad de fijar los impuestos que considerase

⁶El artículo 64 del ADPIC establece que para las consultas y la solución de diferencias en el ámbito del mismo, serán de aplicación «las disposiciones de los Artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento de Solución de Diferencias».

⁷Informe del Grupo Especial, *Tailandia - Restricciones a la importación de impuestos internos a los cigarrillos* (DS10/R - 37S/200), adoptado el 7 de noviembre de 1990.

necesarios, en la medida en que no se discriminase entre productos nacionales y productos importados.

Desde entonces, se ha analizado la influencia de los acuerdos comerciales de la OMC en la salud pública y en la política sanitaria de sus miembros.

En este sentido, en el año 2002, la Secretaría de la OMC y la Organización Mundial de la Salud (OMS) prepararon un estudio conjunto denominado *Los Acuerdos de la OMC y la Salud Pública*⁸ a través del cual se procura fomentar una cooperación más estrecha entre los responsables de la política comercial y de la política sanitaria, a los fines de salvaguardar la coherencia entre sus respectivas esferas de responsabilidad. En este interesante documento se resalta que «los Acuerdos de la OMC autorizan explícitamente a los gobiernos a que, al aplicar su política nacional de sanidad y otras políticas, adopten medidas restrictivas para el comercio a fin de proteger la salud».

No obstante, vale decir que aunque los gobiernos mantienen su facultad regulatoria en lo que respecta a la adopción de medidas que restrinjan el comercio de conformidad con sus objetivos nacionales de política sanitaria, la normativa de la OMC se enfoca en examinar, con alto nivel de detalle, la manera en que dichas medidas son aplicadas. Esto es, las medidas que resulten de la mencionada facultad regulatoria deben tener un carácter no discriminatorio y deben evitar causar cualquier tipo de efectos restrictivos para el comercio.

En lo que respecta a la propiedad intelectual, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene una serie de disposiciones que dan la facultad a los países miembros de «aplicar sus regímenes de propiedad intelectual teniendo en cuenta consideraciones de salud pública inmediatas y de más largo plazo».⁹ En adición, debe resaltarse uno de los principios del ADPIC, el cual establece:

⁸ Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de la Salud, *Los Acuerdos de la OMC y la Salud Pública: Un estudio conjunto de la OMS y la Secretaría de la OMC*, 2002.

⁹ *Ibíd.*, pág. 45.

[...] los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.¹⁰

Sobre este particular, los países miembros de la OMC, reunidos en el marco de la Conferencia Ministerial de Doha en noviembre de 2001, adoptaron la Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, la cual dispone:

El Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos. A ese respecto, reafirmamos el derecho de los Miembros de la OMC de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a este efecto.¹¹

La pregunta obligada, luego de los comentarios que hemos compartido anteriormente, es si los Acuerdos de la OMC permiten la adopción de medidas que, basándose en consideraciones de carácter sanitario, restrinjan el comercio o afecten derechos de propiedad intelectual previamente reconocidos. La respuesta necesariamente dependerá de la manera en que la medida sea redactada y cómo sea aplicada.

En ese sentido, podemos decir que los países miembros de la OMC tienen cierta «flexibilidad» normativa que encuentra sustento en el literal b) del artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduane-

¹⁰ Artículo 8.1 ADPIC

¹¹ Conferencia Ministerial de Doha, Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC, numeral 4.

ros y Comercio, el cual permite a los países miembros adoptar medidas que sean «necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales», siempre y cuando estas medidas no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable o bien establezcan una restricción encubierta al comercio internacional.

No obstante, la jurisprudencia de la OMC ha ido delimitando las condiciones que deben observarse para poder aplicar dicho tipo de medidas. De no observarse estas condiciones, las medidas pudieran ser consideradas como no conformes a las obligaciones de los miembros de la OMC.

La primera de dichas condiciones es que la medida en cuestión haya sido aplicada tomando en consideración uno de los literales establecidos en el artículo XX del GATT. Estos literales comprenden, aparte de la ya mencionada facultad de dictar medidas para proteger la salud, medidas necesarias para proteger la moral pública; medidas necesarias para lograr la observancia de leyes y reglamentos; medidas relativas a artículos fabricados en prisiones; medidas relativas a la conservación de recursos naturales agotables, entre otros.

La segunda (y última) condición exige que, cuando alguna medida sea aplicada en virtud de lo dispuesto en la parte inicial del artículo XX, se observe con especial atención la obligatoriedad de que sea aplicada de una manera que no establezca una discriminación «arbitraria o injustificable» o una «restricción encubierta al comercio internacional». Con esto, lo que se procura es evitar que los países miembros de la OMC utilicen las excepciones generales contenidas en dicho artículo de manera irresponsable y que injustificadamente afecten los derechos de acceso a mercado de otros países miembros.

Estas dos condiciones conforman un riguroso doble examen que toda medida debe pasar antes de ser considerada consistente con el artículo XX y, en consecuencia, poder calificar como una excepción general a las obligaciones dimanantes del GATT. Estos criterios han sido desarrollados para asegurar que los miembros, por un lado, actúen de buena fe y, por otro, no apliquen medidas de manera discriminatoria o que, de manera encubierta, restrinjan el comercio.

Para el caso de las medidas aplicadas para proteger la salud pública, se ha definido un análisis adicional que procura validar que dicho tipo de medida sea, en efecto, «necesaria», lo cual requiere un análisis de una serie de factores, como 1) la importancia de los derechos que se quieren proteger con la medida; 2) la eficacia de la medida para lograr sus objetivos, y 3) el impacto de la medida (ley o regulación) en las importaciones, *vis-à-vis* los productos similares nacionales.

Para citar un ejemplo de este tipo de medidas, podemos mencionar las particularidades de la demanda¹² presentada por Canadá contra la Comunidad Europea en 1998 y motivada en una prohibición aplicada por Francia a la importación de amianto y de productos que contienen amianto, que afectaba a los exportadores canadienses en dicho mercado. Tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación consideraron, luego de llevar a cabo el examen correspondiente, que la medida aplicada por Francia «protegía la salud o la vida de las personas» y que no existía una «medida alternativa razonablemente disponible» para estos fines y que, por ende, la prohibición estaba justificada como una excepción acorde al artículo XX literal b) del GATT. El Grupo Especial también determinó que la medida satisfacía las condiciones establecidas en la parte inicial del artículo XX en el sentido de que no discriminaba de manera arbitraria e injustificable ni representaba una restricción encubierta del comercio.

Otro caso en el que podemos apreciar la importancia del doble examen mencionado anteriormente es en el proceso¹³ incoado por India, Malasia, Paquistán y Tailandia contra los Estados Unidos de América al prohibir estos la importación de camarón y sus productos procedentes de países «no certificados» (por ejemplo, que no utilizasen un determinado tipo de red para capturar los camarones). Aunque el Órgano

¹² Informe del Órgano de Apelación: *Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto* (WT/DS135/AB/R), adoptado el 5 de abril de 2001, DSR 2001:VII, p. 3,243.

¹³ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Prohibición de importar ciertos camarones y sus productos* (WT/DS58/AB/R), adoptado el 6 de noviembre de 1998, DSR 1998:VII, p. 2755.

de Apelación consideró que la medida aplicada por los Estados Unidos quedaba cubierta por la excepción del artículo XX literal g), no podía ser justificada bajo la parte inicial del mismo al constituir la prohibición una discriminación «arbitraria e injustificada» motivada en la rigidez en su aplicación y la falta de transparencia en la administración de sus normas comerciales. En esta decisión, el Órgano de Apelación establece la «secuencia apropiada» de pasos para analizar si una medida puede justificarse provisionalmente bajo uno de los literales del artículo XX y, luego, analizar esa misma medida a la luz de la parte inicial del mismo artículo.

Es evidente que, en el caso mencionado entre la República Dominicana¹⁴ y Australia, esta última intentará justificar que ha aplicado dichas restricciones de manera acorde a las disposiciones del artículo XX (b) del GATT. Australia deberá, además, probar ante el Grupo Especial que ha de conocer esta controversia el hecho de que la medida es «necesaria» para proteger la salud humana y que no ha sido aplicada de manera discriminatoria ni representa una restricción encubierta del comercio.

Este último se ventila como un caso que pudiese polarizar a los miembros de la OMC en dos grupos: un primer grupo que considera que la medida tomada por Australia constituye una medida legítima para proteger la salud pública de sus ciudadanos, y un segundo grupo que procura proteger las disposiciones del ADPIC y evitar que se menoscaben los derechos de propiedad intelectual utilizados para distinguir los diferentes productos del tabaco que sean comercializados en dicho mercado. Nuestro país, encabezando este segundo grupo, ha recibido el apoyo de Ecuador, Filipinas, Honduras, México, Nicaragua, entre otros.

¹⁴ Australia - *Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos* (DS458). El 18 de julio de 2012, la República Dominicana solicitó la celebración de consultas con Australia en relación con determinadas leyes y reglamentos de ese país que imponen restricciones en materia de marcas de fábrica o de comercio y otras prescripciones de empaquetado genérico a los productos de tabaco.

El tema también resulta en extremo interesante por el efecto dominó que pudiese provocar desde el punto de vista regulatorio y es que otros países, como es el caso de Irlanda, ya han dejado saber su intención de establecer políticas sanitarias similares a las aplicadas por Australia. En discusiones sobre el particular sostenidas en Ginebra, países como Brasil, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda y Uruguay parecen alinearse con este criterio. De su parte, la Unión Europea ha dejado saber que el ADPIC permite a los países miembros tomar este tipo de medidas e incluso menciona que constituyen acciones recomendadas por el Convenio Marco de la oms para el Control del Tabaco,¹⁵ del cual Australia es parte y la República Dominicana no.

En definitiva, los reportes, análisis y discusiones que han de producirse en la OMC respecto a este caso representarán un plato fuerte para todos aquellos a los que nos interesan los temas relacionados con el comercio internacional y deberían serlo también para todos aquellos con incidencia en la delimitación de nuestras políticas públicas, sean de carácter comercial o sanitario.

¹⁵ El Convenio Marco de la oms para el Control del Tabaco es el primer tratado internacional negociado con los auspicios de la Organización Mundial de la Salud. Fue adoptado el 21 de mayo de 2003 por la Asamblea Mundial de la Salud y entró en vigor el 27 de febrero de 2005, <<http://www.who.int/fctc/about/es/>>. [Consulta: 26/2/2014].

La propiedad intelectual en las obras cinematográficas Intellectual Property in Cinematographic Works

Mónika MELO GUERRERO

Socia directora de los Departamentos Regulatorio y
Propiedad Intelectual de la firma OMG

Resumen

Como resultado de la promulgación de la Ley No. 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana y sus normas complementarias, surge la necesidad de evaluar con mayor detalle la protección efectiva de la propiedad intelectual en las obras cinematográficas a la luz de las leyes aplicables en la República Dominicana. Este artículo analiza los diversos tipos de derechos de propiedad intelectual involucrados en una obra cinematográfica y los instrumentos legales con que cuenta la República Dominicana para protegerlos. En primer lugar, se aborda la protección de las obras cinematográficas al amparo de la Ley de Derecho de Autor No. 65-00, la cual comprende la protección de las obras literarias y artísticas. A su vez, las disposiciones de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial consideran la protección de signos distintivos, que en el caso de una obra cinematográfica podrían ser el nombre mismo de la película, los emblemas que utilicen, así como el logo o rótulo de presentación. Finalmente, se trata lo relativo al rol de la publicidad dentro de una obra cinematográfica, a través de la colocación de productos, marcas o mensajes dentro de la narrativa de una obra audiovisual, sea mostrado en la obra, citado o utilizado directamente por los actores de la misma.

PALABRAS CLAVES: DERECHOS - PROTECCIÓN - CINEMATOGRAFÍA - AUTORES - SIGNOS.

Abstract

As a result of the enactment of the Law for Development of the Film Activity in the Dominican Republic (Act No. 108-10) and its related legislation, the need to further assess the effective protection of intellectual property in cinematographic works arises in light of the applicable law in the Dominican Republic. This article discusses the various types of intellectual property rights involved in a film and the legal instruments available to protect them. First, it addresses the protection of cinematographic works under the Copyright Act No. 65-00, which includes the protection of literary and artistic works. At the same time, the provisions of the Law No. 20-00 on Industrial Property, which relates to the protection of distinctive signs, are also considered. In the case of a cinematographic work, those signs could be the name of that film, the emblems used and the logo or presentation of the label itself. Finally, the article examines the role of advertising within a film through product placement, brands or message in the narrative, whether it is shown, quoted or directly used by the actors thereof.

KEYWORDS: RIGHTS - PROTECTION - FILM - AUTHORS - SIGNS.

Sumario: I. Introducción. II. Protección de derechos de autor en obras cinematográficas. III. Protección de signos distintivos en las obras cinematográficas. IV. Emplazamiento o colocación de productos en obras cinematográficas. V. Consideraciones finales.

I. INTRODUCCIÓN

Como todos sabemos, las creaciones cinematográficas son consideradas manifestaciones artísticas, donde las ideas cobran vida en forma de guión, música, lírica, vestuario, fotografía, etc.

Si bien una idea en sí misma no es protegida hasta que es plasmada en un formato evidente, una vez esto ocurre existen diversas maneras

de protección atendiendo a su naturaleza. Sin embargo, por desconocimiento o descuido, no siempre se procura la protección de los derechos de propiedad intelectual que generan las producciones cinematográficas.

A raíz del creciente desarrollo del cine dominicano, resultado de la promulgación de la Ley No. 108-10¹ para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana (en lo adelante, la Ley de Cine) y sus normas complementarias, surge la necesidad de evaluar con mayor detalle la protección efectiva de la propiedad intelectual en las obras cinematográficas a la luz de las leyes aplicables en la República Dominicana.

En consecuencia, vamos a analizar en este artículo los diversos tipos de derechos de propiedad intelectual involucrados en una obra cinematográfica y los instrumentos legales con que cuenta la República Dominicana para protegerlos.

II. PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EN OBRAS CINEMATOGRÁFICAS

Las obras cinematográficas son consideradas por la Ley de Cine como obras audiovisuales, y por tanto, son protegidas por la Ley de Derecho de Autor No. 65-00² (en lo adelante, la Ley de Derecho de Autor), la cual establece que el derecho de autor comprende la protección de las obras literarias y artísticas, dentro de las que se citan las obras audiovisuales, incluyendo concretamente las obras cinematográficas.

El derecho de autor es inherente a la creación misma de la obra, independientemente del material donde la creación se plasma. En este sentido, se considera como autor o propietario de ese derecho de autor a la persona que tuvo la creación en sí misma. No obstante, en asuntos cinematográficos regularmente se requiere una colaboración conjunta

¹Ley para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana, No. 108-10, de fecha 29 de junio de 2010, y modificaciones de la Ley No. 257-10 de fecha 18 de noviembre de 2010.

²Ley de Derecho de Autor, No. 65-00, de fecha 24 de julio de 2000.

de diversos creativos para lograr el resultado final, en cuyo caso todos serán considerados autores, en sus respectivas colaboraciones.

Cabe destacar que se reconoce como material creativo sujeto a la protección de los derechos de autor de sus creadores, a los guiones, partituras musicales, partituras líricas, entre otros. Incluso se reconocen los derechos de autor de los directores de obras cinematográficas, que poseen una forma única de comunicar la idea plasmada en el guión proyectado.

En cuanto a la protección de los derechos de autor en las obras cinematográficas, la Ley de Cine y su Reglamento de Aplicación prevén y exigen el registro del guión de las mismas ante la Oficina Nacional de Derechos de Autor como prerequisite para solicitar el denominado Permiso Único de Rodaje, el cual es obligatorio para la filmación de toda película en territorio dominicano.

Por su parte, el Reglamento de Aplicación de la Ley de Cine dispone una protección adicional al derecho de los autores de una obra cinematográfica toda vez que el artículo 133 establece que no será aprobada como inversión aquella realizada por un inversionista cuando este sea a su vez productor o co-productor de la obra, o cuando la inversión implique la cesión total de los derechos de explotación de la obra cinematográfica, y se exige transparencia en cuanto a la participación del inversionista en los beneficios de la obra (artículo 138).

Sin embargo, la Ley de Cine es muda en cuanto a la protección de la música de obras cinematográficas dejándole esta competencia a la Ley de Derecho de Autor, la cual establece como coautores de la obra audiovisual al guionista, el autor de la música, el director y el dibujante (si es diseño animado). Es decir, que se establece claramente la protección musical en el ámbito de las obras cinematográficas.

Ahora bien, además de los derechos de los denominados coautores de obra, existe el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes (actores, cantantes, bailarines) sobre sus interpretaciones de las obras. En ese tenor, se entiende y reconoce que las interpretaciones que realizan los intérpretes son parte integrante y vital del proceso creativo de una obra.

Nuestra legislación no prevé de manera directa esta protección; sin embargo, la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión de fecha 26 de octubre de 1961 (en lo adelante, la Convención de Roma) ampara los derechos «conexos» a los derechos de autor y protege a los intérpretes de una obra literaria o artística. En este sentido, la República Dominicana se adhirió a la Convención de Roma el 27 de octubre de 1986, la cual está vigente aunque un tanto ignorada.

III. PROTECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS EN LAS OBRAS CINEMATOGRAFICAS

De conformidad con las disposiciones de la Ley 20-00³ sobre Propiedad Industrial (en lo adelante, la Ley de Propiedad Industrial) se entiende por signo distintivo cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un rótulo o un emblema.

En este sentido, serían considerados como signos distintivos en una obra cinematográfica el nombre mismo de la película, los emblemas que utilicen, así como el logo o rótulo de presentación de la misma.

Todos esos signos distintivos pueden ser protegidos, en aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, con el registro de los mismos ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.

En ocasiones el nombre de la película es registrado como nombre comercial; sin embargo, resulta más apropiado registrarlo como marca de fábrica en los casos en que se espera una promoción de la película utilizando diversos productos promocionales tales como vestimentas, material impreso, videojuegos, entre otros.

En el próximo capítulo veremos la protección de los signos distintivos pertenecientes a productos que son colocados, emplazados o publicitados dentro de una obra cinematográfica.

³ Ley sobre Propiedad Industrial, No. 20-00, de fecha 8 de mayo de 2000.

IV. EMPLAZAMIENTO O COLOCACIÓN DE PRODUCTOS EN OBRAS CINEMATOGRAFICAS

El cine ha sido utilizado históricamente como medio publicitario de gran exposición. Sin embargo, un emplazamiento inadecuado podría, más que beneficiar, dañar la imagen de la marca o producto presentados, por lo que se debe ser vigilante y cuidadoso en este tema.

Patrocinio y *publicidad* son palabras utilizadas indistintamente para referirse a los acuerdos arribados entre dos personas para publicitar en una obra audiovisual o evento los bienes de uno de ellos a cambio de una contraprestación económica. La publicidad por emplazamiento, conocida también como emplazamiento publicitario o posicionamiento de producto, es una técnica publicitaria que consiste en la inserción de un producto, marca o mensaje dentro de la narrativa de una obra audiovisual, sea mostrado en la obra, citado o utilizado directamente por los actores de la misma.

Con la proliferación de películas en la República Dominicana a raíz de la promulgación de la Ley de Cine, las empresas locales han visto una gran oportunidad de mercadear sus productos en las mismas, sean dichas empresas o no inversionistas propiamente dichos.

Se establecen en algunos casos los emplazamientos como beneficio adicional para los inversionistas, y en otros casos empresas no inversionistas participan como patrocinadores pagando por la colocación de sus marcas o productos. Por tanto, es importante conocer cómo proteger los signos distintivos y productos en el marco de una obra cinematográfica en la República Dominicana. Es decir, proteger los signos distintivos de aquellos productos publicitados o emplazados dentro de una obra cinematográfica.

En este sentido, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, el propietario de una marca registrada adquiere el derecho exclusivo al uso de la misma; en consecuencia, su uso por parte de terceros debe ser previamente autorizado por el titular.

La manera idónea de autorizar el uso de una marca por parte de terceros es mediante la suscripción de un acuerdo de licencia de uso

de marca. Aun cuando sea el propio inversionista quien otorgue la licencia de uso, recomendamos suscribir un acuerdo individual de licencia, separado del contrato de inversión, de modo que el documento que otorga la licencia sea autosuficiente a fin de registrarlo ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial y surta efectos legales frente a terceros.

Ahora bien, es importante tomar en consideración las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial respecto de las licencias de marca, para evitar otorgar mayores derechos de los deseados. En este sentido, la Ley de Propiedad Industrial establece que, salvo disposición en contrario, se entiende que se otorga la licencia de uso de la marca durante toda la vigencia de su registro (y renovaciones), en todo el territorio nacional y respecto de todos los productos o servicios para los cuales la marca haya sido registrada.

Al respecto cabe indicar que en la práctica internacional las cesiones de derechos patrimoniales de obras cinematográficas se otorgan al menos por 10 años, que es el tiempo estimado de explotación de una película (pudiendo ser menos o más). Por lo tanto, las licencias de uso de marcas en una obra cinematográfica deben tener en cuenta la proyección estimada de explotación de dicha obra, para otorgar una licencia limitada al tiempo estimado.

Las previsiones respecto del territorio resultan también de gran importancia en caso de que la obra cuente con un plan de negocios basado no solo en distribución local, sino también en distribución internacional, ya que existen reglas distintas en cuanto a colocación de productos en las distintas jurisdicciones. Además, es de suma importancia determinar al detalle los estándares y protocolo de uso de la marca o producto en la película para evitar daño a su imagen o al de la propia producción cinematográfica.

Finalmente, en caso de que el titular de una marca se vea afectado por su uso no autorizado en una obra cinematográfica, podrá claramente actuar contra el productor de la película por haber utilizado la marca sin su autorización. Podría también preverse retirar la licencia por incumplimiento de los estándares de uso acordados.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Como arte propiamente dicho, las obras cinematográficas son una fuente de generación de obras simultáneas cuyos derechos de propiedad intelectual deben ser protegidos.

Dentro de una misma obra contamos con guiones, partituras musicales, lírica, fotografías, dirección, actuación, pero también contamos con signos distintivos propios y con aquellos de productos que serán utilizados en la misma como herramientas de financiamiento y mercadeo propiamente dicho.

La proliferación de obras cinematográficas en la República Dominicana genera la necesidad de dar a conocer y procurar preservar los derechos de propiedad intelectual e industrial inherentes a los mismos.

La República Dominicana cuenta con los instrumentos legislativos necesarios para proteger la propiedad intelectual en obras cinematográficas, quedando en manos de todos los involucrados tomar las precauciones necesarias para evitar infracciones e implementar el ejercicio oportuno de los derechos garantizados.

Creando jurisprudencia: Interpretación jurisdiccional de la propiedad intelectual

Establishing Precedents: Jurisdictional Interpretation of Intellectual Property

Edwin ESPINAL HERNÁNDEZ

Abogado y notario público. Profesor de Derecho de Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) 2002-2004. Autor de las obras *Patrimonio Cultural y Legislación* (1996) y *Legislación de Propiedad Intelectual anotada, concordada y comentada* (2009)

Resumen

La plena aplicación de las leyes 20-00 sobre Propiedad Industrial y 65-00 sobre Derecho de Autor todavía se encuentra en ciernes en el país. Se trata de ramas jurídicas de reciente introducción en los programas de estudios de determinadas escuelas de Derecho en nuestras universidades, e igualmente, de materias con una presencia incipiente en los tribunales, del dominio y práctica de un contado número de jueces y abogados. No obstante este temprano desarrollo, entes administrativos, juzgados de primera instancia, cortes de apelación y la Suprema Corte de Justicia han venido rindiendo resoluciones, autos, ordenanzas y sentencias sobre procesos en materia autoral y de propiedad industrial en los que se ha incursionado en una variada temática en los planos procesal y normativo.

No se tienen cifras sobre la cantidad de decisiones que han sido evacuadas, pero la proliferación de jurisprudencia es atendible. Unas favorecedoras de la seguridad jurídica, otras distorsionadoras del sentido y la letra del ordenamiento legal, pero, en definitiva, interpretativas de leyes que requerían orientación jurisdiccional. En este trabajo comentamos una selección de esas decisiones, las cuales consideramos de mucha significación en un camino que apenas empieza a desbrozarse. Para su inclusión, consideramos su valor como precedentes, aunque no fuesen necesariamente ejemplares desde el punto de vista de la profundidad de la interpretación de las disposiciones de nuestras leyes de propiedad intelectual.

PALABRAS CLAVES: DERECHOS - OBSERVANCIA - COMPETENCIA - OBRA - SIGNOS DISTINTIVOS.

Abstract

The full implementation of the Dominican Laws 20-00 on Industrial Property and Copyright 65-00 is still forthcoming in the country. Legal divisions have been recently introduced in the curricula of certain law schools, but they are equally subject to an incipient presence in court, of the domain and practice of certain number of judges and lawyers. Despite this early development, administrative bodies, lower courts, courts of appeal and the Supreme Court have been rendering resolutions, judicial decrees, ordinances and judgments about authorship processes and industrial property matters. These are weighing upon a variety of subjects in the procedural and regulatory levels have been experimented.

There are no figures on the number of decisions that have been produced, but the proliferation of jurisprudence is noteworthy. Some of these decisions favor legal certainty, others distort of the spirit and meaning of the legal system, but ultimately, they interpreted those laws that required judicial guidance. In this article we discuss a selection of such decisions, which we consider of great significance on a path that is just beginning to be cleared. However for their inclusion, we considered their value as precedents, even though they are not necessarily

exemplary from the point of view of the depth in the interpretation of the provisions of our intellectual property laws.

KEYWORDS: RIGHTS – ENFORCEMENT – COMPETITION – ARTWORK – DISTINCTIVE SIGNS.

Sumario: I. Introducción. II. Decisiones en materia de derecho de autor. 1. La no protección de las ideas. 2. Derechos morales: A) Derecho moral de integridad. 3. Obra derivada. 4. Fotografías: A) Originalidad; B) Cesión del derecho de reproducción de una fotografía digital; C) Confluencia de derechos: fotógrafo y fotografiado; D) Reproducción no autorizada en internet; E) Distinción entre propiedad del soporte y titularidad de derechos sobre la obra fotográfica. 5. Obras cinematográficas: A) Comunicación pública no autorizada. El caso «Sanky Panky»; B) Radiodifusión no autorizada. 6. Obras arquitectónicas. 7. Programas de computadora. 8. Obras en colaboración. 9. Trato nacional. 10. Cesión de derechos. 11. Licencia de derechos. 12. Derecho a la propia imagen. 13. Contratos: A) Contrato de edición de obra literaria; B) Contrato de edición de obra musical; C) Contrato de inclusión de obra musical en fonograma. 14. Observancia: A) Persecución de la violación al derecho de autor por acción pública; B) Medidas cautelares: a) Condiciones para el embargo conservatorio; b) Inspección seguida de embargo conservatorio; c) Suspensión de la actividad ilegítima; d) Suspensión de la ordenanza que ordena una medida cautelar; C) Suspensión sui generis del ejercicio del derecho de distribución; D) Utilidad de la publicación del dispositivo de la sentencia; E) Aplicación del derecho de autor en el procedimiento de derecho común; F) Constatación de la condición de autor en ausencia de certificado de registro; G) Legitimación pasiva. Alegato del demandado de que es comerciante; H) Responsabilidad civil: a) Responsabilidad solidaria; b) Inversión de la carga de la prueba; c) Caracterización del daño; d) Carácter de los derechos patrimoniales; e) Plazo para la interposición de la acción en reparación de daños y perjuicios por la violación a un derecho moral; f) Carácter de la indemnización; g) Cuantificación de daños;

I) Requisitos de la tutela penal; J) Ilícitos en el entorno digital; K) Valor probatorio de las actas levantadas por inspectores de la ONDA. 15. Salario mínimo. 16. Retransmisión no autorizada de una señal de radiodifusión. 17. Gestión colectiva: A) Suspensión de la comunicación pública no autorizada de obras musicales; B) Suspensión de la comunicación pública no autorizada de obras musicales mediante una acción de amparo; C) Cobro de regalías. 18. Tutela administrativa: rol de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA): A) Resolución de conflictos: impugnación de registros y enfrentamientos sometidos a la conciliación y al arbitraje; B) Observancia del derecho de autor y sus derechos conexos: a) Oportunidad de la facultad de imponer una sanción; b) Objeto de la destrucción de material ilícito; c) Designación de un inspector. Carácter del informe técnico referido en el artículo 107, numeral 7 del Reglamento No. 362-01; d) Independencia de las actuaciones de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y el Ministerio Público en ocasión de violaciones a la Ley No. 65-00; e) La determinación como infracción de determinado acto en materia de derecho de autor implica la necesidad de establecer la existencia de una obra revestida de originalidad; f) No condenación en daños y perjuicios; g) Sanciones a una sociedad de gestión colectiva. ¿Cuándo es competente?; C. Gestión colectiva: a) Homologación de tarifas de sociedad de gestión colectiva. Sentido del art. 133 de la Ley No. 65-00; b) Carácter unilateral de la facultad de fijación de tarifas. Sentido del art. 164 de la Ley No. 65-00; c) Carácter unilateral de la facultad de fijación de tarifas. Sentido del art. 92 del Reglamento No. 362-01; d) Recurso en contra de una resolución homologatoria de las tarifas de una sociedad de gestión colectiva. Plazo para interponerlo; e) Significado de derecho exclusivo. Valoración del monto de las tarifas establecidas por sociedades de gestión colectiva diferentes; f) Recurso en contra de una resolución homologatoria de las tarifas de una sociedad de gestión colectiva. Suspensión inmediata de su ejecución por la interposición del recurso; g) Una eventual revocación de la resolución que homologue tarifas de una sociedad de gestión colectiva recaería sobre las tarifas

y no sobre la publicación que se haga de ellas; h) La nulidad de una tarifa de una sociedad de gestión colectiva sometida a homologación no puede extenderse al resto de las tarifas presentadas a modo de tarifario o reglamento de tarifas; i) Un productor de fonogramas y la sociedad de gestión colectiva que lo represente no pueden percibir la remuneración consagrada en el art. 142 de la Ley No. 65-00 por la utilización secundaria de un fonograma a través de su comunicación pública o radiodifusión en forma sincronizada en una obra audiovisual; j) Carácter taxativo de sus facultades respecto de las sociedades de gestión colectiva. Incompetencia para controlar la legalidad de las decisiones emanadas de una asamblea general de una sociedad de gestión colectiva. III. Decisiones en materia de propiedad industrial. 1. Registro de nombres comerciales que contengan nombres geográficos. Requisitos. 2. Confusión entre signos distintivos: A) Cuestión de hecho. Nombres comerciales; B) Determinación del riesgo de confusión entre marcas; C) Valoración en abstracto de la confusión. Principio de especialidad. Inicio del derecho. Sentencia pionera de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago. 3. Registro de mala fe. Determinación de la notoriedad de una marca. Función de las marcas. 4. Ejecutoriedad de las resoluciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. 5. Observancia de los derechos de propiedad industrial: A) Tribunal competente para juzgar ilícitos en materia de propiedad industrial; B) Medidas cautelares; C) Prueba de la calidad. No basta con el depósito del certificado de registro en que conste la titularidad del signo infringido; D) La propiedad industrial mantiene lo civil y lo penal en estado; E) Competencia desleal y violación a derechos marcarios. Conocimiento paralelo por las vías civil y penal; F) Incompetencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer de las apelaciones contra las resoluciones del Director de la ONAPI; G) Acto a considerar para la imposición de una condena en daños y perjuicios. 6. Inexistencia de las patentes de confirmación.

I. INTRODUCCIÓN

La plena aplicación de las leyes 20-00 sobre Propiedad Industrial y 65-00 sobre Derecho de Autor todavía se encuentra en ciernes en el país. Se trata de ramas jurídicas de reciente introducción en los programas de estudios de determinadas escuelas de Derecho en nuestras universidades, e igualmente, de materias con una presencia incipiente en los tribunales, del dominio y práctica de un contado número de jueces y abogados. No obstante este temprano desarrollo, entes administrativos, juzgados de primera instancia, cortes de apelación y la Suprema Corte de Justicia han venido rindiendo resoluciones, autos, ordenanzas y sentencias sobre procesos en materia autoral y de propiedad industrial en los que se ha incursionado en una variada temática en los planos procesal y normativo.

No se tienen cifras sobre la cantidad de decisiones que han sido evacuadas, pero la proliferación de jurisprudencia es atendible. Unas favorecedoras de la seguridad jurídica, otras distorsionadoras del sentido y la letra del ordenamiento legal, pero, en definitiva, interpretativas de leyes que requerían orientación jurisdiccional, ya que como ha dicho el especialista mexicano Horacio Rangel Ortiz,

[...] la jurisprudencia, administrativa y judicial, es un complemento indispensable de toda legislación en materia de propiedad intelectual, pues permite adelantar posibles desenlaces, interpretaciones y aplicaciones, cuando los hechos del caso son iguales o similares a los que, en el pasado, han generado la jurisprudencia a disposición de los abogados para el cumplimiento de sus tareas (Rangel Ortiz, sin fecha: 22).

En este trabajo comentamos una selección de esas decisiones, las cuales consideramos de mucha significación en un camino que apenas empieza a desbrozarse. Para su inclusión, consideramos su valor como precedentes, aunque no fuesen necesariamente ejemplares desde el punto de vista de la profundidad de la interpretación de las disposi-

ciones de nuestras leyes de propiedad intelectual. Habrá sin duda fallos fuera de los aquí incorporados que hubiesen merecido su integración, pero la posibilidad de acceder a los mismos y razones de espacio conspiraron contra su presencia.

II. DECISIONES EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

1. *La no protección de las ideas*

El art. 7 de la Ley No. 65-00, al igual que lo prevén el art. 2 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor (TODA) y el art. 9.2 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), dispone la protección, exclusivamente, sobre la forma en cómo las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, artísticas o científicas, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación o los métodos matemáticos en sí.

En ese sentido, aunque no se trató de un asunto que involucrara una obra, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazó una demanda en referimiento que perseguía suspender la celebración de una feria de moda, al determinar que en ninguno de los documentos depositados por el demandante existía evidencia de que fuera creador de su «concepto»: «no puede el demandante pretender la suspensión de un espectáculo de moda en el que él no es parte, bajo el alegato de que dicho evento tiene el mismo concepto que el espectáculo por él organizado y que se denomina República Dominicana Fashion Week».¹

El tribunal estableció que en caso de proceder a favor del demandante lesionaría el derecho a la libertad de empresa reconocido en el

¹Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenanza No. 0611-11, expediente No. 504-11-0520, de fecha 25/5/2011. Jorge Miguel Ángel Díez (demandante) c. Abraham Omar Hasbún Saladín, Carmen Amada Marina Pichardo Escoto de Hasbún y Virgilio A. Hasbún Khoury (demandados).

artículo 50 de la Constitución de la República, y por consiguiente rechazó la demanda.

En otro proceso, en el que se alegó el uso de un fragmento de una obra musical con fines comerciales sin autorización de sus autores, se rechazó igualmente la demanda, al entender que su frase principal era una «idea genérica» sobre la cual es imposible pretender derechos absolutos:

[...] no es posible acreditar la responsabilidad endilgada a la barra demandada en esta ocasión, ya que según la religión del caso se trata de una idea genérica y que, como tal, no es posible que los demandantes se pretendan adjudicar derechos absolutos sobre la misma; esto así en razón de que el asunto consiste, según da cuenta la glosa procesal, de un proyecto radial de poca duración, en que se empleó la idea general «TEKE TEKE».

[...]

el demandado no hizo uso de la obra protegida a favor del demandante, a la vista del informe que emitió la Oficina Nacional de Derecho de Autor, sino que empleó una expresión genérica criolla: «Teke Teke», cuyo uso, según revelan las máximas de experiencia, es frecuente sobre todo en la zona norte de la geografía nacional.

En efecto, basta con escuchar el comercial en el disco compacto ofrecido a los debates, para advertir que en él se dice, hablando, no cantando ni empleando ninguna melodía musical: «[...] jugaste? Si no lo haces te daría un teke teke ahora»; es decir, la pretendida asociación entre esa expresión y la canción aludida, no resiste una lectura probatoria. Por vía de consecuencia, se impone el rechazo de la demanda principal.²

Finalmente, en una litis que culminó en la Suprema Corte de Justicia, este tribunal rechazó un recurso de casación interpuesto contra

²Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 705, expediente No. 034-12-01394, de fecha 31/5/2013. José Rafael Colón Núñez y Carlos Napoleón Santana Carela (demandantes) c. Loteka, S.R.L., y Mario Peguero (demandados).

una sentencia de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional del 9 de diciembre de 2005 y asumió su criterio en el sentido de que la labor de coordinación y de selección de títulos, textos y autores para la publicación de una obra no constituye una creación intelectual que pueda ser protegida por derecho de autor.³

2. Derechos morales

Los derechos morales del autor son irrenunciables, al tenor del art. 17 de la Ley No. 65, aun cuando haya cedido sus derechos patrimoniales. Esa disposición fue el fundamento de una sentencia por la cual se rechazó una querrela con constitución en actor civil por supuesta violación a derechos autorales:

Considerando: Que la obra es una creación y sólo el ingenio humano es capaz de crear ya que se trata de una actividad intelectual exclusiva de las personas naturales por lo que cualquier titularidad de derechos en cabeza de una persona moral ya sea de derecho público o privado tiene un carácter derivado y no originaria y solo puede referirse a aquellos atributos de orden patrimonial no así a los de orden moral (derechos morales) los cuales siguen perteneciendo siempre al autor de la obra por ser perpetuos inalienables, imprescriptibles e irrenunciables según el Artículo 17 de la indicada Ley.

Considerando: Que en consecuencia independientemente de que la Empresa Costa Sur Dominicana, S.A. sea la propietaria absoluta de los desarrollos urbanísticos y planos arquitectónicos de Altos de Chavón y La Marina de Casa de Campo e independientemente de los derechos patrimoniales o de explotación que pueda tener sobre los mismos, los autores de dichos planos arquitectónicos, en este caso los arquitectos Copa y Gianfranco Fini, conservan sus

³ Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, sentencia No. 52 de fecha 10/5/2006, B.J. 1146, volumen I, pp. 555-560. Darío Rosario Adames (a) Fausto (recurrente) c. Ramón Báez Romano, Juan Daniel Balcácer, Federico Henríquez Gratereaux, Osvaldo Santana y Editora El Siglo, C. por A. (recurridos).

derechos morales sobre sus respectivas creaciones entre los cuales se encuentran los derechos de paternidad e integridad.⁴

A) Derecho moral de integridad

El art. 17 de la Ley No. 65-00 consagra el derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable de que goza todo autor de una obra literaria o artística para «oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación profesional, o la obra pierda mérito literario, académico o científico». «El autor así afectado –concluye el texto– podrá pedir reparación por el daño sufrido». El art. 12 del Reglamento No. 362-01, del 17 de marzo de 2001, para la aplicación de la Ley No. 65-00, precisa que esa facultad se denomina derecho de integridad, y que en concordancia con el art. 6 bis del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el autor puede ejercerlo «incluso frente al propietario del soporte material que contiene la obra». Esto así porque como bien consigna el art. 3 de la ley, el derecho de autor es independiente del derecho de propiedad que se ejerce sobre el *corpus mechanicum* en el que la obra se encuentra incorporada: una persona diferente al autor podrá ser propietaria del soporte en el que se contenga la obra, pero no necesariamente será titular derivado del derecho de autor sobre la misma; en lo que toca a su vertiente moral, como se apuntó más arriba, esta no le correspondería nunca, por ser inalienable e irrenunciable respecto de la persona del creador.

Siguiendo lo apuntado anteriormente, debe entenderse que 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

⁴ Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, sentencia No. 1442-2004, 18/8/2004. Nelson García Fortuna (querellante y actor civil) c. Panoff Publishing, Inc., Porthole Magazine, Inc., PPI Concession Services, Inc., PPI Fleet Services, Inc., Carnival Corporation, Inc., Bill Panoff y Micky Arison (imputados).

cualquier otra forma de modificación de su creación por parte del propietario del soporte que la contiene está sujeta, como se lee en el citado art. 17, 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 transgresión a su derecho será resarcida. El derecho de autor se impondría así al derecho de propiedad. La prueba de tales condicionantes y el conflicto entre ambos derechos constitucionales fue la piedra de toque de un atrayente proceso civil que culminó con una iluminadora sentencia de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia.

La litis culminó en primer grado con una sentencia que acogió una demanda en violación al derecho de autor y en reparación de daños y perjuicios por la destrucción no autorizada de una obra de arte mural fijada sobre las paredes exteriores de un inmueble, basada en los artículos 17, numeral 2, y 177 de la Ley No. 65-00, 12 del Reglamento No. 362-01 y 6 bis del Convenio de Berna.⁵ Esa decisión fue recurrida en apelación tanto por los demandados, en forma principal, como por el demandante –de manera incidental–, este último por no estar conforme con el monto indemnizatorio fijado.

La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, apoderada para el conocimiento de los recursos, dictaminó únicamente la acogida del recurso de apelación incidental, aumentando la cantidad que los recurrentes principales debían pagar como justa reparación por los daños y perjuicios causados al artista.⁶ En su considerando clave, el tribunal de alzada estableció de

⁵ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 487/2007, expediente No. 034-007-00072, de fecha 2/10/2007. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (demandante) c. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (demandados).

⁶ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 645-2008, expediente No. 026-03-08-00315, de fecha 7/11/2008. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).

entrada que «el aspecto moral que vincula al autor con su obra, conforme la doctrina jurisprudencial y el Convenio de Berna» [...] es un derecho de la personalidad propia del autor, quien, cada vez que crea una obra, contribuye enriqueciendo el acervo cultural de un pueblo o nación, independientemente de los derechos patrimoniales que se derivan de su explotación persistan los derechos morales [sic]». Para rebatir el alegato de los recurrentes principales de que como propietarios de la cosa podían, en ejercicio del derecho de propiedad, disponer de ella, máxime cuando habían pagado al autor y que este, en consecuencia, no podía fundamentar derechos de índole moral, dijo lo siguiente:

[...] una cosa es la propiedad, en materia de derecho de autor, como la aprehensión tangible de la obra, y otra es el derecho moral, el cual está íntimamente vinculado a la personalidad del autor [...] por tanto el cambio que afirma la parte recurrente haber realizado obviamente atenta contra el aspecto moral del autor el cual evidentemente cada vez que observa que su expresión artística fue mutilada se produce en su interior cierta repulsión y sufrimiento que debe ser resarcido; esto independientemente de que todo autor cuando crea a través de su obra tiene la oportunidad de obtener cierta forma y notoriedad en el mundo del arte, posibilidad esta que fue impedida por los recurrentes principales.

Los recurrentes principales recurrieron en casación la sentencia antes citada ante la Suprema Corte de Justicia, cuya Primera Sala la infirmó,⁷ enviando el asunto ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal.

La Corte de Casación advirtió de inmediato «una confluencia de derechos, entre el derecho moral del autor y el del propietario del soporte material en que se plasmó la obra, ambos consignados en la Constitución, lo que representa un verdadero conflicto entre el interés legítimo

⁷ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, No. 20, B.J. 1206, de fecha 11/8/2011. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).

del autor a preservar su obra y el interés del propietario de ejercer las prerrogativas propias del derecho de propiedad del que es titular», trazando la frontera entre ambos en estos términos: «el ejercicio del derecho a la integridad no es absoluto sino que está delimitado a que se ocasione un perjuicio a la honra del creador o se lesione su reputación artística». Y para determinar su transgresión hizo la siguiente aclaración: «así las cosas, para determinar si se ha violentado o no el derecho moral a la integridad de la obra corresponde al tribunal apoderado comprobar no sólo la modificación, transformación o destrucción de la obra artística sino también que esa acción afectó negativamente la reputación del creador de la obra o dañó su imagen ante la opinión pública».

El considerando más importante de la sentencia es aquel en el que la Suprema Corte de Justicia sienta el criterio de que la prevalencia del derecho de propiedad frente al derecho de autor o viceversa queda sujeta al cumplimiento de condiciones:

[...] aunque los derechos morales de los autores configuran privilegios de carácter «inalienable, imprescriptible e irrenunciable», en nuestro sistema jurídico el derecho de propiedad se impone, gracias al reconocimiento de un poder de disponibilidad total y absoluto sobre el bien, sobre el derecho moral del autor, cediendo éste su lugar ante el legítimo nacimiento del derecho de propiedad, cuando sea necesario a los fines de una normal realización de los intereses que típicamente son protegidos por dicho derecho, tal como el de evitar el deterioro del inmueble que se produce a consecuencia de las inclemencias climáticas y del paso del tiempo, como aconteció en la especie; no así cuando el propietario quiera destruir la obra de manera arbitraria y sin justificación alguna.

La Corte de envío acogió el recurso de apelación de la recurrente contra la sentencia de primer grado, revocándola en todas sus partes y por vía de consecuencia rechazó la demanda en daños y perjuicios del demandante, al hacer suyo el criterio de que, en el caso de marras, el derecho de propiedad se imponía sobre el derecho de autor y que la recurrente no actuó con la intención de dañar el honor o la reputación

profesional del recurrido, quien no demostró cómo tales atributos pudieron haber sido afectados por ese hecho. No había, en el criterio de la Corte, ninguna falta atribuible a la recurrente ni, por ende, un daño.⁸

La balanza de la justicia se inclinó, pues, a favor del propietario, al entenderse que ejerció su derecho de propiedad, como dijo nuestro más alto tribunal, en el marco de «una normal realización de los intereses que típicamente son protegidos por dicho derecho», no «de manera arbitraria y sin justificación alguna», eventualidad en la que el derecho de autor se hubiese impuesto. En conclusión, la modificación arbitraria, no justificada, y con ella el agravio causado a la obra misma o a la persona del autor, aun sea total o parcial, implicando la destrucción u otra afectación del soporte, se erigen como los hechos a probar en caso de una demanda en daños y perjuicios por violación al derecho moral de integridad.

3. Obra derivada

La obra derivada, según se consigna en el art. 16, numeral 16, de la Ley No. 65-00, es la que «resulta de la adaptación, traducción, arreglo u otra transformación de una obra originaria, siempre que constituya una creación independiente». Para que su creador pueda ostentar derechos autorales sobre ella ameritará de la previa autorización del autor de la obra originaria, «la primitivamente creada», de acuerdo a ese mismo texto legal en su numeral 20. En esta concepción se fundó el rechazo de una querella con constitución en actor civil interpuesta contra un conjunto de personas morales que, supuestamente, habían reproducido, sin consentimiento del accionante, mapas y croquis de su autoría, realizados a partir de la ubicación y dimensiones de obras arquitectónicas construidas.

El tribunal apoderado rechazó la querella al entender que los mapas y planos del querellante eran obras derivadas de los planos arquitectónicos

⁸ Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Cristóbal, sentencia civil No. 58-2012, de fecha 22/3/2012. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).

de las construcciones que habían servido para confeccionar sus mapas y croquis, por la similitud que guardaban con estos; al no haber obtenido autorización previa de los autores de dichos planos, el tribunal razonó que no podía pretender derivar derechos respecto de sus creaciones:

Considerando: Que en consecuencia para realizar una obra derivada se debe contar con la previa y expresa autorización de los autores o tutores de las obras preexistentes cuando esta[s] se encuentre[n] en el dominio privado como en el caso de la especie.

Considerando: Que para que el autor de una obra derivada pueda reclamar derechos morales y patrimoniales sobre su creación debe contar con la autorización expresa del o los titulares de los derechos de las obras preexistentes cuando esta[s] sea[n] del dominio privado.⁹

4. Fotografías

A) Originalidad

La Ley No. 65-00, al definir la obra en su art. 16, numeral 12, precisa que esta debe tratarse, entre otras características, de una creación intelectual original. Su Reglamento de Aplicación no define el término, pero doctrina y jurisprudencia coinciden en que se trata de la expresión de la personalidad del autor. Tratándose de una valoración subjetiva, su apreciación constituye una cuestión de hecho, como se manifiesta en el siguiente considerando de un fallo decisorio de una demanda por violación al derecho de reproducción de una fotografía:

[...] que la fotografía de que se trata, a nuestro juicio sí tiene características de originalidad, basta con observarla, puesto que no es común y

⁹ Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, sentencia No. 1442-2004, de fecha 18/8/2004. Nelson García Fortuna (querellante y actor civil) c. Panoff Publishing, Inc., Porthole Magazine, Inc., PPI Concession Services, Inc., PPI Fleet Services, Inc., Carnival Corporation, Inc., Bill Panoff y Micky Arison (imputados).

corriente como lo sería una fotografía realizada para un carnet o una cédula de identidad, si así hubiera sido, no hubiera podido ser utilizada para una promoción turística, además, quienes contrataron al autor, hubieran realizado el trabajo fotográfico por sí mismos.¹⁰

B) Cesión del derecho de reproducción de una fotografía digital

Las obras fotográficas se encuentran comprendidas dentro de la protección que brinda el derecho de autor a las manifestaciones intelectuales en el ámbito artístico y sus creadores comparten los mismos derechos de que gozan otros autores.

Entre los derechos patrimoniales que recaen sobre las fotografías está la facultad exclusiva de autorizar o prohibir su reproducción en cualquier forma o procedimiento. No obstante, el ejercicio de este derecho de explotación se encuentra exceptuado en el caso de fotografías referentes a acontecimientos de actualidad, publicadas en la prensa o difundidas por la televisión, a menos que su reproducción hubiese sido expresamente prohibida previamente, así como en ocasión de fotografías de personas, captadas con fines científicos o culturales en general o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público. Asimismo, la exhibición o exposición comercial del retrato de una persona, en tanto manifestación del derecho de comunicación pública, está sujeta a su consentimiento expreso.

En otros supuestos, la transmisión del derecho de reproducción está sujeta a la suscripción de un contrato, de modo que la enajenación del soporte material que contiene la fotografía no implica su adquisición por el cesionario o licenciatario. Sin embargo, por mandato legal, su cesión se presume cuando el negativo es enajenado, a menos que las partes estipulen otra cosa.

¹⁰ Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia No. 504-2003, expediente sin número, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).

La aplicación de dicha disposición no plantea inconvenientes en el caso de las fotografías «tradicionales», pero ¿cuándo se presume cedido el derecho de reproducción respecto de fotografías digitales? Es sabido que las cámaras digitales, en vez de utilizar un rollo físico, capturan las imágenes a través de un sensor que almacena imágenes en una tarjeta de memoria, cuyo contenido puede ser visualizado posteriormente en un computador. Así las cosas, si se traspalara *mutatis mutandis* la regla anterior, con la enajenación de la tarjeta de memoria se presumiría la cesión a su adquiriente del derecho de reproducción sobre la fotografía digital, salvo disposición en contrario prevista por las partes contratantes. Sin embargo, no es práctica ceder la tarjeta de memoria donde se encuentra digitalizada una imagen; esta se copia o se clona con la misma calidad de la imagen «original», entregándose generalmente a su adquiriente en un soporte físico. La cuestión parecería resuelta si se optara por una cesión expresa del derecho de reproducción, pues queda claro que no tendría aplicación una cesión presunta.

Contrario a esta línea de pensamiento, ha sido juzgado que existe una presunción de cesión del derecho de reproducción de fotografías digitales fijadas en un disco compacto,¹¹ que en el caso en cuestión habían sido remitidas para su reproducción y comunicación pública en una exposición fotográfica, pero que posteriormente fueron reproducidas en un libro en soporte papel, hecho del que previamente había tenido conocimiento la demandante. El asunto fue decidido en primer grado y la Corte apoderada del recurso de apelación de la demandante inicial lo declaró inadmisile por falta de interés.¹² Con ello se perdió la oportunidad de conocer el parecer del tribunal de alzada sobre el criterio del tribunal de primera instancia.

¹¹ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia civil No. 366-09-2503, expediente No. 366-07-02704 de fecha 4/11/2009. Desireé de León de la Cruz (demandante) c. Banco Central de la República Dominicana (demandado).

¹² Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, sentencia civil No. 00161-2012, expediente No. 358-2010-00033, de fecha 9/8/2012. Desireé de León de la Cruz (recurrente) c. Banco Central de la República Dominicana (recurrido).

C) Confluencia de derechos: fotógrafo y fotografiado

Los fotógrafos, sobre la base de sus derechos patrimoniales, tienen el control de facultar la explotación de sus obras a terceros, ya sea de manera total o parcial, gratuita u onerosa y siempre que no se encuentren en dominio público (arts. 1, 19 y 20 Ley No. 65-00). Si una fotografía es de una persona física, la misma tiene derecho a impedir que su «retrato» se exhiba o exponga en el comercio sin su consentimiento expreso; si hubiere fallecido, esa facultad recae en sus herederos o causahabientes (art. 52 Ley No. 65-00).

Resulta entonces que aunque un fotógrafo puede ceder o licenciar determinados derechos patrimoniales sobre una fotografía de su autoría para su explotación comercial, si en ella figura una persona, es necesario recabar además el consentimiento de esta, en respeto al derecho a su propia imagen, el cual, vale acotar, tiene rango constitucional.

Así fue considerado en una sentencia por la que se condenó a una persona moral y a dos personas físicas al pago de una indemnización a favor de un fotógrafo por los daños y perjuicios que le ocasionara la reproducción no consentida de una fotografía de la autoría de este último en un texto biográfico sobre el personaje que aparecía en la fotografía. El tribunal encontró culpables a los demandados de violar los artículos 20 y 177 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, del 21 de agosto de 2000, que prevén el carácter exclusivo de la potestad de todo autor de autorizar o prohibir la reproducción de su creación intelectual y la responsabilidad que se genera por la explotación ilícita de una obra literaria o artística. En el fallo, el juez estableció la responsabilidad civil de los demandados al constatar que, si bien los herederos de la persona que era tema de la fotografía habían traspasado los derechos patrimoniales que les correspondían sobre las creaciones intelectuales de su causante a uno de los demandados, estos no probaron tener el consentimiento del fotógrafo para reproducir la obra fotográfica de su autoría.¹³

¹³ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 1390, expediente No. 034-08-01225, de fecha 23/12/2009.

D) Reproducción no autorizada en internet

El art. 80 de la Ley No. 65-00 es categórico al establecer que las distintas formas de utilización de una obra son independientes entre sí, de manera que la autorización para una forma de utilización al amparo de un contrato de cesión o licencia no se extiende a otras formas de explotación. Así se consigna en los siguientes considerandos, donde, además, se precisa que la cesión de derechos debe ser expresa y constar documentalmente:

[...] ha quedado demostrado que la fotografía objeto del uso indebido por parte de la recurrente fue realizada por el recurrido para ser utilizada en la promoción del complejo turístico Allegro Beach Resort, pero exclusivamente para ello, no existía una cesión ilimitada de derechos de explotación de la obra, lo cual no se presume, debe ser por escrito, en la especie, no ocurrió así, sino que se limitó el acuerdo a ser usada en el brochours [sic] de la recurrente, sin embargo, violando los derechos de autor, procede a utilizar la fotografía para promover su negocio turístico a través del internet, todo ello sin autorización del autor.¹⁴

[...]

[...] las diferentes formas de utilización de la obra son independientes entre sí, por lo que la autorización del autor para una forma de utilización, no se extiende a otras, en consecuencia, el derecho que tuvo Allegro Beach Resort sobre el soporte de la obra, se limitaba a lo acordado en el contrato, en el lugar acordado y por un tiempo limitado.¹⁵

Martín José López Reyes (demandante) c. Centro de Arte Ceballos Estrella, Juan José Ceballos Estrella y José Enrique García (demandados).

¹⁴ Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).

¹⁵ Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).

E) Distinción entre propiedad del soporte y titularidad de derechos sobre la obra fotográfica

Uno de los principios que rige el derecho de autor es el de la independencia entre la propiedad del soporte material que contiene la obra y la titularidad de los derechos sobre esta (art. 3 Ley No. 65-00), que no necesariamente confluyen en la misma persona, de manera que la enajenación de la obra no confiere al adquirente, salvo estipulación contractual o legal en contrario, la titularidad de los derechos sobre la creación. Así, fue resuelto que:

[...] el derecho de autor es un derecho inmanente que nace con la creación de la obra y es independiente del soporte material que la contiene, por lo que el hecho de que Allegro Resort adquiriera la fotografía, es decir su soporte, no es indicativo de que adquiriera por ello el derecho que le pertenece al autor de la obra.¹⁶

5. Obras cinematográficas

A) Comunicación pública no autorizada. El caso «Sanky Panky»

El 1 de junio de 2009, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó su sentencia No. 366-09-1201, por la cual condenó a una empresa de autobuses al pago de una indemnización de medio millón de pesos a favor del productor de la película *Sanky Panky*, por los daños y perjuicios que le ocasionara la reproducción y comunicación pública no autorizadas de esa producción cinematográfica en los televisores instalados en los autobuses que cubren sus rutas. La sentencia es digna de mención por tratarse de la primera decisión civil en materia de derecho

¹⁶ Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).

de autor, dictada a la luz de las disposiciones de la Ley No. 65-00, que impone sanciones indemnizatorias en el Distrito Judicial de Santiago. Anteriormente, en 2007, la Tercera Sala del mismo tribunal había dictado la primera sentencia en la misma materia al amparo de la ley autoral vigente –que comentaremos más adelante–, pero aquella rechazó las pretensiones de la autora demandante.

El tribunal consideró culpable a la empresa de autobuses de violar los artículos 19, 20 y 58 de la Ley No. 65-00 del 21 de agosto de 2000, sobre Derecho de Autor, de cuya lectura combinada se desprende la ilicitud en la reproducción y comunicación pública de una obra cinematográfica, sin el consentimiento previo y expreso de su productor dentro del plazo de protección fijado por la ley.

El caso decidido por el tribunal santiagués ilustra una situación que frecuentemente se observa en nuestro medio, que es la explotación de obras audiovisuales fuera de las etapas lógicas que permiten su mejor aprovechamiento económico: comunicación pública en salas de cine, distribución de copias para uso doméstico y emisión por televisión. La situación dilucidada por la Segunda Sala Civil de Santiago era más interesante aún, pues el productor de la obra cinematográfica solo había autorizado la reproducción de la misma en soportes que únicamente podían ser visualizados en cines. La violación a sus derechos exclusivos de reproducción y comunicación pública era, pues, patente.

En su razonamiento clave, el juez valoró que la parte demandada comprometió su responsabilidad civil al no haber probado que hubiese obtenido la autorización del productor para proyectar la película de manera pública dentro de sus autobuses por medio de un dispositivo de video digital (DVD) conectado a un televisor. En efecto, cuando no ha mediado un contrato de cesión o licencia de derechos patrimoniales y una obra protegida por derecho de autor es utilizada en cualquier forma, se cae consecuentemente en su explotación ilícita, conforme el ya citado art. 20 de la Ley No. 65-00, configurándose, como se indica en la sentencia, un daño que es consecuencia directa de su violación. Cabe significar que la ilicitud en esta materia se presume hasta prueba en contrario, la cual debe ser presentada por quien hace

uso de la obra: es el demandado quien debe demostrar que cuenta con autorización para explotar la obra, toda vez que no está prevista la cesión tácita de derechos.

Otros dos aspectos de la sentencia merecen la atención. En primer lugar, la fijación del monto indemnizatorio a partir de la fórmula prevista en el art. 177, párrafo III, de la ley, introducida en virtud de la modificación operada por la Ley No. 424-06, del 20 de noviembre de 2006, de Implementación del DR-CAFTA, que adopta el modelo de la cuantificación legal del resarcimiento o *statutory damages* estadounidense, de acuerdo con el cual el demandante puede requerir que la indemnización por el daño causado sea fijada conforme el número de obras violadas, en el rango comprendido entre veinte mil y dos millones de pesos. En segundo orden, la advertencia de que es facultativo para el juez ordenar las medidas previstas en los artículos 168 y 183, literal e) de la ley –levantamiento del «velo pirata» y publicación del dispositivo de la sentencia a costa del infractor en un periódico de circulación nacional–, toda vez que dichos textos no las consagran de manera imperativa.¹⁷

Vale observar que la parte demandada recurrió en apelación la sentencia de primer grado, pero en fecha 11 de abril de 2011 la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago declaró nulo el recurso de apelación interpuesto, mediante su sentencia civil No. 00104-11.¹⁸ A su vez, la Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia No. 401, de fecha 7 de diciembre de 2011, declaró inadmisibile su recurso de casación.¹⁹

¹⁷ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia civil No. 366-09-1201, expediente No. 366-07-01263, de fecha 1/6/2009. Franklin Romero (demandante) c. Transporte Espinal, C. por A. (demandado).

¹⁸ Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, sentencia civil No. 00104/2011, expediente No. 358-09-00322, de fecha 11/4/2011. Transporte Espinal, C. por A. (recurrente) c. Franklin Martín Romero Morillo (recurrido).

¹⁹ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia de fecha 7/12/2011, B.J.1213. Transporte Espinal, C. por A. (recurrente) c. Franklin Martín Romero Morillo (recurrido).

La «sentencia Sanky Panky», pese a tratarse de una decisión de primer grado que no orienta la jurisprudencia nacional, es un fallo consistente con las disposiciones generales sobre la observancia del derecho de autor, contenidas en el ADPIC y el DR-CAFTA.

B) Radiodifusión no autorizada

Cuando falta el consentimiento en la transmisión radiodifundida de una obra cinematográfica, la persona moral concesionaria de servicios de radiodifusión sonora, televisión o cable que la difunde incurre en la violación tanto de la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98 como de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor: la infracción a los derechos de su productor configura, de una parte, un delito sancionado en el art. 169 de la Ley 65-00 y, de otra parte, una falta administrativa, por violar los principios de libre competencia garantizados por la Ley General de Telecomunicaciones.

La violación a ambos estatutos legales resulta de la doble regulación que para los servicios de difusión distingue la Ley General de Telecomunicaciones; en lo que toca a su continente, se regirán por sus disposiciones y en lo que corresponde a su contenido, por lo que disponga la ley autoral (art. 70).

En ese tenor, ha sido decidido que aun cuando el concesionario de servicios de difusión cuente con la concesión o licencia respectiva, la transmisión de obras cinematográficas sin la debida autorización constituye «una clara evidencia de competencia desleal y de prácticas restrictivas a la competencia, frente a los operadores que sí dan cumplimiento a los compromisos derivados del derecho de autor y a la retransmisión de señales a través de sus sistemas», erigiéndose en consecuencia en «un uso indebido de las telecomunicaciones» que otorga una ventaja ilícita que perjudica a los prestadores que cuentan con los contratos correspondientes.²⁰

²⁰ Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Consejo Directivo. Resoluciones números 12-04 y 38-04 del 30 de enero y 24 de marzo de 2004, respectivamente.

6. Obras arquitectónicas

De todos los derechos patrimoniales previstos en la Ley No. 65-00 aplicables a la obra arquitectónica, resalta el de reproducción, que «comprende tanto la construcción de otra obra de arquitectura que se le asemeje en algunos o en todos sus elementos originales como la preparación de planos, maquetas, etc., sobre la base de aquellas. A su vez, la reproducción de estos últimos incluye la confección de copias así como su utilización para la reproducción de edificios» (Lipszyc, 2001: 79).

En cualquier circunstancia, cada reproducción debe ser autorizada expresamente por el arquitecto o el titular del derecho, pues de otro modo la reproducción parcial o total de la obra sin su consentimiento resulta ilícita (art. 20 Ley No. 65-00). La Ley No. 6200 de 1963 robustece esta disposición al disponer que «ninguna persona natural o jurídica podrá hacer uso de los mismos sin consentimiento escrito del autor, salvo estipulación o acuerdo en contrario» (art. 11).

En nuestro país, los tribunales ya han tenido la oportunidad de referirse al ejercicio no autorizado del derecho de reproducción. La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, mediante sentencia civil No. 00077/2007, del 30 de marzo de 2007, condenó a una persona física y a una persona moral al pago de una indemnización de RD\$532,500.00 a favor de un arquitecto que habían contratado en 1998 para el diseño de una residencia que, dos años después, fue reproducido en cuatro villas en Las Terrenas, Samaná.²¹ La Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte, mediante sentencia civil No. 258-07, del 31 de octubre de 2007, confirmó la citada decisión,

²¹ Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, sentencia civil No. 00077/2007 de fecha 30/3/2007. Rafael Stelio Arvelo Tejada (demandante) c. Olivia Benedicte Moncarey (demandada). Citada en sentencia civil No. 258-07, expediente No. 449-07-00085, de fecha 31/10/2007, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Benedicte Olivia Moncarey (recurrente principal) y Rafael Stelio Arvelo Tejada (recurrente incidental).

aunque redujo el monto de la indemnización fijada de RD\$532,500.00 a RD\$250,000.00.²²

De su lado, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, por sentencia No. 113-2010 de fecha 1 de octubre de 2010, rechazó una acción de amparo de un ingeniero interpuesta contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y tres empresas constructoras, con la que el profesional buscaba la suspensión de los trabajos de construcción del elevado en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Ortega y Gasset de Santo Domingo y la incautación provisional de los equipos y materiales utilizados en su construcción, hasta tanto le fuese pagada la suma de 120 millones de pesos, por presunta reproducción de un diseño similar suyo para esa solución vial, registrado en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, tras formarse el criterio de que los proyectos en discusión no eran idénticos, a partir de un informe rendido por peritos designados al efecto. Al no existir identidad entre los proyectos, el tribunal concluyó que no hubo vulneración del derecho de autor.

La sentencia, si bien es escueta en los fundamentos claves para el rechazo del recurso, pone de relieve la importancia de la experticia técnica como apoyo al juez para la solución de un caso en esta materia.²³

Otro tribunal que basó su decisión en un informe pericial fue la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que mediante sentencia No. 168/11 del 17 de febrero de 2011 condenó a un arquitecto y a su oficina al pago de 5 millones de pesos por concepto de los daños morales

²² Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia No. 195/12, expediente No. 040-12-000RA64 de fecha 20/12/2012. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (reclamante) c. César de Jesús Suárez Jr. y Reinassance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino (reclamado).

²³ Tribunal Superior Administrativo, sentencia No. 113-2010, expediente No. 030-10-00015, de fecha 1/10/2010. Ángel Manuel Arias García (demandante) c. Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, Constructora Norberto Odebrecht, Ernesto Biardi, Tecnoamérica, Pedro Delgado Malagón, Ingeniería Estrella y Manuel Estrella (demandados).

sufridos por el demandado por el presunto «plagio» de su proyecto arquitectónico.²⁴

7. Programas de computadora

El 11 de octubre de 2006, la Suprema Corte de Justicia, mediante resolución No. 3205-2006, declaró inadmisibile un recurso de casación²⁵ interpuesto contra la sentencia correccional No. 0865-TS-2006, dictada el 4 de agosto del mismo año por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, con lo que esta última decisión se convirtió, al adquirir así la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la primera dictada en el país que sanciona la reproducción no autorizada de *software* o programas de computadora.²⁶

La decisión del tribunal de segundo grado había ratificado a su vez la sentencia No. 798-2002 del 16 de diciembre de 2002, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que declaró culpable de violar las disposiciones del art. 164, literales b) y g) de la Ley No. 32-86, del 4 de julio de 1986 –predecesora de la actual ley de derecho de autor– a la sociedad CC y M, C. por A., y a sus representantes legales, en perjuicio de la sociedad A., Inc., condenando a la primera a una indemnización como reparación por los daños causados a consecuencia del hecho generador de la instancia, y a los segundos a sendas multas.²⁷

²⁴ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia No. 168/11, expediente No. 035-09-00137, de fecha 17/2/2011. Jesús Osiris García Pérez (demandante) c. Víctor Manuel Durán Núñez y Víctor Durán & Asociados, S.A. (VIDSA).

²⁵ Suprema Corte de Justicia, Cámara Penal, resolución No. 3205-2006, de fecha 11/11/2006. Noemí Penzo de Nordbruch y Construcciones Civiles y Marítimas, C. por A. (COCIMAR) (recurrente) c. Autodesk, Inc. (recurrido).

²⁶ Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Resolución No. 114-2005, expediente No. 89-2005, de fecha 4/5/2005. Construcciones Civiles y Marítimas, C. por A. (COCIMAR) (recurrente) c. Autodesk, Inc. (recurrido).

²⁷ Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia No. 798-2002, expediente No. 99-118-05773, de fecha 16/12/2002. Autodesk,

El asunto se remontaba a 1999, cuando A., Inc., querellante y parte civil, presentó una denuncia ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en el sentido de que, presumiblemente, la sociedad CC y M se había dedicado a la reproducción y uso ilícito de su programa Auto-cad. Realizado un allanamiento en el domicilio de CC y M, se ocupó una licencia del referido programa, constatándose que estaba instalado en tres computadoras, con lo que se configuraba un uso ilegal en dos de tales terminales.

La Tercera Sala de la Corte de Apelación capitalina fundó su dictamen en dos juicios de valor. El primero es la consideración de ilicitud en el uso de un programa de computadora sin la licencia correspondiente. El segundo criterio, derivado del anterior, es el planteamiento de que los programas de computadora solo deben ser usados en el número de ordenadores autorizados por el fabricante.

La licencia de uso de un programa de computadora, que puede constar en textos impresos o figurar expedida en forma electrónica, contiene las condiciones de utilización autorizadas expresamente por el titular de sus derechos y forma parte del conjunto de soportes gráficos y magnéticos entregados al usuario lícito. De esta conceptualización se colige, por argumento a contrario, que el uso de un programa de computadora sin licencia es ilícito, tal y como entendió la Corte. Hay que observar, sin embargo, que la precedente noción de licencia está contenida en la Ley No. 65-00 (art. 75) y no figuraba en la Ley No. 32-86, así como tampoco ninguna otra disposición específica relativa a los programas de computadora, a diferencia de la norma vigente, que le dedica el Capítulo III del Título III (artículos 73 a 75). En este sentido, es de observar que es en la Ley No. 65-00 donde se establece que el autor de un programa de computadora es una persona física y que se presume, salvo estipulación en contrario, que ha cedido al productor del programa, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho patrimonial exclusivo sobre el mismo (art. 73, párrafo) y que este, a su vez

Inc. (querellante y actor civil) c. Construcciones Civiles y Marítimas, C. por A. (COCIMAR), Mario Penzo y Noemí Penzo (imputados).

ha autorizado al usuario lícito a utilizar el programa bajo condiciones predeterminadas, sin transferirle titularidad alguna sobre esa creación.

Por todo lo anterior, hay que concluir en que, si bien el ilícito penal fue precisado a la luz del art. 164 de la Ley No. 32-86, los conceptos observados por la Corte para basar su decisión no se encontraban contenidos en esa derogada ley autoral, no obstante figurar en ella disposiciones que permitían evacuar su fallo como lo hizo, de las cuales, no obstante, no hace mención alguna.

Esta sentencia contiene, como vemos, dos consideraciones dignas de atención, no obstante su breve y deficiente elaboración conceptual, amén de ser pionera en una materia con limitada presencia en los tribunales del país.

8. *Obras en colaboración*

La obra en colaboración es la producida conjuntamente por dos o más personas naturales (art. 16, numeral 17, Ley No. 65-00). La ley distingue entre las obras en colaboración divisibles o indivisibles, según sea que cada colaborador sea titular de los derechos sobre la parte de la que es autor o que los derechos pertenezcan en común o proindiviso a todos los coautores (art. 9). Partiendo de tales disposiciones, se ha considerado que si bien es cierto que los autores de obras en colaboración pueden disponer de los frutos que genere su explotación, no menos cierto es que se debe respetar el derecho de paternidad del coautor que haya autorizado el usufructo de su creación en provecho del otro:

6. En segundo lugar, si el hecho de ser co-autor de una obra le permite disponer de la misma en la forma que uno de ellos entienda y sin tomar en cuenta a los demás autores, indudablemente que eso afectaría el derecho moral que poseen cada uno de los co-autores, especialmente el derecho de que se les reconozcan como titulares de la creación y por vía de consecuencia la defensa de la integridad de la creación.

7. De lo antes expuesto expresado se desprende que en las obras en colaboración, los derechos sobre la misma corresponden a todos los autores que

hayan participado en su creación, no pudiendo uno en detrimento de otro, disponer de la misma, sin previa autorización de los demás

[...]

8. Asimismo alega la defensa que independientemente de ser coautor de la obra, mediante el Acto Notarial Auténtico, No. 114-2005, consistente en acuerdo amigable sobre participación en sociedad y usufructo de programa, de fecha 30/11/2006, la contraparte le autorizó al uso y usufructo de la obra, es decir a explotar económicamente el programa de computadora «Loteflex» y a realizar las modificaciones que entendiere de lugar a dicho programa.

9. Sin embargo dicho acto, solo le permite el uso o usufructo de la obra, es decir, la explotación económica de la misma, pues dicho acuerdo trata exclusivamente de los derechos patrimoniales sobre la obra, y si bien es cierto, que ambas partes pueden disponer de los frutos que genere la explotación de la misma, no menos cierto es que se debe respetar el derecho de paternidad del autor o mejor dicho, el respeto a la mención de su nombre, pues aunque el autor transfiera la propiedad de su obra, conserva en cuanto a ella el derecho de exigir la mención de su nombre o seudónimo.

10. Lo expresado, se justifica, ya que el derecho de autor posee una estructura compleja conformada por una orden moral [sic] y otra de tipo patrimonial, una independiente de la otra [...].²⁸

9. *Trato nacional*

Uno de los pilares del Convenio de Berna de 1886 –el tratado básico de la protección internacional del derecho de autor– es el del trato nacional, según el cual la ley aplicable a las obras protegidas en virtud del Convenio es la ley del país donde se reclama la protección. Este principio aparece expresado en su art. 5.1 de la manera siguiente:

²⁸ Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia No. 176-2007, expediente No. 213-2007, de fecha 18/7/2007. John Paul Domínguez Martínez (querellante y actor civil) c. Kilvio Ramírez Vásquez (imputado).

Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio.

Nuestro país ratificó el Convenio de Berna en 1997 y dicho corolario fue desarrollado en la Ley No. 65-00 al consignarse que gozan de su protección: a) las obras de nacionales o de personas domiciliadas en países miembros de uno cualquiera de los tratados internacionales de los cuales forme parte la República Dominicana o se adhiera en el futuro; y b) las obras publicadas por primera vez en uno cualquiera de los países miembros de tales convenios o tratados, o dentro de los treinta días siguientes a su primera publicación (art. 8, numerales 3 y 4).

Ahora bien, en el país de origen de la obra, conforme el art. 5.3 del Convenio, la protección se regirá por la legislación nacional y aun cuando el autor no sea nacional del mismo, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales. Haciendo acopio de ese precepto, en ocasión de un recurso de apelación, fue juzgado lo siguiente:

[...] aunque el demandante original, y ahora recurrido es nacional de otro país, tendrá para los fines de la violación de la ley sobre derecho de autor y su reglamento de aplicación, el mismo trato que los nacionales, en virtud de los tratados internacionales suscritos por nuestro país, muy especialmente el Convenio de Berna, el cual en el Artículo 5, numeral 3 expresa entre otras cosas: «sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales».²⁹

²⁹ Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia No. 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).

10. Cesión de derechos

El 31 de julio de 2007, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictó su sentencia civil No. 01470-2007, la primera en materia autoral dictada en ese Distrito Judicial al amparo de la Ley No. 65-00.

Al contrario de lo que pudiera pensarse, la decisión rechazó las pretensiones de la parte demandante, que buscaba ser indemnizada por los daños y perjuicios que le causara la parte demandada por la reproducción y distribución de una obra literaria creada en virtud de un contrato de obra por encargo, respecto de la cual no se redactó un contrato de cesión de derechos, como taxativamente impone el art. 79, párrafo III, de la Ley No. 65-00.

El tribunal santiagués fundó su dictamen en dos juicios de valor. El primero y más importante es la consideración de que la falta de un contrato escrito no limita el poder determinar la extensión y límites de lo pactado entre las partes, toda vez que esa formalidad está prevista con carácter probatorio (*ad probationem*) y no solemne (*ad solemnitatem*), por lo que son admisibles todos los medios de prueba para establecer lo que se hubiese convenido. Partiendo de este razonamiento y a la luz de las declaraciones de las partes y los testigos, su segunda premisa fue la de considerar la forma de contratación, la relación entre las partes y los fines de la obra; a partir de estos elementos, el tribunal apoderado entendió que con la simple entrega de la obra a la parte demandada, la demandante autorizó su divulgación, configurándose así una cesión de sus derechos patrimoniales de reproducción y distribución. La violación a tales derechos solo se habría producido si su ejercicio no hubiese tenido el consentimiento de la parte demandante, o si su puesta en práctica hubiese sobrepasado los fines consentidos; el tribunal observó que ninguna de esas situaciones se planteaba en el caso en cuestión, pues la obra había sido reproducida con el visto bueno de la parte demandante y dentro del uso normal para el que fue encargada. Razonó en ese sentido que la explotación de la obra tuvo efecto en la forma deducida del contrato y en la indispensable para cumplir su finalidad, al

tenor del art. 48 del Reglamento No. 362-01 del 14 de marzo de 2001, para la aplicación de la Ley No. 65-00.

Así las cosas, la parte demandada no violó, en el criterio del tribunal, los derechos morales y patrimoniales de la autora, siendo su única falta el incumplimiento de pago de los valores acordados por la redacción del texto encargado, por lo que procedía disponer dicho pago y rechazar la solicitud de condena a la indemnización de daños y perjuicios fundamentada en los daños patrimoniales y morales causados por ser la demanda improcedente, mal fundada y carente de base legal.³⁰

La decisión de primer grado fue revocada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago mediante sentencia civil No. 206/2009, de fecha 9 de julio de 2009, que pasó a ser a su vez la primera en materia autoral dictada en este Departamento Judicial a la luz de la Ley No. 65-00.³¹ Es de rigor señalar que esa sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada al rechazar en 2010 la Suprema Corte de Justicia el recurso de casación interpuesto contra la misma.³²

El tribunal de alzada condenó a la parte recurrida –gananciosa en primer grado– al pago de una indemnización a favor de la demandante originaria y parte recurrente, al entender que le ocasionó daños y perjuicios morales por la reproducción y distribución no consentidas de su obra más allá del tiempo y el fin convenidos. La Corte encontró culpable a la recurrida de violar el art. 17, numerales 1 y 4 de la Ley No. 65-00, que prevén el carácter perpetuo, inalienable, imprescripti-

³⁰ Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia No. 01470-2007, expediente No. 367-2005-00712, de fecha 31/7/2007. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramírez (demandante) c. Universidad Abierta para Adultos (UAPA) (demandada).

³¹ Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, sentencia civil No. 206/2009, expediente No. 358-07-223, de fecha 9/7/2009. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramírez (recurrente) c. Universidad Abierta para Adultos (UAPA) (recurrida).

³² Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 24 de fecha 15/9/2010, B.J.1198. Universidad Abierta para Adultos (UAPA) (recurrente) c. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramírez (recurrida).

ble e irrenunciable del derecho de todo autor a reivindicar la paternidad de su obra y a retirarla de circulación y suspender su utilización aun cuando hubiese sido autorizada, acogiendo así el recurso de apelación interpuesto por la demandante en primer grado.

Aunque los jueces de segundo grado reconocieron, como lo hizo el tribunal a-qua, la existencia del contrato verbal entre las partes –ratificando en consecuencia que basta el acuerdo verbal para concretar una cesión de derechos autorales–, estos fueron más allá, al determinar el alcance de la cesión. En efecto, la Corte estableció que la recurrida reprodujo y distribuyó mediante venta la obra de la recurrente en momentos en que ya había sido suprimida como texto de estudio, que fue la razón por la cual había contratado la redacción de la obra; esto es, la Corte fijó un «término extintivo» del contrato verbal, entendiendo que los derechos patrimoniales de la recurrente habían retornado a su persona al terminar la explotación de su obra por parte de la recurrida.

En el criterio de la Corte, el contrato verbal entre las partes en conflicto cesó en sus efectos desde el momento en el cual la obra de la recurrente dejó de servir como material de apoyo, situación esta que implicaba, en teoría, su exclusión como texto de estudio. En la práctica no sucedió así, pues como estableció, la recurrida continuó reproduciéndola y distribuyéndola más allá de su uso específico; la falta que le fue retenida por la Corte tuvo, pues, su fundamento en la violación de la extensión en el tiempo de sus facultades como cesionaria de derechos patrimoniales. Con este planteamiento –recogido en el art. 47 del Reglamento No. 362-01, que dispone que los derechos cedidos revierten al cedente al extinguirse el derecho del cesionario, aunque no citado en su decisión–, la Corte reconoció las particularidades que distinguen al derecho de autor del derecho común en materia de contratos.

Otro elemento que llama la atención en la sentencia del tribunal de alzada es que, no habiendo condenado al pago de una indemnización por daños y perjuicios materiales, sí lo hizo respecto de los daños morales causados a la recurrente, al reproducir la recurrida, por más tiempo del autorizado, la obra de su autoría. No se olvide que, de conformidad con el párrafo del art. 102 del Reglamento No. 362-01, del 14 de marzo

de 2001, para la aplicación de la Ley No. 65-00, «sin perjuicio de la condena que proceda por daños patrimoniales, se ordenará indemnización por daños morales, sin necesidad de la prueba de la existencia de perjuicio económico», atendiéndose para su valoración «a las circunstancias de la violación, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra».

Otra cuestión de interés en esta decisión que merece observarse es la advertencia de que es facultativo para el juez ordenar la medida prevista en el artículo 183, literal e) de la Ley No. 65-00 –publicación del dispositivo de la sentencia a costa del infractor en un periódico de circulación nacional–, toda vez que dicho texto no la consagra de manera imperativa.

11. *Licencia de derechos*

La licencia de uso de una obra está prevista en la Ley No. 65-00 como una forma de negociación de los derechos patrimoniales, en la que no se transfiere la titularidad de los mismos; solo se autoriza la explotación de la obra al amparo de las modalidades previstas en ella. Entre las previsiones de un contrato de concesión de licencia se pacta el plazo de uso de la obra, que en caso de ser inobservado, compromete la responsabilidad civil del tercero que utilice la obra.

Fue esa la consideración observada en este caso, en el que una editora musical demandó en reparación de daños y perjuicios a un tercero por el uso parodiado de la música y la letra de una obra musical bajo su administración en un comercial de televisión más allá del período por el cual le fue autorizado en el correspondiente contrato de licencia, y no obstante habersele puesto en mora para que desistiera del mismo. El tribunal apoderado acogió la demanda y condenó a la parte demandada al pago de la indemnización requerida, al considerar que el hecho constituía

[...] una falta imputable [...] capaz de comprometer su responsabilidad civil, en el ámbito contractual. [...] El uso no autorizado de una obra protegida

por la Ley No. 65-00, de forma comercial, que implica para el explotador un beneficio directo, es generador de daños para el autor o titular del derecho, sujeto a reparación por quien se ha enriquecido con dicho ilícito.³³

12. *Derecho a la propia imagen*

Los artículos 36 y 52 de la Ley No. 65-00 consagran el derecho a la propia imagen en nuestra legislación adjetiva. Estos determinan que la exhibición o exposición comercial del «busto» o «retrato» de toda persona amerita de su consentimiento expreso, quedando a salvo de esa autorización las publicaciones de «retratos» relacionadas con fines científicos, didácticos o culturales en general o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubiesen desarrollado en público. El art. 30 del Reglamento de Aplicación de la ley salva la concepción limitada que pudiera tenerse sobre el término «retrato» y dispone que el derecho de uso del retrato o busto comprende cualquier forma empleada para la fijación o reproducción de la imagen de una persona. Es así como estos textos se han aplicado en casos en los que la imagen de una persona se ha reproducido tanto en fotografías como en audiovisuales.

El uso de la imagen de una persona sin haber mediado su consentimiento expreso debe considerarse en todo caso como un acto ilícito que puede constituir una falta civil, susceptible de generar daños y perjuicios, aunque, como ha sido juzgado, no puede generarse responsabilidad civil para el usuario de fotografías de una persona si entre las partes no se ha limitado en el tiempo el uso de las mismas mediante un acuerdo expreso o tácito.³⁴

³³ Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, sentencia civil No. 03921, expediente No. 302-003-00385, de fecha 25/10/2004. Editora Peermusic de Colombia, S.A. (demandante) c. Avícola Almíbar y Pollos Victorina (demandados).

³⁴ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 2635/04, expediente No. 2002-0350-3803, de fecha 25/11/2004. Ivis Georgina Duluc Rizek (demandante) c. Hoteles del País (Hodelpa) (demandado).

En lo que toca a la exhibición comercial, ha sido entendido que el uso de la imagen de una persona con fines publicitarios comerciales, sin su autorización expresa, previa y especial, constituye una falta civil, por tratarse de una interferencia en el ámbito de la libre determinación individual que ampara el derecho a la propia imagen y plantea un daño moral al margen de la existencia de un perjuicio patrimonial.³⁵ Dicha consideración fue expresada en un fallo que acogió una demanda en reparación de daños y perjuicios por el uso no autorizado de la imagen de la demandante –una figura pública– en un infomercial que promovía el concepto promocional de un producto de la demandada.

En la sentencia de marras, el tribunal realizó las siguientes valoraciones de interés:

- [...] el derecho a la propia imagen ha sido considerado por la doctrina más autorizada como un derecho humano de la personalidad que comprende el derecho de las personas físicas para determinar su propia identidad personal a través de la difusión o reserva de su propia imagen, y que protege al ser humano de la captación, reproducción y publicación de la imagen de forma reconocible y visible, sin su autorización expresa, previa y especial.

[...] las limitaciones o excepciones al derecho a la propia imagen, deben ser interpretadas de manera restrictiva.

- [...] a pesar de que la fiesta en que fue obtenida la grabación de referencia constituyó un evento desarrollado en público, la difusión de las imágenes captadas en ellas [sic] no caben dentro de las excepciones o limitaciones al derecho de la propia imagen mencionadas en el Artículo 36 de la Ley 65-00, toda vez que su exhibición posterior se realizó con fines comerciales y no exclusivamente informativos.

- [...] a pesar de que se trata en la especie de la publicación de imágenes de una persona pública, quienes, en principio, por la naturaleza de sus que-

³⁵ Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil 659/2008, expediente No. 037-2007-0325, de fecha 30/7/2008. Zoila Luna (demandante) c. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (demandada).

haceres, sean políticos, deportivos, artísticos, entre otros, tienen una trascendencia social voluntariamente asumida por haber decidido libremente despojarse del anonimato para participar activamente en la cosa pública, y por tanto, deben soportar un cierto mayor riesgo de injerencia en sus derechos de la personalidad que las personas privadas, dicha circunstancia solamente presenta una excepción o limitación del derecho a la propia imagen para fines periodísticos y no para usos comerciales, y además es preciso tomar en cuenta que la demandante participó en dicha fiesta como persona común, y su calidad no controvertida de personalidad reconocida restringe más no suprime su vida privada.

- [...] el derecho a la imagen es autónomo respecto del derecho al honor o al decoro, por lo que puede haber lesión al derecho a la imagen aunque ello no afecte la privacidad ni el honor de la persona.

- [...] el hecho de que la demandante haya consentido la realización de la entrevista y el registro fílmico de su imagen no implica que haya dado su consentimiento para su utilización comercial.

- [...] la imagen de una persona, como desmembración de la personalidad, da origen a dos renglones de derechos, uno de carácter moral, que consiste en la potestad casi soberana de decidir sobre el uso que se le dé a la misma, y otra de carácter patrimonial, consistente en la facultad que tiene cada persona de explotar comercialmente su imagen conforme a las reglas del mercado, y en consecuencia, las reglas para la reparación de los daños que se causaren por violar la propia imagen en cada uno de estos renglones, difieren en cuanto a su apreciación y valoración, en efecto, mientras que en el primer caso, se trata de una prerrogativa puramente moral, que debe ser protegida aún en ausencia de la demostración de un daño cierto, pues la mera captación ilegítima de la imagen es de por sí configurativa de lesión, la que debe ser apreciada soberanamente por el juez, en el segundo caso, se trata de un interés económico, el que ha sido lesionado, que está sujeto a reparación conforme a las reglas de derecho común, haciéndose necesaria la demostración de los daños materiales experimentados, constituyan daños emergentes o lucro cesante.

- [...] subsiste un daño moral derivado de la acción de la demandada, por tratarse de una interferencia en el ámbito de la libre determinación

individual que ampara el derecho a la propia imagen, ya que el uso no autorizado de la propia imagen con fines comerciales no excluye el daño moral al margen de la existencia de un perjuicio patrimonial.

El recurso de apelación interpuesto contra esta sentencia fue rechazado, fijando los jueces de la alzada el criterio de que el hecho de que una persona participe libre y voluntariamente en una actividad comercial y social no le da derecho al promotor de la misma a divulgar su imagen con fines comerciales, con la evidente intención de beneficiarse de su prestigio, a no ser que se cuente con su consentimiento expreso:

Considerando: que tal y como lo sostiene la recurrente incidental el hecho de que ella haya participado libre y voluntariamente en la actividad comercial y social de referencia no le daba derecho a la recurrente principal a divulgar con fines comerciales por los medios de comunicación su imagen, con la evidente intención de beneficiarse del prestigio que se ha ganado en el ámbito de la comunicación social;

Considerando: que según se observa en el video que forma parte de este expediente, la divulgación que se hace del evento y en el cual aparece la recurrente incidental consumiendo el producto objeto de la promoción, en particular una cerveza presidente, no se hizo con la finalidad de ofrecer información periodística, sino con una clara finalidad comercial;

Considerando: que de la única manera que la recurrente principal podía explotar comercialmente el evento en que participó la recurrente incidental era con su consentimiento expreso, requisito que las partes admiten que no se cumplió, razón por la cual en la especie se tipifica una falta incuestionable.

[...]

Considerando: que el daño moral ha sido definido por la jurisprudencia y la doctrina como la angustia, las molestias y las frustraciones que pueden producir en una persona un acontecimiento o hecho provocado por otro; situación que es la que se tipifica en la especie, ya que ni a la recurrente incidental ni a ninguna otra persona puede resultarle agradable que la inviten a un acto, graben su imagen y sin su consentimiento se lleve a los medios de comunicación

dicha grabación con la deliberada intención de aprovecharse de su prestigio profesional y obtener beneficios económicos.³⁶

Esa decisión adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada al ser declarado inadmisibile el recurso de casación intentado en su contra.³⁷

Dos precisiones adicionales sobre el tema han sido fijadas en primer grado. La primera, que en materia de derecho a la propia imagen, la prueba del daño debe ser hecha por la persona ofendida,³⁸ y la segunda que ese derecho es reconocido a favor de personas físicas, no morales.³⁹ Esta consideración es la que se deduce de una sentencia que declaró inadmisibile una demanda por violación al derecho a la propia imagen y daños y perjuicios por falta de interés, al establecerse que la demandante –una persona moral– reclamaba la indemnización de los daños y perjuicios causados por la publicación de la imagen de un equipo deportivo en su propio interés; que no tenía derechos sobre las imágenes de sus integrantes ni tampoco su representación para hacer valer sus derechos extrapatrimoniales en justicia.

Sin embargo, la sala de la Corte apoderada del recurso de apelación intentado contra esta decisión, al anularla, retener el conocimiento de la demanda original y ordenar la reapertura de los debates para que las partes presentaran nuevas conclusiones, dio un giro altamente atrayente a la cuestión, todavía no resuelto a nivel casacional:

³⁶ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 310-2009, expediente No. 026-03-08-00671, de fecha 5/6/2009. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (recurrente) c. Zoila Luna (recurrida).

³⁷ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 12 de fecha 14/7/2010, B.J.1196. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (recurrente) c. Zoila Luna (recurrida).

³⁸ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 2635/04, expediente No. 2002-0350-3803, de fecha 25/11/2004. Ivis Georgina Duluc Rizek (demandante) c. Hoteles del País (Hodelpa) (demandado).

³⁹ Tercera Sala Civil de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 1177-2006, expediente No. 036-04-2715, de fecha 17/11/2006. Federación Dominicana de Voleibol (demandante) c. Verizon Dominicana, S.A. y Shampoo Comunicaciones, S.A. (demandados).

Considerando: Que si bien es cierto que lo [que] protege el derecho de autor es la imagen de las personas físicas, no menos cierto es que conforme a los principios generales del derecho y, en particular, los del derecho de las obligaciones y de la responsabilidad civil, también la imagen de las personas morales o de una colectividad, puede eventualmente, ser objeto de protección [...] que en este orden de ideas, el tribunal a-quo, en lugar de declarar inadmisibile la demanda original, debió examinar y juzgar la misma conforme al derecho común, razón por la cual procede acoger el recurso que nos ocupa, anular la sentencia recurrida y avocar.

Considerando: Que previo a conocer el fondo de la demanda original procede ordenar una reapertura de los debates, en razón de que se ha producido una mutación del fundamento jurídico de la demanda original, en la medida en que, en lo adelante, la demanda original se sustentará en el derecho común y no en la Ley 65-00 sobre derecho de autor [...] que, resulta oportuno dejar establecido que si bien se ha operado una variación en el fundamento jurídico de la demanda original, ello, en modo alguno, supone un desconocimiento del principio de la inmutabilidad del proceso, toda vez que las partes, el objeto y la causa de la demanda original se mantienen inalterables.⁴⁰

13. Contratos

A) Contrato de edición de obra literaria

Las infracciones de tipo penal se encuentran previstas de manera taxativa en los artículos 169 y 170 de la Ley No. 65-00. De ahí, que se haya juzgado que la rescisión, por el autor, de un contrato de edición, no constituye una infracción penal y que tal conducta se ubique en el terreno contractual o delictual, en este último caso, de haber existido dolo o mala fe.

⁴⁰ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 030-2008, expediente No. 026-03-06-00876, de fecha 25/1/2008. Federación Dominicana de Voleibol (recurrente) c. Verizon Dominicana, C. por A. y Shampoo Comunicaciones, S.A. (recurridos).

La cuestión fue decidida por la Suprema Corte de Justicia, que en su sentencia fijó además dos consideraciones aclaratorias de interés:

1. El artículo de la Constitución referido al derecho de autor no constituye un tipo penal, sino un principio consagradorio del mismo exclusivamente, por lo que no podría alegarse su violación en el ámbito penal.

2. El contrato de edición celebrado con el titular de un derecho de autor sobre una obra literaria le confiere al editor un derecho conexo, cuya defensa puede ejercer por la vía civil, penal o administrativa, conforme el Art. 168 de la Ley No. 65-00.⁴¹ Esta consideración es a todas luces errónea desde el punto de vista terminológico, conociendo quiénes son los titulares de derechos conexos reconocidos en la ley. Tal facultad le vendría dada al editor, en todo caso, por el contrato suscrito con un autor, ya que el citado texto legal reconoce la posibilidad de defender sus derechos a quien tenga su «representación convencional».

B) Contrato de edición de obra musical

El art. 112 de la Ley No. 65-00 prevé que las disposiciones del capítulo III de su Título VI se aplican, *mutatis mutandis*, a los contratos de edición de obras musicales y desarrolla en sus dos párrafos sendas disposiciones particulares. El vacío parcial que se produce a partir de esta disposición ha venido a ser llenado por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la que se han fijado varios principios novedosos.

Así, se reconoce que si bien los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus causahabientes tienen la libre disposición de su obra a título gratuito u oneroso, por lo que pueden autorizar su venta, locación y usufructo, cuando se conviene un contrato de edición entre un autor y un editor, este no puede cumplir con su obligación de reproducir y promover la obra si no se le hace entrega de los originales objeto del contrato de edición. El hecho de que el soporte material se

⁴¹ Suprema Corte de Justicia, sentencia No. 4, B.J.1146, de fecha 10/5/2006. Almanzor González Canahuat (recurrente) c. Luis Arias Núñez (recurrido).

entregue al editor por medio de un contrato de venta solo implica el derecho del editor de realizar y ejercer cuantas facultades y prerrogativas fueron consignadas en su favor en el contrato de edición durante el tiempo de su vigencia, pues de otro modo, es decir, sin la entrega del soporte, la ejecución del contrato de edición sería imposible.

Partiendo de lo anterior se consigna que el soporte material que contiene la obra no está ligado indisolublemente al contrato de edición, sino que puede ser enajenado de manera independiente, no implicando esto que el adquiriente pueda tener algún derecho de explotación sobre la obra propiamente dicha, contenida en el objeto material que la sustenta, más allá de lo estipulado en el contrato de edición.

Del mismo modo, fue juzgado que si bien es cierto que un contrato de explotación de obra musical supone que el beneficiario de la cesión debe tener un ejemplar de la obra a explotar para su debida reproducción, no menos cierto es que si dicho ejemplar no es cedido por medio de un contrato de edición o reproducción, sino transferido a título oneroso por medio de un contrato de venta separado, donde el autor cede desde ese momento y para siempre el soporte a cambio del pago del precio pactado al momento de la firma y suscripción del mismo, este queda, en consecuencia, fuera de la propiedad del autor, la cual es perfectamente enajenable.

Sigue diciendo la Corte de Casación que, cuando el autor prefiere enajenar mediante un contrato de venta a un editor un fonograma contentivo de sus obras antes que entregarlo sin costo en virtud de un contrato de edición suscrito paralelamente, el editor conserva dicho soporte por haberlo adquirido pagando un precio, no así su contenido, cuyo uso queda regulado por el contrato de edición, sujeto a las previsiones proteccionistas de la Ley No. 65-00. Las cuestiones convenidas por las partes en dicho contrato no implican en modo alguno menoscabo al derecho inmanente y perpetuo que nace con la creación de la obra y del cual es titular el autor, lo cual es independiente de la propiedad o posesión del soporte material que la contiene.

Finalmente, se entendió que el uso del soporte de la obra por parte del editor más allá del término estipulado en el contrato de edición

entraría en la categoría de licencia no voluntaria, en virtud de la cual el editor puede por vía de excepción hacer otras grabaciones o reproducciones de la misma obra sin necesidad de nueva autorización, bajo las condiciones siguientes: que la nueva licencia no implique exclusividad; que sea intransferible; que respete el derecho moral del autor y que asegure al autor una remuneración equitativa, nunca inferior a la convenida originalmente en el contrato de edición.⁴²

C) Contrato de inclusión de obra musical en fonograma

El productor de fonogramas, siguiendo la letra del art. 113 de la Ley No. 65-00, debe colocar, entre otras indicaciones, en los ejemplares del fonograma puestos a la venta o distribuidos gratuitamente, los nombres de los autores de las obras incluidas en el mismo. De omitirse esa mención, es claro que se transgrede el derecho moral de paternidad de los autores, quienes pueden reivindicar la indicación de sus nombres, facultad que podría ser ejercida por sus causahabientes en caso de muerte.

En esa situación se vieron los herederos del autor de la letra de una obra musical, cuya música fue compuesta por un autor diferente, al cual se le dedicó la producción discográfica en la que la misma fue incluida y en cuyos ejemplares –en la contraportada, específicamente– se hizo constar que era el autor tanto de la letra como de la música. Los causahabientes del autor demandaron en reivindicación del derecho de paternidad de su causante, pero el tribunal fue del criterio que la no inclusión del nombre del autor de la letra de una obra musical en la contraportada de una producción fonográfica resulta un error material, subsanado si en la cara interior de la portada de la carátula del fonograma aparecen las credenciales de rigor respecto del autor –como en

⁴² Suprema Corte de Justicia, sentencia No. 14 de fecha 21/12/2005, B.J.1141, volumen I, pp. 219-229. José Luis Records, C. por A. (recurrente) c. Manuel Modesto Cabrera (Ney Nilo) (recurrido).

efecto sucedía—, con lo que se cumplía el voto de la ley en cuanto al «lugar visible» en que este debe aparecer.⁴³

14. Observancia

A) Persecución de la violación al derecho de autor por acción pública

Por auto No. 53/2006 del 4 de abril de 2006, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago declaró inadmisibile la solicitud de un querellante de imponer una medida de coerción al imputado en el proceso, bajo el alegato de que las infracciones relativas a derecho de autor eran perseguibles por acción penal privada, en las que en principio no intervenía el juez de la instrucción. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, por resolución No. 0294-CPP, del 28 de abril de 2006, revocó el auto del juez de la instrucción y le ordenó conocer de la solicitud de medida de coerción, al distinguir las vías de persecución de los ilícitos en materia de derecho de autor y propiedad industrial:

Considerando: Que en tal sentido se equivoca el Tercer Juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago al rechazar la solicitud de medida de coerción hecha por la parte recurrente en relación a una infracción relativa a derecho de autor, bajo el argumento de que se trata de una infracción de acción penal privada, toda vez que sólo [en] lo relativo a violación de propiedad, difamación e injuria, violación de la propiedad industrial y violación a la ley de cheques, es que se aplica el procedimiento especial a que se refieren los Artículos del 359 al 362 del Código Procesal Penal [...] y en el caso de marras, se trata de una medida

⁴³ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 261, expedientes Nos. 034-10-00275 y 034-11-01335-BIS, de fecha 2/3/2012. Minerva Elvira Rosa del Risco Musa y René del Risco Musa (demandante) c. Oficina de Producción Creativa, Clave Siete, S.A. y Banco de Reservas de la República Dominicana (demandados).

de coerción solicitada contra un presunto imputado de violar el derecho de autor, que no es una infracción de acción penal privada, sino una infracción de acción penal pública y que por tanto se rige por el procedimiento ordinario establecido por el Código Procesal Penal, es decir, con una etapa preparatoria, una etapa intermedia, una etapa de juicio, de impugnaciones y de ejecución penal.

B) Medidas cautelares

a) Condiciones para el embargo conservatorio

El art. 179 de la Ley No. 65-00 consigna el embargo conservatorio como una de las medidas cautelares que puede tomar el titular de un derecho de autor o conexo ante la violación de sus facultades. De la letra del texto se puede espigar que su requeriente puede ser un autor o un titular de un derecho conexo o un tercero que sea titular derivado respecto de estos, que deberá proveer evidencias de la infracción actual o inminente del derecho de que se trate.

En ese tenor, se ha establecido que las condiciones para la procedencia de la autorización de un embargo conservatorio son las siguientes:

- Existencia de un derecho intelectual sobre una obra, interpretación o ejecución, producción o emisión, razonablemente justificado, del peticionario frente al agente que causa el posible daño.
- La comisión de la infracción o su inminencia; condición que puede ser acreditada judicialmente cuando, al tenor del art. 179 de la ley, hayan sido aportadas pruebas suficientes con las que el tribunal pueda acreditar que, efectivamente, se ha explotado la obra o prestación sin autorización.⁴⁴

⁴⁴ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, auto No. 143, expediente No. 034-12-01394 de fecha 13/7/2012. José Rafael Colón Núñez y Carlos Napoleón Santana Carela (demandantes) c. Loteka, S.R.L. (demandado).

b) Inspección seguida de embargo conservatorio

La efectividad de las medidas cautelares supone que estas sean acordadas *inaudita altera parte*, como lo contempla el ADPIC, al disponer que las autoridades judiciales «estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo razonable de destrucción de las pruebas» (art. 50.2).

Es claro que si la medida no se concede bajo esa condición pierde todo su impacto, pues es de dudar que el infractor mantenga constancia alguna de la infracción cometida una vez el lugar donde se constate la violación del derecho sea sencillamente inspeccionado y no se proceda de inmediato al embargo de las piezas de convicción.

No obstante esa conclusión lógica, un demandante al que se le negó la autorización para una inspección seguida de embargo conservatorio *inaudita altera parte* tuvo que demandar en referimiento a fin de ser autorizado para la inspección de la actividad del demandado para determinar si efectivamente explotaba obras sin su licenciamiento y proceder en consecuencia al embargo conservatorio de los equipos utilizados en la comisión del ilícito y a la suspensión del hecho infractor. El tribunal apoderado acogió la solicitud, pero solo ordenó, de entrada, la inspección judicial para, posteriormente, determinar si procedía el embargo conservatorio.

La decisión se justificó partiendo de que la medida contenida en el art. 180 de la ley es propia de la jurisdicción graciosa, cuando el interesado pretende que la misma sea practicada sorpresivamente, es decir, sin previo conocimiento de la parte afectada, pero que, sin embargo, nada impide abandonar esta vía y elegir la contradictoria como lo es la jurisdicción de los referimientos, cuando por la urgencia se precisa que el juez autorice las medidas pertinentes a los fines de comprobar situaciones que pueden a su vez derivar medidas conservatorias; al optar por esta vía, el pedimento de inspección judicial debe ser conocido de manera contradictoria, antes de ponderar una solicitud de medidas

conservatorias. Se estableció además que para la inspección habrá de comisionarse al alguacil de estrados del tribunal, quien deberá redactar acta de todo lo acontecido en la ejecución de la medida, así como de las comprobaciones realizadas con motivo de su inspección, depositando posteriormente la misma en el tribunal. De designarse inspectores de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, estos deberán firmar el acta de comprobación junto al ministerial y los testigos presentes.⁴⁵

c) Suspensión de la actividad ilegítima

Las medidas cautelares tienden a impedir que, durante el lapso que transcurre entre el inicio de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada de esta o torne inoperantes sus efectos. Es de aquí que se haya acordado que la suspensión de una actividad violatoria del derecho de autor sea suspendida hasta tanto se conozca la demanda interpuesta por el autor afectado, debiendo este depositar, al tenor del art. 179, párrafo II, de la Ley No. 65-00, mediante una póliza de seguro, una fianza a su cargo y a favor del demandado a fin de asegurar los daños y perjuicios que pudiese causarle la acción en cuestión.⁴⁶

Igualmente, en consonancia con el art. 50.6 del ADPIC, en el cuerpo de ordenanzas que autorizan la suspensión de los actos ejecutados por un tercero en violación de los derechos del impetrante de la medida, se ha incorporado el plazo dentro del cual este deberá demandar al fondo a su contraparte.⁴⁷

⁴⁵ Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenanza No. 11/09, expediente No. 504-08-01242 de fecha 8/12/2008. Sociedad Dominicana de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Liga Profesional Dominicana de Baseball y Leonardo Matos Berrido (demandado).

⁴⁶ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, auto No. 143, de fecha 13/7/2012. José Rafael Colón Núñez y Carlos Napoleón Santana Carela (reclamantes) c. Loteka, S.R.L. (reclamado).

⁴⁷ Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 0270-09, expediente No. 367-09-02440,

d) Suspensión de la ordenanza que ordena una medida cautelar

El ya citado art. 50.6 del ADPIC admite la posibilidad de que una medida cautelar sea revisada, con el objeto de decidir su modificación, revocación o confirmación. A la luz de esa disposición, ha sido juzgado que las medidas cautelares autorizadas mediante ordenanzas, dada su naturaleza, no son sentencias, no tienen la autoridad de la cosa juzgada, son de cumplimiento inmediato y su carácter es siempre provisional o interino, lo que significa que pueden ser enmendadas, modificadas, revocadas y hasta suspendidas, dependiendo de las circunstancias de hecho o derecho que incidan sobre ellas, de manera que «no importa la traba de que se trate, las partes interesadas están legitimadas a volver sobre ellas si cuentan con elementos válidos en su derecho de accionar en consecuencia». Consecuentemente, se ha planteado que el hecho de que una medida cautelar en materia de derecho de autor sea dictada «inaudita altera parte, es decir a instancia de una parte y sin la citación y presencia de la otra», «no suprime el derecho a revisarla», por lo que, atendiendo a las circunstancias y características del caso de que se trate, es posible «solicitar la suspensión de la ordenanza dictada».

Asimismo, se ha establecido que el órgano competente para suspender la ejecución de una medida cautelar lo es el juez de los referimientos, considerando la provisionalidad de la decisión, toda vez que la suspensión no se encuentra dentro de las atribuciones conferidas por el ADPIC al juez que haya autorizado la medida cautelar, quien solo puede decidir si procede o no su modificación, revocación o confirmación, en un plazo «que se entiende debe ser breve». Dentro de ese marco, se ha entendido que si bien «el hecho de cumplir con una ordenanza que autoriza medidas conservatorias no significa su aquiescencia a la decisión, sino respeto al mandato de un tribunal», una demanda en suspensión

de fecha 14/9/2009. Hedel José Pantaleón Cordero (reclamante) c. Loto Real del Cibao, C. por A. (reclamado). Esta fue la primera ordenanza de su tipo evacuada en el Distrito Judicial de Santiago.

en ejecución «evidencia precisamente lo contrario, es decir que no se comparte ese resultado ordenado».

Finalmente se ha puntualizado que el hecho de que el numeral 6 del artículo 50 del ADPIC disponga que las medidas cautelares se revocarán o quedarán sin efecto a petición del demandado si la demanda al fondo no se incoa dentro del plazo que sea fijado por el juez que autorizó la medida, «no significa que sea esta la única causa o motivo de revocación, revisión o modificación de las medidas provisionales dictadas en esta materia», pues «pueden haber siempre otras que alteren, cambien o invaliden las circunstancias en que se otorgaron las medidas cautelares, y legitimen que se accione en su contra».⁴⁸

C) Suspensión sui géneris del ejercicio del derecho de distribución

La Constitución, en sus artículos 52 y 64, reconoce la propiedad sobre las creaciones literarias y artísticas, de modo que, siendo expresión del pensamiento, se concluye, siguiendo el art. 49 de la Carta Magna, que la libertad de creación de obras intelectuales encuentra su límite en el respeto a la dignidad, la moral y el honor de las personas. Conste con esas disposiciones constitucionales, ninguna disposición de la Ley No. 65-00 excluye de la protección del derecho de autor aquellas obras que puedan ser consideradas difamatorias o injuriosas. En otras palabras, los juicios atentatorios contra tales derechos fundamentales que puedan externarse en una obra literaria no afectan su condición de obra protegida por el derecho de autor.

⁴⁸ Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 514-09-00306, expediente No. 514-09-00295, de fecha 19/10/2009. Loto Real del Cibao, C. por A. (demandante) c. Hedel José Pantaleón Cordero (demandado).

Mediante esa ordenanza, la primera en materia de derecho de autor dictada por ese tribunal, se rechazó la suspensión de la ejecución de la ordenanza civil No. 0270-09 de fecha 14/9/2009, de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago.

La restricción de la circulación de una obra entendida como difamatoria o injuriosa y su protección por el derecho de autor son, pues, perfectamente compatibles, como se extrae del Convenio de Berna, el cual consagra que no constituirá perjuicio alguno el derecho de sus Estados parte de «permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas o de policía interior, la circulación, la representación, la exposición de cualquier obra o producción, respecto de la cual la autoridad competente hubiera de ejercer este derecho».

Aunque se trata de una decisión que no observa la disposición anterior ni plantea el enfrentamiento entre el derecho de autor y el derecho a la libertad de expresión, la sentencia civil No. 038-2010-011 de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictada el 10 de noviembre de 2010, manifiesta esa consecuencia fundamental del ejercicio del poder de policía del Estado en la explotación de la obra suspendida, de manera particular en la restricción del ejercicio del derecho patrimonial de distribución.

Esta sentencia acogió la acción de amparo interpuesta por la Federación Dominicana de Fundaciones Patrióticas, Inc. y la Fundación Manolo Tavárez contra la Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina y la Librería Luna, de la ciudad de Santo Domingo, con el objeto de impedir la instalación en el país de la citada fundación, la realización de cualquier actividad o iniciativa tendente a reivindicar la Era de Trujillo y prohibir la venta de la obra *Trujillo, mi padre en mis memorias*, de la autoría de Angelita Trujillo, por constituir una apología y exaltación de esa dictadura. Como aspecto criticable, es de observar que en su dispositivo se ordenó, además de a la Librería Luna, a cualquier otra librería o mecanismo de comercialización de libros impresos o en cualquier otro formato, abstenerse de la venta, reproducción y comercialización por cualquier medio de *Trujillo, mi padre en mis memorias*, bajo astreinte de RD\$10,000.00 por cada día que transcurriese sin dar cumplimiento a ese mandato, sin que hubiesen sido partes del proceso.

En sus considerandos claves se razonó como sigue:

[...] aunque se quiere señalar que prohibir la instalación de la referida fundación en el país, y la circulación además del libro señalado, constituyen un atentado a la libertad de expresión y hasta de asociación, constitucionalmente establecidos, es sabido que tales derechos encuentran un freno cuando, haciendo uso de ellos, se pretendan dañar honras, reputaciones o peor aún, distorsionar la realidad de los hechos, históricamente confirmados, afirmando como verdades categóricas lo que son falacias absurdas

[...]

[...] que nadie impide que puedan ser sostenidas por quienes las crean como sus propias «verdades», pero no a través de una fundación, o de un libro, que más bien busquen resaltar situaciones y realidades que ciertamente chocan con los principios que sustentan nuestra actual Constitución, propugnando por exaltar ideas antipatrióticas que ya se entienden superadas. En definitiva, ni la Federación Dominicana de Fundaciones Patrióticas, Inc., ni la Fundación Manolo Tavárez, yerran al señalar que choca con los valores que dieron origen a nuestra Constitución, tanto el establecimiento de una filial en el país, de la llamada Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina, como se pretende, así como la circulación a nivel nacional de un libro que no recoge más verdad que la vista de la óptica de [la] hija de aquel a quien se exalta, alaba y elogia que por sí solo no sería tan dañino si con ello no se pretendiera entonces dañar honras, reputaciones y familias enteras a las que se les endilga la comisión de hechos que ciertamente y sin lugar a duda fueron obra, producto y creación del régimen que dirigió su extinto padre.

[...]

Que aunque la entidad co-recurrida, Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina, señala a través de su abogado, que el texto legal que ampara las pretensiones de los recurrentes, esto es, la Ley 5880 de fecha 03 de mayo del año 1962, ya está derogada y anulada por la propia Constitución, tal argumento carece de toda lógica y fundamento, por no existir, a juicio de este tribunal, ningún criterio contrario a la Carta Magna, en dicha ley, pero además por el hecho de que, aun estuviera derogada o resultante obsoleta o extemporánea la aplicación de esta ley, solo con la Constitución vigente, sus normas y principios que la sustentan, resulta

más que suficiente para forjarse el criterio de la procedencia de los requerimientos de los accionantes.

[...]

Que además, la exaltación del régimen del dictador Trujillo desde los foros en los que se pretende, al margen de la indicada ley, nunca podrá ser tenida como legítima o bien fundada.⁴⁹

En conclusión, esta sentencia enseña que por más protegida que pueda estar una obra por el derecho de autor, si su contenido es injurioso y difamador, puede desaparecer de los estantes de las librerías.

D) Utilidad de la publicación del dispositivo de la sentencia

Aunque parecería quedar fuera de toda duda que la publicación de la sentencia que determine la existencia de la violación del derecho de autor, como medida facultativa que puede ordenar el juez apoderado en virtud del art. 183 de la Ley No. 65-00, tiene como objeto dar a conocer a los terceros la trascendencia del caso, a fines de ejercer un impacto preventivo en la comisión futura de infracciones, ha sido decidido que su pertinencia debe ser probada, en provecho de la acogida de la solicitud de su difusión.⁵⁰

⁴⁹ Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia No. 038-2010-01199, expediente No. 038-2010-00101B, de fecha 10/11/2010. Federación Dominicana de Fundaciones Patrióticas, Inc. y Fundación Manolo Tavárez (reclamantes) c. Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina y Librería Luna (reclamadas).

⁵⁰ Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2011-01198, expediente No. 038-2009-00196, de fecha 1/9/2011. Agustín José Duluc (demandante) c. Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), Consejo de Promoción Turística, Inc. y Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) (demandados).

También, Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, de fecha 24/1/2012. Darío Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (demandados).

E) Aplicación del derecho de autor en el procedimiento de derecho común

Los artículos 174 y 176 de la Ley No. 65-00 pautan que el procedimiento a seguir en los casos de infracciones al derecho de autor, tanto en materia penal como en civil, será el de derecho común, de manera que las disposiciones del Código Procesal Penal y del Código de Procedimiento Civil rigen el desarrollo de todo proceso en esta materia. No obstante, ha sido juzgado que «aunque la misma Ley de Derecho de Autor remite al derecho común los procedimientos a seguir las reclamaciones civiles, esto no conlleva alejamiento, en cuanto a las características especiales del derecho de autor, de los principios que norman este derecho».⁵¹

F) Constatación de la condición de autor en ausencia de certificado de registro

El principio de protección automática, previsto en el art. 5.2 del Convenio de Berna y que estatuye que el goce y el ejercicio del derecho de autor no está subordinado a ninguna formalidad ha sido trasvasado a nuestra Ley No. 65-00 en sus artículos 3, 4 y 154 y en los artículos 8, 54 y 55 del Reglamento No. 362-01, para la aplicación de la Ley No. 65-00. En esta materia, el registro de una obra por ante el Registro Nacional de Derecho de Autor es optativo, facultativo, y su no realización no impide el ejercicio de los derechos que dimanen de la obra y mucho menos es una traba para la admisibilidad procesal.

De este modo, un autor demandante puede depositar como medio de prueba un ejemplar de su obra en el que conste su nombre sin necesidad de acompañarlo del certificado en que conste su registro por ante el Registro Nacional de Derecho de Autor, ya que esa mención

⁵¹ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No.137-2012, expedientes No. 026-02-2010-00424 y 026-02-2010-00549, de fecha 29/2/2012. José Enrique García y Juan José Ceballos Estrella (recurrentes) c. Martín José López Reyes (recurrido).

basta para hacer presumir, hasta prueba en contrario, su condición de creador de la misma, como juzgó la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional:

Considerando: Que en definitiva, a la luz de los textos legales precedentemente transcritos, se ha forjado el criterio de este tribunal, documentalmente sustentado, en el tenor de que el señor Darío Tejeda es el legítimo propietario y autor de la obra titulada «El merengue, su origen, su historia y sus leyendas», aun cuando no consta en el expediente el certificado de registro de la misma, sin embargo, ha sido constatada su titularidad con el depósito de la obra misma, y ante el hecho de no haber prueba contraria de dicho hecho, por lo que es el ánimo del tribunal de que dicha obra es del patrimonio del hoy demandante.⁵²

G) Legitimación pasiva. Alegato del demandado de que es comerciante

La parte capital del art. 168 de la Ley No. 65-00 dispone que el titular del derecho de autor o de un derecho conexo, su causahabiente o quien tenga su representación convencional, tiene un «derecho de opción» para escoger la vía a través de la cual va a iniciar y proceder en contra de aquel que haya transgredido su ejercicio, disponiendo que estas serán la civil, la represiva (penal) y la administrativa.

De optar por la vía civil, las acciones se tramitarán y decidirán por ante el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado, observándose las reglas del procedimiento ordinario de derecho común, salvo competencia especial determinada por la ley, conforme el art. 176 del citado texto legal. Si se elige la vía penal, los procesos a que den lugar las infracciones contempladas en la ley, serán conocidas por los tribunales penales comunes, observando las reglas generales de competencia y las

⁵² Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, de fecha 24/1/2012. Darío Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (demandados).

disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal (art. 174). La competencia en el orden administrativo corresponde a la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que conocerá de los conflictos que se presenten con motivo del ejercicio de los reconocidos en la Ley No. 65-00, de oficio o a petición de parte (art. 197, literal 3, antiguo art. 187, modificado por la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006, para la implementación del DR-CAFTA).

La clara redacción del art. 168 permite concluir que la interposición de una demanda en reparación de daños y perjuicios ante el tribunal de primera instancia en atribuciones comerciales no es factible, pues aun cuando ambas partes en litis o simplemente el demandado sea comerciante, solo las vías civil y penal, en el orden jurisdiccional, fueron previstas por el legislador. La Ley No. 65-00 sigue así la orientación propuesta por el ADPIC, que propone a los Estados signatarios poner al alcance de los titulares de derechos, procedimientos judiciales civiles (art. 42), administrativos (art. 49) y penales (art. 61) para lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Si se considerara el argumento de una parte demandada de que es un comerciante desde la óptica del derecho común, hay que observar que tanto las doctrinas francesa como dominicana han reconocido al no comerciante demandante el beneficio de opción, pudiendo elegir, conforme a su particular interés en justicia, el procedimiento civil o comercial, criterio este válido ya sea considerando la naturaleza de los litigantes o la del acto generador de la acción en justicia.

Por todo lo anterior, la excepción de nulidad planteada por una parte demandada respecto del acto introductivo de instancia bajo el alegato de que debió haber sido emplazada por ante el tribunal de primera instancia en atribuciones comerciales y no civiles por tener la condición de comerciante y causarle así un agravio, fue rechazada por un tribunal de primer grado, al amparo de la parte in fine de la parte capital del art. 168:

[...] el demandado principal y demandante en intervención forzosa [...] solicitó en primer orden, que sea declarada la nulidad del acto introductivo

de esta demanda, [...] por cuanto las estipulaciones cuasidelictuales que se le atribuyen en dicha instancia, son de la competencia de este tribunal en atribuciones de comercio y no civiles como han sido planteadas, lo cual le ha causado un agravio, al no poder prevalerse de los medios de prueba puestos a su alcance en materia comercial.

Considerando: Que dicho planteamiento incidental deberá ser rechazado, en el entendido de que de la lectura del acto introductivo de esta demanda, se desprende que los requerimientos exigidos [...] van encaminados a la protección de un derecho que se encuentra protegido por la Ley 65-00 [...].

Considerando: Que independientemente de que las actuaciones y consecuencias enmarcadas en esta demanda, hayan sido realizadas en un medio de difusión cuya actividad está relacionada con el comercio, no implica que deban estar reguladas por la materia comercial como indica la parte solicitante, cuando por el contrario esta es una de las características que se prevé en las estipulaciones de esta ley a que nos referimos y cuyo dominio y aplicación es propia del caso que nos ocupa [...].

Considerando: Que así las cosas, y contrario a los argumentos del solicitante incidental, este no estuvo privado en modo alguno de presentar los medios de pruebas que entendiese pertinentes para la defensa de sus intereses, por todo lo cual, y al amparo del artículo antes citado [Art. 168 Ley 65-00] es lo propio rechazar la solicitud planteada.⁵³

H) Responsabilidad civil

a) Responsabilidad solidaria

Aunque la letra del art. 178 parecería hacer referencia únicamente a espacios físicos donde se realicen actos infractores al derecho de autor

⁵³ Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, expediente No. 038-2006-01138, de fecha 24/1/2012. Darío Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (demandados).

y sus derechos conexos para retener una responsabilidad mancomunada respecto de los propietarios, socios, gerentes, directores, representantes legales o responsables de los mismos, ha sido juzgado que tal disposición es aplicable igualmente en procesos donde sean demandados todos aquellos participantes, directos o indirectos, en la infracción:

[...] es criterio del tribunal, con arreglo a las disposiciones contenidas en el Artículo 178 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, por demás explicado, que el director de un establecimiento o razón social que se dedica a realizar publicaciones como la de la especie, debe tener especial cuidado con las informaciones que publica, y sobre todo proveerse de las autorizaciones necesarias de los autores de los artículos que allí se incluyan, por cuanto, de no ser así, deberá responder solidariamente si su comitente comprometiere su responsabilidad, como ha ocurrido en la especie.⁵⁴

b) Inversión de la carga de la prueba

El ejercicio del derecho de autor por un tercero diferente al autor, específicamente en su contenido patrimonial respecto de su obra, solo puede configurarse de haberse hecho constar su cesión o licencia en forma expresa. Consecuentemente, la falta del acto que manifieste la voluntad del autor de ceder o licenciar los derechos patrimoniales sobre su creación es muestra de que la transferencia no se operó.

De ahí que cuando no ha mediado un contrato de cesión o licencia de derechos patrimoniales y la obra es utilizada en cualquier forma, se cae consecuentemente en su explotación ilícita, conforme el art. 20 de la Ley No. 65-00, correspondiendo al usuario aportar la carga de la prueba excluyente de responsabilidad. En efecto, la ilicitud se presume hasta prueba en contrario, la cual debe ser presentada por quien hace

⁵⁴ Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, expediente No. 038-2006-01138, de fecha 24/1/2012. Darío Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (demandados).

uso de la obra, esto es, que la parte demandada es la que debe demostrar que cuenta con autorización para explotar la obra, como se ha reconocido en decisiones de primer y segundo grado:

[...] ninguna prueba ha sido aportada por el demandado que permita al tribunal establecer que este tenía permiso para lo aquí indicado, por lo que es un hecho constatado que este desconoció la obligación de su parte de proveerse de la licencia correspondiente que sólo le podía ser dada por el titular del derecho de autor violado por dicho demandado.⁵⁵

Considerando: que verificadas las publicaciones realizadas por Farandulife, en sus ediciones «2 quincena de Abril 2005; 30 de julio 2005; 15 de agosto de 2005 y 30 de agosto de 2005», se ha podido constatar las publicaciones en cada una de las mencionadas ediciones, de artículos de la autoría del señor Darío Tejeda, quien resulta ser demandante inicial, hoy recurrido.

Considerando: que siendo «Farandulife» una publicación quincenal basada en temas, como su nombre bien lo establece, sobre farándula, por la cual los lectores deben pagar un precio para adquirir la misma, toda vez que la misma no es gratuita, se evidencia que más que para la difusión de temas culturales la misma se edita persiguiendo un lucro económico.

Considerando: que así las cosas resulta evidente que la referida revista produjo un lucro económico de la publicación de los artículos creados por el señor Darío Tejeda, razón por la cual debió proveerse de una autorización de dicho autor para proceder a publicar los mismos, ya que de no hacerlo, como al efecto no ha demostrado haberlo hecho, se hacía pasible de tener que indemnizarle como al efecto ha establecido el tribunal a-quo.⁵⁶

⁵⁵ Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, de fecha 24/1/2012. Darío Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (demandados).

⁵⁶ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 1136-2013, expediente No. 026-02-2012-00846, de fecha 27/11/2013. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (recurrentes) c. Darío Tejeda (recurrido).

c) Caracterización del daño

Los tres elementos esenciales que concretizan la responsabilidad civil son la falta, el daño y el vínculo de causalidad entre la falta y el daño. Siendo de principio que quien alega un hecho en justicia debe probarlo por todos los medios de prueba establecidos a tal fin, el demandante está en la obligación de probar la existencia de tales elementos, para que el tribunal que haya sido apoderado de una demanda en daños y perjuicios pueda condenar al demandado al pago de una indemnización a su favor.

La Suprema Corte de Justicia ha juzgado de manera constante que el perjuicio ocasionado por la falta cometida debe ser establecido con claridad, ya sea a través de medios documentales o de cualquier otra especie, tanto por el demandante como por el juez, quien tiene la obligación de indicar en su sentencia en qué consistió el daño. La rigurosidad de este criterio es tal que nuestro más alto tribunal ha considerado que una reclamación en daños y perjuicios debe ser rechazada si no se aporta la prueba del perjuicio alegado.

En materia de derecho de autor, ha sido juzgado que la existencia del perjuicio que sufre un autor o titular de derechos resulta de la sola utilización no consentida de una obra (de donde se colige que no existe necesidad de que el accionante tenga que probar el daño que le ha sido causado):

[...] el daño es la consecuencia de las faltas cometidas, desde que se hace un uso indebido de la obra ajena, se causa un daño, daño que tiene dos características, es moral y material.

[...] si la recurrente, no hace el uso ilícito de la obra de la recurrida, no se produce el daño.

[...] la parte recurrida no hubiera recibido ningún daño, si no se produce la acción de la recurrente.⁵⁷

⁵⁷ Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia No. 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor

Esta forma de razonamiento sigue el art. 177 de la Ley No. 65-00, conforme el cual el uso no autorizado de una creación literaria o artística es ilícito y constituye una violación al ejercicio exclusivo de los derechos del autor o titular. La persona que haya incurrido en la explotación de una obra sin el permiso de su creador o del titular de los derechos que recaen sobre ella compromete, pues, con ese accionar su responsabilidad, como ha sido igualmente reconocido en grado de apelación:

[...] en la especie existe una violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, en contra del señor MJLR, ya que los recurrentes, otrora demandados, no demostraron que [el] autor [de la] fotografía «Yoryi tocando violín sentado en los escalones de su estudio», les haya cedido ni parcial, ni totalmente su uso para la publicación de la obra «Yoryi Morel: Fundador y Fundamental 1906-1979», en la cual se incluyó sin autorización, causándole daños, no solo por no haber sido reconocido como autor de la fotografía, sino además por haber sido explotada su obra sin que el señor JMLR recibiera ningún tipo de beneficios, lesionando sus derechos patrimoniales que le corresponden.⁵⁸

d) Carácter de los derechos patrimoniales

Se presume, salvo pacto en contrario o disposición contractual en contrario, que el ejercicio de un derecho patrimonial implica para el autor o titular un beneficio económico. Es por esto que se le ha atribuido a los derechos patrimoniales un carácter «alimentario», en el entendido de que la explotación no autorizada de una obra por un tercero anula la posibilidad de percibir ganancias necesarias para la subsistencia de su creador o titular:

Siladi (recurrido).

⁵⁸ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 137-2012, expedientes No. 026-02-2010-00424 y 026-02-2010-00549, de fecha 29/2/2012. José Enrique García y Juan José Ceballos Estrella (recurrentes) c. Martín José López Reyes (recurrido).

[...] los autores, además de tener derechos morales sobre sus obras, también los tienen patrimoniales; se presume en consecuencia, que además de contribuir a la recreación espiritual, los artistas viven de su profesión, por lo que al cometerse el acto ilícito, se atenta contra el derecho que tiene el autor a percibir una remuneración de su obra, es decir que se atenta contra el carácter parcialmente alimentario que tienen los créditos que ha dejado de percibir.⁵⁹

e) Plazo para la interposición de la acción en reparación de daños y perjuicios por la violación a un derecho moral

La condición de imprescriptibilidad del derecho moral se funda en el hecho de no se adquiere por usurpación ni se pierde por prescripción extintiva, por lo que la prolongada abstención de su ejercicio no implica la imposibilidad de su reivindicación en cualquier momento.

Ahora bien, aunque el derecho moral no se pierde por prescripción extintiva o su ejercicio no se haya manifestado durante un determinado período, existe el criterio de que ello no quiere decir que los reclamos fundados en su violación puedan ser interpuestos en cualquier momento, sin importar el tiempo que haya transcurrido desde la comisión de los actos infractores. Así, de acuerdo a esta corriente de pensamiento, una demanda en reclamación de los daños y perjuicios causados por la transgresión a los derechos de paternidad o integridad, debe ser incoada dentro de los plazos previstos en el Código Civil para la responsabilidad contractual o extracontractual. De este modo, si a la fecha del lanzamiento de la demanda han transcurrido seis meses o un año desde la configuración de los ilícitos, se

⁵⁹ Cámara Civil y Comercial de la Corte Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).

También, Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 137-2012, expedientes No. 026-02-2010-00424 y 026-02-2010-00549, de fecha de 29/2/2012. José Enrique García y Juan José Ceballos Estrella (recurrentes) c. Martín José López Reyes (recurrido).

habrá de pronunciar el rechazo de la misma por encontrarse prescritos los plazos para su admisibilidad.

Contrario a lo señalado anteriormente, por sentencia civil No. 038-2012-00062, del 24 de enero de 2012, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazó un fin de inadmisión de la parte demandante en el sentido de que la demanda había prescrito, bajo el razonamiento de que el acto introductivo fue notificado después de los seis meses que prevé como plazo el art. 2271 del Código Civil. El tribunal entendió que siendo la Ley 65-00 una ley especial y disponiendo su art. 17 que el derecho moral de integridad tiene carácter perpetuo e imprescriptible, el medio incidental debía ser rechazado:

Considerando: Que habida cuenta de que lo que se persigue es la reparación de un daño de índole moral protegido por la ley de que se trata, el cual como ha sido señalado entraña un derecho inalienable e imprescriptible, deberá ser rechazado, en tal sentido, el medio incidental por alegada prescripción de la acción así planteado.

f) Carácter de la indemnización

Las sentencias en materia de derecho de autor deben ser consistentes con las disposiciones generales sobre responsabilidad contenidas en la parte III sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual del ADPIC, el cual en su art. 45, numeral 1, dispone que las autoridades judiciales «estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que este haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora».

El carácter disuasorio de las sanciones para la protección del derecho de autor aparece asimismo en el art. 41, numeral 1, del ADPIC, cuando dispone que los países miembros de la OMC «se asegurarán que

en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual [...] que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora [...] con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones».

Al valorar el carácter disuasorio de las indemnizaciones fijadas en esta materia, en nuestro país se ha seguido esta norma, al considerarse que:

[...] la indemnización acordada por el tribunal, en esta materia, debe tener dos fines principales, primero la reparación del daño, la cual debe ser integral, lo que significa, que la víctima, debe quedar en condición similar a aquella en que se encontraba antes de producirse el daño, y segundo, un fin disuasivo, es decir, que lleve a la comunidad, un mensaje ético, para evitar que se sigan cometiendo actos violatorios a esta ley.⁶⁰

g) Cuantificación de daños

Aunque los artículos 177, párrafos I, II y III de la Ley No. 65-00, y 102 y 103 del Reglamento No. 362-01, del 14 de marzo de 2001, establecen parámetros para el establecimiento del monto indemnizatorio al que se condenaría a un infractor, se ha entendido que «la determinación de la cantidad justa que será pagada por los demandados a favor del accionante, es, en procesos como el de la especie, de la soberana apreciación de los jueces del fondo, cuya obligación esencial es cuidar que la que sea acordada guarde una proporción directa con el daño sufrido».⁶¹

⁶⁰ Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).

⁶¹ Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2011-01198, expediente No. 038-2009-00196, de fecha 1/9/2011. Agustín José Duluc (demandante) c. Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), Consejo de Promoción Turística, Inc. y Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) (demandados).

Esa concepción es concordante con los criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que, de una parte, a los jueces de fondo se les reconoce un poder soberano para evaluar el monto de los daños y perjuicios, bastándoles con enunciar que la suma acordada por ellos constituye la reparación de todos los perjuicios, y que la falta retenida encuentra así su reparación, escapando en consecuencia sus decisiones a la censura de la casación, salvo desnaturalización en el primer caso, irrazonabilidad en el caso de las indemnizaciones, o ausencia de motivos pertinentes en ambos casos. De otra parte, su apreciación debe ser justificada y deben ser expuestos los motivos en que se fundamentan las mismas, so pena de incurrir en falta e insuficiencia de motivos y de base legal el juez que estableciese la existencia de daños y no explicase de manera clara y precisa en qué consistieron estos daños; si fijase una indemnización pecuniaria sin dar motivos de hecho suficientes que justifiquen la condenación ordenada y sin establecer de manera clara y precisa los elementos de prueba específicos que tuvo a su disposición para retener los hechos que conformaron la ocurrencia de estos.

I) Requisitos de la tutela penal

Aun cuando cada conducta sancionable desde el punto de vista penal en esta materia tiene sus elementos constitutivos particulares, mediante sentencia de fecha 15 de noviembre de 2002, la Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional decidió que para que exista la protección penal es necesario cumplir con los siguientes requisitos: a) que se trate de una obra protegida; b) que la utilización no se haya efectuado al amparo de una limitación de derecho; c) que el plazo de protección se encuentre

También, Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, de fecha 24/1/2012. Darío Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (demandados).

vigente; d) que la conducta del agente se adecúe a una figura típicamente incriminada; y e) la existencia de dolo en el agente.⁶²

J) Ilícitos en el entorno digital

El entorno digital no plantea distinciones en lo que respecta a la caracterización de ilícitos en esta materia, puesto que la protección se extiende no importa el medio o procedimiento a través del cual una creación intelectual sea explotada. De este modo, la Quinta Sala Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial del Distrito Nacional, mediante sentencia 038-2011-01198, del 1 de septiembre de 2011, condenó solidariamente al pago de una indemnización a los auspiciadores de una página web por la reproducción y comunicación pública no autorizada en ella de una obra musical. El tribunal planteó que «ciertamente incurrieron injustificadamente en la comisión de una falta al haber patrocinado la promoción, en una página de internet, de la obra cuya titularidad y autoría le corresponden al demandante, sin haber tenido la previsión, en cumplimiento de la referida Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, de haber contado con la autorización del hoy demandante para ello».

Es de observar como nota llamativa que esta sentencia acogió como medio de prueba un acto auténtico instrumentado por un notario público en virtud del cual fue constatada la puesta a disposición de la obra en la web, el cual no fue atacado por los demandados. Así, señaló que «el contenido de un acto auténtico, redactado por un oficial público que no transcribe lo que otro vio o escuchó, sino lo que sus propios sentidos le están indicando, es creíble hasta inscripción en falsedad, procedimiento este que no fue iniciado contra el documento que obra en el cursante expediente».

⁶² Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, expediente No. 01-118-06740 de fecha 15/11/2002. Alberto Ulloa (querellante y actor civil) c. Franklin Antonio Polanco, Modesto González, Martín Lazala, Miguel Lorenzo, Antonio Calderón y Marcos Manzueta (imputados).

K) Valor probatorio de las actas levantadas por inspectores de la ONDA

La comprobación de las violaciones a la Ley No. 65-00 por parte de inspectores de la Oficina Nacional de Derecho de Autor es realizada por medio de actas, cuyo contenido se tiene por cierto hasta inscripción en falsedad. En consideración de dicha disposición, mediante sentencia correccional No. 478, del 31 de marzo de 2003, la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago condenó a un imputado a prisión y al pago de una multa y una indemnización por violación a los artículos 20, 141 y 169, numeral 2, de la Ley 65-00, partiendo de la sola consideración de dos actas de inspección levantadas por inspectores de la ONDA mediante las que se comprobó la reproducción ilícita de discos compactos y casetes contentivos de obras musicales cuyos derechos eran propiedad de las querellantes, esto es, sin que se aportara al plenario ningún otro medio de prueba.

15. Salario mínimo

Los artículos 169 y 170 de la Ley No. 65-00 sancionan con multas de salarios mínimos los ilícitos penales en materia de derecho de autor. La Ley No. 424-06, del 20 de noviembre de 2006, en el caso del art. 169, determinó que se trata de salarios mínimos mensuales. La duda subyace en lo tocante a cuál de los salarios mínimos previstos hace referencia esta ley. La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, en su sentencia civil No. 03921, del 25 de octubre de 2004, si bien no define cuál debe ser, sí sostiene que el que debe imponerse es el establecido por el Comité Nacional de Salarios.⁶³

⁶³ Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, sentencia civil No. 03921, expediente No. 302-003-00385, de fecha 25/10/2004.

16. Retransmisión no autorizada de una señal de radiodifusión

El art. 131 de la Ley No. 65-00 niega a las personas físicas o jurídicas autorizadas para prestar el servicio público de telecomunicaciones de radiodifusión, por medios inalámbricos o mediante cable u otro procedimiento análogo, la retransmisión de las señales emitidas por el organismo de origen de la transmisión sin la autorización expresa de este último, en tanto que el art. 169, numeral 2, literales b) y c), erige en ilícito penal la reproducción, total o parcial, y la distribución, sin autorización expresa, de una emisión de radiodifusión.

El organismo de origen de la señal radiodifundida puede obtener, pues, el resarcimiento correspondiente por la retransmisión no consentida:

[...] Telecable Quisqueya [...] ha comprometido su responsabilidad penal en los hechos que se le imputan ya que se ha podido establecer que dicha empresa estaba retransmitiendo las señales de los canales Usa Network y Animal Planet, sin tener ningún tipo de autorización para hacerlo, razón por la cual se declara culpable [...].⁶⁴

17. Gestión colectiva

A) Suspensión de la comunicación pública no autorizada de obras musicales

Ya hemos señalado que, en materia de derecho de autor, toda explotación de un derecho patrimonial por un tercero amerita de la autorización previa y expresa del autor, o en su defecto, de su titular. En el caso particular de las obras musicales, su comunicación pública, esto es, su

Editora Peermusic de Colombia, S.A. (demandante) c. Avícola Almíbar y Pollos Victorina (demandados).

⁶⁴ Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia No. 763, expediente sin número, Código Tribunal No. 370, de fecha 27/12/2001. Twenty Century Fox, Universal City Studio, Disney Enterprise (querellante y actor civil) c. Telecable Quisqueya (imputado).

difusión por cualquier procedimiento de manera que puedan ser percibidas por una o más personas en el mismo lugar y al mismo tiempo, o en diferentes sitios y/o diferentes momentos, se rige por la misma regla: según el art. 128 de la Ley No. 65-00, esta «habrá de ser previa y expresamente autorizada por el titular del derecho o sus representantes».

La posibilidad de la difusión de obras musicales en múltiples lugares y momentos a la vez hace imposible que los autores o titulares de derechos puedan autorizar todas las ejecuciones posibles en forma directa, por lo que el legislador instituyó las denominadas sociedades de gestión colectiva, asociaciones que tienen por finalidad esencial la defensa de los derechos patrimoniales que sus miembros les hayan confiado, pudiendo licenciar el uso de sus obras, percibir las remuneraciones pactadas en virtud de tal explotación y distribuirlas a sus beneficiarios.

La interpretación o ejecución de obras musicales con la participación directa de artistas o a través de aparatos o sistemas electrónicos en teatros, salas de concierto, bares, clubes o estadios, entre otros, se considera pública por mandato legal (art. 129 Ley 65-00) y, consecuentemente, debe ser licenciada de manera previa por la sociedad de gestión colectiva que reúna a los autores de esas creaciones, que en el caso dominicano es la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM). Es así como un espectáculo en uno de estos lugares, en el que se fuesen a comunicar obras musicales que se encuentren en dominio privado que no haya sido licenciado previamente por la SGACEDOM, puede ser suspendido, ya sea por mandato de una resolución de la Oficina Nacional de Derecho de Autor –con el auxilio de la fuerza pública para su ejecución, en caso de ser necesario (artículos 107, numeral 13, y 114 del Reglamento)– o por un auto de un juez civil (art. 179, párrafos I y II).

En provecho del requerimiento de suspensión, el art. 163 de la ley instituye una presunción *iuris tantum* a favor de las sociedades de gestión, en el sentido de que estas «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», al presumir «que los derechos ejercidos

les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares». Dicha presunción contraría el principio de derecho común que impone que todo aquel que reclama el cumplimiento de una obligación debe probarla –contenido en el art. 1315 del Código Civil–, pues invierte la carga de la prueba en perjuicio del usuario de las obras: es él quien debe probar que su titular no ha encomendado a la sociedad de gestión el cobro de la remuneración correspondiente a la licencia que ella otorga para su uso, que las obras de que se trate se encuentran en dominio público o que ha obtenido directamente del titular del respectivo derecho la autorización correspondiente y le ha pagado las remuneraciones correspondientes, en caso de que se trate de una licencia a título oneroso. En nuestro país, siguiendo la presunción del art. 163 y la doctrina y jurisprudencia arriba apuntadas, se ha decidido que a quien le incumbe probar que no ejecuta obras musicales es a la parte demandada, principio valorado acorde con el de tutela judicial efectiva, en lo atinente a la función tutelar del Estado.⁶⁵

En la práctica, los tribunales han sido reacios a conceder la medida cautelar de suspensión de ejecución de comunicación pública de obras musicales, no solo *inaudita altera parte*, sino incluso en materia de referimiento, despojada ya de su carácter no contencioso. Particularmente, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante ordenanzas Nos. 484 y 841, del 30 de abril de 2009 y 13 de agosto de 2010, respectivamente, rechazó sendas demandas en referimiento de la SGACEDOM que buscaban suspender los conciertos de los artistas Andrea Boccelli y Alejandro Sanz,⁶⁶ celebrados entonces en Altos de Chavón, bajo los siguientes

⁶⁵ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 845/08, expediente No. 035-08-00437, de fecha 28/11/2008 Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Liga Profesional Dominicana de Baseball y Leonardo Matos Berrido (demandado).

⁶⁶ Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenanza No. 484-09, expediente No. 504-09-00491, de fecha 30/4/2009. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Saymon Díaz (demandado).

argumentos: a) ni los artículos 162, 164 y 165 de la Ley No. 65-00, «ni ningún otro texto legal faculta a las sociedades de gestión colectiva a suspender espectáculos musicales o artísticos a los fines de cobrar las remuneraciones correspondientes a las licencias que otorguen para la celebración de dichos espectáculos»; b) «en caso de celebrarse el espectáculo, la parte demandante cuenta con mecanismos menos traumáticos para el cobro de los derechos que reclama, especialmente cuando la parte demandante no prueba al tribunal que la ejecución de la obra, impedirá la efectividad de sus reclamos»; y c) «de ordenarse la medida solicitada en este caso se verían afectados los intereses de las personas que han adquirido sus tickets para el concierto y que nada tienen que ver con los conflictos suscitados entre las partes».

Hay que aclarar que si bien ningún artículo en la ley o el reglamento autoral faculta *per se* a la SGACEDOM para suspender un espectáculo, no es menos cierto que esta puede obtener de la ONDA o un tribunal civil, como dijimos, una autorización para su suspensión. Ahora bien, como ha razonado el tribunal, la explotación de una obra administrada por una sociedad de gestión colectiva sin licencia tiene como consecuencia el pago, a título indemnizatorio, de un «recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre la remuneración en la tarifa» (art. 164, párrafo), de manera que la sociedad podría, una vez realizada la comunicación de obras musicales en forma ilícita, reclamar el pago de la remuneración adeudada y la indemnización de los daños y perjuicios causados por el no licenciamiento previo, o presentar una querrela con constitución en actor civil contra el productor infractor (art. 169, numeral 2, literal d) de la Ley).

La solución dada por el tribunal capitalino no evita la comisión del ilícito y relega en el tiempo un indubitable reclamo legal del autor representado por la sociedad, olvidando que la medida cautelar de la

También, Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenanza No. 0841-10, expediente No. 504-10-0963, de fecha 13/8/2010. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Marketing Managment Group, Inc. (demandado).

suspensión de la comunicación pública de una obra musical favorece indudablemente el logro de los fines principales perseguidos por la norma, como es la protección de un derecho humano reconocido como fundamental por nuestra Constitución y es coherente con el dispositivo incorporado al artículo 50.1 del ADPIC, según el cual las «medidas provisionales» para la observancia de los derechos de propiedad intelectual deben ser rápidas y eficaces, destinadas a evitar que se produzca una infracción y/o preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta ilicitud.

Las ordenanzas comentadas denotan, sin embargo, una velada valoración del asunto a la luz del principio de razonabilidad, ya que toman en cuenta las consecuencias prácticas de orden económico que acarrearía penalizar con la suspensión un espectáculo. El análisis de la razonabilidad en la especie podría adscribirse al test de razonabilidad que encuentra aplicación en todos los campos del derecho. Habría que analizar si, respecto al interés público perseguido por el legislador (la protección de los autores de obras musicales, en este caso), la suspensión de un acto de comunicación pública resulta la sanción idónea, necesaria, la menos restrictiva y la más congruente con los valores en juego.

La Constitución dispone que la interpretación y aplicación de las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías debe hacerse «en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos» (art. 74.2). Cabe entonces preguntarnos: ¿es la suspensión adecuada al interés público perseguido o es un medio legal dispensable, por la existencia de alternativas menos gravosas disponibles en la ley? ¿En cuál sentido se favorece más al autor de una obra musical: acogiendo su solicitud de suspensión para que pueda percibir su remuneración de una manera expedita o permitiendo que cobre sus regalías con posterioridad?

Como ya hemos visto, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional se decanta por la segunda opción, posición esta que por demás encuentra apoyo en el art. 50.6 del ADPIC, que dispone que toda medida cautelar debe ser seguida de una demanda principal, que deberá interponerse dentro del plazo fijado por el tribunal al momento de su dictamen, o de lo

contrario esta podría ser revocada a petición del demandado. El objeto de «el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto» a que se refiere el texto citado no sería otro que el reclamo del pago de la remuneración adeudada y la indemnización de los daños y perjuicios causados por el no licenciamiento previo, de modo que con o sin medida cautelar, el interés de la SGACEDOM se vería satisfecho.

B) Suspensión de la comunicación pública no autorizada de obras musicales mediante una acción de amparo

Atrayente objeto de atención resulta la sentencia No. 195-2012, del 20 de diciembre de 2012, de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por la cual fue acogida una acción de amparo incoada por SGACEDOM contra un productor de espectáculos y el hotel en que se llevaría a cabo el evento, hasta tanto los demandados obtuviesen la correspondiente licencia de comunicación pública, por entender violado el derecho de autor y el derecho de propiedad en tanto derechos fundamentales.⁶⁷

El asunto mueve al interés, en primer lugar, por la escogencia de un juez penal y no uno civil, cuya competencia de atribución tiene más afinidad y relación con el derecho de autor, independientemente de que los ilícitos contra el mismo se persigan también por la vía penal, y en segundo orden, por la escogencia del amparo como medio para obtener la suspensión, que bien pudo haber sido declarado inadmisibile, al existir otras vías para proteger de manera igualmente efectiva el derecho invocado, como serían la suspensión amparable en los artículos 179, párrafo, de la Ley No. 65-00, y 114 de su Reglamento de Aplicación, o incluso en el procedimiento de referimiento.

⁶⁷ Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia No. 195/12, expediente No. 040-12-000RA64, de fecha 20/12/2012. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (reclamante) c. César de Jesús Suárez Jr. y Reinassance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino (reclamado).

C) Cobro de regalías

Una sociedad de gestión colectiva puede obtener el cobro de las regalías adeudadas por concepto de la explotación de las obras de su repertorio demandando al deudor en cobro de pesos para conseguir una sentencia que le sirva como título ejecutivo o bien solicitar al juez de primera instancia civil una autorización para trabar, en tanto medida cautelar, un embargo retentivo o conservatorio sobre sus bienes.

En la práctica, siguiendo el art. 163 de la Ley No. 65-00, y para establecer su calidad como reclamante, se depositan, además de las facturas expedidas contra el usuario en falta, una copia certificada de sus estatutos, de su decreto de incorporación y de la resolución aprobatoria de su tarifario emitida por la Oficina Nacional de Derecho de Autor. A la luz de esa documentación, se ha sentenciado que las sociedades de gestión colectiva, una vez cumplan con el voto de la ley, están plenamente autorizadas para realizar o llevar a cabo los procedimientos administrativos o judiciales de todos los autores nacionales, presunción que es legal, y que dispensa de la prueba al demandante, salvo excepciones, por lo que debe rechazarse un fin de inadmisión tendente a declarar inadmisile una demanda en cobro de pesos por concepto de comunicación pública de obras musicales, por no configurarse ni la ausencia de interés procesal ni la carencia de objeto.⁶⁸

En lo que toca a las sentencias que deciden demandas en cobro de pesos, su redacción no se aleja de los juicios de valor ponderados en casos similares de derecho común. En el caso particular de SGACEDOM, fue juzgado en una litis en la que se enfrentó a un usuario de obras musicales, que ella estableció «por los medios de prueba legalmente admitidos, la existencia de un crédito a su favor, producto de una obligación exigible, no afectado por término ni condición, por lo que procede el reconocimiento judicial de dicho crédito», respecto de cuya extinción «la parte demandada no ha probado el pago ni hecho alguno

⁶⁸ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 845/08, 28/11/2008.

que provoque su liberación, por ningún medio de prueba legalmente admitido». ⁶⁹ En este mismo tenor, ha sido decidido que, en materia de gestión colectiva, no se aplica la regla de que el crédito, para el cobro de una acreencia, debe ser líquido, en virtud de lo dispuesto en el art. 130 de la Ley No. 65-00, y que debe ser condenado el usuario de obras musicales que como demandado no haya depositado documento alguno que lo libere de su obligación de pago frente a la sociedad de gestión colectiva demandante. ⁷⁰

En el caso de ordenanzas por las cuales se ha autorizado a SGACEDOM a practicar embargos conservatorios y retentivos contra usuarios, resulta algo similar: tales decisiones no se apartan de los autos dictados en materia de derecho común, que fijan en 60 días el plazo para demandar la validez de los embargos y al fondo. ⁷¹

En lo referente a los contratos firmados con SGACEDOM con usuarios de su repertorio se ha observado que estos «exigen para su validez el pleno consentimiento de ambas partes, pero más aún del usuario resguardando sus derechos fundamentales». De aquí que de suscribir SGACEDOM un contrato de licencia para la comunicación pública de obras musicales con un usuario que luego incumpla el pago de las regalías pactadas, no puede pretender su condenación en daños y perjuicios. ⁷²

⁶⁹ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia civil No. 365-12-02402, expediente No. 365-12-00673, de fecha 25/12/2012. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Montezuma demandando.

⁷⁰ Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 2243/2013, expediente No. 038-2003-02243, de fecha de 13/1/2004. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Alejandro Jovine (demandado).

⁷¹ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanzas civiles Nos. 366-12-00042 (expediente No. 366-11-04197) y 366-12-00043 (expediente No. 366-11-04199), de fecha 11/1/2012 y 366-12-00085 (expediente No. 366-11-04198), de fecha 17/1/2012.

⁷² Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 2243/2013, expediente No. 038-2003-02243, de fecha de 13/1/2004. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Alejandro Jovine (demandado).

18. Tutela administrativa: rol de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA)

A) Resolución de conflictos: impugnación de registros y enfrentamientos sometidos a la conciliación y al arbitraje

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) es la autoridad nacional competente para cautelar y proteger en el ámbito administrativo el derecho de autor y sus derechos conexos. En el ejercicio de su objeto, la ONDA tiene, entre otras atribuciones, la de resolver las causas que le sean sometidas de oficio o a petición de parte (art. 106 Reglamento No. 362-01). Entre esas «causas» se encuentran, conforme se desprende del art. 197 de la Ley No. 65-00 (art. 187, antes de la modificación introducida por la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006), aquellos conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos en dicho texto legal.

La ley no enuncia cuáles podrían ser estos conflictos, pero de su lectura es posible espigar dos conjuntos: los referidos a la impugnación de registros y aquellos que sean conocidos mediante la conciliación o el arbitraje.

La impugnación de un registro autoral procedería cuando: 1) quien haya inscrito la obra o prestación protegida hiciese constar que se trata de su creación o tuviese derechos sobre la misma, sin ser cierto, hecho que a la vez configura un ilícito penal –art. 169, numeral 1–; y 2) se solicite la inscripción de una obra ya registrada –art. 155–.

En ambos casos, el interesado podría destruir la presunción de autoría o titularidad que dimana del registro interponiendo una solicitud de cancelación, debiendo aportar las pruebas que sustenten su requerimiento, de conformidad con el art. 62 del Reglamento No. 362-01. Hay que observar que cabe también la posibilidad de que sea planteada por ante el tribunal apoderado de un litigio en materia de derecho de autor, en razón de que este texto indica que la cancelación procederá cuando así lo disponga una «orden judicial».

En lo que respecta a la palabra «interesado» del art. 62 del Reglamento No. 362-01, la ONDA se ha pronunciado en el orden de asimilar la misma al término «parte interesada», definido por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia del 6 de agosto de 1998,⁷³ considerando, en su Decisión No. 3-03, del 14 de enero de 2003, que:

[...] una persona diferente a aquella en cuyo favor fue expedido un certificado de registro respecto de los bienes indicados en los Artículos 150 de la Ley No. 65-00 y 59 del Reglamento No. 362-01, de conformidad con la regla *actori incumbit probatio*, puede establecer la prueba contraria a los hechos y actos que constan en un registro y requerir, consecuentemente, su cancelación, adición o modificación ya sea a esta Oficina o a un tribunal; que así las cosas, no puede considerarse que el término interesado se refiera exclusivamente al titular de la obra o bien registrado, pues sería incongruente que éste requiriera la cancelación del registro realizado en su favor; que como consecuencia de todo lo anterior es válido entender que una persona con un interés legítimo, directo, actual y jurídicamente protegido puede, tanto por ante esta Oficina como por ante un tribunal impugnar un registro.

En esta misma decisión, la Oficina Nacional de Derecho de Autor tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de la facultad que le confiere el art. 155 de suspender los efectos de un registro ante la inscripción de la misma obra, interpretación o ejecución, producción o emisión, valorando que «la atribución conferida a esta Oficina por ese artículo se encuentra comprendida entre aquellas no señaladas de

⁷³ En esta decisión, la Suprema Corte de Justicia lo definió así: «[...] debe entenderse por parte interesada aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposición legal, pretendidamente institucional, o que justifique un interés legítimo, directo y actual, jurídicamente protegido, o que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave y seria» (Suprema Corte de Justicia, Pleno, sentencia No. 1 de fecha 6/8/1998, B.J.1053. *Sederías California, C. por A. [recurrente] c. Estado Dominicano y Manuel Fernández Rodríguez & Co., C. por A. [recurridos]*, pp. 4-7).

manera expresa por los artículos 187 de la Ley No. 65-00 y 107 del Reglamento No. 362-01, a que hacen referencia sus numerales 8 y 15, respectivamente, cuando disponen que también serán facultades de esta Oficina las demás que establezcan la ley y el reglamento, por lo que no puede considerarse que la mención que hacen los indicados artículos sea limitativa».

Pero, sin lugar a dudas, el planteamiento más importante en la Decisión No. 3-03 es el criterio de que la ONDA no es competente para conocer de una solicitud de cancelación de un registro bajo el alegato de falta de originalidad de la obra registrada. En esos términos, entendió lo siguiente:

Considerando: Que el Art. 58 del Reglamento No. 362-01 señala textualmente: «el registro dará fe acerca de la identidad de la persona que se presenta como autor, intérprete o ejecutante, productor, emisor o divulgador, según corresponda, así como de la existencia del ejemplar o ejemplares acompañados para el depósito, pero no dará fe acerca del carácter literario, artístico o científico ni el valor estético de lo presentado como obra, ni prejuzgará sobre su originalidad»; que de estar permitido, el prejuzgamiento sobre la originalidad de una obra cuyo registro se solicita implicaría someter a exámenes de forma y fondo la obra de que se trate y publicar las solicitudes de registro sometidas por ante el Registro Nacional de Derecho de Autor con la finalidad de que todo interesado presentase las observaciones de lugar respecto del registro solicitado, del mismo modo en que lo prevé la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, del ocho (8) de mayo de dos mil (2000), para las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, emblemas, lemas comerciales y denominaciones de origen; que, en ese sentido, no prejuzgando esta Oficina sobre la originalidad de una obra al momento de su registro, mal podría hacerlo a posteriori, o sea, acoger una solicitud de cancelación de un registro sustentada en la falta de originalidad de la obra acerca de la cual dio fe que fue registrada por una persona en particular;

Considerando: Que de lo anterior resulta que, pese a que esta Oficina resulta competente para decidir sobre la impugnación de un registro de

conformidad con lo anteriormente expuesto, para decidir respecto de la cancelación del certificado de registro de una obra desprovista de originalidad deviene, por vía de excepción, en incompetente.

Su incompetencia nos conduce a la conclusión de que la cancelación de un registro en la Oficina Nacional de Derecho de Autor por falta de originalidad de lo registrado (demostrado ya que no se trata de una obra) obedecerá al mandato que en este sentido emane de una sentencia –una *orden judicial*, como expresa el art. 62 del Reglamento No. 362-01–, por supuesto, con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

En lo que toca al conocimiento de los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley No. 65-00 mediante los mecanismos de la conciliación, aun de oficio, o el arbitraje, si así lo solicitan las partes, es de observar que ni la ley ni su reglamento de aplicación trazan el procedimiento a seguir para la puesta en práctica de tales mecanismos de solución de conflictos en sede administrativa. Sin embargo, la ONDA, en ocasión del conocimiento de determinados procesos, ha delineado algunas normas que han venido a regir –al menos– la conciliación. Así, ha considerado:

- Que la conciliación puede practicarse sin necesidad de ministerio de abogados y de forma gratuita.⁷⁴
- Que son tres las situaciones que pueden presentarse en ocasión de un proceso de conciliación: que una de las partes no acuda a la fecha fijada para la celebración del proceso, consecuencia de lo cual se levantará acta de no comparecencia; que las partes lleguen a un acuerdo, lo que será consignado en un acta de acuerdo en conciliación que deberá ser firmado y respetado por ambas partes; y que no lleguen a un acuerdo ante el conciliador, en cuyo caso se levantará acta de no acuerdo.⁷⁵

⁷⁴ Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), Decisión 12-02, 5 de julio de 2002.

⁷⁵ ONDA, Decisión 12-02, 5 de julio de 2002.

- Que la ausencia de una de las partes en el proceso no suspende el procedimiento, por lo que procede pronunciar el defecto en contra de la parte ausente. Se presume en consecuencia, y hasta prueba en contrario, que el defecto en que ha incurrido una de las partes manifiesta su no acuerdo con el proceso.⁷⁶
- Que, excepcionalmente, la conciliación termina por declaración escrita de una de las partes de que se desiste del proceso.⁷⁷
- Que la autoridad administrativa o la persona que intervenga como conciliador deberá desplegar sus mejores esfuerzos para que las partes lleguen a una solución amigable, evitando así que el reclamante tenga que acudir a la vía judicial para dirimir sus conflictos.⁷⁸
- Que la falta de disposiciones especiales es suplida por el derecho común.⁷⁹
- Que debe declararse inadmisibile la solicitud de apertura de un proceso de conciliación a requerimiento de una sociedad de gestión colectiva para la defensa del contenido moral del derecho de autor, toda vez que las mismas tengan calidad para ejercer y hacer valer por ante ella o un tribunal del orden jurisdiccional solo el contenido patrimonial de los derechos confiados a su administración.⁸⁰

El Ministro de Cultura, en tanto superior jerárquico de la Oficina, en su Resolución No. 9-03, de fecha 20 de agosto de 2003, dictada en ocasión de un recurso jerárquico interpuesto en contra de una decisión de la ONDA, fijó también algunos criterios dignos de interés en materia de conciliación autoral:

- La facultad conciliatoria de la ONDA no tiene otra finalidad que la de servir de intermediario y tratar de conciliar las divergencias

⁷⁶ ONDA, Decisión No. 40-02, 20 de diciembre de 2002.

⁷⁷ ONDA, Decisión No. 38-03, 26 de mayo de 2003.

⁷⁸ ONDA, Decisión No. 12-02, 5 de julio de 2002.

⁷⁹ ONDA, Decisión No. 39-03, 29 de mayo de 2003.

⁸⁰ ONDA, Decisión No. 4-03, 24 de enero de 2003.

que tengan las partes, poniendo a disposición de ellas sus conocimientos expertos en la materia, a los fines de lograr un acuerdo que les evite tener que acudir a las vías judiciales que la ley pone a su disposición.

- Solo dos resultados pueden derivarse del rol conciliador de la ONDA: 1.º Que las partes lleguen a un acuerdo en cuanto al conflicto conocido y planteado ante el conciliador, en cuyo caso deberá levantarse acta de acuerdo que deberá ser firmada por ambas partes a los fines de que, de conformidad con las prescripciones del artículo 1134 del Código Civil, ese acuerdo tenga fuerza de ley entre ellas; 2.º Que las partes no lleguen a un acuerdo, en cuyo caso deberá levantarse acta de no acuerdo, de manera de dejar a las partes en libertad de dirimir sus diferencias por ante las vías judiciales (civil o represiva) que la ley pone a su disposición. En consecuencia, y en caso de no llegar las partes a un acuerdo en la conciliación, la ONDA debe limitarse a consignar este hecho en un acta.
- Que no compete a la ONDA, al ejercer sus funciones conciliatorias, ya fuere de oficio o a petición de una o ambas partes, el tomar decisiones que no hayan sido convenidas de mutuo acuerdo por las mismas durante el proceso de conciliación, aun cuando la Ley 65-00 o el Reglamento de Aplicación No. 362-01 no hayan trazado el procedimiento que debe seguir en el ejercicio de este rol.
- La imposición de sanciones administrativas debe hacerse por una resolución, no por una decisión de conciliación.

Fungiendo como árbitro, que sepamos, hasta ahora la ONDA no ha intervenido para dirimir conflictos en el campo del derecho de autor o los derechos conexos. Y aun cuando se ha planteado que, a falta de una normativa especial en la ley, deben regir las reglas del derecho común y leyes especiales previstas para procedimientos arbitrales u otros medios alternativos de solución de controversias, consideramos que no podrían tener aplicación para un arbitraje por ante la ONDA las disposiciones previstas en el Código de Trabajo para el arbitraje en materia laboral o

las consagradas en la Ley No. 50-87 del 4 de junio de 1987, que prevén la creación de Centros de Resolución Alternativa de Controversias en las Cámaras de Comercio y Producción, o en la Ley No. 489-08 sobre Arbitraje Comercial, del 19 de diciembre de 2008, por no tener la ONDA la estructura que permita la conformación de un cuerpo arbitral colegiado.

B) Observancia del derecho de autor y sus derechos conexos

La Ley No. 65-00 otorga competencia a la ONDA para evitar el quebrantamiento de los derechos de los autores y otros titulares con la puesta en práctica de determinadas medidas de observancia, contempladas en los artículos 187 y 188 de la ley y 107 del Reglamento No. 362-01. Vale referir que la principalía de la que gozaba en un inicio en este ámbito se vio disminuida desde la entrada en vigor del Código Procesal Penal, al concentrarse la dirección de la investigación y la reunión de las pruebas en el Ministerio Público, restándole independencia prácticamente solo en sus funciones registrales, de supervigilancia de las sociedades de gestión colectiva y como órgano conciliador de los conflictos que se presenten con motivo del goce o el ejercicio del derecho de autor y sus derechos afines.

En la siguiente selección, presentamos resoluciones en las que la ONDA ha fijado criterios relacionados con la imposición de sanciones administrativas, el ejercicio de funciones de vigilancia e inspección, el dictamen y práctica de medidas cautelares y el control de las sociedades de gestión colectiva.

a) Oportunidad de la facultad de imponer una sanción

Considerando: Que como organismo especializado del Estado, responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y derechos afines, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) debe tomar todas las medidas que considere pertinentes a los fines, no sólo de evitar la violación a la ley, sino también de incentivar a que los usuarios que

tradicionalmente realizan actos violatorios a la misma, cesen dicha práctica y ejerzan sus actividades respetando los derechos de los autores y titulares de derecho de autor y conexos.

Considerando: Que aun en los casos en que la infracción no constituya una falta grave o el provecho ilícito no sea directo ni de grandes magnitudes o la actividad ilícita se haya desarrollado por escaso tiempo, es obligatoria la imposición de una sanción por las violaciones cometidas.⁸¹

b) Objeto de la destrucción de material ilícito

Considerando: Que la destrucción de material ilícito responde al deber que tiene la Oficina Nacional de Derecho de Autor de formar, educar y concienciar a la sociedad sobre la necesidad de respetar la Ley No. 65-00, ofreciendo no sólo un ejemplo de una actitud inquebrantable ante las acciones violatorias a la ley, sino también la oportunidad de dar a conocer el destino final del material incautado, retenido o decomisado, lo que constituye una demostración pública de la labor que realiza en defensa de la creatividad intelectual, del arte, de la cultura y de las actividades comerciales que de ellas se derivan.⁸²

c) Designación de un inspector. Carácter del informe técnico referido en el artículo 107, numeral 7, del Reglamento No. 362-01

Considerando: Que de la lectura de los Artículos transcritos [187 numeral 7) de la Ley No 65-00 y 107 numeral 9), 111 y 112 del Reglamento No. 362-01] se colige que 1) la designación de un inspector no está sujeta a poner en previo conocimiento de ello a la parte que resultase eventualmente afectada con una inspección o medida preventiva o cautelar, toda vez que ello iría en contra del propio sentido de tales medidas, que es el de impedir un daño irreparable al titular del derecho o el riesgo inminente de la destrucción de las pruebas; 2) que la forma y el procedimiento del

⁸¹ ONDA, Resolución No. 15-02, 13 de noviembre de 2002.

⁸² ONDA, Resolución No. 16-02, 14 de noviembre de 2002.

informe de peritos o juicio pericial establecido en el Art. 302 y siguientes del Código de Procedimiento Civil no es conforme al informe técnico que esta Oficina se encuentra facultada a emitir en virtud del Art. 107, numeral 7 del Reglamento No. 362-01, por lo que no se encuentra obligada a observar aquel; 3) que los inspectores de esta Oficina se encuentran facultados para levantar por se los actos de su ministerio, por lo que no se contempla la delegación de sus funciones en ningún auxiliar de la justicia; 4) que la Ley No. 65-00 otorga fe pública, hasta inscripción en falsedad, a los actos levantados por los inspectores de esta Oficina; y 5) que la disposición contenida en el Art. 111 del Reglamento No. 362-01 no vulnera el derecho de defensa consagrado en el Art. 8, numeral 2, literal j) de la Constitución, en vista de que la opción concedida a esta Oficina de ordenar una medida cautelar sin necesidad de notificación previa a la parte que resultaría afectada con su dictamen, es a condición de que haya posibilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho o cuando haya un riesgo inminente de que se destruyan las pruebas; que el informe de fecha trece (13) de diciembre de dos mil dos (2002), rendido por el inspector señor Richard Portorreal y levantado en presencia de las partes como se comprueba por su transcripción en otra parte de la presente decisión, permite establecer la flagrancia de la violación de la Ley No. 65-00, la que fue confirmada mediante las actas de inspección Nos. OA-01-03 y OA-03-03, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil tres (2003), de todo lo cual se imponía impedir un daño irreparable al titular del derecho; que ello resulta del principio de la urgencia de derecho común, contenido en los Artículos 48, 54 y 558 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual y si el cobro de un crédito parece estar en peligro, el juez de primera instancia podrá autorizar a un acreedor [a] embargar conservatoria y retentivamente los bienes muebles de su deudor y a inscribir hipotecas judiciales provisionales sobre sus bienes inmuebles, sin necesidad de citar a este último, lo que no implica una violación al principio aludido.⁸³

⁸³ ONDA, Decisión No. 11-03, 20 de febrero de 2003.

d) Independencia de las actuaciones de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y el Ministerio Público en ocasión de violaciones a la Ley No. 65-00

Considerando: Que contrario a lo alegado por la parte denunciada, con su actuación de fecha 26 de abril de 2004, el inspector de esta Oficina, Jesús Manuel Sánchez Martínez, no se revocó a sí mismo, al proceder a ejecutar la medida cautelar bajo citas de fecha 28 de abril de 2004, puesto que la incautación de la caja contentiva de doce unidades de la obra de arte aplicado objeto de la denuncia de marras permitió a esta Oficina forjar su convicción respecto de la verosimilitud y certidumbre del derecho invocado y la procedencia de la medida solicitada, procediéndose a su ejecución; que de conformidad con el Art. 6 de la Ley No. 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público, de fecha 21 de abril de 2003, el Ministerio Público, en tanto órgano del sistema de justicia, es funcionalmente independiente en sus actuaciones; que, en consecuencia, no obstante una representante del Ministerio Público haber participado de la incautación realizada en fecha 26 de abril de 2004 conjuntamente con los inspectores de Oficina –acorde con el principio de cooperación del Derecho Administrativo– y asentar en la correspondiente acta de allanamiento que citaría a las partes para una vista en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, esta Oficina tenía plena facultad para realizar la medida cautelar referida en virtud de los textos legales citados en otra parte de la presente decisión; que así las cosas, no puede entenderse que el hecho de que la decisión de esta Oficina se limite a determinar la procedencia o no de la actuación de fecha 28 de abril de 2004, refleja que el Ministerio Público es el que tiene competencia y que la decisión tomada por su representante es la única valedera; que el Art. 20 del Reglamento No. 362-01 consigna que «ninguna autoridad ni cualquier otra persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra producción protegida por esta Ley, o prestar su apoyo a dicha utilización, si el usuario no cuenta con la autorización previa y escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de excepción previstos por la ley. En caso de incumplimiento, será solidariamente res-

ponsable»; que la Oficina Nacional de Derecho de Autor faltaría a la obligación de no hacer antes indicada si revoca la medida cautelar bajo citas, pues propiciaría un estado de ilegalidad contrario al principio de legalidad que rige sus actuaciones; que de conformidad con el principio de legalidad administrativa, la responsabilidad y las atribuciones de los encargados de la administración pública, en este caso de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, son aquellas conferidas por la Constitución y las leyes; que el Art. 9, literal a) de la Constitución de la República declara como deberes fundamentales de todo ciudadano el acatar y cumplir la Constitución y las leyes y respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas; que en vista de lo expuesto, procede: a) acoger el pedimento de la parte denunciante de declarar que la denuncia interpuesta por el señor Rodolfo Minaya Rancier en esta Oficina y las visitas de inspección e incautación ordenadas como consecuencia de dicha denuncia se encuentran fundamentadas en las disposiciones legales vigentes sobre la materia; y b) rechazar el pedimento de la parte denunciante de declarar inadmisibles e improcedentes la medida cautelar practicada en fecha 28 de abril de 2004 y, en consecuencia, revocarla y ordenar la restitución de los bienes incautados.⁸⁴

e) La determinación como infracción de determinado acto en materia de derecho de autor implica la necesidad de establecer la existencia de una obra revestida de originalidad

Considerando: Que para determinar si un determinado acto constituye una infracción a la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor y que por tal motivo deba imponerse a su ejecutor una sanción, es necesaria la existencia de una obra protegida por la normativa sobre derechos de autor.

Considerando: Que se entiende por obra, de acuerdo con el Art. 16, numeral 8 de la Ley No. 65-00, toda creación intelectual, original, de carácter

⁸⁴ ONDA, Decisión No. 11-04, 3 de mayo de 2004.

artístico, científico o literario, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse.

Considerando: Que en la lista enunciada de manera ejemplificativa en el Art. 2 de la Ley No. 65-00 de las creaciones intelectuales que merecen una protección por derechos de autor, la originalidad constituye el filtro para la concesión de la protección en el caso en concreto.⁸⁵

f) No condenación en daños y perjuicios

Considerando: Que las condenaciones en daños y perjuicios y en pago de costas de procedimiento no se corresponden con el carácter de órgano administrativo de esta Oficina.⁸⁶

g) Sanciones a una sociedad de gestión colectiva. ¿Cuándo es competente?

Considerando: Que de conformidad con los Artículos 187, numeral 2 de la Ley No. 65-00, del 21 de agosto de 2000, y 107, numeral 3, del Reglamento No. 362-01, del 14 de marzo de 2001, la Oficina Nacional de Derecho de Autor tiene como atribución el ejercer la función de autorización, inspección y vigilancia de las sociedades de gestión colectiva.

Considerando: Que de conformidad con el Art. 167 de la Ley No. 65-00, del 21 de agosto de 2000, como derivación de su atribución de vigilancia, la Oficina Nacional de Derecho de Autor puede sancionar a las sociedades de gestión colectiva, en la forma que determine el reglamento y de acuerdo a la gravedad de la falta, cuando estas incurran en hechos que afecten los intereses de sus asociados o representados, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones civiles que corresponda aplicar a sus directivos, gerentes o administradores.

Considerando: Que de lo anterior resulta que pese a que esta Oficina resulta competente para sancionar a una sociedad de gestión colectiva

⁸⁵ ONDA, Decisión No. 11-04, 3 de mayo de 2004.

⁸⁶ ONDA, Decisión No. 36-03, 21 de mayo de 2003.

por la comisión de falta[s], ello es a condición de que tales faltas constituyan hechos que afecten los intereses de sus asociados o representados; que para decidir respecto de la imposición de sanciones por la comisión de faltas que no constituyan hechos que afecten los intereses de sus asociados o representados, deviene, por argumento a contrario y vía de excepción, en incompetente.⁸⁷

C) Gestión colectiva

En ocasión del sometimiento de instancias de sociedades de gestión colectiva, la ONDA ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de la homologación de tarifas y una diversidad de aspectos relacionados con este tema (protección de los derechos de los autores frente a los derechos de los productores de fonogramas, alcance del art. 133 de la Ley, carácter unilateral de la fijación de tarifas, recursos intentados contra resoluciones de homologación y valoración de los montos de tarifas fijados por sociedades diferentes), así como con relación a las remuneraciones a percibir por los productores de fonogramas y el control sobre las decisiones de los órganos de las sociedades. Aunque se trata de decisiones contadas, su riqueza conceptual es digna de atención.

a) Homologación de tarifas de sociedad de gestión colectiva. Sentido del art. 133 de la Ley No. 65-00

Considerando: Que en su primer medio, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) alega que el Reglamento de Tarifas de la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos, Inc. (SODINPRO) es violatorio del Art. 133 de la Ley No. 65-00, pues los valores que se pretenden cobrar a los usuarios de obras musicales, exceden considerablemente a los que están vigentes para cobrar

⁸⁷ ONDA, Decisión No. 53-03, 22 de diciembre de 2003.

derecho de autor [a] los titulares de obras, lo que va en menoscabo de los mismos; que el Art. 133 de la Ley No. 65-00, del 21 de agosto de 2000, sobre Derecho de Autor, establece lo siguiente: «Art. 133.- La protección ofrecida por las disposiciones de este título a los titulares de derechos afines o conexos, no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas consagradas por la presente ley. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en él podrá interpretarse en menoscabo de esa protección. En caso de duda, se decidirá lo que más favorezca al autor».

[...]

Considerando: Que para poder afirmar que las tarifas fijadas por SODINPRO infringen la cláusula de salvaguarda del Art. 133, SGACEDOM ha tenido que probar y no lo ha hecho: a) Que SODINPRO incluye como parte de la remuneración fijada en su tarifa el pago correspondiente a los autores, en cuyo caso sí podría afirmarse que la misma menoscaba el derecho de estos últimos, administrados por SGACEDOM; b) Que SODINPRO señala en su Reglamento de Tarifas que el mismo incluye también el derecho de comunicación pública de las obras contenidas en los fonogramas, lo cual sería ilegal si no estuviese autorizada para esa gestión; c) Que SODINPRO anuncia en su Reglamento de Tarifas que con su cancelación los usuarios quedan exentos de pagar las remuneraciones administradas por SGACEDOM; y d) Que en los términos de la declaración concertada al Artículo 1.2 del TOIEF, SODINPRO señalara en su Reglamento de Tarifas que con ellas no se hace necesaria la autorización de los autores de las obras contenidas en los fonogramas.

Considerando: Que como lo aclara la Guía de la Convención de Roma, la cláusula de salvaguarda lo que quiere decir es que los derechos conexos o su extensión no pueden ser más amplios que los de los autores, mandato convencional dirigido a los legisladores nacionales para que no incluyan a favor de artistas, productores o radiodifusores derechos que no ostentan los autores, lo que no ocurre en la legislación dominicana; que por el contrario, la Ley No. 65-00 consagra a favor de artistas o productores un derecho de remuneración por la comunicación pública de los fonogramas (salvo en el caso de puesta a disposición a través de

transmisiones interactivas), mientras que los autores gozan de un derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicación pública de sus obras, es decir, que el contenido de los derechos atribuidos a artistas y productores es en ese caso inferior a los reconocidos a los autores; que si una legislación reconoce «derechos iguales» (como aquellas que atribuyen a los productores un derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus fonogramas), como ocurre en varios textos nacionales, tampoco se infringe la cláusula de salvaguarda, porque ésta lo que obliga es a que no haya una protección legal «superior», pero no impide que sea equivalente.

Considerando: Que no sería coherente con la «cláusula de salvaguarda» que, por ejemplo, la utilización de una obra por determinado medio o procedimiento fuese lícita sin el consentimiento del titular ni pago de remuneración (por ubicarse entre los casos de excepción al derecho exclusivo de explotación del autor), mientras que en las mismas circunstancias, el uso de una interpretación o ejecución artística, de una producción fonográfica o de una emisión de radiodifusión, estuviera sujeta al consentimiento previo del titular del respectivo derecho y sometida, además, a una contraprestación económica; que eso no ocurre en el caso que nos ocupa, pues la cláusula de salvaguarda va dirigida a los legisladores y ninguna relación tiene con el monto de las tarifas; que de lo contrario, se castigaría sin razón a una eficaz gestión colectiva de los derechos conexos, en favor de una gestión deficiente de los derechos de los autores, si aquella debiera necesariamente seguir la suerte de las tarifas fijadas por la sociedad de gestión colectiva de los autores, si ésta a su vez mantiene tarifas mínimas o, incluso, hasta ridículas; que la misma cláusula de salvaguarda de la Convención de Roma también aparece en el TOIEF, de modo que no puede ofrecer una interpretación distinta.

Considerando: Que la segunda parte del Art. 133 de la Ley No. 65-00 desarrolla el principio «in dubio pro auctoris», el cual aparece expresado en los siguientes términos: «En caso de duda, se decidirá lo que más favorezca al autor»; que esa norma se entiende en el sentido de que, si en un conflicto entre el titular del derecho de autor y el de un derecho conexo (o entre el derecho del autor y cualquiera otro previsto en la ley),

existieren dudas interpretativas, éstas deben resolverse en beneficio del titular del primero; que, en consecuencia, para la aplicación del «in dubio pro auctoris» tiene que haber dudas interpretativas, lo que no ocurre en el caso de la especie, ya que los derechos de cada uno de los titulares envueltos están suficientemente claros en la Ley No. 65-00 y la facultad de homologar las tarifas puesta a cargo de esta Oficina tampoco deja ninguna duda.

Considerando: Que como se desprende de la lectura del Artículo Primero tanto de la Convención de Roma como del TOIEF y sus correspondientes glosas, la imposibilidad de menoscabar la protección conferida a los autores de obras musicales por el hecho de que se otorgue protección a los productores de fonogramas, se entiende en el sentido de que siempre será necesario contar con la autorización de ambos para la comunicación pública de obras musicales incorporadas en fonogramas; que partiendo de lo anterior, es preciso concluir que no existe preeminencia económica de los derechos de los autores de obras musicales sobre los derechos de los productores de fonogramas; que a la luz de este razonamiento y por todo lo anterior, no es dable considerar que el Reglamento de Tarifas sometido por la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos, Inc. (SODINPRO) sea violatorio del Art. 133 de la Ley No. 65-00, por el hecho de que sus valores excedan los que mantiene en vigencia la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM); que, en consecuencia, el alegato de la SGACEDOM debe ser rechazado.⁸⁸

b) Carácter unilateral de la facultad de fijación de tarifas. Sentido del art. 164 de la Ley No. 65-00

Considerando: Que en su segundo medio, la SGACEDOM plantea lo que más favorece a los autores de obras musicales es no homologar dicho Reglamento con los valores que se proponen en el mismo, sino que, a partir

⁸⁸ ONDA, Resolución No. 1-04, 20 de febrero de 2004.

del Reglamento de Tarifas propuesto por la SGACEDOM, SODINPRO presente a homologación un nuevo reglamento, en el cual los valores de sus tarifas sean menores en un 50% a los valores de las tarifas contenidas en el Reglamento de SGACEDOM, por ser dicho criterio una norma internacionalmente aceptada.

[...]

Considerando: Que a la luz de estas consideraciones doctrinales se concluye que esta Oficina: a) no puede aumentar o disminuir el monto de las tarifas presentadas a homologación por la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos, Inc. (SODINPRO), sino impartir o no su homologación, pues de lo contrario estaría irrumpiendo contra su derecho exclusivo a fijarlas; b) sólo podría rechazar la homologación del Reglamento de Tarifas de la SODINPRO si el mismo fuese ilegal, inadecuado o excesivo; y c) podría recomendar a la SODINPRO y esta acoger o no la propuesta de una disminución de sus tarifas, pero ya una vez que las mismas se encuentren homologadas, si considera que con ello se podrían acelerar acuerdos con los usuarios, evitar procesos judiciales o facilitar un proceso conciliatorio.

Considerando: Que en el criterio de esta Oficina, la homologación que le impone el Art. 164 de la Ley No. 65-00 implica simplemente constatar que las tarifas fijadas por las sociedades de gestión colectiva no infringen ninguna disposición legal irrenunciable o no relajable por la voluntad de los interesados, y nada más; que, en consecuencia, la facultad de homologación sólo procede por estrictas razones de legalidad y no de oportunidad, de modo que, a menos que la tarifa infrinja expresamente una disposición legal de orden público, la Oficina Nacional de Derecho de Autor no puede intervenir en relación con su monto o su comparación con la fijada por otra sociedad de gestión, a menos que constituya, por ejemplo, un «abuso de posición de dominio», o que la sociedad no esté autorizada para funcionar o, en su caso, para administrar derechos no confiados a su gestión.

Considerando: Que si esta Oficina interpretara la norma de una forma intervencionista, por razones de conveniencia u oportunidad y no por motivos de ilegalidad, estaría violando la propia Ley No. 65-00, que

concede a las sociedades de gestión la facultad unilateral de «fijar» las tarifas y a la Oficina Nacional de Derecho de Autor simplemente la facultad de homologarlas.⁸⁹

c) Carácter unilateral de la facultad de fijación de tarifas. Sentido del art. 92 del Reglamento No. 362-01

Considerando: Que de la lectura del Artículo 92, numeral 6 del Reglamento No. 362-01, se determina que constituye un mandato ineludible para las sociedades de gestión colectiva la fijación de las tarifas correspondientes a las cesiones de derechos de explotación o a las licencias de uso que otorguen sobre el repertorio que administren; que ni la Ley No. 65-00 ni el Reglamento No. 362-01 sujetan ese deber al cumplimiento de una determinada obligación, de donde resulta que se trata de un acto unilateral y soberano, cuya formulación y posterior homologación no permiten intervención o impedimento de cualquier tipo; que en modo alguno el Reglamento puede establecer una limitación que la propia ley no establece; que el Reglamento debe interpretar la letra y el espíritu del legislador y si éste hubiere querido incorporar alguna limitación porcentual en cuanto a la remuneración de los titulares de derechos conexos en comparación con los titulares de derechos autorales, lo habría hecho expresamente; que, por demás, el hecho de que la tarifa fijada por una sociedad de gestión colectiva de derechos conexos sea más elevada que la establecida por la entidad administradora del derecho de autor, es una cuestión de hecho y no de derecho, de oportunidad o conveniencia y no de ilegalidad; que en consecuencia, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) no puede oponerse a que la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos, Inc. (SODINPRO) establezca su Reglamento de Tarifas y mucho menos pretender que esta reduzca sus tarifas en un 50% partiendo de los valores de las tarifas contenidas en su Reglamento pre-

⁸⁹ ONDA, Resolución No. 1-04, 20 de febrero de 2004.

sentado a homologación, máxime cuando: a) la fórmula de que los productores de fonogramas perciban la mitad de lo que perciben los autores, alegada en provecho de ese argumento, no figura ni en la Ley No.65-00, ni en el Reglamento No. 362-01, ni en la Convención de Roma ni el TOIEF; y b) ambas sociedades parten de parámetros distintos para la definición del monto base de sus tarifas; que, en consecuencia, el alegato de la SGACEDOM debe ser rechazado.⁹⁰

d) Recurso en contra de una resolución homologatoria de las tarifas de una sociedad de gestión colectiva. Plazo para interponerlo

Considerando: Que de la lectura combinada de los textos antes citados [Artículos 164 de la Ley No. 65-00 y 92, numerales 1, 6 y 7 del Reglamento No. 362-01], se desprende que las sociedades de gestión colectiva disponen de un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la homologación de sus tarifas para: a) su inscripción en el Registro Nacional de Derecho de Autor; y b) su publicación en por lo menos un diario de circulación nacional; que asimismo, se extrae como conclusión de los indicados textos, que la tarifa de una sociedad de gestión colectiva homologada por esta Oficina entra en vigor treinta días después de la fecha de su publicación.

[...]

Considerando: Que como consecuencia de lo anterior, debe entenderse que todo recurso intentado en contra de una resolución que homologue la tarifa de una sociedad de gestión colectiva debe ser interpuesto antes de que la tarifa homologada entre en vigor, esto es, dentro de los treinta días que siguen a su publicación.⁹¹

⁹⁰ ONDA, Resolución No. 1-04, 20 de febrero de 2004.

⁹¹ ONDA, Resolución No. 19-04, 14 de junio de 2004.

e) Significado de derecho exclusivo. Valoración del monto de las tarifas establecidas por sociedades de gestión colectiva diferentes

Considerando: Que en quinto término, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Inc. (ADORA) ha debido probar las condiciones que, a su juicio, determinan que el porcentaje establecido por la SODINPRO es excesivo y desproporcionado en comparación con la tarifa de SGACEDOM y en comparación con la tarifa establecida en otros países de Latinoamérica con más años de experiencia con las sociedades de gestión, lo que no hecho [sic]; que los montos de las tarifas fijadas por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) y por sociedades de gestión colectiva en otros países de Latinoamérica, no pueden ser considerados una limitante para que la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos, Inc. (SODINPRO) presente unos montos tarifarios diferentes o no equiparables a los mismos; que de conformidad con el Art. 19 de la Ley No. 65-00, los autores de obras literarias y artísticas gozan de un derecho exclusivo; que cuando el derecho es exclusivo, debe entenderse que sólo el autor o su representante tiene el derecho de autorizar o prohibir el uso de su obra y, consecuentemente, sólo el autor o su representante –en el caso que nos ocupa, una sociedad de gestión colectiva– tiene la potestad absoluta de fijar la remuneración que exigirá para otorgar su consentimiento; que en ese sentido, el Dr. Ricardo Antequera Parilli, al referirse a la fijación de tarifas por las sociedades de gestión colectiva, ha consignado que «como representante, mandataria o titular de una “cesión fiduciaria” de los derechos de sus asociados, según la posición que se adopte (y de los asociados a entidades extranjeras con las cuales existan contratos de representación), la entidad de gestión ejerce la facultad de fijar unilateralmente el monto de la contraprestación correspondiente al uso del repertorio que administra, lo que no impide, en la práctica que dicha cantidad –o porcentaje–, se determine mediante negociaciones voluntarias con los usuarios»; que el carácter exclusivo en materia de derecho de autor no constituye ninguna excepcionalidad, porque es común a todos los derechos de propiedad; que las comparaciones de tipo económico entre las tarifas homologadas a SGACEDOM y SODINPRO no constituyen un

fundamento jurídico válido para revocar la resolución que es objeto de los recursos interpuestos; que las políticas económicas que puedan tener las respectivas entidades de gestión pueden ser diferentes y no cabría exigir que alguna de ellas, al establecer sus tarifas resigne el adecuado valor del uso del repertorio que administra ni poner límites económicos que no tengan un fundamento jurídico razonable, que surja del ordenamiento legal vigente; que como consecuencia de todo lo anterior, el medio presentado por la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Inc. (ADORA) debe ser rechazado.⁹²

f) Recurso en contra de una resolución homologatoria de las tarifas de una sociedad de gestión colectiva. Suspensión inmediata de su ejecución por la interposición del recurso

Considerando: Que en lo que podríamos considerar como su segundo medio, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Inc. (ADORA) alega que la entrada en vigencia de la tarifa de SODINPRO debe ser suspendida como resultado de la presentación de su recurso, ya que el mismo está revestido de los caracteres de urgencia, por la confusión que crea entre su membresía al no saber a quien pagar los derechos de ejecución pública que le pertenecen al autor y porque viola la parte in fine del Art. 113 de la Ley No. 65-00 y más aun cuando su membresía ha estado pagando el 100% de las obras musicales que utiliza a SGACEDOM.

Considerando: Que en primer término, se reconoce que la interposición de un recurso en contra de un acto administrativo suspende su ejecución y que no hace falta dictar un acto expreso para hacer constatar dicha condición; que así las cosas, la entrada en vigencia de la tarifa de SODINPRO se encuentra suspendida desde el mismo momento en que la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Inc. (ADORA) interpuso su recurso.⁹³

⁹² ONDA, Resolución No. 19-04, 14 de junio de 2004.

⁹³ ONDA, Resolución No. 19-04, 14 de junio de 2004.

g) Una eventual revocación de la resolución que homologue tarifas de una sociedad de gestión colectiva recaería sobre las tarifas y no sobre la publicación que se haga de ellas.

Considerando: Que en lo que podríamos considerar como su cuarto medio, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Inc. (ADORA) alega que la publicación de la tarifa de SODINPRO realizada en el periódico El Caribe de fecha 15 de marzo de 2004 debe ser revocada por excesiva y carente de base jurídica al caer en la ilegalidad de violentar el Art. 133 de la Ley No. 65-00.

Considerando: Que de la lectura de los Artículos 164 de la Ley No. 65-00 y 92, numeral 7 del Reglamento No. 362-01, se determina que constituye un mandato ineludible para las sociedades de gestión colectiva la publicación de las tarifas presentadas a homologación por ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor; que en todo caso y de ser admisible, la revocación recaería sobre las tarifas sometidas a homologación y no sobre la publicación que de ellas se haga, por lo que el medio que se estudia debe ser rechazado.⁹⁴

h) La nulidad de una tarifa de una sociedad de gestión colectiva sometida a homologación no puede extenderse al resto de las tarifas presentadas a modo de tarifario o reglamento de tarifas

Considerando: Que el principio general del derecho que proviene de la interpretación de los contratos de que la nulidad de una cláusula contractual no implica la nulidad del resto del contrato, ha sido recogido por muchas legislaciones en materia administrativa, al disponer, por ejemplo, que si el vicio de nulidad afecta sólo una parte del acto administrativo, el resto del mismo tiene plena validez.

Considerando: Que así las cosas, conspira contra el interés público y social del Derecho de Autor y va en contra del carácter de interés público que tiene la Ley No. 65-00 –al demorar injustificadamente su cumplimiento por

⁹⁴ ONDA, Resolución No. 19-04, 14 de junio de 2004.

parte de los usuarios de fonogramas— el que esta Oficina, considerando nula la tarifa fijada por concepto de la comunicación pública de fonogramas sincronizados con imágenes, mantenga los efectos de la «no homologación» a todo el tarifario, si el resto de las tarifas no se encuentra viciado de nulidad; que este criterio contraviene las obligaciones de observancia contempladas tanto en el TOIEF como en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (AADPIC).⁹⁵

i) Un productor de fonogramas y la sociedad de gestión colectiva que lo represente no pueden percibir la remuneración consagrada en el art. 142 de la Ley No. 65-00 por la utilización secundaria de un fonograma a través de su comunicación pública o radiodifusión en forma sincronizada en una obra audiovisual

Considerando: Que a este respecto, cabe consignar lo siguiente: en primer lugar, si bien hay que entender que el Art. 142 de la Ley no fue modificado por hecho de la ratificación del TOIEF y que en consecuencia, a la luz del citado texto, los productores de fonogramas pueden ser favorecidos con una remuneración equitativa y única por el uso tanto de un fonograma publicado con fines comerciales como de una reproducción del mismo para cualquier forma de comunicación al público en forma directa e indirecta; en segundo lugar, aun cuando debe asumirse que la inclusión de un fonograma en una producción audiovisual o lo que es lo mismo, la sincronización de fijaciones musicales con imágenes, constituye un acto de reproducción, contemplado entre los derechos exclusivos que corresponden al productor de fonograma, no puede estarse conteste con el criterio de que tal reproducción constituye un uso indirecto por el cual un productor de fonograma debe recibir una remuneración equitativa, toda vez que la noción de fonograma contenida en el Art. 16, numeral 2, de la Ley No. 65-00 – la misma del Art. 2, literal b, del TOIEF excluye expresamente como tales las fijaciones en obras cinematográficas o audiovisuales.

⁹⁵ ONDA, Resolución No. 21-04, 11 de agosto de 2004.

Considerando: Que la definición de fonograma recogida por la Ley No. 65-00 en su Art. 16, numeral 2 es la siguiente: «Toda fijación efectuada por primera vez de los sonidos de una ejecución o interpretación de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual».

Considerando: Que la indicada definición parte de la consignada en el TOIEF, en su Art. 2, literal b), el cual define fonograma como: «Toda fijación de una ejecución o interpretación de sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual».

Considerando: Que la autoralista brasileña Vanisa Santiago, al comentar la citada definición de fonograma aclara: «... la definición de fonograma del Tratado de la OMPI se refiere a toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual. Con eso, según la Declaración Concertada respecto del artículo 2b), no se pretende que los derechos del productor sobre el fonograma sean afectados por su incorporación en una obra cinematográfica o audiovisual. Lo que se infiere de la redacción es que la fijación que se hace directamente en las bandas sonoras de las películas es la que no es considerada como un fonograma».

Considerando: Que en la Guía de la Convención de Roma y el Convenio Fonogramas (OMPI, Ginebra, 1982), se concluye en forma categórica (p. 134): «... si son simultáneas la fijación visual y la fijación sonora, la segunda no puede tener el carácter autónomo de una fijación exclusivamente sonora, sino que es más bien una parte de la obra audiovisual original»; que así las cosas, la Guía ejemplifica: «si la pista sonora forma parte integrante de una película, el productor cinematográfico puede entablar una acción basada en las leyes o en los convenios en materia de derecho de autor, para impedir la reproducción de una parte esencial de su película, es decir, de la pista sonora».

Considerando: Que si la definición de fonograma antes copiada sugiere que no es tal la fijación de una ejecución, interpretación o representación de sonidos en una obra audiovisual, cabe concluir que el derecho de remuneración equitativa a que se refiere el Art. 142 de la Ley No. 65-00

no puede ser percibido por un productor de fonogramas por su utilización secundaria a través de su comunicación pública o radiodifusión en forma sincronizada con imágenes y, a fortiori, por la sociedad de gestión colectiva que lo represente.⁹⁶

j) Carácter taxativo de sus facultades respecto de las sociedades de gestión colectiva. Incompetencia para controlar la legalidad de las decisiones emanadas de una asamblea general de una sociedad de gestión colectiva

Considerando: Que en el criterio de esta Oficina, el ejercicio de la función de autorización, inspección y vigilancia de las sociedades de gestión colectiva, atribuida por los Artículos 187 de la Ley No. 65-00 y 107, numeral 3, del Reglamento No. 362-01, comprende las facultades contenidas en los Artículos 167 de la Ley No. 65-00 y 95, 96, 97, 98, 99 y 100 del Reglamento No. 362-01, en forma taxativa; que por demás, atribuyéndosele a esta Oficina un rol pasivo en una asamblea general de una sociedad de gestión colectiva, de conformidad con el Art. 100 del Reglamento No. 362-01, mal haría el legislador en facultarla paralelamente para controlar a posteriori la legalidad de las decisiones emanadas de la misma; que si bien es cierto que dentro de las facultades especializadas de control del Estado sobre las sociedades de gestión colectiva se encuentra la de decidir sobre las demandas en impugnación contra los actos de elección o de administración de la sociedad, en nuestro ordenamiento jurídico el ejercicio de esa facultad correspondería al Poder Judicial en tanto órgano del Estado y no a la autoridad administrativa; que en ese orden, los autoralistas argentinos Carlos Villalba y Delia Lipszyc son contestes en afirmar que «va de suyo que los titulares de obras tiene derecho a demandar ante la justicia el control de la legalidad de las decisiones de las asociaciones, es decir, el análisis de los procedimientos seguidos por éstas en orden al cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias y a asegurar al asociado el ejercicio de su derecho de defensa».

⁹⁶ ONDA, Resolución No. 21-04, 11 de agosto de 2004.

Considerando: Que en consecuencia, estando sujetas a numerus clausus las facultades comprendidas en el ejercicio de la función de autorización, inspección y vigilancia de las sociedades de gestión colectiva por esta Oficina y siendo incompetente para controlar la legalidad de las decisiones emanadas de una asamblea general de una sociedad de gestión colectiva, esta Oficina no puede abocarse al conocimiento y ponderación de los alegatos presentados por los señores Oscar Mendoza Camino y Benjamín Bujosa Mieses, como sustento de su instancia.

[...]

Considerando: Que en tal virtud, procede acoger el medio de inadmisión propuesto por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) y declarar la incompetencia *ratione materiae* de esta Oficina para decidir el caso que nos ocupa, sin abocarse a estudiar los méritos de la instancia sometida por los señores Oscar Mendoza Camino y Benjamín Bujosa Mieses, sin reenviar el asunto a otra jurisdicción por haber agotado sus poderes, ya que al desapoderarse no puede, sin cometer exceso de poder, determinar ella misma la competencia y designar el tribunal que deberá conocer la cuestión.⁹⁷

III. DECISIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Registro de nombres comerciales que contengan nombres geográficos. Requisitos

Aunque la Ley No. 20-00 no trae una previsión similar en lo que respecta al registro de nombres geográficos, las consideraciones expuestas en este fallo, referido a la derogada Ley No. 1450 de 1938, mantienen sin duda plena vigencia:

Considerando, que los ordinales b y d del inciso 7 del Artículo 8 de la Ley 1450 de 1938, que alega la recurrente han sido violados en la sen-

⁹⁷ ONDA, Decisión No. 17-04, 30 de agosto de 2004.

tencia impugnada, disponen que no podrán ser registrados los términos o locuciones que están en uso general ni los nombres geográficos cuando por sí solos constituyen la marca; que de lo anterior se infiere que el registro de nombres comerciales que contengan nombres geográficos, como el de la especie, está subordinado, conforme dichos textos, a la doble exigencia de que el nombre geográfico que se registre debe ser parte de una denominación compuesta en la que este nombre geográfico no designe únicamente la marca y de que éste a su vez no sea genérico y pueda individualizarse del nombre geográfico; que el nombre geográfico puede ser registrado como nombre comercial, si el mismo no constituye por sí solo, el nombre comercial registrado; que el nombre «Bávaro», contrario a lo que alega la recurrente y conforme dicho artículo, no puede ser registrado en beneficio exclusivo de alguien, porque nadie puede apropiarse para uso particular y exclusivo de un nombre geográfico.⁹⁸

2. *Confusión entre signos distintivos*

A) Cuestión de hecho. Nombres comerciales

En el ámbito de los nombres comerciales, ha sido decidido que «la apreciación de cualquier parecido o la estimación de que no existe parecido entre [...] denominaciones, es asunto de fondo que los jueces aprecian soberanamente y que como cuestión de hecho escapa al control de la casación».⁹⁹

⁹⁸ Suprema Corte de Justicia, sentencia No. 1 de fecha 5/5/1999, B.J.1062. Hotelera Bávaro, S.A. (recurrente) c. Fiesta Bávaro Hotel, S.A. (recurrida), <http://www.suprema.gov.do/consultas/consultas_sentencias/detalle_info_sentencias.aspx?ID=106220001>. [Consulta: 5/4/2014].

⁹⁹ Suprema Corte de Justicia, sentencia de fecha 5/8/1999, B.J.1062, Hotelera Bávaro, S.A. (recurrente) c. Fiesta Bávaro Hotel, S.A. (recurrida), <http://www.suprema.gov.do/consultas/consultas_sentencias/detalle_info_sentencias.aspx?ID=106220001>. [Consulta: 5/4/2014].

B) Determinación del riesgo de confusión entre marcas

En el caso de las marcas, se ha juzgado que de afirmarse que dos marcas de fábrica son diferentes debe explicarse «en qué consiste esa diferencia» y motivarse «si tal coincidencia en cuanto al género del producto que ampara y a su denominación, podía causar confusión o equivocación en el público consumidor».¹⁰⁰

Para caracterizar la diferencia entre marcas ha bastado «una simple comparación» que permita evidenciar la posibilidad de confusión. En ese orden, partiendo de una compulsa visual entre dos signos distintivos de este tipo, se concluyó que eran:

[...] idénticos en casi la totalidad de las letras que los componen, que tienen un sonido parecido, y además, se trata de productos equivalentes, en tal sentido, resulta incuestionable, que el lanzamiento al mercado de la marca cuyo registro se pretende conduciría a las personas que intervienen en el mercado, y particularmente a los consumidores, a incurrir en confusión y error, con todos los perjuicios que ello implica.

Aun tratándose de marcas evocativas, el tribunal consideró que su intrínseca condición descriptiva no puede implicar, de plano, su reproducción sin caer en el riesgo de la confusión:

Considerando: que el hecho de que se trate de marcas evocativas y de que cualquier persona tenga derecho a evocar en sus marcas las mismas cualidades, propiedades o características, no es sinónimo de que estos signos deben ser idénticos; que si bien se trata de marcas débiles, dicha fragilidad se limita al hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen los mismos conceptos, no así, que se incurra en la reproducción o imitación total o parcial de su marca, y es que ciertamente,

¹⁰⁰ Suprema Corte de Justicia, sentencia No. 4 de fecha 1/10/2003, B.J.1115. Sunoco Overseas, Inc. (recurrente) c. Ingeniería Ventas y Servicios, C. por A. (recurrido).

es posible evocar una misma característica en dos productos con vocablos totalmente diferentes.¹⁰¹

C) Valoración en abstracto de la confusión. Principio de especialidad. Inicio del derecho. Sentencia pionera de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago

El 6 de abril de 2005, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago dictó la que fue su primera sentencia en materia de propiedad industrial.¹⁰² El fallo del tribunal de alzada rechazó un recurso de apelación incoado en contra de una sentencia dictada el 11 de enero de 2005 por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, que declaró al representante de Óptica Alta Visión Cibao culpable de haber violado el art. 166 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, del 8 de mayo de 2000, en perjuicio del representante de Óptica Cibao, C. por A., ordenándole al primero retirar el uso del distintivo «Cibao» como identificación de su establecimiento comercial.¹⁰³

La Corte, al rechazar el recurso de apelación de Óptica Alta Visión Cibao, retuvo tres juicios de valor que merecen atención. El primero es la valoración en abstracto de la posibilidad de confusión entre signos distintivos similares. En su parte motiva, la Corte precisa: «[...] para que quede establecida la posibilidad de confusión no es necesario que

¹⁰¹ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia No. 260, expediente No. 026-02-2006-00475, de fecha 30/5/2007. PEPSICO, Inc. (recurrente) c. Abraham Marcelo Torres González (recurrido) / Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, resolución No. 0020/2006, de fecha 9/2/2006.

¹⁰² Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, sentencia No. 277-CPP, expediente No. 6747-2005. Código del Tribunal 359, de fecha 6/4/2005 Alta Visión Cibao (recurrente) c. Óptica Cibao (recurrida).

¹⁰³ Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia sobre infracción de acción privada No. 50, expediente No. 369-04-00022, de fecha 11/1/2005. Óptica Cibao, C. x A. (querellante y actor civil) c. Óptica Alta Visión (imputado).

en efecto existan evidencias de que en la práctica se haya producido tal confusión [...] La confusión sólo debe ser posible y susceptible de acontecer, de donde no es necesario que existan evidencias de que la misma se produjo». Con este razonamiento, la Corte hizo una correcta apreciación del art. 166, literal b), numeral ii, de la Ley No. 20-00, que sanciona, como dijimos, el uso de un signo distintivo parecido a un nombre comercial, cuando ello fuese «*susceptible de crear confusión*» (la cursiva es nuestra).

Como segundo criterio interesante destaca la aplicación del principio de especialidad, derivación esencial de los signos distintivos, que en el caso de los nombres comerciales se expresa en la distinción en el mercado de actividades económicas de un agente económico de aquellas actividades de otro que sean idénticas o similares. Este principio limita la posibilidad de oponer un nombre comercial protegido frente al uso o registro de otro que tiene por objeto un signo idéntico o similar para actividades económicas idénticas o similares.

Ante el planteamiento de la parte recurrente de que existen empresas de otros ramos de productos y servicios que utilizan la palabra Cibao, la Corte santiaguera antepuso el mencionado principio, esgrimiendo que «el impedimento a utilizar una marca o nombre comercial se refiere a que distinga productos y servicios de la misma naturaleza. De manera que pueden concurrir en un mismo mercado, empresas con nombres idénticos o similares siempre que se refieran a productos o servicios diferentes». Y agregó:

[...] la posibilidad de confusión entre ambos nombres comerciales resulta de la utilización de la palabra «Cibao» para el negocio de ópticas, en un mismo espacio territorial, de manera que la similitud existente entre los nombres utilizados por el recurrente en su negocio de óptica evoca en la mente del consumidor que los productos que expende provienen de «Óptica Cibao», la cual es reconocida desde hace tiempo en la región como empresa dedicada a la fabricación de lentes, compra, venta y distribución de monturas ópticas.

Último criterio valorativo objeto de comentario es el alcance de la publicación del aviso de solicitud de registro. La parte recurrente planteó a la Corte que el juez a-quo debió ponderar que el nombre Alta Visión Cibao había sido «aprobado legalmente», lo que le otorgaba un «peso legal» imposible de obviar. Frente a este argumento, la Corte razonó de la siguiente manera:

Que si bien es cierto que obra como pieza del expediente un recibo relativo a gastos de publicación del nombre comercial «Alta Visión Cibao», no menos cierto es que dicha publicación no es constitutiva de derechos sobre el nombre solicitado. Ello así, toda vez que dicha publicación se ha realizado a los fines establecidos en el Artículo 80 de la Ley 20-00, a los fines de que los interesados interpongan las oposiciones que sean pertinentes en contra de la solicitud, en los plazos y condiciones previstas en los numerales 2 y 3 de dicho Artículo.

Para mayor sustento, agregó:

[...] el derecho sobre un nombre comercial se adquiere mediante su primer uso en el comercio, sin perjuicio de que además se pueda recurrir al registro, a los fines de establecer presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre [...] El derecho sobre el nombre comercial, en los casos en que se recurre al registro, se prueba por el certificado de registro expedido a nombre del solicitante, en las condiciones previstas en los textos precedentemente citados.

Tal como entiende la Corte, el art. 113 de la Ley No. 20-00 dispone que el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, sin necesidad de registro. De aquí resulta que, como establece el art. 116 del mismo texto legal, el registro de un nombre comercial es solo declarativo y no constitutivo de derechos: el registro declara un derecho preexistente, el cual está supeditado al uso –en forma real y efectiva– del nombre comercial con relación al establecimiento y/o actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite

que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusividad. Es por ello que el hecho de que se encuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia.

3. Registro de mala fe. Determinación de la notoriedad de una marca. Función de las marcas

La nulidad del registro de una marca con posterioridad al plazo de cinco años contados a partir de su fecha puede prosperar siempre y cuando se demuestre que fue efectuado de mala fe, al tenor del art. 92, numeral 5, de la Ley No. 20-00. Para caracterizar que el registro «no es precisamente inocuo o de buena fe» en el caso de una marca notoria se ha considerado el conocimiento del titular del registro de que la marca había sido registrada previamente en el país y de que la misma tenía ese carácter, lo que sugeriría «que en su día fue gestionado en el ánimo de tomar ventaja y aprovecharse de la reputación ajena». En lo que toca a la notoriedad de la marca, se agregó que un signo de este tipo se halla revestido de esa condición «cuando es sobradamente conocida en un sector de actividad, e inclusive, por el solo efecto de esa condición, al igual que como sucede con las marcas renombradas, podría ser utilizada por sus titulares sin necesidad de registro constitutivo».

Es por ello por lo que se consideró que «mercaderías de distintas categorías, destinadas en principio a comercializarse en diferentes áreas del mercado», identificadas por marcas similares, podrían «subsistir concomitantemente en el mercado, libres de interferencias, sin riesgo de error o engaño», lo que no sucedería así cuando un conjunto de ellas es identificada por una marca notoria, «que hará la diferencia a la hora en que el ciudadano profano» se aboque a comprar un producto y «entonces no esté en capacidad de evitar relacionarlo o vincularlo» con ella.

Enmarcando estas valoraciones, se juzgó que:

[...] las marcas, de cara a lo que es el flujo de mercancías y servicios en la sociedad de consumo, cumplen en el ordenamiento tres cometidos fun-

damentales, a saber: función distintiva, publicitaria y de garantía; que la distintividad es esencial, porque viabiliza al público la identificación de la oferta en un mercado abierto y abigarrado, en franco proceso de expansión y de libre competencia; que otro tanto se afirma de la publicidad y de la garantía, toda vez que lo primero propicia a los titulares la posibilidad de proyectarse y venderse mejor, mientras que lo segundo confiere al consumidor la ventaja de saber a quien dirigir potenciales reclamos y quejas.¹⁰⁴

4. Ejecutoriedad de las resoluciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

Aunque la Ley No. 20-00 prevé el carácter ejecutorio solamente para las resoluciones dictadas por el director general de ONAPI (art. 157, numeral 2), ha sido juzgado que las resoluciones de los directores de sus departamentos revisten igual condición:

[...] para que los actos de la administración puedan ser eficaces, no pueden estar sujetos a homologación judicial y son ejecutorios, a menos que, mediante el procedimiento correspondiente, y a título de medida cautelar, un Juez ordene la suspensión de su ejecución.

[...] no existe constancia de que la Resolución No. 417 de fecha 27 de julio de 2011, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual [sic], haya sido revocada, ni mucho menos suspendida su ejecución, por lo que este Tribunal debe asumir que la misma es conforme a derecho y ejecutoria.

El hecho de que dicha Resolución haya sido objeto de apelación, no suspende su ejecución, a menos que la ley disponga lo contrario, en aplicación del principio de eficacia de los actos de la administración pública.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia No. 385, expediente No. 026-02-2006-00779, de fecha 17/7/2007. Nike International, Ltd. (recurrente) c. CAMPOMAR, S.L. (recurrida). Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), resolución No. 0069-2006, de fecha 10/8/2006.

¹⁰⁵ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia No. 365-13-01003, expediente No. 365-12-00254,

5. Observancia de los derechos de propiedad industrial

A) Tribunal competente para juzgar ilícitos en materia de propiedad industrial

La Ley No. 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), del 20 de noviembre de 2006, introdujo un importante cambio en la Ley No. 20-00, el cual es la modificación de su art. 166 en lo atinente al aumento de la pena máxima de dos a tres años para los ilícitos en esta rama. Dicha variación hizo surgir en su momento una interrogante a propósito de los tribunales penales que juzgarían los mismos, conforme el art. 72 del Código Procesal Penal: ¿serían competentes los tribunales unipersonales, por perseguirse su sanción por acción privada (salvo el caso de la opción por la acción pública en materia de marcas) o los tribunales colegiados, por ser la pena privativa de libertad superior a dos años? La disyuntiva la clarificó por primera vez la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte, mediante su Resolución de Petición No. 001, del 8 de enero de 2008, al declarar que los tribunales competentes son los colegiados.

El dictamen del tribunal francomacorisano se basó en un conflicto negativo de competencia suscitado entre la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia y el Primer Tribunal Colegiado del Departamento Judicial de Duarte, al declararse ambos incompetentes para conocer de una litis relativa a un nombre comercial. El fallo de la Cámara Penal de la Corte del Departamento Judicial de Duarte se contrae, sucintamente, a consignar que el legislador, al establecer la integración colegiada del Juzgado de Primera Instancia para conocer de casos que aparejen una pena superior a los dos años de privación de libertad, no ha sustraído de su esfera de competencia los asuntos de acción privada, por ser preferible, en virtud del principio *favori rei*, la intervención de

tres jueces en vez de uno para su juzgamiento, por la gravedad de la eventual afectación de la libertad personal, sin importar la naturaleza simplificada o no del procedimiento seguido para llegar a la posible imposición de la pena. Transcribimos a continuación los párrafos claves de dicha decisión:

6.- Que si bien el Artículo 72 del Código Procesal Penal dispone que los tribunales de primera instancia «Son igualmente competentes para conocer de modo unipersonal de... los hechos punibles de acción privada», tal disposición no obsta para que se aplique[n] respecto de casos de acción privada, las disposiciones del mismo artículo que exigen que el tribunal se integre con tres jueces para conocer de los casos cuya pena privativa de libertad máxima prevista sea mayor de dos años, pues, en tal situación, estima esta corte, que procede aplicar el principio de que, allí donde no distingue el legislador no debe distinguir el intérprete, y considera, en consecuencia, que si no ha distinguido al establecer la competencia de una integración unipersonal del Tribunal de Primera Instancia para conocer de los casos de acción privada, es criterio de esta corte que tales expresiones no son excluyentes de la disposición general que exige la integración colegiada del mismo tribunal cuando se trate de conocer un asunto que [a] pareje una pena superior a los dos años de privación de libertad, pues, se trata de una disposición general a la que no hay disposición expresa que sustraiga los asuntos de acción privada, que además, la disposición de composición unipersonal del Tribunal de Primera Instancia para los asuntos de acción privada, no supone una incompetencia absoluta de éste, toda vez, que se está, en todo caso, ante el mismo órgano jurisdiccional, y el Código Procesal Penal sólo ha exigido mayor garantía para los casos más graves, al disponer que el tribunal se integre con tres jueces, en tanto los casos graves demandan mayor cuidado en su juzgamiento, dado que conllevan una mayor intensidad del poder punitivo estatal y, por tanto, de sus métodos de intervención y de control sobre los derechos del imputado;

7.- que si bien el legislador ha querido simplificar el procedimiento para los asuntos estimados como de menor gravedad, al instituir el procedimiento de acción privada, prescindiendo de la fase preparatoria y de la audiencia

preliminar, nada impide que al atribuir a un hecho tenido como de acción privada una pena más grave al límite ordinario, se siga el procedimiento simplificado de la acción privada ante el Tribunal Colegiado, pues, tanto el conocimiento del asunto mediante un procedimiento más simple que el procedimiento ordinario, como la atribución de poder jurisdiccional en tales casos, por regla general, a un juez unipersonal, constituyen una disminución de las garantías del sistema acusatorio, que si bien resultan tolerables bajo el prisma garantista de un debido proceso, constituyen una desventaja frente a las garantías que ofrece el tribunal colegiado; que por lo tanto, si bien pudiera hallarse alguna ambigüedad en los términos del Artículo 72 del Código Procesal Penal con relación al modo de integración para conocer de un delito de acción privada que conlleve una pena superior a los dos años, el principio *favori rei* conduciría razonablemente a preferir la intervención del tribunal colegiado frente al juez unipersonal, como medio más favorable a los derechos e intereses de las partes en el juzgamiento de un caso, pues, es un criterio generalmente aceptado el que asume esta corte, de que, a mayor número de juzgadores, mayor garantía para toda persona juzgada, sin importar la posición que ocupe en la situación adversarial de las partes en este y en todo caso;

8.- [...] que ante la constatación de que el hecho que origina el conflicto de competencia en el caso ocurrente, tiene por objeto el juzgamiento de un acto punible que conlleva una pena de tres años de privación de libertad, por los motivos expuestos, procede reconocer que el procedimiento a seguir conlleva la intervención de tres jueces en la integración del tribunal, aun cuando se trata de una cuestión de acción privada, pues, la conformación de tribunales permanentes para el juzgamiento de los asuntos reservados a los jueces unipersonales por resolución de la Suprema Corte de Justicia, no altera la competencia reconocida al Tribunal de Primera Instancia colegiado en el Código Procesal Penal, para conocer de los asuntos más graves.

9.- que al establecer el legislador en el Artículo 72 del Código Procesal Penal que «Para conocer de los casos cuya pena privativa de libertad máxima prevista sea mayor de dos años el tribunal se integra con tres jueces de primera instancia», ha querido que en los casos como éste, en que el hecho está sometido a la amenaza de una pena superior a los dos años, tan grave

afectación de la libertad sea ponderada por tres jueces y no por uno solo; por lo que no importa la naturaleza simplificada o no del procedimiento a [ser] seguido para llegar a la posible imposición de pena, cuando lo que interesa es que más de un juzgador profesional intervenga en la decisión;

10.- que aun cuando se trata de una cuestión regulada por una ley especial, la misma no ha introducido ninguna disposición capaz de alterar la competencia ordinaria de los tribunales de primera instancia pues, el Artículo 189 de la Ley Num. 20/00 se limita a expresar en una disposición transitoria que: «Los conflictos sobre propiedad industrial serán conocidos por los tribunales ordinarios [...]»; que por lo tanto, los tribunales ordinarios son hoy en la República, los tribunales de primera instancia, integrados en forma colegiada, pues a ellos corresponde el conocimiento del procedimiento ordinario, y estima esta Corte que en tal situación, nada impide que en el conocimiento de un asunto como éste, se siga el procedimiento simplificado reservado a todos los asuntos de acción privada, en razón de la gravedad de la pena prevista, y por disposición expresa del Artículo 72 del Código Procesal Penal, en su parte final, que al hacerlo así, otorga preponderancia al interés particular lesionado sobre el interés social, al dejar el asunto a la iniciativa y promoción de los particulares;

Por tales razones y motivos, esta Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís.

Resuelve:

Primero: Admite las pretensiones del solicitante. En consecuencia, declara que el tribunal competente para conocer de los asuntos de propiedad industrial sometidos a una pena superior a dos años, es el Tribunal de Primera Instancia ordinario, integrado por tres jueces, organizado como tribunal colegiado.¹⁰⁶

Este esclarecedor fallo clarifica, pues, que la competencia de los tribunales colegiados viene dada no por la naturaleza de la acción sino

¹⁰⁶ Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte, Resolución de Petición No. 001, de fecha 8/1/2008. L.H Internacional, S.A. (acusador y actor civil) c. José Gregorio Jerez Tejada (imputado).

por el máximo de la pena a imponer, sin importar la forma de persecución de los hechos punibles.

El mismo criterio del tribunal francomacorisano fue seguido por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, la que por sentencia 239/2013, del 20 de noviembre de 2013, declaró, en razón de la materia, su incompetencia para conocer de una querella con constitución en actor civil por supuesta violación al derecho sobre un rótulo, considerando las penas aplicables, de conformidad con los artículos 72 del Código Procesal Penal y 166 de la Ley No. 20-00. En sus considerandos claves, el tribunal expuso:

[...] las salas unipersonales sólo son competentes para conocer de aquellos casos cuya pena sea inferior o igual a dos años y en la especie el ilícito imputado a la parte querellada, conlleva penas que oscilan entre los seis (6) meses a tres (3) años de prisión correccional, de ahí que este tribunal resulta incompetente en razón de la materia, para conocer del presente proceso.
[...]

Que en la especie procede remitir el proceso de que se trata por ante la Secretaría General del Despacho Judicial Penal de Santiago, a fin de que esta proceda a apoderar uno de los Tribunales Colegiados de Primera Instancia de este Distrito Judicial, para que conozca del proceso por ser ese el tribunal competente en razón de la materia.¹⁰⁷

La asunción de esta clara línea de pensamiento ha tenido tropiezos en otras instancias judiciales. En efecto, por sentencias del 28 de mayo de 2012 y del 14 de marzo de 2013, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat¹⁰⁸ y el Tribunal

¹⁰⁷ Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia 239/2013, expediente No. 031-016-012013-01963 J.R., de fecha 20/11/2013. SERFINAM, S.R.L. y/o José Ramón Infante Vásquez (querellante) c. Pixel Marketing Solutions, S.R.L. y/o Camilo Ernesto Peña Espinal (imputado).

¹⁰⁸ Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, sentencia de fecha 28/5/2012, citada en sentencia de fecha 14/3/2013 del Tribunal Colegiado de la

Colegiado de ese mismo tribunal,¹⁰⁹ respectivamente, se declararon incompetentes en un caso de violación a derechos marcarios. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, al resolver el conflicto negativo de competencia por Resolución Administrativa No. 002, del 30 de abril de 2013, atendió a la letra original del art. 166, que preveía una pena máxima de dos años, y declaró que el tribunal competente para juzgar el asunto era la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat.¹¹⁰ En un proceso ulterior, y atendiendo a la inobservancia cometida por la Corte vegana, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, por Declaratoria de Incompetencia No. 00/2013, del 8 de julio de 2013, volvió a declararse incompetente para el juzgamiento del asunto y ordenó remitirlo ante la presidencia del Tribunal Colegiado.¹¹¹ Siguiendo ese precedente, en un caso subsecuente acogió una solicitud de incompetencia por sentencia contenida en un acta de audiencia de fecha 20 de enero de 2014.¹¹²

Hay que advertir que no toda violación a derechos de propiedad industrial será perseguible por acción privada, pues, al modificar también la Ley No. 424-06 el art. 32 del Código Procesal Penal, la acción, en el

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat.

¹⁰⁹ Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, sentencia de fecha 14/3/2013, expediente No. 165-2012-00013. Colgate Palmolive y Colgate Palmolive Company (acusadores y actores civiles) c. Supermercado Comprés y Antonio Manuel Taveras (imputados).

¹¹⁰ Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Resolución Administrativa No. 002, proceso No. 203-13-00488, de fecha 30/4/2013. Colgate Palmolive y Colgate Palmolive Company (acusadores y actores civiles) c. Supermercado Comprés y Antonio Manuel Taveras (imputados).

¹¹¹ Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Declaratoria de Incompetencia No. 00/2013, expediente No. 165-2012-00002, de fecha 8/7/2013. Industrias Macier y Rodolfo Andrés Rodríguez Camacho (querellantes y acusadores civiles) c. Farmoquímica Nacional y Nelly Josefina Marte Guzmán y Miguel Ángel Olivo Rodríguez (imputados).

¹¹² Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, acta de audiencia de fecha 20/1/2014, expediente No. 165-2012-00003. Industrias Macier y Rodolfo Andrés Rodríguez Camacho (querellantes y acusadores civiles) c. Industrias Bellín y José de Jesús Baldera Badía (imputados).

caso de marcas, puede ejercerse, a opción del interesado, como acción pública o acción privada. Hasta ese cambio, toda violación a derechos de propiedad industrial solo era perseguible por acción privada; con esta adecuación, la sanción de hechos punibles relacionados con diseños industriales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen y otros signos distintivos distintos de las marcas, seguirá siendo objeto de acción privada, disfrutando, excepcionalmente, la persecución de los delitos marcarios de un derecho de opción. En cuanto a las patentes, hay que significar que las violaciones a los derechos del titular de una patente de invención o modelo de utilidad serán resarcidas en lo adelante mediante su compensación civil, conforme el art. 166, numeral 2, de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

B) Medidas cautelares

En el caso particular del embargo preventivo y en materia de marcas, han sido advertidas dos condiciones para su autorización, a saber: 1) la existencia de un derecho industrial sobre una marca registrada, razonablemente justificado, del peticionario frente al agente que causa el posible daño, lo que puede ser probado con el certificado de registro de marca expedido por la ONAPI; y 2) la comisión de la infracción o su inminencia cuando se aporten pruebas suficientes que permitan suponer, razonablemente, su realización por parte del infractor.¹¹³

Del mismo modo, se ha matizado el objeto del embargo preventivo: en un proceso en el que se planteaba la comisión de actos de competencia desleal por el demandado, el tribunal apoderado autorizó el embargo, únicamente, respecto de medios de prueba tales como libros, registros y cualquier otra documentación que le permitieran justificar en su momento al demandante los daños materiales que le fueron alegadamente irrogados, pero en ningún caso documentos relativos a la

¹¹³ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, auto No. 214, expediente No. 034-2011-00157, de fecha 12/9/2011. Bayer (demandante) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. (LAM) (demandado).

contabilidad de la presunta infractora, y específicamente solo tres unidades de los objetos constitutivos de la alegada infracción en el domicilio de la presunta infractora. El argumento esgrimido para esa decisión planteó la diferencia de este embargo con el de derecho común:

[...] el caso de la especie no se trata de una medida de embargo conservatorio, bajo la expectativa de la existencia de un crédito justificado en principio, sino bajo los primores de la propiedad intelectual, en la clasificación de propiedad industrial, habidas razones de que la persona contra quien se solicita la medida, ha realizado actividades tendente[s] a socavar un diseño o una marca la cual eventualmente provoca y atenta contra la economía del hoy impetrante, razones por las cuales se agencia de medidas cautelares.¹¹⁴

De otro lado, ante la pretensión de revocación por ante el juez de los referimientos de un auto que haya ordenado un embargo preventivo, se ha advertido que los autos que otorgan medidas conservatorias no tienen autoridad de cosa juzgada y que estas «no pueden convertirse jamás en censuras previas o condenas anticipadas, ya que se constituirán [sic] en trabas prejudiciales» que comprometerían los principios de independencia e imparcialidad de los juzgadores. Asimismo, se ha señalado que los referidos autos pueden ser atacados por la vía principal en nulidad y recurribles en Apelación [sic]», por lo que sería el tribunal de alzada y no el juez de los referimientos el que tendría atribuciones para ordenar la revocación de una ordenanza en tal sentido, en caso de

¹¹⁴ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, auto No. 172/2012, expediente No. 035-12-098. Crocs, Inc. (demandante) c. Grupo Sportech Dominicana, S.R.L. (demandado).

En cuanto a la limitación del embargo únicamente sobre medios de prueba que permitan probar los daños materiales aducidos y en ningún caso documentos relativos a la contabilidad, Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 365-13-01643, expediente No. 365-13-01828, de fecha 16/7/2013. Shell Brands International, Inc. (demandante) c. Estación de Servicios Los Jazmines, S.R.L. (demandado).

ser recurrida, contando el juez de los referimientos con la posibilidad de ordenar su levantamiento provisional.¹¹⁵

En lo que toca a la ejecución de las medidas, se observan distinciones en cuanto al plazo de diez días previsto en el art. 174, numeral 3 de la Ley No. 20-00 para el inicio de la acción por infracción una vez dictado el auto que ordena la medida. Así las cosas, se ha interpretado que el mismo corre a partir de la fecha del auto,¹¹⁶ de su fecha de notificación¹¹⁷ y desde el día en que fuese retirado de la secretaría del tribunal que lo hubiese dictado.¹¹⁸ Respecto de la forma de prestación de la fianza, se ha optado por ordenar el depósito del monto establecido mediante el depósito de un cheque certificado en la secretaría del tribunal,¹¹⁹ en una cuenta bancaria¹²⁰ o a través de una póliza de seguros.¹²¹ En ocasión del dictamen de un embargo se previó su validación

¹¹⁵ Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, ordenanza No. 00664-2012, número único 302-12-00856, de fecha 22/11/2012. Nestlé Dominicana, S.A. y Societé des Produits Nestlé (demandantes) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).

¹¹⁶ Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, auto No. 00325-2012, número de control interno 00305/2012, de fecha 5/10/2012. Societé de Produits Nestlé, S.A. (demandante) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).

¹¹⁷ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, auto No. 214, expediente No. 034-2011-00157, de fecha 12/9/2011. Bayer (demandante) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. (LAM) (demandado).

¹¹⁸ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, auto No. 172/2012, de fecha 23/7/2012. Crocs, Inc. (demandante) c. Grupo Sportech Dominicana, S.R.L. (demandado). En este mismo sentido, Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 365-13-01643, expediente No. 365-13-01828, de fecha 16/7/2013. Shell Brands International, Inc. (demandante) c. Estación de Servicios Los Jazmines, S.R.L. (demandado).

¹¹⁹ Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, auto No. 00325-2012, número de control interno 00305/2012, de fecha 5/10/2012. Societé de Produits Nestlé, S.A. (demandante) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).

¹²⁰ Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, ordenanza No. 00664-2012, número único 302-12-00856, de fecha 22/11/2012. Nestlé Dominicana, S.A. y Societé des Produits Nestlé (demandantes) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).

¹²¹ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, auto No. 214, expediente No. 034-2011-00157, de fecha 12/9/2011.

en un plazo de treinta días a partir de su autorización y su ejecución a cargo de un alguacil de estrados de un tribunal diferente.¹²²

Una precisión que parecería sobreabundante, pero que fue apuntada ante el interés de un demandante que, no obstante ser ganancioso en primer grado, pretendía que se le autorizara a trabar varias medidas cautelares ante los eventuales recursos que podría interponer en el tiempo el demandado contra la sentencia que le condenó al pago de una indemnización, es que «el Tribunal apoderado de la acción por infracción a la propiedad industrial puede ordenar medidas conservatorias inmediatas antes o después de iniciada la acción, pero lógicamente, dicha competencia cesa cuando ya el Tribunal se ha desapoderado por haber dictado Sentencia al fondo».¹²³

Es de observar que aunque la efectividad de una medida cautelar se desprende de que su requerimiento y práctica se realicen sin conocimiento previo de la parte que será afectada con ella, se han registrado procesos en los que el juez de los referimientos ha ordenado la suspensión, bajo astringente, de la explotación de marcas hasta tanto se conozca el fondo de demandas civiles en contra de los infractores.¹²⁴

Bayer (demandante) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. (LAM) (demandado). En este mismo sentido, Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 365-13-01643, expediente No. 365-13-01828, de fecha 16/7/2013. Shell Brands International, Inc. (demandante) c. Estación de Servicios Los Jazmines, S.R.L. (demandado).

¹²² Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, auto No. 00325-2012, número de control interno 00305/2012, de fecha 5/10/2012. Societé de Produits Nestlé, S.A. (demandante) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).

¹²³ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 365-12-01860, expediente No. 365-12-01966, de fecha 27/1/2012. Chevron Caribbean, Inc. (demandante).

¹²⁴ Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenanza No. 368, expediente No. 09-00340, de fecha 4/12/2009. Chevron Caribbean, Inc. (demandante) c. Olegario Ortega de León y El Polvorín, C. por A. (demandados).

Además, Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenanza No. 178, expediente No. 10-00185, de fecha 5/7/2010. Chevron Caribbean, Inc. (demandante) c. Miguel Ángel Velásquez Matos y Estación de Servicios Texaco Alameda, C. por A. (demandados).

Por último, se ha reseñado que una medida cautelar por la que se ordena la cesación de actos ilícitos de importación, distribución y venta tiene carácter comercial y que su ejecución debe restringirse a los productos contentivos del bien protegido explotado sin consentimiento:

[...] la Corte a-qua al ordenar la cesación de los actos de importación, distribución y venta de los productos EREC-F, de manera general, así como el embargo con la subsiguiente destrucción de todo el inventario del citado producto, incurrió en un error, pues de los hechos fijados en instancias anteriores, resulta que el proceso fue abierto como consecuencia del uso indebido del componente Sildenafil, por lo que debió en su fallo aplicar dichas medidas respecto del producto que contuviera el citado componente, como era el producto EREC-F, pues sobre dicho componente no posee ningún derecho.¹²⁵

C) Prueba de la calidad. No basta con el depósito del certificado de registro en que conste la titularidad del signo infringido

El titular de un derecho de propiedad industrial o un licenciatario del mismo, a los fines de establecer su calidad y capacidad para actuar en justicia, debe aportar medios de prueba, como podrían ser el correspondiente certificado expedido por la ONAPI o el contrato de licencia debidamente inscrito en esa dependencia. Pero ha sido juzgado que en caso de tratarse de una persona moral, deberán sumarse los documentos que comprueben su existencia, so pena de que su acción se declare inadmisibile:

En el caso que nos ocupa la falta de capacidad del querellante radica en que no ha sido depositada en el tribunal ninguna documentación que establezca la existencia de Cubatabaco, como una persona moral, con las

¹²⁵ Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sentencia de fecha 31/7/2013. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (LAM) (recurrida).

exigencias que establecen las leyes dominicanas. Así mismo la falta de calidad del querellante resulta por consiguiente existente [sic], al actuar en nombre de una persona jurídica inexistente, situaciones que no le permiten en consecuencia actuar en justicia, resultando como ha establecido la parte perseguida inadmisibile su acción.¹²⁶

D) La propiedad industrial mantiene lo civil y lo penal en estado

Así como es de principio que lo penal mantiene lo civil en estado, y lo laboral mantiene lo penal en estado, la discusión sobre la validez o no de un derecho de propiedad industrial es una cuestión prejudicial que debe ser decidida en forma previa al conocimiento de una demanda en daños y perjuicios sustentada en el uso no autorizado de una creación intelectual amparada por el mismo, de donde resulta que el tribunal civil apoderado de una litis de ese tipo debe sobreseer su conocimiento hasta tanto se dirima el asunto en el ámbito administrativo.¹²⁷

En el mismo sentido, el Ministerio Público, en caso de ser apoderado de una querella fundada en el uso no consentido de marcas y nombres comerciales, debe atender a la existencia previa de un conflicto respecto de su titularidad y proceder a su archivo si en la instancia administrativa fue decidido el mismo a favor del imputado.¹²⁸

¹²⁶ Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia No. 036-2010, expediente No.371-03-08-00285, de fecha 13/1/2010. Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) y Adargelio Garrido de la Grana (querellantes y actores civiles) c. General Cigar, Inc. (imputado).

¹²⁷ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia No. 523/2013, expediente No. 034-12-01465, de fecha 25/4/2013. José Rivera Damirón, Luisa Rivera Damirón y Andrés Moreta Damirón (demandantes) c. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (demandada).

¹²⁸ Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega. Acta de archivo definitivo, expediente No. 2013-001-00143-01, de fecha 25/9/2013. Unión Carnavalesca Vegana, Inc. (UCAVE) (querellante y actor civil) c. Four Media, S.A., Grupo Medrano, La Sirena, Brugal y Co., C. por A., Telesistema, S.A., Induveca, S.A. y Frito Lay, S.A. (imputados).

E) Competencia desleal y violación a derechos marcarios. Conocimiento paralelo por las vías civil y penal

La sentencia que corresponde a este epígrafe, la No. 562, de fecha 18 de octubre de 2007, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, es un precedente de especial interés en las áreas de propiedad industrial y competencia desleal.

La recurrente, demandante en primer grado, accionó por la vía penal a instancia privada y por la vía civil. Por la vía penal interpuso una acusación con constitución en actor civil por la violación del art. 166, numeral 1, literal c), de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (uso en el comercio de una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o sobre la identidad de su productor, fabricante o comerciante) y por la vía civil interpuso una demanda tendente a la reparación de los daños y perjuicios resultantes de la ejecución de la práctica de competencia desleal tipificada por los incisos 1, 2 y 3 del artículo 176 y las letras c), d) y e) del artículo 177, ambos también de la Ley 20-00.

Por sentencia de fecha 1 de agosto de 2006 (correspondiente al expediente No. 034-2005-954), dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, fue sobreseído el conocimiento de la demanda en daños y perjuicios hasta tanto la jurisdicción penal decidiera la acusación, en aplicación del art. 50 del Código Procesal Penal, que plantea la suspensión del ejercicio de la acción civil hasta la conclusión del proceso penal llevado separadamente.

La demandante recurrió en apelación dicha decisión, revocando la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la sentencia de primer grado que había ordenado el sobreseimiento, y acogiendo así el recurso interpuesto. El tribunal de alzada, al revocar la sentencia recurrida y ordenar la continuación del juicio, consideró lo siguiente:

- Que el acto de competencia desleal que se ventilaba ante esa jurisdicción era distinto del uso indebido de signos distintivos y de una indicación geográfica, que constituía el objeto de la discusión que cursaba en lo penal, por lo que era perfectamente válido impulsar un proceso en lo civil, bajo el contexto de la imputación en el ámbito de la competencia desleal:

[...] al amparo de la Ley 20-00 es posible una impulsión procesal fundamentada en competencial [sic] desleal que no es más que una colocación al margen de las reglas que rigen la competencia de comercio, ese es el aspecto que se ventila por ante esta jurisdicción, la cual se encuentra sometida al régimen regulatorio del Artículo 177 inciso C y E [sic] de la Ley 20-00, distinta es la situación cuando lo que se invoca es que se está usando indebidamente aspectos que corresponden a un signo distintivo y que requería del consentimiento del dueño de la marca y no se hizo, específicamente que el uso de la región geográfica de Escocia en un producto constituye un signo distintivo y que para su uso, la recurrida necesita el consentimiento de la titular de la marca, esa es la decisión que cursa en lo penal, es perfectamente válido impulsar un proceso en lo civil, bajo el contexto de la imputación en el ámbito de lo que es la competencia desleal.

- Que lo que se perseguía en el aspecto penal era la obtención de una sanción penal, lo cual está fuera del marco regulatorio estricto de lo que es la competencia desleal:

Considerando: que se impone a la luz de los textos de referencia [artículos 166 y 177, letras c) y e)] determinar si el aspecto relativo al uso de regiones geográficas en la explotación de la marca sin el consentimiento de la entidad recurrente, constituye una actuación de competencia desleal y que por tanto hacen [sic] un juicio en lo civil sobre este último aspecto pondría de relieve el principio de que lo penal mantiene lo civil en estado, no es posible derivar esa postura puesto que lo persigue con el proceso penal es la simple obtención

de la sanción penal que reglamenta el preindicado por el hecho de actuar sin su consentimiento, es decir, queda fuera del marco regulatorio estricto de lo que es la competencia desleal, cuya esfera jurídica reviste una dimensión procesal mucho más amplia [...]

- Que la disposición consagrada en el artículo 176 de la Ley 20-00 permite ejercer la acción civil derivada de la comisión de un acto de competencia desleal con independencia de la acción que se pudiera ejercer en el ámbito penal:

Considerando: que la postura de este tribunal es de que no necesariamente existiría el vínculo entre los dos procesos que discurren paralelamente, sin embargo en el caso de la especie con una percepción muy cuidadosa de la ley en cuestión en el ámbito del Artículo 176, consagra que las disposiciones de este título podrán aplicarse independientemente de las disposiciones que protegen la propiedad industrial y reprimen su infracción, de lo que se trata es de descifrar que es posible ejercer la acción civil proveniente de un acto de competencia desleal, con independencia de la acción que se pudiera ejercer en el ámbito penal, con ello lo que se sustenta es que la competencia desleal, en la parte que implica al apoderamiento civil, no tiene una dimensión penal y por tanto, constituye un hecho eminentemente civil que nada tendría que ver con una impulsión en lo procesal penal [...]

- Que el alcance del ilícito penal era más limitado que el aspecto de la competencia desleal:

[...] en este caso específico lo que la parte recurrente invoca como en lo penal es la violación a la propiedad industrial y la consiguiente represión como infracción por el uso indebido y sin su consentimiento de un aspecto específico propio de un signo distintivo, relativo a la región geográfica de donde provienen los whiskys escoceses, se trata de un evento que podría devenir en un ilícito

de tipo penal, cuyo alcance es más limitado que el aspecto de la competencia desleal, y que precisamente en el ámbito civil persigue establecer hechos propios de esta violación que puede ser perfectamente impulsada independientemente de lo penal, basta interpretar el texto preindicado que carece de configuración penal, es por ello que la decisión impugnada debe ser revocada [...]

Con la decisión comentada –que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada– la Corte reconoció que de una misma práctica comercial ilícita se originan múltiples infracciones, incluso de naturaleza distinta, que son perseguibles simultáneamente, lo que da mayores garantías a las víctimas, en el sentido de que, por una vía u otra, les serán subsanados sus perjuicios.¹²⁹

F) Incompetencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer de las apelaciones contra las resoluciones del director de la ONAPI

El art. 157, numeral 2, de la Ley No. 20-00 dispone que la resolución dictada por el director general de la ONAPI agota la vía administrativa y que podrá ser recurrida por ante la Corte de Apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, en el plazo de treinta (30) días francos, a partir de su notificación. No obstante, ese tribunal, que es la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, se ha declarado incompetente para conocer de las apelaciones intentadas contra resoluciones dictadas por el director general de ONAPI al sobrevenir la creación de la jurisdicción contencioso-administrativa por la Constitución de 2010.

¹²⁹ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, sentencia No. 562, expediente No. 026-03-06-0669, de fecha 18/10/2007. The Scotch Whisky Association (recurrente) c. Vinícola del Norte, S.A. (recurrida).

Observando los artículos 20 y 24 de la Ley No. 834 de 1978, que disponen la declaratoria de oficio de la incompetencia de la Corte de Apelación cuando el asunto fuese de la competencia de un tribunal de lo contencioso-administrativo y la remisión de las partes ante esa jurisdicción en caso de ocurrir dicha situación, la Primera Sala del tribunal de alzada capitalino declaró de oficio su «incompetencia absoluta» e invitó a las partes a presentarse por ante «la jurisdicción especializada correspondiente» con estos argumentos:

Considerando: Que con posterioridad a la Ley 20-00 del año 2000, se produjo la reforma que culminó con la promulgación de la Constitución del año 2010, la cual en su artículo 165, a propósito de la creación de la jurisdicción contencioso administrativa como tribunal especial, prevé, entre sus competencias atribuidas, la de «conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares, si estos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia» [sic];

Considerando: Que tras esa norma sustantiva subyace una derogación tal vez no expresa, pero no por ello menos efectiva, del indicado Artículo 157.2 de la Ley 20-00, al haberse instituido la jurisdicción judicial especializada en conflictos administrativos, con ocasión de la emisión de los actos y disposiciones propios de esa esfera;¹³⁰

Esa derogación tácita de competencia ya había sido advertida con la entrada en vigor de la Ley 13-07, del 5 de febrero de 2007, de Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Administración, cuyo artículo 11 disponía la derogación de toda ley que le fuera contraria, lo que implicaba que las apelaciones incoadas contra las resoluciones del director general de la ONAPI serían conocidas en lo adelante, en

¹³⁰ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 055-2014, expediente No. 026-02-2012-01029, de fecha 29/1/2014. Euro Limited, S.R.L. (recurrente) c. Tecnoquímica, S.A. (recurrido).

virtud del art. 1 de la Ley 1494 de 1947, que instituía la jurisdicción contencioso-administrativa, y el art. 1 de la Ley 13-07, por el Tribunal Superior Administrativo.¹³¹ Con esta sentencia, la Corte ha fijado un precedente de particular interés, que abrirá una nueva corriente en la jurisprudencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.

G) Acto a considerar para la imposición de una condena en daños y perjuicios

La prueba del daño en materia de propiedad industrial es difícil, como reconoce Jorge Otamendi, por lo que la tendencia en los fallos que han decidido la cuestión es la de fijar montos estimativos ante el no aporte de suficientes elementos de prueba que permitan valorar la afectación patrimonial y moral del demandante. Así, aunque en un caso donde los productos adulterados eran de baja calidad, lo que se entendió como perjudicial para la reputación de la marca que identificaba los productos originales y configuraba un daño susceptible de indemnización,¹³² en otro asunto se consideró que el hecho de que existiera en el mercado un producto con un agente activo protegido por patente, utilizado sin consentimiento de su titular, no constituía *per se* y en la proporción alegada el factor determinante en la eventual fluctuación de las ventas del producto original; razón por la que, aun reconociendo esta Corte que exista una presunción *juris tantum* de que la venta de un producto puede afectar la de otros similares en competencia, ello no es suficiente para tasar con precisión la incidencia en términos de mercado, y menos aún para liquidar el valor envuelto.¹³³

¹³¹ Gonzalo, María M., «¿Ha sido inadvertida la real competencia ante impugnaciones de resoluciones del Director de ONAPI?», *Gaceta Judicial*, n.º 311, 2012, p. 50.

¹³² Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia No. 20 de acción privada, de fecha 4/4/2006.

¹³³ Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, sentencia de fecha 7/9/2007, citada en sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 31/7/2013. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (LAM) (recurrida).

6. *Inexistencia de las patentes de confirmación*

Al amparo del art. 17 de la Ley No. 4994 de 1911 sobre patentes de invención, que estuvo en vigor hasta la promulgación de la Ley No. 20-00, los extranjeros podían obtener patentes de invención en el país, entre otros, respecto de composiciones farmacéuticas, productos químicos y medicamentos, incluso cuando estuviesen ya patentadas en el extranjero. Esa última previsión sirvió de base a empresas farmacéuticas extranjeras para solicitar y lograr la expedición de las denominadas *patentes de confirmación*, que constituían, como su nombre lo decía, una confirmación de una patente ya existente en otro país. Con una duración que no podía exceder el término de la patente original, las patentes de confirmación, supuestamente, no estaban sometidas, a los fines de su requerimiento, al plazo de doce meses establecido por la Convención de París para las patentes de prioridad, bajo el entendido de que trataba de dos patentes diferentes y cuya coexistencia se reconocía en el mismo convenio. Tampoco se sujetaba su aprobación a la decisión rendida por el Juro Médico, pues se trataba de una instancia abolida en 1919, y mucho menos al requisito de novedad, puesto que el mismo había sido ponderado en el extranjero.

En un primer momento, empresas farmacéuticas extranjeras obtuvieron ganancia de causa en procesos en los cuales industrias farmacéuticas locales pretendieron la anulación de patentes de confirmación, pero a partir de 2006 la Suprema Corte de Justicia fijó el criterio de su inexistencia y la necesidad de contar con el consentimiento de la entonces Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social para el patentamiento en el país de un producto extranjero. Esta valoración fue forjada a partir de la casación de una sentencia rendida en 2004 por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que a su vez había ratificado una sentencia dada en 2001 por la Cámara de lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por la cual se rechazó una demanda en nulidad de una patente de invención, bajo el supuesto de que se trataba de una patente confirmatoria de la otorgada en Estados

Unidos para la sustancia registrada en el país, al amparo del art. 17 de la Ley No. 4994 de 1911.

La Corte de Casación, al hacer mérito de los medios de la parte recurrente, señaló lo siguiente:

Considerando, que, en efecto, como acertadamente lo denuncia la recurrente, la sentencia criticada sostiene una tesis violatoria de la Ley núm. 4994 del año 1911 y del Reglamento núm. 960 de 1964, por cuanto sustenta y retiene la circunstancia errónea de que la aprobación previa del Juro Médico, sustituido por la Secretaría de Estado de Salud Pública conforme el referido Reglamento, no es necesaria porque se trata en el especie [sic] de una denominada «patente de confirmación», en que los requisitos de novedad del producto y su no publicidad previa no pueden ser exigidos, resultando ser realmente, expresa la Corte a-quá, «el registro internacional de una patente ya obtenida en otro país» [sic]; cuando, como resulta de la aplicación correcta del debatido Artículo 17 de la Ley núm. 4994, sobre Patentes de Invención, si bien el autor de un descubrimiento ya registrado en el extranjero puede obtener una patente del mismo en la República Dominicana, por un tiempo que no exceda al fijado en el otro país, al tenor del segundo párrafo del indicado Artículo 17, lo que preserva la vida útil de su comercialización en la República Dominicana, no menos válido es que ello está supeditado, entre otros requisitos, a que sean cumplidas «las formalidades y condiciones determinadas en la presente ley», como expresa la parte final del primer párrafo del citado Artículo 17, y que el invento esté revestido de novedad, la cual será descartada, según dispone el Artículo 19 de la referida ley, cuando el invento «haya recibido una publicidad suficiente»; que resulta obvio, como se desprende de la economía del señalado Artículo 17, que este precepto no sólo persigue la seguridad de que el producto inventado o descubierto sea algo realmente nuevo, sino también el cumplimiento de las disposiciones que obligaban a la Merck & Co., Inc., ahora parte recurrida, a someter su solicitud de patente de invención a los requisitos correspondientes y controles previos de las autoridades sanitarias dominicanas, en cuyo país se explotaría el consumo del producto farmacéutico

de que se trata, para evidentemente preservar la salud de los usuarios; que, además, resulta improcedente la alegada denominación de «patente de confirmación», atribuida por la Corte a-qua a la patente registrada ahora en la República Dominicana por la hoy recurrida, como una extensión de la patente inscrita por ella en los Estados Unidos, en razón de que no sólo la ley de la materia no contempla en absoluto la posibilidad de tal calificación de patentes, sino porque su admisión conllevaría una flagrante violación a los requisitos previos establecidos por la ley dominicana para obtener una patente de invención, en materia de medicamentos farmacológicos, como se ha dicho y se verá más adelante; Considerando, que el estudio del Reglamento núm. 960 de 1964, aplicable en el presente caso, pone de manifiesto que en sus Artículos 3, 8, 14 y 23 establecen de manera clara y precisa, entre otros requisitos, que «no se podrá conceder una patente de invención, conforme a la ley relativa vigente, de los productos a que se refiere este Reglamento, sin el previo dictamen aprobatorio del Departamento de Salud Pública», el cual suplantó al «Juro Médico» referido en la Ley núm. 4994 del año 1911, y que «sin el previo registro aprobatorio de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Provisión [sic] Social no podrá anunciarse, importarse, fabricarse venderse o proporcionar al público los productos a que se refiere este Reglamento», que conforme al Artículo 3 del mismo, son «las medicinas de patente y especialidades farmacéuticas», con sus «fórmulas centesimales íntegras, sin abreviaturas, símbolos o fórmulas químicas, ni sinonimias que no figuren en la farmacopea o formularios legales», «dosis en que se administra el producto, según prescripción y usos a que se destina», entre otros requerimientos; que tales disposiciones legales tienen el objetivo palpable, axiomático, de establecer mecanismos de control sobre las sustancias que componen los productos farmacéuticos que consume la población, en el entendido de que tal obligación legal, en obvio interés de la salud del usuario, a cargo de la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Estado de Salud Pública, pondere la pertinencia o conveniencia de que determinados componentes formen parte de la composición química de un medicamento dirigido al consumo del público establecido en la República Dominicana, por lo que resulta

improcedente el concepto de que al ser patentizado el producto en el extranjero no tenía que someterse a los requisitos legales de nuestro país, como incorrectamente estimó la Corte a-qua.¹³⁴

Esa línea de pensamiento había sido perfilada en 2005 por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que entendió que a las patentes de confirmación les eran aplicables el plazo de doce meses y el requisito de la novedad, por lo que, a pedido de una empresa farmacéutica local, anuló el certificado de patente de una sustancia expedido al amparo de la derogada legislación. Sus argumentos fueron los siguientes:

[...] un exhaustivo análisis del Artículo 17 de la Ley sobre Patentes de Invención y de los otros dos que le siguen, no deja dudas en cuanto a que si bien el autor de un descubrimiento ya apatentado en el extranjero puede convenientemente obtener una patente en la República Dominicana (de reválida, de confirmación o como se le quiera llamar) no es menos verdad que ello está condicionado, entre otras cosas, a que sean cumplidas «las formalidades y condiciones determinadas por la presente ley (in fine, 1er. párrafo, Art. 17) y a que el invento realmente sea nuevo; y que, sigue expresando el texto, «no se considerará nuevo ningún descubrimiento, invención o aplicación que, en la República o en el extranjero, y con anterioridad a la fecha del depósito de la solicitud, haya recibido una publicación suficiente» (Art. 19).

[...]

que no es como aducen las empresas demandadas en el orden de que supuestamente el único requisito que se les imponía cumplir, de cara a la gestión oficial de la patente No. 5151, era la de asegurarse de que el tiempo por el que la obtuviera no excediera al que se le fijara en Norteamérica para la explotación de la originaria, porque en definitiva nadie puede situarse por encima de la ley o abstenerse de cumplirla por entenderla, en su particular criterio, caduca o inoperante.

¹³⁴ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 5 de fecha 12/7/2006, B.J. 1148. Libertador Marketing, S.A. (recurrente) c. Merck & Co., Inc. (recurrida).

[...]

al sujetar la validez de la patente extendida al amparo del Artículo 17, a que sean honradas las formalidades genéricas sancionadas en la legislación que rige la materia, es obvio que lo que se persigue es algo más que una simple toma de precaución al tiempo por el que habrá de prolongarse la vida útil del monopolio de comercialización del «Losartan» en la República Dominicana; que eso incluye, como denuncian los demandantes (actual parte recurrida), el acatamiento de la disposición que compelmía a los señores «E. I. Du Pont de Nemours and Company» a someter su proyecto a los controles previos de las autoridades sanitarias.

[...]

[...] aun cuando el texto originario hace mención de un estamento ya desaparecido con esa denominación del organigrama de la administración pública, el llamado ‘juro médico’, tampoco hay que perder de vista cual es el verdadero espíritu de la ley al contemplar el modismo, que no es más que el de establecer mecanismos de control sobre las sustancias que se utilizan para la elaboración de los productos farmacéuticos que consume la población.», por lo que «puede que el ‘juro médico’ como tal sea parte de la historia del país, pero no lo es la obligatoriedad, en interés de la salud de la ciudadanía, de que la autoridad competente –léase el Ministerio de Salud Pública– pondere la pertinencia de que determinado compuesto forma parte de la estructura molecular de un medicamento a la venta del público, poco importa que el Gobierno correspondiente a la primera patentización lo haya aprobado

[...]

como la norma no distingue ni crea excepciones en este sentido, no le es dado hacerlo ni a las personas privadas ni mucho menos a los tribunales, que son los órganos encargados de velar por su correcta interpretación y aplicación.¹³⁵

¹³⁵ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia de fecha 23/8/2005. Citada en Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 45 de fecha 31/1/2007, B.J.1154. Merck & Co., Inc. y E. I. Du Pont de Nemours Company (recurrentes) c. Libertador Marketing, S.A. (recurrido).

Recurrida en casación esa decisión, en 2007, la Suprema Corte de Justicia validó su razonamiento como sigue:

Considerando, que la tesis sostenida por la Corte a-quá, según se articula anteriormente, resulta legal y jurídicamente correcta a despecho de la posición litigiosa de las recurrentes, toda vez que como se desprende de la aplicación cabal del Artículo 17 de la Ley núm. 4994, sobre Patentes de Invención, y conforme a criterio sustentado en igual sentido por esta Corte de Casación en un caso anterior, si bien el autor de una invención ya registrada en el extranjero puede obtener una patente de la misma en la República Dominicana, también es válido convenir en que ello está supeditado, entre otros requisitos, a que sean cumplidas con antelación «las formalidades y condiciones determinadas en la presente ley», como lo expresa la parte final del primer párrafo del citado Artículo 17, y que, además, el invento esté revestido de novedad, la cual será descartada, según dispone el Artículo 19 de la referida ley, cuando el descubrimiento «haya recibido una publicidad suficiente en la República o en el extranjero»; que resulta evidente, como se infiere de la economía del señalado Artículo 17, que este precepto no sólo persigue la seguridad de que el producto inventado o descubierto sea algo realmente nuevo, sino también el cumplimiento de las disposiciones que obligaban a las actuales recurrentes a someter su solicitud de patente de invención a los requisitos correspondientes y controles previos de las autoridades sanitarias dominicanas, en cuyo país se explotaría el consumo del producto farmacéutico de que se trata, en aras de preservar obviamente la salud de los usuarios; que, además, resulta improcedente la denominada acepción de «patente de confirmación» atribuida por los recurrentes a la patente registrada ahora en la República Dominicana de su producto «Losartán», como una extensión de la patente inscrita por ellos en el extranjero, en razón de que no sólo la ley de la materia hace mutis sobre el particular al no contemplar en absoluto la posibilidad de tal calificación de patentes, sino porque su admisión conllevaría una flagrante violación a los requisitos previos establecidos por la ley dominicana para obtener una patente de invención en materia de medicamentos farmacológicos, como se verá más adelante; que, en cuanto al alegato sobre el requisito legal relativo a la novedad del producto a ser patentado, es preciso reconocer, como consta inequívocamente

en el fallo cuestionado, a contrapelo del criterio sostenido por los recurrentes, que en primer lugar, el Artículo 18 de la citada Ley 4994 aplicable en este caso, declara «nulas y de ningún efecto» las patentes que se expidan «si el descubrimiento, la invención o la aplicación no son nuevos» y que, por otra parte, el Artículo 19 de la misma legislación, en ese mismo orden, declara la inexistencia de novedad en la invención de que se trate, si «en la República o en el extranjero y con anterioridad a la fecha del depósito de la solicitud» de la patente «haya recibido una publicidad suficiente», lo que significa, como comprobó soberanamente la Corte a-quá en la presente especie, «entre la fecha de la patentización del ‘Losartán’ en los Estados Unidos y la época en que se lo registró en el país (tres años), teniendo esa sustancia las aplicaciones que tiene en el tratamiento de la presión arterial alta, queda claro que no es algo que pudiese ser catalogado de nuevo al momento de su inscripción en el mercado local» y que «era una droga de muy amplia divulgación y que por lo tanto no satisfacía los requerimientos de novedad contenidos en el texto» legal en cuestión; que, en ese tenor y para avalar ese aserto, la sentencia refutada hace constar, como un elemento de convicción retenido útilmente por la Corte a-quá, que «el compuesto químico ‘Losartán’ tuvo por fecha de registro en los Estados Unidos el once (11) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992) y luego fue patentado en República Dominicana en el año de mil novecientos noventa y cinco (1995)»; que, como se advierte en esos motivos, el concepto de novedad en el producto farmacológico de que se trata, resultaba un requisito vital para la obtención de la patente aquí en República Dominicana, independientemente de las demás formalidades y condiciones previstas por la ley de la materia y su reglamentación, por lo que las aseveraciones expuestas al respecto en el medio analizado no cuentan con sentido jurídico alguno y, por lo tanto, no deben ser admitidas; que, en sentido general y por las razones desarrolladas, procede desestimar el referido medio de casación.

[...]

Considerando, que, independientemente de las razones ya expuestas en este fallo por la Suprema Corte de Justicia, en lo referente al concepto novedad en los inventos o descubrimientos dirigidos a patentarse y a la inexistencia en nuestra legislación de las llamadas «patentes de confirmación», lo que de entrada desmeritan los alegatos incursos en el medio en cuestión,

la Corte a-quá expone en su fallo que, ciertamente, la Convención de París del 20 de marzo de 1883 prevé que «el autor del descubrimiento se agencie otro u otros registros en diferentes países, distintos del lugar en que decidiera patentarlo por primera vez», y que el Artículo 4 de dicha Convención establece un derecho de prioridad al titular del primer registro, para que pueda «patentar su hallazgo en otro(s) lugar(es) Estado(s) signatario(s) hasta un máximo de doce (12) meses, desde la fecha del depósito de la primera solicitud», pero que «en la especie que ahora nos ocupa, el compuesto químico ‘Losartán’ fue registrado en los Estados Unidos el 11 de agosto de 1992 y luego fue patentado en República Dominicana en el año 1995»; que, una vez retenidas regularmente dichas circunstancias por la Corte a-quá, ésta llega a la conclusión, y así lo proclama en su sentencia, que el simple cotejo de las fechas de tales hechos la llevó a la «comprobación efectiva de que la patentización del producto en nuestro país se produjo en exceso del término de los doce (12) meses acordados por la Convención de París de 1883», cuya finalidad, dice la Corte acertadamente, «es de habilitar un compás de espera razonable sin que durante él nadie que no sea el propio inventor, esté en capacidad de agenciarse en otros países adscritos al tratado, los derechos exclusivos de explotación de la obra de su ingenio», pero sin prolongarse indefinidamente en el tiempo, «ya que a raíz de la primera inscripción es natural que la fórmula se haga de consumo masivo y mal podría extenderse el privilegio» para siempre; que el argumento concerniente a la «coexistencia de las patentes de confirmación y las patentes de prioridad», estas supuestamente creadas por la citada Convención, esgrimido por los recurrentes en apoyo de la denuncia contenida en el medio analizado, carece de fundamento alguno y debe ser desestimado, no solo porque el señalado tratado internacional no contempla en modo alguno tal «coexistencia», ni de su economía se desprende esa posibilidad, sino también en razón de que, como se ha expresado precedentemente en esta misma decisión, la legislación dominicana no tiene prevista la peculiar clasificación de patentes de confirmación, amén de que, como se ha dicho, su eventual admisión conllevaría una obvia violación a los requerimientos previos establecidos por la ley nacional para obtener patentes de invención; que, en ausencia en nuestro ordenamiento legal de las denominadas «patentes de

confirmación» en la materia que nos ocupa, resulta improcedente hablar de concurrencia o coexistencia con el derecho de prioridad durante doce meses de que dispone el titular del primer registro, para conseguir su registro en otro país, al tenor de la Convención de París del año 1883; que, en consecuencia, resulta procedente desestimar el segundo medio examinado. [...]

Considerando, que, como resulta de la correcta aplicación del Artículo 17 de la Ley núm. 4994 del año 1911, sobre Patentes de Invención, si bien es cierto que el autor de un hallazgo ya registrado en el extranjero puede obtener en la República Dominicana una patente del mismo, por un tiempo que no exceda al fijado en el otro país, también es verdad que tal facultad está supeditada, entre otros requisitos, a que sean cumplidas «las formalidades y condiciones determinadas» en la referida ley, como dispone la parte final de su Artículo 17; que, en ese orden, el Reglamento núm. 960 del año 1964, aplicable en el presente caso, específicamente en sus Artículos 3, 8, 14 y 23, establece de manera clara y precisa entre otros requerimientos, que «no se podrá conceder una patente de invención, conforme a la ley relativa vigente, de los productos a que se refiere este Reglamento, sin el previo dictamen aprobatorio del Departamento de Salud Pública», el cual suplantó al «juro médico» referido en la Ley núm. 4994 del año 1911, y que «sin el previo registro aprobatorio de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Previsión Social no podrá anunciarse, importarse, fabricarse, venderse o proporcionar al público los productos a que se refiere este Reglamento, «que conforme al Artículo 3 del mismo, son Alas [sic] medicinas de patente y especialidades farmacéuticas», con «sus fórmulas centesimales íntegras, sin abreviaturas, símbolos o fórmulas químicas, ni sinonimias que no figuren en la farmacopea o formularios legales», «dosis en que se administra el producto, según prescripción y usos a que se destina», entre otros requisitos; que tales disposiciones legales persiguen el objetivo evidente, axiomático, de establecer mecanismos de control sobre las sustancias que componen los productos farmacéuticos que consume la población, en el entendido de que tal obligación legal, en obvio interés de preservar la salud del usuario, a cargo de la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Estado de Salud Pública, pondere la pertinencia o conveniencia de que determinados

componentes forman parte de la composición química de un medicamento dirigido al público consumidor de la República Dominicana, por lo que resulta improcedente el concepto de que al ser patentado el producto en el extranjero no tenía que someterse a los requisitos legales de nuestro país, como incorrectamente estiman las empresas recurrentes.¹³⁶

En 2008, la misma Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó su orientación en un caso similar al fallado en 2005 en estos términos:

[...] el requisito de novedad, bajo el imperio de la legislación nacional que antecedería a la del año 2000, así sea que nos refiriéramos a una novedad no del todo absoluta o presumida como tal por un lapso de 12 meses, en los términos del Art. 4 del Convenio de París, es exigido en la generalidad de los casos y debe ser oportunamente constatado para el visado de cualquier tipo de patente; que la novedad, vista como el factor definitorio clásico en que pivota todo el sistema tutelar de patentes en nuestro país, se refiere a cualquier cosa accesible al público antes de que se presente la moción de registro, pero que no forma parte del estado de la técnica; que la L. 4994 de 1911 no considera nuevo ningún descubrimiento, invención o aplicación que, en la República o en el extranjero, y con anterioridad a la fecha del depósito de la solicitud, haya recibido una publicidad suficiente para poder ser ejecutada (Art. 19); que en lo que hace al período de los 12 meses reseñado más arriba, expedida una patente en alguno de los Estados miembros de la Unión de París, y sin que el titular, concluido el plazo, ejerza la prioridad que le reserva el Art. 4 del Tratado, se supone que cualquiera está en aptitud de explotar la invención patentada, solución, distinto a como ocurre con las marcas, que por no cumplir ninguna función de utilidad en la esfera del dominio público, son temporalmente ilimitadas.

¹³⁶ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia de fecha 31/1/2007, B.J.1154. Merck & Co, Inc. y E. I. Du Pont de Nemours Company (recurrentes) c. Libertador Marketing, S.A. (recurrido).

[...]

es verdad que de la inobservancia de los doce meses no se deriva, en principio, una nulidad automática con cargo a la patente que se obtuviese en otro país distinto del primer registro, ya expirado ese término, pero asimismo tampoco los titulares podrían obliterar válidamente en oponerse a que otros hagan uso del invento o del descubrimiento patentado, ni mucho menos impedir que terceros interesados requieran, por vía jurisdiccional, como acontece en la especie, la invalidación de la inscripción, amparados en la falta de novedad u otra irregularidad.

[...]

en cuanto al «juro médico» y la virtual necesidad de someter a su supervisión las gestiones de patentes para artículos farmacéuticos y/o medicamentos, la corte reivindica su tesis, desarrollada en fallos del pasado reciente, en el sentido de que la desaparición de ese estamento público desde el año 1919, no redime a quienes pretendan patentar en el país sustancias que deban ser comercializadas en el plano de la salud, de la obligación de acatar y someterse a los procedimientos contemplados al efecto, la que los mismos [sic] –tal es la finalidad teleológica de la norma– se reconducen a mecanismos de previsión social y de control, sobre las drogas utilizadas en la elaboración de fármacos destinados al consumo de la población.¹³⁷

En 2011, la Suprema Corte de Justicia entendió que en esa decisión se hizo una correcta aplicación del derecho, lo que le permitió comprobar la aplicación certera de la ley. Para rechazar el recurso intentado en su contra, juzgó como sigue:

Considerando, que la tesis sostenida por la corte a-qua, según se articula anteriormente, resulta ajustada a la ley y jurídicamente correcta, contrario a las pretensiones de la parte recurrente, toda vez que como se desprende de

¹³⁷ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia de fecha 18/11/2008. Citada en Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 7 de fecha 2/2/2011, B.J.1203. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Jima, S. A. (recurrida).

la aplicación cabal del artículo 17 de la Ley núm. 4994, sobre Patentes de Invención, y conforme a criterio sustentado en igual sentido por esta Corte de Casación en casos anteriores, si bien el autor de una invención ya registrada en el extranjero puede obtener una patente de la misma en la República Dominicana, también es válido convenir en que ello está supeditado, entre otros requisitos, a que sean cumplidas con antelación «las formalidades y condiciones determinadas en la presente ley», como lo expresa la parte final del primer párrafo del citado Artículo 17, y que, además, el invento esté revestido de novedad, la cual será descartada, según dispone el Artículo 19 de la referida ley, cuando el descubrimiento «haya recibido una publicidad suficiente en la República o en el extranjero»; que resulta evidente, como se infiere de la economía del señalado Artículo 17, que este precepto no sólo persigue la seguridad de que el producto inventado o descubierto sea algo realmente nuevo, sino también el cumplimiento de las disposiciones que obligaban a la actual recurrente a someter su solicitud de patente de invención a los requisitos correspondientes y controles previos de las autoridades sanitarias dominicanas, en cuyo país se explotaría el consumo del producto farmacéutico de que se trata, en aras de preservar obviamente la salud de los usuarios.

Considerando, que, además, resulta improcedente la denominada aceptación de «patente de confirmación» atribuida por los recurrentes a la patente de su producto registrada ahora en la República Dominicana, como una extensión de la patente inscrita por ellos en el extranjero, en razón de que no sólo la ley de la materia hace mutis sobre el particular al no contemplar en absoluto la posibilidad de tal calificación de patentes, sino porque su admisión conllevaría una flagrante violación a los requisitos previos establecidos por la ley dominicana para obtener una patente de invención en materia de medicamentos farmacológicos, como se verá más adelante; que, en cuanto al alegato sobre el requisito legal relativo a la novedad del producto a ser patentado, es preciso reconocer, como consta inequívocamente en el fallo cuestionado, que en primer lugar, el Artículo 18 de la citada Ley 4994 aplicable en este caso, declara «nulas y de ningún efecto» las patentes que se expidan «si el descubrimiento, la invención o la aplicación no son nuevos» y que, por otra parte, el Artículo 19 de la misma legislación, en ese mismo orden, declara la inexistencia de novedad en la invención de que se

trate, si «en la República o en el extranjero y con anterioridad a la fecha del depósito de la solicitud» de la patente «haya recibido una publicidad suficiente», lo que significa, como comprobó la corte a-quá en la presente especie, «entre la fecha de la patentización de los «Agentes Antianginales de Pirazolopirimidinona (Sildenafil)» en los Estados Unidos y la época en que se lo registró en el país (más de cuatro años), queda claro que no es algo que pudiese ser catalogado de nuevo al momento de su inscripción en el mercado local, por lo tanto no satisfacía los requerimientos de novedad contenidos en el texto legal en cuestión.

[...]

Considerando, que el argumento concerniente a la «coexistencia de las patentes de confirmación y las patentes de prioridad», estas supuestamente creadas por la citada Convención, esgrimido por los recurrentes en apoyo de la denuncia contenida en el medio analizado, carece de fundamento alguno y debe ser desestimado, no solo porque el señalado tratado internacional no contempla en modo alguno tal «coexistencia», ni de su economía se desprende esa posibilidad, sino también en razón de que, como se ha expresado precedentemente en esta misma decisión, la legislación dominicana no tiene prevista la peculiar clasificación de patentes de confirmación, amén de que, como se ha dicho, su eventual admisión conllevaría una obvia violación a los requerimientos previos establecidos por la ley nacional para obtener patentes de invención; que, en ausencia en nuestro ordenamiento legal de las denominadas «patentes de confirmación» en la materia que nos ocupa, resulta improcedente hablar de concurrencia o coexistencia con el derecho de prioridad durante doce meses de que dispone el titular del primer registro, para conseguir su registro en otro país, al tenor de la Convención de París del año 1883; que, en consecuencia, resulta procedente desestimar el primer medio examinado.

[...]

Considerando, que, como resulta de la correcta aplicación del Artículo 17 de la Ley núm. 4994 del año 1911, sobre Patentes de Invención, si bien es cierto que el autor de un hallazgo ya registrado en el extranjero puede obtener en la República Dominicana una patente del mismo, también es verdad que tal facultad está supeditada, entre otros requisitos, a que sean cumplidas

«las formalidades y condiciones determinadas» en la referida ley, como dispone la parte final de su Artículo 17; que, en ese orden, el Reglamento núm. 960 del año 1964, aplicable en el presente caso, específicamente en sus Artículos 3, 8, 14 y 23, establece de manera clara y precisa entre otros requerimientos, que «no se podrá conceder una patente de invención, conforme a la ley relativa vigente, de los productos a que se refiere este Reglamento, sin el previo dictamen aprobatorio del Departamento de Salud Pública», el cual suplantó al «Juro Médico» referido en la Ley núm. 4994 del año 1911, y que «sin el previo registro aprobatorio de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Previsión Social no podrá anunciarse, importarse, fabricarse, venderse o proporcionar al público los productos a que se refiere este Reglamento, «que, conforme al Artículo 3 del mismo, son «las medicinas de patente y especialidades farmacéuticas», con «sus fórmulas centesimales íntegras, sin abreviaturas, símbolos o fórmulas químicas, ni sinonimias que no figuren en la farmacopea o formularios legales [...] dosis en que se administra el producto, según prescripción y usos a que se destina», entre otros requisitos; que tales disposiciones legales persiguen el objetivo evidente, axiomático, de establecer mecanismos de control sobre las sustancias que componen los productos farmacéuticos que consume la población, en el entendido de que tal obligación legal, en obvio interés de preservar la salud del usuario, a cargo de la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Estado de Salud Pública, pondere la pertinencia o conveniencia de que determinados componentes forman parte de la composición química de un medicamento dirigido al público consumidor de la República Dominicana, por lo que resulta improcedente el concepto de que al ser patentado el producto en el extranjero no tenía que someterse a los requisitos legales de nuestro país, como incorrectamente estima la empresa recurrente; que en consecuencia, el medio analizado carece de fundamento y debe ser desestimado.¹³⁸

¹³⁸ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia de fecha 2/2/2011, B.J. 1203. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Jima, S. A. (recurrida).

CONFERENCIAS
MAGISTRALES

Innovación, crecimiento y desarrollo: El papel de la propiedad intelectual y su articulación en el desarrollo de las políticas públicas*

Innovation, Growth and Development: The Role of Intellectual Property and Its Articulation in the Development of Public Policies

Francis GURRY

Director General de la Oficina Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI)

Su Excelencia Dr. Leonel Fernández, Presidente, honorables ministros, distinguidos invitados, damas y caballeros. Es un gran honor para mí estar aquí entre ustedes en este palacio presidencial y agradezco, señor Presidente, su invitación, para visitar este país y darme la oportunidad de hablar ante usted en esta sala tan magnífica. Solo llevo aquí, como acaba de decir el señor Juan José Báez, unas cuantas horas, pero he podido experimentar ampliamente la calidez de la bienvenida y la hospitalidad legendaria del pueblo de la República Dominicana y estoy sumamente agradecido por esta oportunidad. Les aseguro que regresaré desde que me sea posible.

Permítanme decirles algo sobre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Seré breve porque muchos de ustedes ya

* Conferencia pronunciada en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional el 30 de noviembre de 2010.

están familiarizados con ella. Somos una agencia especializada de las Naciones Unidas que posee 184 miembros, nuestra sede está en Ginebra y contamos con una peculiaridad dentro del sistema de Naciones Unidas, la de destinar el 93% de nuestros ingresos a los servicios que entregamos directamente al sector privado.

Tenemos tres esferas principales de actividad. La primera es dirigir ciertos sistemas globales de propiedad intelectual, que tienen la tarea de proteger la propiedad intelectual en más de un país con mayor facilidad. Bajo estos sistemas recibimos aproximadamente 160,000 solicitudes de patentes cada año, unas 40,000 de marcas de fábrica, menos solicitudes de diseño y tenemos también un servicio de solución de controversias.

Nuestra segunda esfera de actividad es cuidar o tratar de desarrollar la arquitectura legal internacional para la propiedad intelectual, administrando unos 24 tratados multilaterales. Actualmente tenemos bajo negociación proyectos en el área de difusión: acceso especializado, publicaciones para personas discapacitadas visualmente, interpretaciones audiovisuales, derechos de actores, expresiones culturales tradicionales, recursos genéticos y ley de diseño.

Nuestra tercera área tiene que ver con la capacitación, asistencia técnica y cooperación al desarrollo, un sector muy importante de actividades, incluyendo la agenda de desarrollo que está siendo consensuada entre nuestros Estados miembros.

Permítanme, después de esa descripción de la OMPI, decirles qué hacemos como organización en el ámbito de la innovación, y sé que estoy hablando delante de su Presidente, quien ha mostrado un gran liderazgo en esta área, e igualmente tratando de incrementar el valor agregado de la economía de la República Dominicana, y creo que de eso se trata la innovación. Sabemos desde los años cincuenta que la innovación o el avance tecnológico es el componente principal del crecimiento económico. Es una teoría económica estándar que ha sido la norma durante 50 años. También es la fuente de creación de empleo, y no solamente de la creación en sí, sino de la oferta de mejores empleos. También es la forma en que, como sociedad, respondemos a los diferentes retos, ya sean de salud, económicos o de cualquier tipo. Entonces,

¿qué es la innovación? Es simplemente esa capa de valor que se agrega a lo que llamábamos los factores de producción en la economía normal, al capital físico y a la fuerza laboral. La propiedad intelectual tiene un papel sumamente importante en la captación de ese valor agregado, y lo expresa en términos tecnológicos, o en términos de administración o de organización. Y realiza esa captación a través del sistema de patentes, de la protección del diseño como forma de diferenciación de los productos, y de la creación de marcas, mediante marcas de fábrica o indicadores geográficos, reconociendo la reputación y la imagen con que una empresa o un lugar específicos contribuyen al mercado.

Cuando analizamos internacionalmente la innovación, encontramos un paisaje muy fluido que constantemente está sujeto a cambios radicales y rápidos. Quisiera subrayar brevemente algunos de los principales cambios y cómo se podrían abordar. A estos cambios nos referimos como «economía del conocimiento». ¿Qué quiere decir esto? Que los componentes del conocimiento en la producción están creciendo continuamente y se expresan de formas muy diferentes en el comercio global o en la producción económica mundial. Se estima que aproximadamente el 30% del resultado económico procede de las industrias intensivas en tecnología, 3.7 billones de dólares estadounidenses cada año. Se evidencia también en la inversión que se realiza en investigación y desarrollo o en la creación de nuevos conocimientos que se agregan a la producción. Los países más ricos de la OCDE gastan, en promedio, cada año en investigación y desarrollo 1.1 billones de dólares estadounidenses, esto es, un 2.3% de su producto interno bruto. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Una de ellas es un incremento en la demanda de los derechos de propiedad sobre el conocimiento, ya que cada año en el mundo se realizan 1.9 millones de solicitudes de patentes, 1.3 millones de solicitudes de registro de marcas de fábrica y se archivan cientos de miles de diseños industriales. Vemos esto también en el incremento del uso de la propiedad intelectual; no solamente se trata de buscar la protección, sino de su uso. Sabemos que la propiedad intelectual se ha convertido en la forma principal de financiamiento de la innovación, de la creación científica y cultural.

De igual manera sucede en los deportes: la primera fuente de ingresos es la difusión, el 60% de los ingresos del Comité Olímpico Internacional proceden de la difusión de sus eventos; la segunda es la venta de marcas o imágenes relacionadas con el deporte; la tercera son los contratos de patrocinio directos; y la cuarta fuente es la venta de las entradas. El énfasis está ahora en la forma de financiar las actividades más importantes de nuestra economía. Este componente del incremento de la producción del conocimiento también se expresa en el nuevo enfoque social que se da a la propiedad intelectual. En cuanto a la expansión de los derechos de propiedad con relación a la producción, estos entran en colisión con políticas sanitarias, en términos del acceso a los medicamentos; con políticas medioambientales, como es el caso de las tecnologías limpias; así como con políticas de agricultura y seguridad alimentaria. Así que un conjunto de circunstancias cambiantes y fluidas tienen que ver con la economía del conocimiento; otro conjunto de circunstancias muy dinámicas se relacionan con la geografía y la geopolítica.

Hemos visto un horizonte de la innovación que ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años. Respecto a la población, en 1913 Europa tenía más habitantes que China y el 33% de la población del mundo estaba en Norteamérica y Europa. En 2003 Norteamérica y Europa representaban solo el 17% de la población mundial y se estima que en 2050 serán el 12%. En lo referente a los ingresos, ha ocurrido una evolución muy similar: Europa y Norteamérica en el siglo XVIII representaban el 32% del resultado económico global, en 1950 este había alcanzado el 68%, en 2003 bajó al 57% y para 2050 será solamente el 30%.

Estos cambios se expresan también en la información científica y tecnológica. Permítanme un ejemplo: hace solamente 15 años el número de solicitudes de patentes internacionales que salían de China, Japón y la República de Corea era el 7.6% del total; el año pasado fue el 29.2%, o sea, que ha subido del 7.6% al 29.2% en un corto período de 15 años. Y este año, por ejemplo, el incremento de China será superior a un 50%, solo el de China. ¿Cuáles son las consecuencias? Una de ellas es que durante los últimos 500 años los lenguajes de producción

tecnológica han sido europeos y ahora el 30% de la nueva tecnología está en japonés, en chino, en coreano. Esto tiene repercusiones enormes para las pequeñas y medianas empresas que están operando en esos mercados globalizados y que no necesariamente conocen sus derechos, así que la geopolítica es otra parte muy fluida del horizonte cambiante de la innovación.

Una tercera área de cambio muy importante es la internacionalización de la ciencia y la tecnología. Digo *internacionalización* y no *globalización*. En primer lugar, lo vemos en la educación: el número de estudiantes extranjeros dentro de los países de la OCDE es tres veces más alto de lo que era en 1985. Lo vemos también en la deslocalización de la investigación y el desarrollo, un factor sumamente importante para los países pequeños y medianos que buscan oportunidades económicas para agregar valor. Podemos medir esto en solicitudes de patentes internacionales: el 15% de las que nos llegan están relacionadas con invenciones realizadas fuera del país que las solicita. Los proyectos de investigación y desarrollo se pueden realizar en cualquier lugar, pero por lo regular las solicitudes de patentes las hace la compañía matriz desde su sede o desde el país de donde proviene. Y lo vemos en la producción científica: hoy día el 22% de los artículos científicos del mundo son producidos por coautores localizados en diferentes países. Esta es otra medida de la internacionalización de la ciencia y la tecnología, motorizada no solamente por el movimiento de personas y la internacionalización de la educación, sino también por las redes de tecnologías de la información y las oportunidades que estas presentan para colaborar a nivel internacional.

Quisiera mencionar brevemente otras dos áreas sumamente importantes. Una es la tecnología digital, internet y la sociedad de la información. No podemos subestimar la importancia de este cambio tecnológico, que es tan fundamental como el que representó la imprenta, y sabemos cuáles fueron las consecuencias económicas que tuvo su introducción. Vemos el impacto de internet en la democratización del conocimiento, así como la imprenta contribuyó a dicha democratización en su época y supuso enormes cambios en la forma de distribuir datos,

información y conocimiento. Esto, hasta cierto punto, ha hecho obsoletos algunos de los modelos legales en que siempre hemos confiado en el campo de la propiedad intelectual, por ejemplo la figura del derecho de autor (*copyright*). La creación cultural es una parte importante de la innovación, nuestros estudios sobre las economías del mundo muestran que aproximadamente el 5.5% del PIB está constituido por las industrias creativas. Es un sector sumamente vibrante de la sociedad, pero las industrias culturales están muy presionadas por los nuevos modelos que surgen para la distribución de sus obras en internet, sean música, películas, libros. En cuanto a la piratería, tengo la percepción de que es un problema estructural, reflejo del cambio fundamental que hemos tenido en la tecnología, que ha hecho obsoletos nuestros modelos legales. No se trata de enfrentar la piratería metiendo a los jóvenes en la cárcel por descargar información de manera ilegal. Creo que tenemos que pensar en un cambio estructural en la sociedad, y de ahí surge un interrogante esencial: ¿Cómo vamos a financiar la cultura y la creación en el siglo XXI, en el ambiente digital? Vemos esta influencia de las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales e internet, no solamente en la creación cultural, sino también en la colaboración tecnológica y el movimiento hacia la innovación abierta. Hablando más ampliamente, lo que buscamos es que el centro de la innovación se mueva de los individuos a los grupos, de las instituciones únicas a las múltiples y de las instituciones nacionales a las internacionales.

Respecto a la innovación, mientras el modelo del siglo XX era que cada corporación o institución tenía la tendencia a satisfacer sus propias necesidades de innovación a través de su propia investigación y desarrollo, ahora lo que tienden es a intentar satisfacer esas necesidades asociándose con una serie de empresas e instituciones. Esto representa cambios muy profundos en la filosofía de la innovación.

Finalmente, debo mencionar el problema persistente de la pobreza y la inequidad en la distribución de la riqueza, y particularmente su expresión en esta área, que es lo que denominamos la brecha digital y la brecha en el conocimiento. En este aspecto, las estadísticas muestran que en el período de los años noventa y la primera década del nuevo

siglo los países en desarrollo han obtenido avances considerables, pero los 53 Estados menos desarrollados del mundo se han quedado igual, estancados, o han retrocedido, estadísticamente hablando. No hemos tenido impacto alguno en ese sentido, lo que es muy serio. Permítanme una estadística para ilustrarlos y sé que estoy comparando manzanas con naranjas en este ejemplo: seis de las grandes corporaciones del planeta gastaron el año pasado en investigación y desarrollo, en la creación de nuevos conocimientos, más de 8,000 millones de dólares en un solo año. En cambio, los 50 países menos desarrollados tenían disponible menos dinero para todo su presupuesto anual.

Habiendo descrito lo que considero un panorama de innovación muy cambiante y dinámico para la propiedad intelectual, no exagero al decir que una era ha terminado y otra ha comenzado, pero no estamos muy seguros en este momento de cómo será esta nueva era. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Debido al mundo interconectado en que vivimos, cualquier problema nacional es internacional y cualquier problema internacional es un problema nacional. Creo que el paisaje cambia mucho más rápido de lo que la arquitectura política internacional puede acomodar o aceptar. Ese es el reto, encontrar una arquitectura política capaz de lidiar con estos cambios tan rápidos; es comparable a un tren que desaparece en la distancia mientras corremos detrás de él sin poder alcanzarlo. Internacionalmente hay dos conjuntos de fuerzas muy difíciles de reconciliar. Un conjunto de fuerzas situadas en el centro piden más acción internacional; son el uso global de las tecnologías, el comportamiento económico global y hasta cierto punto la sociedad global que tenemos hoy, los medios sociales. ¿Qué quiero decir con el uso global de las tecnologías? Les daré un ejemplo: el último teléfono móvil tiene 5,000 patentes y todas son territoriales, pertenecen a diferentes naciones, pero cuando viajamos a otro país queremos que nuestro teléfono móvil funcione y esto solamente puede suceder a través de la cooperación internacional.

Al mismo tiempo tenemos una serie de fuerzas que están en la periferia, como son diversidad, divergencia, respeto en ciertas áreas delicadas de política nacional. Creo que no es un error que dos de

las principales comisiones internacionales de los últimos 15 años fueran la Convención de Diversidad Biológica y la Convención de Diversidad Cultural. En la era de la globalización estamos reconociendo el valor de la diversidad, que tiene también un valor económico que se convierte en propiedad intelectual a través de la creación de marcas, conocimiento tradicional e indicadores geográficos. Así que tenemos muchos retos, no voy a abundar en este sentido, sino simplemente decir que en el campo de la innovación en la propiedad intelectual, al igual que en otros campos internacionales, estamos atrapados entre fuerzas que se oponen y que tenemos dificultad en reconciliar. ¿Qué quiere decir esto a nivel internacional? Los países necesitan pensar en una política del conocimiento como una estrategia redonda que sea más amplia que la propiedad intelectual. Esta tiene que ver con la traducción del conocimiento para convertirlo en activos comerciales, pero antes de llegar ahí debemos prestar atención a la infraestructura de educación, ubicar la propiedad intelectual dentro de una política general del conocimiento, lo cual quiere decir educación, entrenamiento y establecimiento de relaciones entre la innovación y la base científica que exista, específicamente en cuanto a la investigación en instituciones y universidades, donde hay políticas que pueden ser utilizadas para captar el conocimiento producido y llevarlo al sector de la producción.

En segundo lugar, es necesario también un marco regulador que esté actualizado, un marco legal que no se cree porque hay presión o porque es parte de la tendencia internacional, sino que exista debido a que los ciudadanos se han dado cuenta de que es una manera de maximizar las formas en que las características económicas del país pueden agregar valor a la materias primas. Esto quiere decir que tenemos que pensar a nivel internacional en todas las formas en que el marco regulador pueda ayudar a trasladarse de la mente al mercado con un impacto social y económico positivo. Es un viaje bastante largo el de convertir una idea en un producto comercializable, y parte de ese viaje es el impacto económico y social que representa. Aquí debo hacer un paréntesis para felicitar al país por la calidad de la Oficina Nacional de la Propiedad

Industrial, que visité esta mañana. Es de clase mundial y puede ser utilizada para ayudar al sector industrial a que participe.

En tercer lugar, debemos pensar en la infraestructura. Nos referimos a la infraestructura virtual, en esta materia firmamos hoy un convenio y estamos muy contentos de tener un centro de apoyo a la tecnología y el conocimiento que es una base de datos porque en el mundo internacionalizado de la ciencia y la tecnología lo que es importante es establecer las relaciones, crear las conexiones a las redes. El acceso a las redes es muy importante, es otra forma de decir que es el acceso al conocimiento mismo. Podría seguir con más detalles, pero simplemente quiero darles un ejemplo para ilustrar la importancia de la infraestructura, más que de las mismas leyes. Hoy día, ninguna ley o tratado podría haber acarreado los cambios en el comportamiento social que han logrado medios como Facebook o Twitter. Entonces, en un mundo conectado a través de redes, globalizado, la plataforma, la infraestructura, es tan importante como los vehículos para lograr las políticas públicas, como los tratados y las leyes.

Otro elemento primordial es el capital humano, que es la fuente real de toda la innovación; la capacitación es una característica importante y por eso también hemos firmado hoy con la ONAPI un acuerdo para establecer una academia de propiedad intelectual, porque nos hemos dado cuenta de que la necesidad del capital humano va mucho más allá del campo de la propiedad intelectual, pero creo que he hablado demasiado ya y he abusado de su tiempo. Le doy las gracias nuevamente, señor Presidente, por la oportunidad de estar aquí.

Una estrategia catalizadora para el desarrollo*

A Catalytic Strategy for Development

Geoffrey ONYEAMA

Director General Adjunto de la Oficina Mundial de
Propiedad Intelectual (OMPI)

Muy buenas noches, señoras y señores. Vengo de Nigeria y en Nigeria tenemos un concepto del estatus muy estricto. Así que en un encuentro como este, con personas muy importantes, cada una querrá obviamente ser reconocida y a veces podría ocurrir que el reconocimiento de todas esas personas tome más tiempo que la presentación misma. La invención tiene que ver con la imaginación y la creatividad. Los nigerianos son creativos e imaginativos y por eso se inventaron una frase: «Se reconoce el protocolo», esto significa que se toma un atajo obviando mencionar a todos los distinguidos dignatarios.

Voy a empezar por saludar al director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Juan Báez, y a todos los distinguidos miembros de la mesa directiva, y con ello «se reconoce el protocolo».

Me gustaría desearle a la ONAPI un feliz décimo aniversario y felicitar en particular a sus directivos por el excelente trabajo realizado y a su equipo, muchos de ellos están representados aquí hoy. En la

* Conferencia pronunciada en el Auditorio del Banco Central el 10 de mayo de 2010.

comunidad mundial de la propiedad intelectual son muy respetados. Así que felicitaciones. Si me lo permiten, me gustaría presentar a mis colegas, que han venido conmigo desde Ginebra: Francesca Torso, Osvaldo Girones y una compatriota de ustedes, Josefina Aquino.

Hay un dicho inglés muy conocido que dice que la diferencia entre un optimista y un pesimista es que si tienen un vaso de cerveza el optimista miraría la cerveza y diría que el vaso está medio lleno y el pesimista diría que está medio vacío. La propiedad intelectual suscita diferentes sentimientos y pasiones en el mundo. Hay una gran cantidad de argumentos en torno a sus beneficios y a sus aspectos negativos. Así que, como un bebedor de cerveza y un optimista, me gustaría hablar con ustedes esta noche sobre las ventajas de la propiedad intelectual y el importante papel que puede desempeñar en el desarrollo económico. Y como el señor Juan Báez les ha comentado, hemos tenido una reunión muy inspiradora y estimulante esta tarde con el Excelentísimo Presidente de este gran país, el Dr. Fernández, y nos quedamos muy impresionados con la comprensión que mostró y con su conocimiento sobre el papel que juega la propiedad intelectual en el desarrollo de la República Dominicana. Para nosotros fue una inspiración. Necesitamos invitarlo a un escenario internacional, preferiblemente Ginebra, para hablar a los líderes mundiales y articular su maravillosa visión para este país usando la propiedad intelectual.

Por eso quisiera hablar con ustedes sobre el papel de la propiedad intelectual en el desarrollo. Básicamente, como el señor Juan Báez ha mencionado, estamos hablando de *knowledge*, del conocimiento de los activos intangibles, algo que no se puede tocar, que es una propiedad generada en la mente. Cada vez más estamos viviendo en lo que llamamos una economía del conocimiento, donde las creaciones de la mente son las que realmente están generando recursos económicos impresionantes, creando riqueza, y una gran cantidad de países están tratando de sacar el máximo provecho al sistema de la propiedad intelectual para crear empleos y desarrollarse.

«El conocimiento es poder», dijo hace muchos años un filósofo inglés, Francis Bacon, y esto es totalmente cierto. Un filósofo armenio,

Gurdjieff, afirmó que un hombre sólo puede alcanzar el conocimiento con la ayuda de aquellos que lo poseen, por lo que hay que aprender de los que saben. Y todos los grandes filósofos han demostrado la importancia del conocimiento. En cambio, el gran físico Einstein aseguró que la imaginación era más importante que el conocimiento. Y esto es interesante en el contexto del sistema de propiedad intelectual porque también a veces todo tiene que ver con el genio que llevamos dentro, con la imaginación que todos tenemos. Otro gran físico, Isaac Newton, dijo que no era un gran genio y que sus logros no se debieron a él, sino a estar sobre hombros de gigantes. Estar sobre los hombros de aquellos que sí saben para ver aún más lejos. Este ha sido el verdadero desafío de la humanidad: la búsqueda y el viaje con la finalidad de mejorar y desarrollar el conocimiento y la creatividad para hacer esta vida mejor, diseñando las metodologías para lograrlo. Ahora vivimos en una era digital donde aumentan rápidamente los sistemas de comunicación y nos alejamos de las formas tradicionales de crear riqueza. En el pasado se trataba de la tierra, del trabajo y del capital. Ahora nos dirigimos hacia una economía donde la información y el conocimiento son muy importantes y donde la creatividad es realmente la clave. Estos son los fundamentos del sistema de propiedad intelectual.

Estuve en un vuelo de larga distancia, y a menudo en estos vuelos, depende del estado del ánimo, uno no sabe si hablarle o no al pasajero que tiene al lado, pero en aquella ocasión yo estaba sentado al lado de alguien muy interesante. Empezó a hablar del conocimiento y de la economía del conocimiento, le comenté que trabajaba en el campo de la propiedad intelectual y me dijo que me enviaría un libro que había escrito. En efecto, lo hizo y estoy aludiendo a él ahora. Su nombre es Mario Raich, de nacionalidad suiza, y su libro *Managing in the Knowledge Based Economy (La gestión en la economía basada en el conocimiento)*. Él dice que el reto para los países en desarrollo es la gestión del conocimiento con eficacia. Estoy de acuerdo. Ahora bien ¿qué es la gestión del conocimiento y cómo se logra? A esas preguntas Raich responde que es permitir y facilitar el proceso de búsqueda o de creación del conocimiento correcto, captándolo y asegurando su distribución

y repartición, apoyando el posterior desarrollo e integración, incentivando su uso, reutilización y aplicación con un continuo perfeccionamiento.

De eso trata la gestión del conocimiento, y creo que capta hasta cierto punto el sistema de propiedad intelectual y cómo este busca fomentar la creación de conocimiento, desde la mente hasta el mercado, su desarrollo y el proceso de innovación del mismo.

En esencia, el reto para la sociedad es cómo maximizar la creatividad, estimular a la gente a crear, y beneficiarse obteniendo ganancias de esa creación, además de mantener un equilibrio entre el autor de la creación y la necesidad de la sociedad de aprovecharse de ella.

El sistema de propiedad intelectual se remonta varios siglos atrás. Un buen ejemplo de este contrato social entre la sociedad y el creador para tratar de encontrar un equilibrio se ve en la siguiente historia. Los italianos son famosos por su música y por la fabricación de violines. Existe un violín llamado Stradivarius. El último se vendió en 3.5 millones de dólares y el anterior en 2.7 millones de dólares, lo que nos indica que son extremadamente costosos. El sueño más grande de un violinista es tocar con un Stradivarius. En el siglo xvii en Venecia había un famoso fabricante de violines llamado Antonio Stradivari, quien fabricaba violines de la más alta calidad, con un sonido insuperable, razón por la cual son tan costosos en la actualidad.

En esos días se utilizaba el secreto comercial como instrumento de protección para impedir que la competencia conociera el proceso de fabricación de los violines, y de esta forma Stradivari logró levantar un negocio muy lucrativo. Pero, claro, ese es el problema con el secreto comercial, cuando él murió se perdió el conocimiento. Así que nunca ha quedado claro el proceso exacto que usó para fabricar esos maravillosos violines Stradivarius. Creo que esto realmente permite entender la naturaleza y la filosofía que está detrás del sistema de propiedad intelectual.

La sociedad está en desventaja hoy, no es capaz de fabricar más violines Stradivarius. Lo que se pretende es un cierto equilibrio. Haberle podido decir a Antonio Stradivari que, a cambio de dejarle a la

sociedad su conocimiento, se le otorgaría el monopolio de su violín, concediéndole una patente, una protección en el sistema de propiedad intelectual. Un monopolio por 20 años con el derecho exclusivo de producir y vender. Y si alguno quisiera producir esos violines tendría que pagar las regalías pero previamente debería obtener su autorización para hacerlo. Porque el creador tiene un monopolio que le permite explotar su creatividad y obtener beneficios por los violines que vende.

La cuestión del equilibrio en la propiedad intelectual es un tema bastante debatido en la actualidad, aún más que en años anteriores, porque los países en desarrollo sienten a veces que el sistema de propiedad intelectual no ha sido relevante ni beneficioso para ellos. Su Presidente, el Dr. Fernández, planteó esta cuestión hoy. Ese es precisamente el tipo de barrera mental que tenemos en muchos países en vías de desarrollo: la sensación de que el sistema de propiedad intelectual es, en realidad, una herramienta para aquellos países más avanzados.

Sin embargo, los países en vías de desarrollo están empezando a entender que la propiedad intelectual es una herramienta importante para el desarrollo económico y en ese contexto exigen que las normas internacionales promuevan un sistema más equilibrado.

En el caso de la pandemia del sida, por ejemplo, en África, la medicación para este tratamiento estaba patentada, pertenecía a empresas farmacéuticas multinacionales y era muy costosa. Muchos países en desarrollo se quejaban de que su alto costo estaba privando a sus ciudadanos de la oportunidad de recibir un tratamiento para el sida y, por supuesto, las casas farmacéuticas alegaban que habían invertido mucho dinero en investigación y desarrollo. No todos los medicamentos tienen éxito y necesitan conseguir el rendimiento de sus inversiones, de manera que, si se les forzaba a bajar el precio, iban a perder miles de millones de dólares ya invertidos. Sin embargo, para la sociedad no era moralmente correcto privar del tratamiento a las personas en estado terminal, y más si este existía y estaba disponible. Así que la cuestión del tipo de equilibrio que se necesita está de actualidad, sobre todo para los países en desarrollo, y vemos a nivel internacional que estos

están poniendo el énfasis en la necesidad de pensar en el interés de los ciudadanos, y no solo en brindar protección a quienes han creado el producto concreto, en este caso los medicamentos.

En esencia, el sistema de propiedad intelectual permite y facilita el proceso de búsqueda o de creación de un conocimiento útil. La facilitación es difusión, es la forma en que el sistema está estructurado. Se requiere que, en el caso de las patentes, quien tenga el conocimiento tenga que revelarlo y diversificarlo. También, que la persona que posea el conocimiento explote esa invención, de lo contrario se le retiraría de inmediato.

Como sabemos, los países en desarrollo se enfrentan con desafíos económicos y tecnológicos abrumadores. Y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como organismo de las Naciones Unidas, tiene el deber de ayudarlos a reforzar su capacidad para hacer frente a estos desafíos. Estos países están siendo mucho más activos y militantes, lo que se ha demostrado en la OMPI, la cual tiene como objetivo adoptar una agenda en donde la propiedad intelectual no se vea simplemente como un estrecho marco de protección de los derechos y las creaciones, sino también en el contexto de qué va a agregar al desarrollo. La propiedad intelectual que menciono ha sido resultado de la forma en que los países en desarrollo están abordando el tema.

La OMPI, como institución responsable de la protección y promoción de la propiedad intelectual, está incluso ampliando su mandato en esta área porque la tecnología está avanzando rápidamente. Los gobiernos de los países en desarrollo están involucrándose más en los aspectos sociales y económicos de este tipo de propiedad, y empezando a ampliar las fronteras de la propiedad tradicional, descubriendo la necesidad de integrar nuevos socios. En la crisis del sida, los más activos no fueron en realidad los países en desarrollo, sino la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Estas fueron las que a menudo se quejaban de lo que consideraban prácticas inaceptables de las compañías farmacéuticas y del impacto negativo que podría desempeñar la propiedad intelectual en el área de la salud. Así que, como organización mundial, sentimos que teníamos que hacer frente a esta problemática que está surgiendo.

El alcance de la creatividad humana es infinito y lo hemos visto en el desarrollo de internet. También en otras áreas, como la biotecnología, la seguridad alimentaria, la información y la tecnología de las comunicaciones, las cuales están transformando la forma en que la propiedad intelectual opera. Tenemos que buscar nuevos métodos para hacer frente a estas situaciones emergentes, al igual que a las cuestiones relativas al conocimiento tradicional. Los países en desarrollo están presionando para que el conocimiento tradicional adquiera algún tipo de protección. Creemos que, ciertamente, el sistema debería proteger también los conocimientos tradicionales que nuestras sociedades han generado. El gran reto para nosotros a nivel internacional es iniciar la búsqueda de mecanismos que nos permitan abordar estos nuevos avances. ¿Cómo proteger este derecho en un área sin fronteras, sin límites, como el ciberespacio e internet, donde se puede descargar música con facilidad? Todo el tema de la piratería musical y la falsificación de productos no es tan fácil de resolver como en el entorno tradicional. Está también la cuestión del acceso al conocimiento; a través de métodos de cifrados digitales se podría evitar que la gente tenga acceso a los sitios web en internet, pero algunos afirman que esto limitaría el acceso al conocimiento.

Los países en desarrollo necesitan acceso al conocimiento, a la transferencia de tecnología, pero tienen frecuentemente un menor nivel de protección, mientras que los que generan mayor cantidad de propiedad intelectual, por ejemplo, los países industrializados, tienden a favorecer niveles más altos de protección.

Otra nueva área del conocimiento, dentro de esta evolución del sistema de propiedad intelectual, es la biotecnología. Es una recién llegada a la escena científica y, como todos sabemos, ha llegado para mejorar nuestras vidas mediante el uso de nuevas tecnologías en el área de la salud. Estas áreas en expansión, una vez que comienzan a introducirse en el campo de las ciencias de la vida, también empiezan a enfrentar ciertas preguntas morales. Tenemos que analizar detenidamente cómo se pueden acomodar esos cuestionamientos en el marco del sistema de la propiedad intelectual.

En el área de los conocimientos tradicionales, hemos creado en la OMPI un comité intergubernamental para que examine sus posibilidades de protección; por ejemplo, desde la perspectiva de los países en desarrollo, estos pertenecen a las comunidades locales, que conocen las cualidades medicinales de las plantas, y que a menudo son utilizadas por las grandes empresas farmacéuticas para producir medicamentos. Se alega que las comunidades tradicionales deberían obtener una recompensa financiera por ese conocimiento y que debería existir algún mecanismo de protección. El argumento en contra es que el sistema de patentes es muy claro cuando establece que la creación debe ser nueva, lo que significa que no se ha revelado, que nunca antes se ha documentado o escrito en ningún lugar. Debemos ser creativos para cumplir con el criterio de obtención de patentes, y además ser innovadores. Pero, por definición, el conocimiento tradicional no puede ser nuevo, porque por eso es tradicional, se ha transmitido de generación en generación. Los países en vías de desarrollo argumentan que este no es un criterio justo. Así que estamos intentando en el plano internacional satisfacer a todos los involucrados, ese proceso está en curso. Hay una posibilidad de desarrollar lo que ellos llaman un sistema especial de protección.

Los países en desarrollo quieren algún tipo de protección, y los países industrializados no están interesados en proteger estos conocimientos tradicionales como tales. Pero el verdadero reto para nosotros, para la República Dominicana como un país en desarrollo, es crear una cultura de la propiedad intelectual. Un sistema que realmente pueda contribuir al desarrollo económico de este país y aumentar el crecimiento del producto interno bruto. Podría ser una herramienta económica para atraer inversiones, por supuesto, tanto la inversión extranjera directa como la inversión local en investigación y desarrollo, y esto es realmente uno de nuestros mensajes más importantes como organización, que un país pueda utilizar el sistema de propiedad intelectual como instrumento para el desarrollo.

Un reto para nosotros como países en desarrollo en un sistema globalizado es alcanzar un alto nivel de conocimiento científico y la capacidad tecnológica para innovar y adaptarnos, a fin de aumentar nuestra

productividad y competitividad. Tenemos que ser capaces de hacer eso; de lo contrario, sería difícil ponerse al día debido a la competencia tan intensa y al crecimiento de una economía impulsada por el conocimiento basada en una fuerza laboral educada. Además, tenemos el reto de dotarla de las capacidades adecuadas para poder tener influencia sobre los sistemas de propiedad intelectual. Así que tenemos que crear un conglomerado de trabajadores altamente cualificados y entrenados capaces de iniciar y mantener una senda de desarrollo dinámico para participar exitosamente en la economía del conocimiento.

Y en cuanto a la transferencia de tecnología se refiere, como ya he dicho, antes de otorgar una patente, en este caso antes de que la ONAPI proporcione una patente a un inventor, este debe divulgar la invención. Se calcula que el 80% del conocimiento técnico acumulado de la población mundial se encuentra en documentos de patentes debido a que estos documentos describen la tecnología en todos los campos existentes. Por lo tanto, esta es un área importante para adquirir alguna información tecnológica en particular. Y, por supuesto, una oficina como la ONAPI tiene que ser estimulada tanto para construir su propia capacidad de guardar documentos de patentes como para, al menos, tener acceso a los millones de patentes que existen en todo el mundo. Sabemos que nuestros países son ricos en materias primas y productos básicos, pero el gran problema es que a menudo no añadimos valor a estos *commodities* que producimos. En el contexto del comercio internacional, si se toma por el ejemplo el cacao o el algodón, el precio se basa en la oferta y la demanda y frecuentemente no estamos agregando ningún valor de propiedad intelectual a estos productos. La ganancia real la tienen aquellos que agregan valor usando, por ejemplo, marcas, y así desarrollan industrias multimillonarias. Nos encontramos, pues, en una posición paradójica: tomemos un país como Suiza, mundialmente conocido por sus chocolates, una industria multimillonaria en un país que no tiene cacao. Los países en desarrollo productores de cacao no agregan ningún valor a estas materias primas y simplemente las venden. Esta situación se repite en otras áreas, como el café. Este es un gran reto porque se trata de propiedad intelectual que se utiliza para

agregar valor y desarrollar grandes áreas de la economía de un país. Encontramos también ejemplos en el té. Los británicos son conocidos por este producto. Las cuatro de la tarde es la hora del té en Inglaterra y se habla del té inglés, de casas como Maxwell House, Earl Grey, pero el hecho es que Inglaterra no produce té, sino que este se cultiva en la India y otros países asiáticos; no obstante, tiene una industria enorme debido a la propiedad intelectual mediante el valor agregado al desarrollar una marca para el té. Sin embargo, países como Kenia, que son cultivadores y productores de té, no obtienen tantas ganancias como Inglaterra. Los países en desarrollo producen algodón y venden solo la materia prima; sin embargo, Italia y otros países industrializados utilizan el algodón para desarrollar la industria de la moda. Esto sustenta esos desarrollos económicos y el valor agregado que se les da con los derechos de propiedad intelectual de las marcas y el *branding* de estos productos, ahí es donde realmente están los beneficios. Es decir, estamos hablando de la utilización estratégica de la propiedad intelectual.

Se trata de identificar objetivos y prioridades de desarrollo del país, buscando áreas donde la República Dominicana pretende desarrollar conocimientos especializados y el mercado que desea acaparar. El Presidente habló acerca de la industria del *software*, su deseo es ver a la República Dominicana sobresalir realmente en este campo, como lo está haciendo la India, lo que requerirá el desarrollo de estrategias para promover ese sector de la economía. Esto es muy importante y bastante sencillo en un sentido. Veamos el ejemplo de la industria del café. Este se originó en Etiopía, en una zona llamada Kaffa. Pero, por supuesto, ellos tienen el mismo problema, que solo venden el café. Los campesinos que cultivan café y lo colocan en el mercado mundial siguen siendo pobres. Nosotros cooperamos con la oficina equivalente a la ONAPI, la Oficina de Patentes de Etiopía, y junto con otros asesores, estudiamos cómo, usando el sistema de propiedad intelectual, se podría influir para dinamizar su industria. Se adoptó la decisión de desarrollar y fortalecer las marcas de algunos tipos de café etíope. Ya Starbucks compraba el producto, pues ellos vendían a granel solo el regular, pero se quería desarrollar un nicho para un café más caro y de

mejor calidad, que se produjera en tres áreas determinadas de Etiopía. Comenzaron una campaña para desarrollar una estrategia más clara y negociar con Starbucks, que inicialmente se mostró resistente a la idea pero luego cedió y se renegociaron los términos de las exportaciones de manera que estos tres cafés fueran catalogados como un café especial. Starbucks tendría que venderlos como una especialidad en un nivel superior para que se distinguieran por la propiedad intelectual, es decir, identificar la marca con un nombre en particular y con la indicación geográfica, tal como el *champagne*, propio de un área que se asocia con una calidad especial y un precio mucho mayor. La comunidad de productores de café y los agricultores de la zona ya se están beneficiando del aumento de ingresos que consiguen como resultado de esa simple estrategia de propiedad intelectual de agregar valor a sus productos. Este es el tipo de enfoque que nuestra organización está fomentando en los países en desarrollo: identificando áreas donde tenemos ventajas comparativas debido al clima o a los productos, y utilizando el sistema de propiedad intelectual para promover estos en particular y usarlos para crear más riqueza.

Esto lo vemos en todos los ámbitos del sistema de propiedad intelectual, y también en el de la biotecnología. Muchos de nuestros países son ricos en recursos biológicos, pero no están involucrados en la biotecnología, que es una industria multimillonaria en auge y casi exclusivamente dominada por el sector privado de los países ricos e industrializados. Es cierto que se trata de una industria de uso intensivo de capital, pero hablando con su Presidente mencionaba estrategias para que la República Dominicana se involucrara en ella.

Creo que está claro el papel que la propiedad intelectual puede desempeñar y desempeña en el PIB, pero esto requiere medidas por parte de nuestros países, que deben incluir necesariamente inversión en investigación y desarrollo en el ámbito de la propiedad intelectual. Solo así podremos ver los beneficios. Si nos fijamos en la cantidad de dinero gastado por los países industrializados en materia de investigación y desarrollo, oscila, por lo general, entre el 2.5% y el 3% de su PIB, y en los países en desarrollo está regularmente alrededor del 1% o menos.

Por lo tanto, si usted no invierte en investigación y desarrollo se está quedando atrás.

La propiedad intelectual juega un rol importante en la generación de riqueza. En la reunión que tuvimos esta mañana, alguien hizo una pregunta muy pertinente: ¿Cómo la propiedad intelectual crea riqueza? Tengo un ejemplo en el ámbito del derecho de autor. Bill Gates, con Microsoft, ha creado un imperio basado totalmente en los derechos de autor y las patentes, no hay nada concreto y tangible, son solo ideas para crear *software* que han dado lugar a la enorme riqueza que él ha generado. Hay un caballero sueco llamado Ruben Rausing a quien se le ocurrió diseñar un envase para leche, jugo de naranja y líquidos en general, que es el recipiente de cartón que todos conocemos. Es una de las personas más ricas del mundo gracias a la propiedad intelectual. Este diseño es lo que él, esencialmente, añade al mercado con su empresa Tetra Pak. Coca-Cola, por ejemplo, es una marca que vale miles de millones, y si la empresa se vendiera hoy habría que pagar no por las botellas sino por la marca, y esto es un activo de propiedad intelectual. De ahí la necesidad de aprovechar las diferentes clases de propiedad intelectual, ya sea derecho de autor, marcas, diseños, a fin de crear riqueza para el país.

Otro ejemplo es el relativo a las indicaciones geográficas, que son estrategias para los productos procedentes de ciertas áreas de este país que podrían ser comercializados como tales. Sé que hay iniciativas para obtener marcas colectivas para algunos de sus productos, como por ejemplo los mangos, y añadirles valor por medio del *branding*, promoviendo la calidad que tienen debido a la zona geográfica de donde provienen. No hay muchos países en el Caribe que se encuentren en esta posición de la República Dominicana. Vemos que los países industrializados lo hacen. Por ejemplo, Champagne es un lugar de Francia donde se produce vino espumoso blanco, y en esencia eso es el *champagne*. Muchos países producen también vino blanco con burbujas, pero los franceses han designado la marca de vino blanco burbujeante de esa región en particular, por lo que han sido capaces de crear una enorme riqueza a partir de esta bebida, y si no se llama *champagne* y es un vino blanco que burbujea, se podría pensar que es inferior. Por supuesto, esta

es la idea y los tipos de usos que podríamos explotar con la propiedad intelectual.

En el ámbito de los derechos de autor, una joven madre soltera que luchaba para mantener a su hijo escribió un libro y lo protegió con estos derechos. Este libro se llama *Harry Potter*, y la mujer ha pasado a convertirse en multimillonaria gracias a su imaginación y a los sistemas de propiedad intelectual que protegen los resultados que proporciona esa imaginación, y los mecanismos de difusión, explotación y comercialización de esa creatividad.

En 1995 se calculó que el valor de los conocimientos tradicionales de los medicamentos producidos por las grandes multinacionales era de 43,000 millones de dólares. En otras palabras, las empresas multinacionales van a los países en desarrollo y obtienen información sobre las plantas que se utilizan para tratar las enfermedades, e incorporan ese conocimiento en el negocio farmacéutico, lo que se denomina bioprospección. Esta es una de las razones por las cuales estos países están dando importancia a dicha cuestión, afirmando que muchas compañías farmacéuticas se aprovechan de la ignorancia relativa y de la ingenuidad de los grupos indígenas, obteniendo esta información sin pagar nada a cambio. A nivel internacional, en espacios como la Convención de la Diversidad Biológica, la OMPI y la OMC, los países en desarrollo están diciendo que debe haber participación en los beneficios; si la información se obtiene de las comunidades tradicionales, estas deben disfrutar de los beneficios de la comercialización y concesión de patentes. Las compañías farmacéuticas no deberían simplemente acceder de forma fácil e ilimitada a estas comunidades, sino que deben tener consentimiento previo e informado. Tienen que demostrar que las comunidades han dado su consentimiento, que entendían lo que estaba en juego y que ese consentimiento estaba fundamentado en información previa.

En Costa Rica la Merck Pharmaceutical Company llegó a un acuerdo con las comunidades indígenas mediante el cual estas le proporcionarían un cierto número de muestras de plantas e informaciones; en caso de que cualquiera de esas plantas fuese posteriormente comercializada la empresa compartiría un determinado porcentaje de la

regalía. Lo que demuestra una vez más que si desarrollamos estrategias adecuadas, el sector de los conocimientos tradicionales también puede ser muy importante para nosotros, los países en desarrollo. Lo mismo sucede con los recursos genéticos, en los cuales son extremadamente ricos muchos países, y también con el folclore, que es otra área en la que se debería recibir algún tipo de protección. Todo este conocimiento se puede aprovechar para crear riqueza.

Hace años unos científicos alemanes se dieron cuenta de que un grupo nómada de Sudáfrica podía pasar varios días cazando en el desierto sin comer ni beber. Se encontró que masticaban una planta de cactus llamada hoodia para suprimir el apetito y la sed. En el mundo de hoy, donde existe el gran desafío de mantenerse delgado, la del adelgazamiento es una industria multimillonaria. Pueden imaginarse el potencial de tal descubrimiento. Surgió una controversia debido a que los científicos alemanes se dirigieron al Consejo de Sudáfrica sin informar a la comunidad indígena y el producto fue patentado, por lo que se planteó la necesidad de que dicha comunidad pudiera también ser favorecida con los beneficios comerciales brutos. El conocimiento puede ser monetizado y el sistema de propiedad intelectual ayuda a cobrar por este. Las estrategias que desarrollamos, como la concesión de licencias de propiedad intelectual, representan grandes activos para las empresas. IBM recibió 1,500 millones de dólares solo de las regalías sobre sus activos de propiedad intelectual. Incluso universidades como Stanford, únicamente en lo relativo a investigación y desarrollo y a la concesión de licencias de sus invenciones a las empresas, han acumulado una gran cantidad de dinero en concepto de regalías. Las universidades estadounidenses ganan de esta manera millones de dólares. Se trata nuevamente de elaborar estrategias que muy a menudo son apoyadas por el Gobierno para convertir estos conocimientos en activos financieros.

En los países industrializados la industria del derecho de autor es particularmente importante. En EE.UU. se estima que el *copyright* en el caso del cine aporta cada año alrededor de 254,000 millones de dólares a la economía. Una vez más hablamos de protección de los dere-

chos de propiedad intelectual. En sus días de apogeo, a los Beatles, el Gobierno británico les otorgó un premio por promocionar la exportación. Un grupo sueco de pop, Abba, fue en su momento el segundo mayor exportador de Suecia después de Volvo Motors, de nuevo sobre la base de los derechos de autor. Sabemos que Hollywood, por ejemplo, contribuye enormemente a la riqueza de EE.UU. Imaginar en realidad no cuesta dinero; es algo que todo el mundo es capaz de hacer. Por eso, es especialmente importante que los gobiernos se den cuenta de que entre su gente hay personas talentosas y creativas. Estaba escuchando un programa de radio hace unos días donde se decía que ser genio no es algo innato; uno no nace genio. Siempre había pensado que los genios nacían. El argumento ahora es que depende de la crianza que tus padres te den, de si estás realmente motivado, pues todo el mundo tiene ese potencial. Pero lo importante de la propiedad intelectual es que todo tiene que ver con la imaginación y por eso los ejemplos que les he dado: J. K. Rowling, quien escribió *Harry Potter*, o los Beatles, entre otros. En los países en desarrollo, en las universidades de la República Dominicana, se están llevando a cabo investigaciones innovadoras; músicos, escritores y diseñadores de *software* son parte del sistema de propiedad intelectual, que puede hacer una enorme contribución a la economía de un país. La riqueza de muchos países sin recursos naturales, como Singapur, Suiza, varios de los nórdicos, proviene de los activos de propiedad intelectual en las industrias clave. En Suiza, por ejemplo en la industria farmacéutica, se identifican las áreas de trabajo y el Gobierno invierte en ellas y también en las personas, tratando de construir una ventaja competitiva. Al final, se trata solo de la mente y nada más.

Dado que este es el décimo aniversario de la ONAPI, creo particularmente importante destacar el papel que una institución como esta puede desempeñar. Tradicionalmente, muchas oficinas de patentes, las oficinas de *copyright*, se comprometen solo con las acciones rutinarias de registro de los derechos, es decir, solo con la protección, pero se puede ser mucho más proactivo y establecer vínculos con todos los sectores creativos de un país: inventores, pequeñas y medianas empresas,

abogados, aduanas, autoridades que hacen cumplir los derechos de propiedad intelectual, sectores de la industria, cámaras de comercio, inversores individuales. Las oficinas deben ser capaces de conectar con ellos y elevar el nivel de conciencia sobre la importancia de la propiedad intelectual, sobre la forma de utilizarla, sobre la manera de desarrollar estrategias a nivel empresarial y en el ámbito universitario para promover la investigación y el desarrollo. Y lo que es más importante tal vez, diseñar la forma de comercializar los activos de propiedad intelectual que se acumulan. Este es realmente el reto para los países en desarrollo en la economía del conocimiento actual.

Muchos de los países que avanzan se basan realmente en su industria del conocimiento. Como países en desarrollo nos quedaremos muy rezagados a menos que nos comprometamos con la propiedad intelectual. Es decir, una mente maravillosa es realmente lo que necesitamos. Muchas gracias por su atención, ha sido un verdadero placer hablar con ustedes.

TEXTOS LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
Legal Texts and Jurisprudence

TEXTOS LEGALES

Constituciones de la República Dominicana

Constitución de la República Dominicana del 23 de diciembre de 1854.

Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010, G.O. 10561 del 26 de enero de 2010.

Acuerdos, convenios y tratados suscritos por la República Dominicana

Acuerdo de Marrakech, firmado en la Conferencia Ministerial de Marrakech el 15 de abril de 1994, Anexo IC, Resolución Congresual No. 2-95 del 20 de enero de 1995, G.O. 9899 del 25 de enero de 1995.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Ginebra (Suiza), 1994.

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994).

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. 9 de septiembre de 1886.

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT). 21 de mayo de 2003.

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

Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) del 5 de agosto de 2004. Resolución Congresual No. 357-05 del 6 de septiembre de 2005, G.O. 10336 del 13 de septiembre de 2005.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) del 19 de junio de 1970. Resolución Congresual No. 349-06 del 18 de agosto de 2006, G.O. 10386 del 20 de septiembre de 2006.

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) del 27 de octubre de 1994. Resolución Congresual No. 40-10 del 25 de febrero de 2010, G.O. 10566 de 2010.

Leyes, decretos y reglamentos de la República Dominicana

- Ley 4994 sobre Patentes de Invención del 26 de abril de 1911. G.O. 2194 del 24 de mayo de 1911.
- Ley 4763 sobre Marcas de Fábrica del 16 de mayo de 1907, G.O. 1791 del 29 de mayo de 1907, modificada por la Ley 5140 de 1912, G.O. 2316 del 24 de julio de 1912.
- Ley No. 1450 de Registro de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales del 30 de diciembre de 1937, G.O. 5113 del 4 de enero de 1938.
- Ley 1494 que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 2 de agosto de 1947, G.O. 6673 del 9 de agosto del 1947.
- Ley No. 32-86 sobre Derecho de Autor del 4 de julio de 1986, G.O. 9689 del 1 de enero de 1986.
- Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo de 2000.
- Ley 65-00 sobre Derecho de Autor del 21 de agosto de 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto de 2000.
- Ley 424-06 de Implementación del DR-CAFTA del 20 de noviembre de 2006, G.O. 10393 del 22 de noviembre de 2006.
- Ley 493-06 que modifica la Ley 424-06 del 22 de diciembre de 2006, G.O. 10399 del 28 de diciembre de 2006.
- Ley 2-07 que modifica la Ley 65-00 modificada por la Ley 424-06, del 8 de enero de 2007, G.O. 10405 del 10 de enero de 2007.
- Ley 13-07 que crea el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario del 5 de febrero de 2007, G.O. 10409 del 6 de febrero de 2007.
- 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 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana de fecha 29 de julio de 2010, G.O. 10580 del 10 de agosto de 2010 y modificaciones de la Ley No. 257-10 de fecha 18 de noviembre de 2010.
- Ley Orgánica 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, del 25 de enero de 2012.
- Decreto 362-01 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, 14 de marzo de 2001, G. O. 10076 del 14 de marzo de 2001.
- Reglamento No. 5027 del 5 de agosto de 1911, G.O. 2217 del 12 de agosto de 1911.

JURISPRUDENCIA

- Suprema Corte de Justicia, Pleno, sentencia No. 4, de fecha 10/5/2006, B.J.1146. Almanzor González Canahuate (recurrente) c. Luis Arias Núñez (recurrido).
- Suprema Corte de Justicia, Pleno, sentencia No. 1 de fecha 6/8/1998, B.J.1053. Sederías California, C. por A. (recurrente) c. Estado Dominicano y Manuel Fernández Rodríguez & Co., C. por A. (recurridos).
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 6 de fecha 7/12/2011, B.J.1213. Transporte Espinal, C. por A. (recurrente) c. Franklin Martín Romero Morillo (recurrido).
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 20, de fecha 11/5/2011, B.J.1206. Estado Dominicano, Secretaria de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 7 de fecha 2/2/2011, B.J.1203. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Jima, S. A. (recurrida).
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 24 de fecha 15/9/2010, B.J.1198. Universidad Abierta para Adultos (UAPA) (recurrente) c. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramírez (recurrida).
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 12 de fecha 14/7/2010, B.J.1196. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (recurrente) c. Zoila Luna (recurrida).
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 45 de fecha 31/1/2007, B.J.1154. Merck & Co., Inc. y E. I. Du Pont de Memours Company (recurrentes) c. Libertador Marketing, S.A. (recurrido).
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 5 de fecha 12/7/2006, B.J.1148. Libertador Marketing, S. A. (recurrente) c. Merck & Co., Inc. (recurrida).
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 14 de fecha 21/12/2005, B.J.1141. José Luis Records, C. por A. (recurrente) c. Manuel Modesto Cabrera (Ney Nilo) (recurrido).
- Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, resolución No. 3205-2006 de fecha 11/10/2006. Noemí Penzo de Nordbruch y Construcciones Civiles y Marítimas, C. por A. (COCIMAR) (recurrente) c. Autodesk, Inc. (recurrido).
- Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, sentencia No. 52, de fecha 10/5/2006, B.J.1146. Darío Rosario Adames (a) Fausto (recurrente) c. Ramón Báez

Romano, Juan Daniel Balcácer, Federico Henríquez Gratereaux, Osvaldo Santana y Editora El Siglo, C. por A. (recurridos).

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 4 de fecha 1/10/2003. BJ.1115. Sunoco Overseas, Inc. (recurrente) c. Ingeniería Ventas y Servicios, C. por A. (recurrido).

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 1 de fecha 5/5/1999, BJ.1062. Hotelera Bávaro, S.A. (recurrente) c. Fiesta Bávaro Hotel, S.A. (recurrida).

Suprema Corte de Justicia, Salas Reunidas, sentencia No. 68 de fecha 31/7/2013, sin imprimir. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (LAM) (recurrida).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala. Sentencia civil No. 055-2014, expediente No. 026-02-2012-01029, de fecha 29/1/2014. Euro Limited, S.R.L. (recurrente) c. Tecnoquímica, S.A. (recurrido).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala. Sentencia civil No. 1136-2013, expediente No. 026-02-2012-00846, 27/11/2013. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (recurrentes) c. Darío Tejeda (recurrido).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala. Sentencia civil No. 137-2012, expedientes No. 026-02-2010-00424 y No. 026-02-2010-00549, de fecha 29/2/2012. José Enrique García y Juan José Ceballos Estrella (recurrentes) c. Martín José López Reyes (recurrido).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala. Sentencia civil No. 385-2006, expediente No. 026-02-2006-00779, de fecha 17/7/2007. Nike International, Ltd. (recurrente) c. CAMPOMAR, S.L. (recurrida).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala. Sentencia civil No. 260-2012, expediente No. 026-02-2006-00475, de fecha 30/5/2007. PEPSICO, Inc. (recurrente) c. Abraham Marcelo Torres González (recurrido).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia civil No. 310-2009, expediente No. 026-03-08-00671, de fecha 5/6/2009. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (recurrente) c. Zoila Luna (recurrida).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia civil No. 645-2008, expediente No. 026-03-08-

- 00315, de fecha 7/11/2008. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia civil No. 030-2008, expediente No. 026-03-06-00876, de fecha 25/1/2008. Federación Dominicana de Voleibol (recurrente) c. Verizon Dominicana, C. por A. y Shampoo Comunicaciones, S.A. (recurridos).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia civil No. 504-2003 expediente sin número de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Penal, Tercera Sala. Resolución No. 114-2005, expediente No. 89-2005, de fecha 4/5/2005. Construcciones Civiles y Marítimas, C. por A. (COCIMAR) (recurrente) c. Autodesk, Inc. (recurrido).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia civil No. 00161-2012, expediente No. 358-2010-00033, de fecha 9/5/2012. Desireé de León de la Cruz (recurrente) c. Banco Central de la República Dominicana (recurrido).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia civil No. 00104-2011, expediente No. 358-09-00322, de fecha 11/4/2011. Transporte Espinal, C. por A. (recurrente) c. Franklin Martín Romero Morillo (recurrido).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia civil No. 206-2009, expediente No. 358-07-223, de fecha 9/7/2009. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramírez (recurrente) c. Universidad Abierta para Adultos (UAPA) (recurrida).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia No. 562-2007, expediente No. 026-03-06-0669, de fecha 18/10/2007. The Scotch Whisky Association (recurrente) c. Vinícola del Norte, S.A. (recurrida).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Penal. Sentencia No. 277-CPP, expediente No. 6747-2005. Código del Tribunal 359, de fecha 6/4/2005. Alta Visión Cibao (recurrente) c. Óptica Cibao (recurrida).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Penal. Resolución Administrativa No. 002, proceso No. 203-13-00488, de fecha

- 30/4/2013. Colgate Palmolive y Colgate Palmolive Company (acusadores y actores civiles) c. Supermercado Comprés y Antonio Manuel Taveras (imputados).
- Corte de Apelación de San Cristóbal, Cámara Civil y Comercial. Sentencia civil No. 58-2012, expediente No. 00172-2012 de fecha 22/3/2012. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte, Cámara Penal. Resolución de Petición No. 001, sentencia 00154-2007, expediente 136-03-07-00226 de fecha 8/1/2008. L.H. Internacional, S.A. (acusador y actor civil) c. José Gregorio Jeréz Tejada (imputado).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Cámara Civil y Comercial. Sentencia civil No. 258-07, expediente No. 449-07-00085, de fecha 31/10/2007. Rafael Stelio Arvelo Tejada (recurrente) c. Benedicte Olivia Moncarey (recurrido).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Presidencia. Ordenanza No. 0841-10, expediente No. 504-10-0963, de fecha 13/8/2010. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Marketing Managment Group, Inc. (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Presidencia. Ordenanza No. 178, expediente No. 10-00185, de fecha 5/7/2010. Chevron Caribbean, Inc. (demandante) c. Miguel Ángel Velásquez Matos y Estación de Servicios Texaco Alameda, C. por A. (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Presidencia. Ordenanza No. 368, expediente No. 09-00340, de fecha 4/12/2009. Chevron Caribbean, Inc. (demandante) c. Olegario Ortega de León y El Polvorín, C. por A. (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Presidencia. Ordenanza No. 484-09, expediente No. 504-09-00491, de fecha 30/4/2009. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Saymon Díaz (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Presidencia. Ordenanza No. 11/09, expediente No. 504-08-01242 de fecha 8/12/2008. Sociedad Dominicana de Autores, Compositores y Editores

Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Liga Profesional Dominicana de Baseball y Leonardo Matos Berrido (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala. Sentencia No. 523/2013, expediente No. 034-12-01465 de fecha 25/4/2013. José Rivera Damirón, Luisa Rivera Damirón y Andrés Moreta Damirón (demandantes) c. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (demandada).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala. Auto No. 143, expediente No. 034-12-01394 de fecha 13/7/2012. José Rafael Colón Núñez y Carlos Napoleón Santana Carela (demandantes) c. Loteka, S.R.L. (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala. Sentencia civil No. 261, expedientes Nos. 034-10-00275 y 034-11-01335-BIS, de fecha 2/3/2012. Minerva Elvira Rosa del Risco Musa y René del Risco Musa (demandante) c. Oficina de Producción Creativa, Clave Siete, S.A. y Banco de Reservas de la República Dominicana (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala. Auto No. 214/2011, expediente No. 034-2011-00157, de fecha 12/9/2011. Bayer (demandante) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. (LAM) (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala. Sentencia civil No. 487/2007, expediente No. 034-007-00072, de fecha 2/10/2007. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (demandante) c. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segunda Sala. Sentencia No. 195/12, expediente No. 040-12-000RA64 de fecha 20/12/2012. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (reclamante) c. César de Jesús Suárez Jr. y Reinassance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino (reclamado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Auto No. 172/2012, expediente No. 035-12-098, de fecha 23/7/2012. Crocs, Inc. (demandante) c. Grupo Sportech Dominicana, S.R.L. (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia No. 168/11, expediente No. 035-09-00137, de

fecha 17/2/2011. Jesús Osiris García Pérez (demandante) c. Víctor Manuel Durán Núñez y Víctor Durán & Asociados, S.A. (VIDSA).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia civil No. 845/08 expediente No. 035-08-00437 de fecha 28/11/2008 Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Liga Profesional Dominicana de Baseball y Leonardo Matos Berrido (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia civil No. 2635/04, expediente No. 2002-0350-3803, de fecha 25/11/2004. Ivis Georgina Duluc Rizek (demandante) c. Hoteles del País (Hodelpa) (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Tercer Tribunal Colegiado. Sentencia No. 176-2007, expediente No. 213-2007, de fecha 18/7/2007. John Paul Domínguez Martínez (querellante y actor civil) c. Kilvio Ramírez Vásquez (imputado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala. Sentencia civil No. 1177-2006, expediente No. 036-04-2715, de fecha 17/11/2006. Federación Dominicana de Voleibol (demandante) c. Verizon Dominicana, S.A. y Shampoo Comunicaciones, S.A. (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Cuarta Sala. Sentencia civil 659/2008, expediente No. 037-2007-0325, de fecha 30/7/2008. Zoila Luna (demandante) c. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (demandada).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala. Sentencia civil No. 038-2012-00062, expediente No. 038-2006-01138, de fecha 24/1/2012. Darío Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala. Sentencia civil No. 038-2011-01198, expediente No. 038-2009-00196, de fecha 1/9/2011. Agustín José Duluc (demandante) c. Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), Consejo de Promoción Turística, Inc. y Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala. Sentencia No. 038-2010-01199, expediente No. 038-2010-00101B, de fecha 10/11/2010. Federación Dominicana de Fundaciones

Patrióticas, Inc. y Fundación Manolo Tavárez (demandantes) c. Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina y Librería Luna (demandadas).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala. Sentencia civil No. 2243/2013, expediente No. 038-2003-02243, de fecha de 13/1/2004. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Alejandro Jovine (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Octava Sala. Sentencia No. 798-2002, expediente No. 99-118-05773, de fecha 16/12/2002. Autodesk, Inc. (querellante y actor civil) c. Construcciones Civiles y Marítimas, C. por A. (COCIMAR), Mario Penzo y Noemí Penzo (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Undécima Sala. Expediente No. 01-118-06740 de fecha 15/11/2002. Alberto Ulloa (querellante y actor civil) c. Franklin Antonio Polanco, Modesto González, Martín Lazala, Miguel Lorenzo, Antonio Calderón y Marcos Manzueta (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Presidencia. Ordenanza civil No. 514-09-00306, expediente No. 514-09-00295, de fecha 19/10/2009. Loto Real del Cibao, C. por A. (demandante) c. Hedel José Pantaleón Cordero (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala. Ordenanza civil No. 365-13-01643, expediente No. 365-13-01828, de fecha 16/7/2013. Shell Brands International, Inc. (demandante) c. Estación de Servicios Los Jazmines, S.R.L. (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala. Sentencia No. 365-13-01003, expediente No. 365-12-00254, de fecha 6/5/2013. Franklyn Wilmer Rosa Rosario (demandante) c. Suaper Johnson, Hilda Elisa González Peña y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala. Sentencia civil No. 365-12-02402, expediente No. 365-12-00673, de fecha 25/9/2012. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Montezuma (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala. Ordenanza civil No. 365-12-01860,

expediente No. 365-12-01966, de fecha 27/1/2012. Chevron Caribbean, Inc. (demandante) c. Rafael Nolasco Rodríguez Gómez (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Primer Tribunal Colegiado. Sentencia No. 036-2010, expediente No. 371-03-08-00285, de fecha 13/1/2010. Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) y Adargelio Garrido de la Grana (querellantes y actores civiles) c. General Cigar, Inc. (imputado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Segunda Sala. Sentencia 239/2013, expediente No. 031-016-012013-01963, de fecha 20/11/2013. J. R. SERFINAM, S.R.L. y/o José Ramón Infante Vásquez (querellante) c. Pixel Marketing Solutions, S.R.L. y/o Camilo Ernesto Peña Espinal (imputado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Ordenanza civil No. 366-12-00042, expediente No. 366-11-04197 de fecha 11/1/2012. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Rancho Tipico Las Colinas (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Ordenanza civil No. 366-12-00043, expediente No. 366-11-04199 de fecha 11/1/2012. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Corporation y Francifol (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Ordenanza civil No. 366-12-00085, expediente No. 366-11-04198, de fecha 17/1/2012. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Casa Blanca Night Club (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia No. 366-09-1201, expediente No. 366-07-01263, de fecha 1/6/2009. Franklin Romero (demandante) c. Transporte Espinal, C. por A. (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Segunda Sala. Sentencia sobre infracción de acción privada No. 50, expediente No. 369-04-00022 de fecha 11/1/2005. Óptica Cibao, C. x A. (querellante y actor civil) c. Óptica Alta Visión (imputado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala. Ordenanza civil No. 0270-09, expediente

- No. 367-09-02440 de fecha 14/9/2009. Hedel José Pantaleón Cordero (demandante) c. Loto Real del Cibao, C. por A. (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala. Sentencia No. 01470-2007, expediente No. 367-2005-00712 de fecha 31/7/2007. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramírez (demandante) c. Universidad Abierta para Adultos (UAPA) (demandada).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Tercera Sala. Sentencia No. 763, expediente sin número, Código Tribunal No. 370, de fecha 27/12/2001. Twenty Century Fox, Universal City Studio, Disney Enterprise (querellante y actor civil) c. Telecable Quisqueya (imputado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, Cámara Civil y Comercial. Ordenanza No. 00664-2012, número único 302-12-00856 de fecha 22/11/2012. Nestlé Dominicana, S.A. y Societé des Produits Nestlé (demandantes) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, Presidencia de la Cámara Civil y Comercial. Auto No. 00325-2012, número de control interno 00305/2012 de fecha 5/10/2012. Societé de Produits Nestlé, S.A. (demandante) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, Cámara Civil y Comercial. Sentencia civil No. 03921, expediente No. 302-003-00385 de fecha 25/10/2004. Editora Peermusic de Colombia, S.A. (demandante) c. Avícola Almíbar y Pollos Victorina (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, Cámara Civil, Comercial y de Trabajo. Sentencia civil No. 00077/2007 de fecha 30/3/2007. Rafael Stelio Arvelo Tejada (demandante) c. Olivia Benedicte Moncarey (demandada).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, Cámara Penal. Sentencia No. 1442-2004, de fecha 18/8/2004. Nelson García Fortuna (querellante y actor civil) c. Panoff Publishing, Inc., Porthole Magazine, Inc., PPI Concession Services, Inc., PPI Fleet Services, Inc., Carnival Corporation, Inc., Bill Panoff y Micky Arison (imputados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal. Acta de Audiencia, expediente No. 165-2012-00003, de fecha 20/1/2014. Industrias Macier y Rodolfo Andrés Rodríguez Camacho (querellantes y acusadores civiles) c. Industrias Bellín y José de Jesús Baldera Badía (imputados).

- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal. Declaratoria de Incompetencia No. 00/2013, expediente No. 165-2012-00002, de fecha 8/7/2013. Industrias Macier y Rodolfo Andrés Rodríguez Camacho (querellantes y acusadores civiles) c. Farmoquímica Nacional y Nelly Josefina Marte Guzmán y Miguel Ángel Olivo Rodríguez (imputados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal, Tribunal Colegiado. Sentencia no. 0017-2014, expediente No. 165-2012-00013, de fecha 22/4/2014. Colgate Palmolive y Colgate Palmolive Company (querellantes y acusadores civiles) c. Supermercado Comprés y Antonio Manuel Taveras (imputados).
- Tribunal Superior Administrativo, sentencia No. 113-2010, expediente No. 030-10-00015, de fecha 1/10/2010. Ángel Manuel Arias García (demandante) c. Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, Constructora Norberto Odebrecht, Ernesto Biardi, Tecnoamérica, Pedro Delgado Malagón, Ingeniería Estrella y Manuel Estrella (demandados).
- Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega. Acta de archivo definitivo, expediente No. 2013-001-00143-01 de fecha 25/11/2013. Unión Carnavalesca Vegana, Inc. (UCAVE) (querellante y actor civil) c. Four Media, S.A., Grupo Medrano, La Sirena, Brugal y Co., C. por A., Telesistema, S.A., Induveca, S.A. y Frito Lay, S.A. (imputados).
- Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (resoluciones) No. 38-04 de fecha 24/3/2004 y No. 12-04 de fecha 30/1/2004.
- Oficina Nacional de Derecho de Autor (decisiones): No. 17-04, 30/8/2004; No. 11-04, 3/5/2004; No. 53-03, 22/12/2003; No. 39-03, 29/5/2003; No. 38-03, 26/5/2003; No. 36-03, 21/5/2003; No. 11-03, 20/2/2003; No. 4-03, 24/1/2003; No. 40-02, 20/12/2002; No. 12-02, 5/7/2002.
- Oficina Nacional de Derecho de Autor (resoluciones): No. 21-04, 11/8/2004; No. 19-04, 14/6/2004; No. 1-04, 20/2/2004; No. 16-02, 14/11/2002; No. 15-02, 13/11/2002.
- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, resoluciones No. 0020/2006, de fecha 9/2/2006, y No. 0069-2006, de fecha 10/8/2006.

Decisiones de la OMC

Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto* (WT/DS135/AB/R), adoptado el 5/4/2001.

Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Prohibición de importar ciertos camarones y sus productos* (WT/DS58/AB/R), adoptado el 6/11/1998.

Informe del Grupo Especial, *Tailandia - Restricciones a la importación de impuestos internos a los cigarrillos*, DS10/R - 37S/200, adoptado el 7/11/1990.

Bibliografía general

Bibliography

- ALARCÓN, Édynson (2009): *Manual de derecho de autor dominicano*, Santo Domingo (República Dominicana): Editora Judicial.
- AQUINO, Gladys Josefina (2010): *Diagnóstico del sistema de propiedad intelectual de la República Dominicana 2000-2010 para elaboración de un marco estratégico en propiedad intelectual*, Ginebra (Suiza): Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- AQUINO, Gladys Josefina, y MARCENARO, Giancarlos (2013): *Estrategia nacional de propiedad intelectual de la República Dominicana 2012*, Santo Domingo (República Dominicana): Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo *et al.* (1997): *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Madrid (España): Editorial Tecnos.
- (2006): *Manual de propiedad intelectual*, Valencia (España): Tirant Lo Blanch.
- BORREL MESTRE, Joaquín *et al.* (2007): *Constitución y justicia constitucional*, Barcelona (España): Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya.
- CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (2007): *Plan Nacional de Competitividad Sistémica*, Santo Domingo (República Dominicana).
- ESPINAL HERNÁNDEZ, Edwin (2009): *Legislación sobre propiedad intelectual anotada, concordada y comentada*, Santo Domingo: Editora Judicial.
- (2007): «Derecho de autor y DR-CAFTA», *Listín Diario*, 16 de septiembre.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos *et al.* (2004): *Leyes, actos, sentencias y propiedad intelectual*, Madrid (España): Editorial Reus.
- FORO ECONÓMICO MUNDIAL (2013): «Informe global de competitividad 2013-2014», Ginebra (Suiza): Red Global de la Competitividad.
- GONZALO, María M. (2012): «¿Ha sido inadvertida la real competencia ante impugnaciones de resoluciones del Director de ONAPI?», *Gaceta Judicial*, n.º 311, octubre.
- GORPHE, François (1953): *Las resoluciones judiciales*, Buenos Aires (Argentina): Ediciones Jurídicas Europa-América.
- IDRIS, Kamil (2003): *La propiedad intelectual: al servicio del crecimiento económico (Intellectual Property - A Power Tool for Economic Growth)*, reseña OMPI, No. 888.1(S). Ginebra (Suiza): Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (2008): *Plan Estratégico sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, 2010-2018*, Santo Domingo (República Dominicana).
- OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (2003): «Boletín Oficial del 30/11/2003», *El Nacional*, Santo Domingo.
- (2006): «Boletín Oficial del 15/10/2006», *El Nacional*, Santo Domingo.
- OLLERO TASSARA, Andrés (1995): «Los llamados derechos “morales” del autor en los debates parlamentarios», *Cuadernos de Derecho Judicial*, Madrid (España): Consejo General del Poder Judicial del Reino de España.
- REGLEDO CAMPOS, L. Fernando et al. (2002): *Lecciones de responsabilidad civil*, Navarra (España): Aranzadi.
- RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel, y BONDÍA ROMÁN, Fernando (1997): *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Madrid (España): Cívitas.

