

**Anuario Dominicano de
Propiedad Intelectual 2019**

ANUARIO DOMINICANO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
2019



FUNGLODE

FUNDACIÓN GLOBAL
DEMOCRACIA Y DESARROLLO

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

Consejo editorial

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

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

Edwin Espinal (presidente de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual)

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

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

Comité asesor internacional

Álvaro Díez Alfonso (Instituto de Derecho de Autor, España)

Natalia Tobón Franco (catedrática de la Universidad de los Andes, Universidad Javeriana y Universidad del Rosario, Colombia)

Aldo Fabrizio Modica (catedrático de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay)

Colaboradores

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

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

El Anuario dominicano de propiedad intelectual está indizado en:

Catálogo de Latindex

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

Dialnet (Universidad de La Rioja)

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

©Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode)

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

www.editorialfunglode.com

Diciembre de 2019

Diseño, corrección y traducción: Funglode

Mercadeo y Distribución: Leonesa Méndez

Impresión: Editora Búho

ISSN: 2410-3640

Certificado de Registro de la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA), No. 01220/5/200, libro No. 29

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

Impreso en la República Dominicana

Índice

Presentación	9
Siglas y acrónimos	13
Estudios	15
Francisco ASTUDILLO GÓMEZ El sigilo de la información no divulgada o secretos empresariales con valor competitivo	17
Magdalena ALMONTE Blockchain y propiedad intelectual: investigación sobre sus avances y posibles usos	41
Marializ DE LEÓN DESPRADEL <i>Blanding</i> : desvestir las marcas	65
Melissa MARRERO SEVERINO Apropiación cultural en la industria de la moda: ¿inspiración o plagio?	79
Zulay POGGI Derechos intelectuales de los pueblos indígenas y bioprospección. Una discusión sobre la repartición de beneficios	101
Jurisprudencia seleccionada y comentada	145
Edwin ESPINAL HERNÁNDEZ Abriendo caminos a la jurisprudencia: decisiones en materia de propiedad intelectual	147

Textos legales y jurisprudencia	231
Textos legales	233
Jurisprudencia	235
Bibliografía general	241

Presentación

La industria editorial está experimentando una transición importante. Connotadas casas editoriales han decidido abandonar la impresión en papel y dar acceso abierto a sus revistas digitalmente, lo que está impulsando el desarrollo de las publicaciones digitales.

Según un estudio de la empresa canadiense Science-Metrix, experta en análisis bibliométricos, aproximadamente el 60 % de los artículos académicos publicados en el mundo son de acceso abierto.

Una de las misiones de Funglode es «incentivar la creatividad y promover las realizaciones artísticas y culturales de carácter nacional e internacional». Es por esto que el Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual se ha sumado a las publicaciones de acceso abierto desde el año 2015 con su sitio web <anudopi.funglode.org>. Mediante el acceso abierto se ofrece mayor visibilidad a los autores, y se comparten los conocimientos e investigaciones en la materia. Esto también se traduce en oportunidades para el desarrollo económico y social equitativo, para el diálogo intercultural y para la estimulación de la innovación.

Con este número celebramos la sexta edición, y hemos querido priorizar nuestra publicación digital. Cuando comenzamos, no imaginamos que íbamos a lograr lo que hoy es una realidad: una revista digital indizada en prestigiosas bases de datos.

En el presente número 2019 colabora el **Dr. Francisco Astudillo Gómez**, quien nos habla de la información no divulgada o secretos empresariales que, por ser bienes intangibles con valor comercial, las empresas desean proteger. El Dr. Astudillo analiza la protección que se les da a través de las leyes y tratados internacionales que prevén protección contra el acceso ilícito a esta información.

Magdalena Almonte comenta las ventajas que podría brindar la tecnología *blockchain* para la propiedad intelectual, pues una vez compartidos los datos no pueden ser modificados ni alterados sin dejar un rastro, lo que podría tener mucha utilidad incluso para demostrar la existencia de una obra y la paternidad de la misma.

Marializ De León Despradel nos habla en su artículo «Blanding: desvistiendo las marcas» sobre la tendencia de las empresas a modificar sus marcas y renunciar a los elementos visuales para poder lograr uniformidad en cualquier dispositivo o medio de comunicación, y de las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista del derecho marcario.

Melissa Marrero Severino en su artículo «Apropiación cultural en la industria de la moda: ¿inspiración o plagio?» habla de las expresiones culturales y de la originalidad y la novedad como requisitos para la protección por propiedad intelectual, lo que ha facilitado a la industria de la moda apoderarse de estas expresiones culturales sin dar crédito a las comunidades.

La Dra. Zulay Poggi escribe sobre «Derechos intelectuales de los pueblos indígenas y bioprospección. Una discusión sobre la repartición de los beneficios». Establece que el Protocolo de Nagoya plantea la repartición de los beneficios por el uso de los conocimientos tradicionales de estas comunidades, sin embargo, es necesario el diseño de mecanismos que garanticen la repartición de manera eficiente apoyados en políticas de Estado que fortalezcan las capacidades de negociación de esas comunidades.

Por último, **Edwin Espinal Hernández** comenta jurisprudencia que abarca derechos de autor, gestión colectiva, competencial desleal, signos distintivos y la competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer de recursos de apelación incoados contra resoluciones de la directora general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial y sentencia sobre la no necesidad de agotamiento de fase administrativa previa a la fase jurisdiccional.

Quisiera agradecer a nuestro consejo editorial, asesores internacionales y a nuestros árbitros de pares por su dedicación y entrega para mejorar nuestra calidad académica. A nuestros colaboradores, por brin-

darnos su apoyo, y sobre todo a nuestros autores, que cada año ceden sus derechos patrimoniales para que podamos ser también una publicación digital, sumándonos a las nuevas corrientes de publicación de acceso gratuito. Como dijo Antonio Machado «Solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da». Gracias a nuestros autores por dar, sin ustedes esta publicación no sería posible y por eso les estaremos eternamente agradecidos.

Muchas gracias.

Ana Carolina BLANCO HACHÉ
Editora

Siglas y acrónimos

ABS	Access and Benefit-Sharing (acceso y distribución de beneficios)
ADPIC	Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
ARG	acceso a los recursos genéticos
CDB	Convenio de Diversidad Biológica
COCOMACIA	Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato
CONAGEBIO	Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Costa Rica)
CT	conocimientos tradicionales
DTSA	Defend Trade Secrets Act (Ley de Defensa de Secretos Comerciales, Estados Unidos)
EBSCO	Elton B. Stephens Company
FDA	Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos, Estados Unidos)
GEF	Global Environmental Funds
IIAP	Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico
INTECO	Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica
MADS	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Colombia)
MINAE	Ministerio del Ambiente y Energía (Costa Rica)
NHL	National Hockey League (Liga Nacional de Hockey, Estados Unidos)
NMPA	National Music Publishers Association (Asociación Nacional de Editores de Música, Estados Unidos)
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ONG	organización no gubernamental

PIC	Prior Informed Consent (consentimiento fundamentado previo)
PN	Protocolo de Nagoya
RG	recursos genéticos
TRIPS	Trade Related Intellectual Property Rights (Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio)
UE	Unión Europea
UIT	unidades impositivas tributarias
USPTO	United States Patent and Trademark Office (Oficina Estadounidense de Marcas y Patentes)
WIPO	World Intellectual Property Organization (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)

ESTUDIOS

El sigilo de la información no divulgada o secretos empresariales con valor competitivo

The secrecy of undisclosed information or trade secrets
with competitive value

Francisco ASTUDILLO GÓMEZ

Doctor en Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Profesor del doctorado en Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Profesor fundador del posgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes, en Mérida (Venezuela). Profesor de Propiedad Intelectual del Instituto de Formación y de Cooperación Técnica de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para el Curso Regional de Política Comercial para Países Latinoamericanos, Ginebra (Suiza). Consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Investigador invitado del Instituto Max Planck de la Innovación y la Competencia, Múnich (Alemania). Secretario general de la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho (Venezuela).

Resumen

Las empresas en su diaria gestión generan información de diferente naturaleza (técnica, comercial, financiera, etc.) que por su valor forma parte de su capital intelectual; sin embargo, no siempre pueden

protegerla con derechos de propiedad intelectual, o no les conviene. Al igual que los intangibles protegidos por patentes, la información que no se divulga es un bien inmaterial de la empresa que la produjo; por su valor competitivo, la empresa no desea que otras empresas accedan a ella sin su autorización. Las leyes y acuerdos internacionales —como el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)— prevén protección contra el acceso ilícito a esta información, y sus poseedores deben cumplir con ciertas condiciones para ser objeto de la protección. Esta protección no le otorga a la empresa poseedora de la información derechos de propiedad intelectual, pero puede establecer relaciones jurídicas para proteger la información secreta que se puede asimilar a los bienes intangibles que sí son objeto de estos derechos, como las patentes. Este artículo contempla un breve análisis de la protección de la información no divulgada, su origen, naturaleza y aplicación en algunos países y regiones, incluyendo por supuesto a la República Dominicana. Asimismo, nos referimos a la protección por parte de los países de los datos de prueba u otra información necesaria para la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos, prevista igualmente en el ADPIC.

PALABRAS CLAVES: SECRETOS EMPRESARIALES – SECRETO COMERCIAL – INFORMACIÓN NO DIVULGADA – CONFIDENCIALIDAD – PROTECCIÓN

Abstract

Companies in their daily management generate information of different natures (technical, commercial, financial, etc.) that by its value forms part of their intellectual capital; thus it is not possible, or inappropriate, to apply for intellectual property rights. Like intangibles protected by patents, this undisclosed information is an immaterial asset of the company that produced it. Due to its competitive value, it does not want other companies to access it without authorization. Local laws and international agreements, such as the Trade related Intellectual Property Rights (TRIPS), provide for protection against illicit access to this secret information, and owners must comply with certain conditions to be pro-

tected. While this protection does not generate intellectual property rights for the company that owns the trade secret, it does not prevent the legitimate owner from establishing a legal relationship based on it, similar to intangibles protected by IPRs like patents. This article presents a brief analysis of the origin of this protection, nature, and application in some countries and regions, including, of course, the Dominican Republic. We also refer to the protection by countries of the undisclosed test or other data for the approval of marketing of pharmaceutical and agrochemical products, also foreseen in the TRIPS Agreement.

KEYWORDS: BUSINESS SECRETS – TRADE SECRET – UNDISCLOSED INFORMATION – CONFIDENTIALITY – PROTECTION

Sumario: I. Noción de la información no divulgada o secreto empresarial y origen de su protección. II. Previsión de protección en diferentes tipos de leyes. III. Naturaleza jurídica de los secretos empresariales. IV. Condiciones para la protección del secreto empresarial a ser cumplidas por su poseedor. V. Acción judicial, indemnización y cálculo de daños y perjuicios. VI. Protección de datos de prueba para la aprobación de la comercialización de medicamentos y agroquímicos.

I. NOCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA O SECRETO EMPRESARIAL Y ORIGEN DE SU PROTECCIÓN

Las empresas generan información de diferente naturaleza en el desarrollo de sus actividades. Esta información puede tener un valor competitivo frente a los competidores, por lo que procuran mantenerla bajo secreto, evitando en lo posible su divulgación y que terceros no autorizados accedan a ella. Las leyes de varios países prevén protección contra el acceso ilícito a esta información, y sus poseedores deben cumplir con ciertas condiciones para ser objeto de la protección. Esta protección legal no se traduce en derecho alguno para los poseedores de la información secreta. La ventaja sobre un derecho de patente radica en que esta última tiene vencimiento en el tiempo, al cabo del cual, cualquiera

podrá utilizar sin restricciones y en su propio beneficio la invención objeto de la misma, por cuanto estará en el dominio público. Pero si se mantiene con sigilo una información técnica (aunque puede ser de otra naturaleza), no se divulga (como debe hacerse en las solicitudes de patentes) y se tiene el control de la misma, el sujeto (empresa) poseedor está protegido contra el acceso ilícito por parte de terceros. Quizá el ejemplo más ilustrativo ha sido el de la Coca Cola, cuya fórmula ha sido celosamente mantenida en secreto por su valor económico incalculable. Es precisamente por el valor competitivo que tiene la fórmula que su poseedor la mantiene secreta. Existen otros conocidos ejemplos de fórmulas secretas, como el caso del aperitivo de origen italiano distinguido con la marca Campari o el licor francés denominado Chartreuse, así como la receta de hierbas y especias del pollo frito Kentucky Fried Chicken de los Estados Unidos. Estos conocimientos o información no divulgada podrían ser obtenidos legítimamente por otras personas, por ejemplo, investigando. Una persona podría reproducir la fórmula exacta de la Coca Cola y el poseedor original no tiene acción judicial alguna contra ella.

Estos secretos no son solo de naturaleza técnica. Podrían ser de índole comercial o financiera, relativos a mercados, inversiones, bienes, etcétera, que un empresario, por su valor competitivo, desea mantener oculto.¹ Pueden ser agrupados bajo la denominación de «secretos empresariales», aunque la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en lo adelante, Directiva europea) de 2016 los llama «secretos comerciales».

Como señalamos, las leyes protegen la información no divulgada (considerada competitiva por su poseedor legítimo) del acceso «ilícito» por parte de terceros. El uso no autorizado de secretos comerciales de terceros es usualmente considerado un acto de «competencia desleal».

¹ Para una visión completa del secreto comercial e industrial, ver GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio. *El secreto industrial (Know How)*. Madrid: Editorial Tecnos, 1974.

En este sentido, los países de la Unión de París están obligados a garantizar a los ciudadanos de dichos países una protección efectiva contra la competencia desleal (artículo 10 *bis*).

En cuanto al origen histórico de la protección de los secretos relacionados con el comercio, algunos autores consideran que la *actio servi corrupti* —acción judicial prevista para ser ejercida por el «dominus» contra un tercero cuando este último instigue a un esclavo suyo a actuar ilícitamente— pudo ser utilizada en la Roma antigua, aplicándose cuando un romano utilizaba a un esclavo de otro para que destruyera los soportes de alguna información, incluso que la copiara. En estos casos, el perjudicado podía intentar la *actio servi corrupti* contra el instigador. Pero evidentemente esta acción no fue concebida para proteger específicamente los secretos comerciales.²

La protección de los secretos empresariales evolucionó a principios del siglo XIX en Inglaterra en respuesta a la creciente acumulación de tecnología y de conocimientos técnicos y al aumento de la movilidad de los empleados, lo que ha llevado a los Estados Unidos de América —país donde ha alcanzado un desarrollo vertiginoso— a poner en vigencia en 2016 la Ley federal de Defensa de los Secretos Comerciales (Defend Trade Secrets Act (DTSA), 18 U.S.C. § 1839 et seq.), la cual prevé dos acciones de naturaleza civil. Una primera, preventiva, en la que el propietario de la información secreta solicita la incautación de los bienes que pueden producir la divulgación del secreto comercial. Con esta herramienta, una empresa estadounidense consciente de una posible apropiación indebida de sus secretos comerciales puede evitar rápidamente una mayor divulgación de esa información. La segunda acción es una atribución dada al fiscal general, quien puede, en una acción civil, obtener medidas cautelares apropiadas contra cualquier violación. Igualmente prevé sanciones contra quienes comuniquen información confidencial a gobiernos u organizaciones extranjeras.

² SHILLER, Arthur. «Trade Secrets and the Roman Law; The Actio Servi Corrupti», *Columbia Law Review*, Vol. 30, No. 6 (Jun., 1930), pp. 837-845.

II. PREVISIÓN DE PROTECCIÓN EN DIFERENTES TIPOS DE LEYES

Tradicionalmente, la violación de estos secretos de corte empresarial se prevé como delito en las leyes penales. Se trata de evitar y reprimir el acceso no legítimo para obtener provecho económico a la información técnica y comercial mantenida confidencial por su valor competitivo. Posteriormente, su protección ha sido abordada por leyes especiales, leyes y tratados sobre propiedad intelectual y leyes para reprimir la competencia desleal. En el primero de los casos, en los Estados Unidos existe la Uniform Trade Secrets Act, la cual es un instrumento específico muy completo. En el segundo podemos señalar al ADPIC y la Directiva europea, la cual obliga a los Estados miembros a prever acciones judiciales civiles cuando dicha obtención, utilización o revelación resultaren ilícitas y previsiones para el resarcimiento de los legítimos poseedores. En cuanto a las leyes en materia de competencia desleal, tenemos la ley española de 1991, la cual incluso presume la competencia desleal cuando existe violación de un secreto industrial o empresarial.

La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la República Dominicana contempla la protección de los secretos empresariales en el título VI, que prevé los actos de competencia desleal relativos a la propiedad industrial. En su artículo 178 describe el tipo de información considerado secreto empresarial y las condiciones para su protección. Expresa en este sentido:

Artículo 178.- Definición y condiciones para proteger un secreto.

- 1) Se considerará como secreto empresarial, cualquier información comercial no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.
- 2) Un secreto empresarial se reconocerá como tal para los efectos de su protección cuando la información que la constituye:
 - a) No fuese, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; y

- b) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Continúa la Ley 20-00 señalando en su artículo 179 los actos considerados de competencia desleal que vulneran secretos empresariales. Expresa este artículo:

Artículo 179.- Competencia desleal relativa a secretos empresariales.

Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

- a) Explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva, resultante de una relación contractual o laboral;
- b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) en provecho propio o de un tercero o para perjudicar a dicho poseedor;
- c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d) Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);
- e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona, sabiendo o debiendo saber que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;
- f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.

Pero la mencionada Ley prevé igualmente en su artículo 180 la obtención ilícita de la información de un secreto empresarial, mencionando a título ejemplificativo algunos de estos usos. Expresa este artículo:

Artículo 180.- Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos y prácticas honestos cuando la adquisición

resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

Por su parte el ADPIC se refiere en la sección 7 de la parte segunda a la protección de la información no divulgada. Expresa el artículo 39, numerales 1 y 2:

Artículo 39

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10*bis* del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.
2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos (a los efectos de la presente disposición, la expresión «de manera contraria a los usos comerciales honestos» significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas), en la medida en que dicha información:
 - a. sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
 - b. tenga un valor comercial por ser secreta; y
 - c. haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

En cuanto a la Unión Europea, su Directiva tiene cuarenta considerandos que fundamentan su aprobación. Establece en su artículo 2 que:

[...] a los efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1. «secreto comercial»: la información que reúna todos los requisitos siguientes:
 - a. ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;
 - b. tener un valor comercial por su carácter secreto;
 - c. haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control;
2. «poseedor de un secreto comercial»: cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto comercial;
3. «infractor»: toda persona física o jurídica que haya obtenido, utilizado o revelado de forma ilícita un secreto comercial;
4. «mercancías infractoras»: aquellas mercancías cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de fabricación o comercialización se beneficien de manera significativa de secretos comerciales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.

Tanto en el ADPIC, en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la República Dominicana como en la Directiva europea arriba identificada, los requisitos previstos para configurar un secreto comercial o industrial deben ser concurrentes o acumulativos.

La Directiva europea habla de «poseedor» para referirse a la persona, ya sea jurídica o física, que detenta la información no divulgada. Asumimos que tal calificativo se da para diferenciarlo de los sujetos de derechos de propiedad intelectual que son a su vez «titulares» de derechos. La posesión de un secreto comercial obtenido por medios lícitos no está basada en título que acredite derecho alguno, pero es «legítima»

por cuanto está sustentada y protegida por leyes. No existe en estos casos «posesión precaria o ilegítima», porque no puede ejercerse de facto.

La Directiva europea distingue igualmente entre la obtención lícita e ilícita de la información considerada secreta. Así tenemos que su artículo 3 dispone:

1. La obtención de un secreto comercial se considerará lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes:
 - a. el descubrimiento o la creación independientes;
 - b. la observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté lícitamente en posesión de quien obtiene la información, sin estar sujeto a ninguna obligación jurídicamente válida de limitar la obtención del secreto comercial;
 - c. el ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho o las prácticas nacionales;
 - d. cualquier otra práctica que, en las circunstancias del caso, sea conforme a unas prácticas comerciales leales.
2. La obtención, utilización o revelación de un secreto comercial se considerarán lícitas en la medida en que el Derecho de la Unión o nacional exijan o permitan dicha obtención, utilización o revelación.

Por su parte el artículo 4 contempla los casos en los que la obtención, utilización y revelación son ilícitas:

1. [...]
2. La obtención de un secreto comercial sin el consentimiento de su poseedor se considerará ilícita cuando se lleve a cabo mediante:
 - a. el acceso no autorizado a, así como la apropiación o la copia no autorizadas de, cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico, que se encuentre legítimamente bajo el control del poseedor del secreto comercial y que contenga el secreto comercial o a partir del cual este se pueda deducir;

- b. cualquier otro comportamiento que, en las circunstancias del caso, se considere contrario a unas prácticas comerciales leales.
- 3. La utilización o revelación de un secreto comercial se considerarán ilícitas cuando las lleve a cabo, sin el consentimiento de su poseedor, una persona respecto de la que conste que concurre alguna de las condiciones siguientes:
 - a. haber obtenido el secreto comercial de forma ilícita;
 - b. incumplir un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto comercial;
 - c. incumplir una obligación contractual o de cualquier otra índole de limitar la utilización del secreto comercial.
- 4. La obtención, utilización o revelación de un secreto comercial se considerarán asimismo ilícitas cuando una persona, en el momento de la obtención, utilización o revelación, supiera, o debiera haber sabido en las circunstancias del caso, que el secreto comercial se había obtenido directa o indirectamente de otra persona que lo utilizaba o revelaba de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3.
- 5. La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o la importación, exportación o almacenamiento de mercancías infractoras con tales fines se considerarán asimismo utilizations ilícitas de un secreto comercial cuando la persona que lleve a cabo esas actividades supiera, o debiera haber sabido en las circunstancias del caso, que el secreto comercial se había utilizado de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3.

III. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

No obstante, debemos conocer cuál es la naturaleza jurídica del secreto empresarial, comercial o industrial para comprender el sentido de su tutela. Un secreto industrial o comercial puede definirse como información de carácter técnico, comercial, financiero, etc., no conocida y con valor competitivo, cuyo poseedor desea mantener en secreto y toma medidas específicas para ello.

Esos conocimientos secretos constituyen asimismo bienes jurídicos inmateriales o intangibles. Son productos de esfuerzo intelectual

susceptibles de protección, pero cumpliendo con las condiciones concurrentes previstas en la ley.

La condición de producción del ingenio le imparte entonces el carácter de «bien inmaterial» a un secreto empresarial, aunque no sea objeto de derechos que posibiliten la exclusión de terceros, como sí es el caso de los conocimientos protegidos por patentes de invención (con efectos de oposición *erga omnes*) o las marcas comerciales (con efectos de oponerlos solo frente a los competidores por razón de la especialidad de la marca).

El no ser objeto de un derecho de exclusión no le impide al poseedor legítimo de un secreto empresarial establecer una relación jurídica basada en aquel, similar a la que puede hacerse con otros bienes inmateriales que sí lo son.

La doctrina hispanoamericana se ha pronunciado en sentido positivo sobre este carácter de «bien inmaterial» de los secretos industriales.³ Y como tales, susceptibles de constituir objetos del derecho de «posesión legítima protegida».

IV. CONDICIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL A SER CUMPLIDAS POR SU POSEEDOR

Para proteger por vía de secreto empresarial, el poseedor legítimo está obligado al cumplimiento de condiciones previstas en las leyes.

Algunas de estas condiciones se aplican a la información protegida propiamente dicha y otras deben ser cumplidas por su poseedor legítimo. Vimos que la Ley 20.00 de la República Dominicana establece en su artículo 178 que la información debe ser secreta, en el sentido de que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentren en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; que tenga un valor comercial por ser secreta;

³ GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio. Obra citada, págs. 82, 83, 84 y 85. CABANELLAS, Guillermo (h). *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos: know how y secretos comerciales e industriales*. Buenos Aires: Heliasta, 1984, págs. 367, 368, 369 y 370.

y que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. Las dos primeras condiciones son esenciales a la información que se desea proteger. La última es responsabilidad del poseedor, por cuanto tales «medidas razonables» constituyen jurídicamente un acto subjetivo, traducido en una manifestación de la voluntad del poseedor legítimo de la información, lo cual es determinante.⁴ Como poseedor legítimo de un secreto industrial, la manifestación de voluntad de mantener secreta la información puede inclusive darse a nuestro juicio tácitamente, dependiendo de las circunstancias. Recordemos que es un acto subjetivo y que incluso en una prenegociación puede presumirse el carácter de secreto industrial de la información entregada. Siguiendo este criterio, bastaría entonces que existiera una «relación previa» entre las partes para que la información entregada sea considerada confidencial implícitamente.

Pero preservar el secreto depende en todo caso de la voluntad del poseedor de la información. Esta voluntad puede manifestarse inclusive oralmente. Sobre este particular, reproducimos a continuación los comentarios del profesor español José Antonio Gómez Segade sobre un fallo alemán en su obra mencionada previamente:

Estas instrucciones pueden plasmarse en una nota que acompañe a los dibujos, diseños, planos o documentos que incorporen el objeto del secreto. En dicha nota se hará constar que no debe divulgarse su contenido. El supuesto mencionado se contempla en la sentencia del Tribunal del Reich de 24 de septiembre de 1914. Una empresa proporciona a sus clientes documentos con diseños para la decoración de una habitación. Sobre los documentos se había insertado la siguiente nota: Este diseño no puede entregarse sin nuestra autorización ni a terceros ni a una empresa competidora. Las imitaciones serán perseguidas penalmente. El Tribunal del Reich estimó que había secreto porque, entre otras cosas, el demandado

⁴ ASTUDILLO GÓMEZ, Francisco. *La protección legal de las invenciones. Especial referencia a la biotecnología*. Venezuela: Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC), tercera edición, 2019, p. 321.

(que había revelado los detalles del diseño) conocía la voluntad de mantener reserva sobre la decoración del mencionado modelo de habitación.⁵

Pasando a la jurisprudencia de los Estados Unidos, en el caso *Gemisys Corp. v. Phoenix American Inc.*, U.S. District Court Northern District of California del 18 de marzo de 1999, se lee en el sumario que «la Ley de Secreto Comercial del Estado de Colorado prevé que para que una información sea considerada confidencial, el propietario debe tomar medidas que impidan que otras personas escogidas por el mismo puedan acceder a la información en casos determinados». Esta misma decisión refiere a otras previas, como el caso *Web Communications Group, Inc. v. Gateway 2000, Inc.* La Corte señaló que «el demandante no supo proteger la confidencialidad de una publicidad al no estampar o señalar en esta el carácter de confidencialidad».⁶

El etiquetado o los sellos con advertencias o indicaciones del carácter secreto o confidencial de la información es un medio mundialmente aceptado para dar cumplimiento al requisito de «tomar medidas razonables para mantener dicho carácter». Constituyen manifestaciones suficientes de voluntad del poseedor legítimo de la información de preservar el secreto de la información suministrada a un tercero. Es la expresión del poseedor legítimo de que la información entregada no debe ser dada a conocer a otras personas, con lo cual se cumple con la condición prevista en el literal c del numeral 2 del artículo 39 del ADPIC.

Encontramos fundamentos de esta posición doctrinaria en la jurisprudencia de Venezuela. En este país hay una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo de fecha 20 de marzo de 2002, dictada para decidir un recurso de nulidad intentado por la empresa Wellhead Inc. contra una resolución de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia que había negado previamente que hubiese violación de secreto industrial en la entrega al resto de los participantes en un proceso de licitación internacional

⁵ GÓMEZ SEGADE, José Antonio. Obra citada, p. 228 y 229.

⁶ *Web Communications Group, Inc. v. Gateway 2000, Inc.*, (N.D. Ill. 1995).

de una información técnica relativa a la perforación de pozos de petróleo, para lo cual se había prevenido a la empresa receptora de la información de la manera usual, alertándola con una etiqueta del carácter secreto de la misma. Al respecto señaló la Corte, para dictaminar que efectivamente hubo violación del secreto industrial, que:

Si la obligación de no revelar un secreto se vincula —en el marco de la normativa analizada— al desarrollo de una actividad unilateral, esto es, prevenir al receptor de la información sobre su confidencialidad, es evidente entonces que el derecho a la protección de esa información sobre su confidencialidad debe ser considerada como una medida razonable que permite, a quien tenga el control legítimo de dicha información, reclamar para sí la misma protección. [...] el sólo hecho de prevenir al receptor de la información sobre su confidencialidad se erige, como una medida razonable de protección, la cual dejaría ver la voluntad de legítimo detentador de dicha información de no hacerla del dominio público, por lo que ella podría seguir siendo considerada —si reúne todas las demás condiciones— como un secreto industrial si, a través de una nota o aviso, se previene al receptor de la información sobre su confidencialidad.⁷

V. ACCIÓN JUDICIAL, INDEMNIZACIÓN Y CÁLCULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Para que la protección legal de información no divulgada o de secretos empresariales sea efectiva, los países deben proporcionar a sus poseedores mecanismos de defensa contra quienes accedan de forma ilícita a los mismos. Uno de estos mecanismos son las acciones administrativas o judiciales de naturaleza civil. El ADPIC no obliga a establecer mecanismos, por cuanto solo se refiere en este sentido a preverlos para el caso de vulneración de los derechos de propiedad intelectual

⁷ Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. Expediente 00-23011, de fecha 20/4/2002. Wellhead (recurrente) c. Sincruos de Oriente, SINCOR, C.A. (recurrido) (República Bolivariana de Venezuela).

(artículo 42) y los secretos empresariales no lo son, pero sin acciones de esta naturaleza la protección sería ilusoria.

En este sentido, la Ley 20-20 prevé la posibilidad de pedir por vía judicial un pronunciamiento sobre la ilicitud o no de un presunto acto de competencia desleal relacionado con los secretos empresariales. En este sentido, el artículo 182 establece:

Artículo 182.- Constatación de un acto de competencia desleal.

Sin perjuicio de cualquier otra acción, cualquier persona interesada podrá pedir al tribunal que se pronuncie sobre la licitud o ilicitud de algún acto o práctica comercial a la luz de las disposiciones de este título.

Pero si el poseedor tiene pruebas de que el acto cometido por algún tercero puede ser tipificado como de competencia desleal o de acceso por medios contrarios a los usos honestos de acuerdo con las previsiones de los artículos 179 y 180 de la Ley 20-00, puede iniciar la acción judicial de conformidad con el artículo 183, que prevé lo siguiente:

Artículo 183.- Acción contra un acto de competencia desleal.

- 1) Cualquier persona que se considere afectada por un acto de competencia desleal podrá iniciar acción ante la autoridad judicial competente.
- 2) Además de la persona directamente perjudicada por el acto, estará legitimado para ejercer la acción cualquier asociación, federación, sindicato u otra entidad representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.

Esta acción está sujeta a un lapso de caducidad de cuatro años a contar de la última vez que se cometió el presunto acto de competencia desleal, de acuerdo con el artículo 184 de la Ley 20-00.

En cuanto al cálculo de la indemnización por daños y perjuicios a ser exigida al infractor de acceso ilícito a una información considerada secreto empresarial, estos pueden incluir tanto la pérdida real causada por el hecho de la apropiación indebida como tal (daño emergente), así como el «lucro cesante» o pérdida de ganancias por la divulgación de la infor-

mación y su uso por parte del infractor. Para el cálculo del daño emergente habría que estimar una cantidad, determinando el valor contable que tenía la información para su poseedor antes de la apropiación indebida, y para determinar el monto correspondiente al lucro cesante podrían verse las ganancias previas a la apropiación indebida de la información y las obtenidas posteriormente, tanto por el demandante como por el demandado. Sobre esto último podría establecerse un porcentaje a ser cancelado por el infractor o demandado. Todo este proceso siempre será subjetivo, no existiendo regla o cartilla para la determinación de los montos.

VI. PROTECCIÓN DE DATOS DE PRUEBA PARA LA APROBACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS Y AGROQUÍMICOS

La protección de datos de prueba sometidos a instancias gubernamentales para fundamentar solicitudes de aprobación de comercialización de algunos productos ha sido siempre un tema difícil de abordar en foros internacionales, debido a que los productos tales como medicamentos y agroquímicos deben demostrar su eficacia y seguridad antes de ser comercializados.

Pues bien, las instancias administrativas de varios países exigen a los interesados información escrita que demuestre esa eficacia y seguridad, lo que varía de acuerdo al país de que se trate.⁸

Antes de la entrada en vigencia del ADPIC, las empresas del área farmacéutica que hacen investigación y desarrollo de nuevos medicamentos manifestaban que la información confidencial (datos de prueba) entregada a las autoridades sanitarias de algunos países para la autorización de comercialización no se mantenía secreta y se le facilitaba a terceros incluso para que estos últimos solicitaran a su vez autorizaciones ante la misma instancia para la aprobación de versiones genéricas de los medicamentos originales.

⁸ SKILLINGTON, G. Lee y SOLOVY, Eric M. «The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement», *Northwestern Journal of International Law & Business*, Volume 24, Issue 1, Fall 2003.

Esta preocupación dio origen al numeral 3 del artículo 39 del ADPIC, que expresa:

Los Miembros, cuando exijan como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

El artículo transcrito impone tres obligaciones a los Gobiernos de los países miembros de la OMC en relación con los datos de prueba «u otros» no divulgados presentados. En este sentido, deben protegerlos:

- Contra el «uso comercial desleal».
- Contra la divulgación, excepto cuando sea necesaria para proteger al público.
- Contra la divulgación, a menos que se tomen medidas para garantizar que los datos estén protegidos contra un uso comercial desleal.

Pero para proteger esos datos de prueba, deben darse las siguientes condiciones concurrentes:

- Debe tratarse de solicitudes para comercializar productos farmacéuticos o agroquímicos.
- Deben utilizar una nueva entidad química.
- Deben reflejar de parte de su poseedor legítimo, un esfuerzo considerable en su elaboración.

Corresponderá a la instancia sanitaria analizar el cumplimiento o no de estas condiciones.

La inclusión de esta disposición en el artículo 39 relativo a la protección de secretos empresariales en sus numerales 1 y 2 es, si se quiere, desubicada, por cuanto no busca proteger la información no divulgada por los particulares como es su objetivo previsto en dichos numerales. Es esta una obligación para los países miembros de la OMC en el sentido de que las instancias administrativas encargadas de emitir los permisos sanitarios para la comercialización de medicamentos y agroquímicos deben resguardar la información relativa a los datos de prueba entregada por los interesados para evitar su «uso comercial desleal» y toda «divulgación», cuando utilicen una «nueva entidad química». No prevé esta disposición lapso durante el cual estarán los países obligados a mantener protegida la información, pero los países han previsto términos específicos en leyes y tratados de libre comercio celebrados después de la entrada en vigencia del ADPIC. Usualmente se establecen cinco años en los casos de productos farmacéuticos.

Tampoco se define «nueva entidad química» (algunos países la definen en sus leyes internas, como Colombia y Perú), ni «uso comercial desleal» a los efectos de la aplicación del ADPIC. Sobre este último, algunos tratadistas expresan que debe seguirse el artículo 31 (1) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), que expresa: «Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin».⁹

En tal sentido nos preguntamos, ¿cuándo es desleal un uso comercial?

«Desleal», según el Diccionario de la Real Academia Española, proviene de lealtad y se aplica al «que obra sin ella». Lealtad es, de acuerdo con esta misma fuente, el «cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien».

Al respecto, parece más acertada la acepción inglesa «unfair», la cual, según el Diccionario Oxford (2017), se refiere a un acto «not based

⁹ CORREA, Carlos. *Trade related aspects of Intellectual Property Rights*. Oxford University Press, 2007, p. 381.

on or behaving according to the principles of equality and justice» («no basado o en desacuerdo con los principios de igualdad y justicia»).

El tráfico mercantil está basado en un patrón de ética y moral no escrito, vigente en un determinado entorno social creado por la costumbre y que usualmente todos sus integrantes respetan. Los actos comerciales realizados por las personas de este entorno deben estar enmarcados en ese patrón de sana competencia. De allí que la costumbre sea fuente secundaria del derecho comercial. En el derecho continental, a falta de disposición legal mercantil que regule una situación determinada, se aplican los principios basados en la costumbre. Asimismo, en el Common Law es un principio general que cuando no existen precedentes del caso, se aplica la costumbre para resolverlo.

El acceso y utilización de la información entregada por el solicitante original del permiso de comercialización de un medicamento por parte de un segundo solicitante podría ser calificado como un «uso comercial deshonesto», por cuanto constituye el aprovechamiento de una ventaja comercial establecida legítimamente por un competidor.

La obligación de las autoridades sanitarias de un país es precisamente resguardar que la información entregada (cuando se trate de un nuevo medicamento) no sea objeto de acceso indebido y uso deshonesto en la práctica comercial. «Cuando las autoridades sanitarias aprueban segundas solicitudes de registro basadas en los datos del primer solicitante sin la presentación de datos que demuestren la seguridad y eficacia del producto similar, con un expediente de registro abreviado, están otorgando indirectamente una ventaja competitiva al segundo solicitante, el cual no invirtió en la investigación de la droga o compuesto químico para la obtención de sus propios resultados de seguridad y eficacia, y se beneficiará de la investigación realizada por el fabricante innovador».¹⁰

¹⁰ DÍAZ MANRÍQUEZ, Nora. «Patentes, secretos empresariales y registros sanitarios de productos farmacéuticos en Venezuela: Propuesta para una coordinación institucional». Trabajo presentado y aprobado ante el posgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes (Venezuela) para optar al grado de especialista en Propiedad Intelectual. Caracas, julio de 2006, p. 47. Citado por ASTUDILLO GÓMEZ, Francisco, obra citada, p. 336.

Es preciso señalar que este procedimiento se hace ante autoridades sanitarias que en general no tienen relación con las autoridades encargadas del otorgamiento de patentes de invención. Son procedimientos diferentes ante distintas instancias administrativas. No obstante, es lógico, legalmente hablando, que de alguna forma exista una vinculación por cuanto no se comprende que pueda otorgársele a una empresa un permiso para comercializar un medicamento que tiene aún una patente vigente cuyo titular es otra empresa. La FDA de los Estados Unidos requiere a los solicitantes de aprobación de una nueva droga o medicamento, información de patentes existentes sobre el mismo. Si las hay, no otorgará permiso de comercialización a solicitantes de comercialización de genéricos del medicamento hasta que la patente expire o sea declarada inválida. Es el llamado «linkage» o relación entre el proceso de aprobación de un medicamento genérico y el estatus de la patente del medicamento original.

La información requerida por las autoridades sanitarias dependerá siempre del país de que se trate, pero básicamente se debe entregar la siguiente información documentada:

- a. Ruta de síntesis del principio activo,
- b. Datos de desarrollo de la formulación,
- c. Métodos de manufactura,
- d. Estudios de estabilidad del principio activo y del producto terminado,
- e. Metodología analítica del principio activo y del producto terminado,
- f. Estudios pre-clínicos no publicados, tales como pruebas toxicológicas y farmacológicas en animales de experimentación,
- g. Estudios clínicos no publicados hasta la fase 3 (en voluntarios sanos si corresponde y en pacientes hasta la fase 3, que incluyan estudios de seguridad y eficacia en pacientes y centros clínicos).¹¹

¹¹ *Ibidem*, p. 43.

Como se aprecia, la información anterior está básicamente referida al proceso de investigación y desarrollo del medicamento y la que evidencie que el nuevo fármaco tendrá el efecto que el solicitante ha descrito en su solicitud, la cual será evaluada por la instancia sanitaria correspondiente. No obstante, el artículo 39 numeral 3 se refiere a datos de prueba «u otros» no divulgados, por lo que la información a ser considerada confidencial no se limita solo a los datos de prueba relativos a la eficacia terapéutica del medicamento o agroquímico a ser comercializado, sino a cualquier otro dato no divulgado relacionado con el mismo.

En la República Dominicana, la reglamentación sanitaria farmacéutica se rige por el Decreto. No. 246-06 del 9 de junio de 2006, que dictó el reglamento que regula la fabricación, elaboración, control de calidad, suministro, circulación, distribución, comercialización, información, publicidad, importación, almacenamiento, dispensación, evaluación, registro y donación de los medicamentos. Este instrumento de carácter sublegal prevé la entrega de información administrativa, así como la relativa a la investigación y desarrollo del medicamento y las pruebas del efecto terapéutico indicado en la solicitud a la Dirección General de Drogas y Farmacias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS). No prevé este decreto disposición alguna sobre la confidencialidad que debería guardar esta instancia de la información entregada por los interesados en el registro de medicamentos. No obstante, la Ley 20-00 sí recoge esta obligación en su artículo 181 cuando se trate de un nuevo componente químico. Expresa este artículo:

Artículo 181.- Información para autorización de venta.

- 1) Cuando el procedimiento ante una autoridad nacional competente para autorizar la comercialización o la venta de un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, requiriera la presentación de datos o información secretos, éstos quedarán protegidos contra su uso comercial desleal por terceros.
- 2) Los datos o información secretos referidos en el numeral anterior quedarán protegidos contra su divulgación. La divulgación podrá efectuarse por la autoridad nacional competente cuando fuere necesario para pro-

teger al público, o cuando se hubieren adoptado medidas adecuadas para asegurar que los datos o información queden protegidos contra su uso comercial desleal por terceros.

La calificación de confidencialidad referida a una información entregada debe hacerla el mismo interesado en el momento de introducir la solicitud a tenor de lo señalado en la Ley 20-00. Toda la información entregada a las autoridades sanitarias integrará un dossier (*data package*) que los revisores de la instancia administrativa sanitaria evaluarán, teniendo en cuenta cualquier incertidumbre que pueda resultar de datos imperfectos o incompletos. Por lo general, deben presentarse los resultados de dos ensayos clínicos, para tener certeza de que los resultados del primer ensayo no son producto de la casualidad o del sesgo.

Constituye un derecho legítimo de toda empresa que entrega información confidencial para obtener aprobación de comercialización de medicamentos que incluyan nuevas entidades químicas, que las autoridades pertinentes resguarden dicha información del acceso de terceros.

No obstante, el ADPIC no prevé la posibilidad de que los países establezcan procedimientos y sanciones para los funcionarios que incumplan con el resguardo de los datos entregados. Pero los países pueden preverlos en sus leyes. La Ley 20-00 de la República Dominicana, al igual que el ADPIC, no prevé sanción alguna. Las leyes locales deben prever funcionarios que estén a cargo de mantener la confidencialidad de la información entregada por las empresas, y sanciones específicas para los que la divulguen o transfieran a terceros sin autorización de sus poseedores legítimos.

JURISPRUDENCIA

- Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. Expediente 00-23011, de fecha 20/4/2002. Wellhead (recurrente) c. Sincrudos de Oriente, SINCOR, C.A. (recurrido) (República Bolivariana de Venezuela).
- Web Communications Group, Inc. v. Gateway 2000, Inc.*, 889 F. Supp. 316 (N.D. Ill.1995) (Estados Unidos de América).

BIBLIOGRAFÍA

- ASTUDILLO GÓMEZ, Francisco (2019): *La protección legal de las invenciones. Especial referencia a la biotecnología*. Tercera edición, Venezuela: Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC).
- CABANELLAS, Guillermo (h.) (1984): *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos: know how y secretos comerciales e industriales*. Buenos Aires: Heliasta.
- CORREA, Carlos (2007): *Trade related aspects of Intellectual Property Rights*. Oxford University Press.
- GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio (1974): *El secreto industrial (Know How)*. Madrid: Editorial Tecnos.
- OMPI (1994): *Guía de Licencias de Biotecnología*. Ginebra: OMPI.
- SHILLER, Arthur (1930): «Trade Secrets and the Roman Law; The Actio Servi Corrupti», *Columbia Law Review*, Vol. 30, No. 6, pp. 837-845.
- SKILLINGTON, G. Lee y SOLOVY, Eric M. (2003): «The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement», *Northwestern Journal of International Law & Business*, Volume 24, Issue 1.

Blockchain y propiedad intelectual: investigación sobre sus avances y posibles usos

Blockchain and Intellectual Property:
Investigation regarding its Progress and Possible Uses

Magdalena ALMONTE

Socia y directora ejecutiva de Ulises Cabrera Abogados, donde dirige la División de Propiedad Intelectual y Regulación. Docente de Propiedad Intelectual y Derecho Empresarial de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Universidad APEC. Miembro activo de múltiples organismos nacionales e internacionales relacionados con la propiedad intelectual.

Resumen

La tecnología *blockchain* o cadena de bloques se considera un hito por las novedosas ventajas que aporta a la seguridad de datos, tales como la inmutabilidad y el registro del tiempo. Su éxito se ha visto reflejado principalmente en el sector financiero, pero está siendo estudiada y aplicada en distintas áreas, entre ellas la propiedad intelectual. De hecho, ya existen varias iniciativas y plataformas que facilitan la protección de los derechos de propiedad intelectual de diferentes maneras, por ejemplo: medio probatorio fidedigno de autoría, invención o titularidad, detección y rastreo de falsificaciones, gestión y disposición de derechos mediante licencias, traspasos, registro de secretos industriales y obtención de compensaciones en tiempo real. Incluso

en el sector público, muchos países e instituciones están analizando su aprovechamiento para el manejo de procesos públicos. Sin embargo, aún son muchos los retos a superar debido a vacíos legales, tales como: reconocimiento del valor probatorio, inmutabilidad del contenido, consecuencias sobre la legislación vigente de protección de datos y privacidad de la información.

PALABRAS CLAVES: BLOCKCHAIN – PROPIEDAD INTELECTUAL – TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN – INNOVACIÓN

Abstract

Blockchain technology is already being considered a milestone in the industry for its innovative advantages, such as immutability, time stamp and information security. Its success has been mostly reflected in the financial sector; however, it is being studied and applied in different areas including intellectual property. In reality, there are already several initiatives and platforms that would support the protection of intellectual property rights in different ways. For example, as a reliable proof of authorship, invention or ownership, detection and tracking of counterfeit, management and provision of rights through licenses, transfers, registration of industrial secrets, real-time compensation, among others. Even in the public sector, many countries and their institutions, valuing the benefits of this technology, are analyzing its use for the management of public processes, as well as the recognition of the technology used by the private sector. Nonetheless, the challenges are still many to overcome, due to inconclusive factors or no legal response such as the recognition of the probative value, immutability of the content, impact on current data protection legislation, and information privacy, to name a few.

KEYWORDS: BLOCKCHAIN – INTELLECTUAL PROPERTY – TICS – INNOVATION

Sumario: I. Introducción. II. Concepto y generalidades de la blockchain. III. Usos en propiedad intelectual. IV. Retos latentes. V. Iniciativas del sector privado. VI. Iniciativas del sector público. VII. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

El avance de las tecnologías de la comunicación ha provocado un desarrollo industrial trascendental, vertiginoso, repentino y disruptivo del ordenamiento social y legal. Los Estados deben asimilar estos cambios y modernizar el sistema legal, social y económico tradicional con la misma rapidez que han ido evolucionando las tecnologías.

La tecnología *blockchain* o cadena de bloques es un aporte innegablemente ingenioso. Ha sido comparado a invenciones como la máquina de vapor, el teléfono, el automóvil y la imprenta. La blockchain, junto con el Internet de las cosas, es un artífice de la llamada cuarta revolución industrial.¹

Aunque quedan muchos temas inconclusos, la blockchain, desde su creación en el año 2009, ha tenido éxito en el sector financiero, especialmente en el desarrollo de las criptomonedas —más allá de sus consecuencias legales y reconocimiento—, lo cual ha motivado su estudio y evaluación para aplicarla en distintos mercados, como el de seguros, usos industriales para el manejo de cadena de suministros, bases de datos y el sector de la salud. También existen posibles usos y beneficios en la protección de los derechos de propiedad intelectual y la persecución de los infractores.

Sin embargo, el avance acelerado de la tecnología —aunque podría afirmarse que es consecuencia directa de la protección misma de los derechos de propiedad intelectual a través del reconocimiento e incentivo de la innovación— también ha generado inconvenientes

¹ Este término se le atribuye a Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, durante el Foro del año 2016. Klaus Schwab sostiene que si la tercera revolución industrial se refiere al avance de la tecnología de los dispositivos electrónicos, «la cuarta revolución se caracteriza por una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre lo físico, esferas digitales y biológicas marcada por avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, incluyendo robótica, inteligencia artificial, cadena de bloques, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, Internet de las cosas, impresión 3D, y vehículos autónomos». Ver SCHWAB, K. «The Fourth Industrial Revolution: what it means and how to respond». *World Economic Forum* [en línea], <<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>>.

en cuanto a su efectividad debido a la apertura, flexibilidad, rapidez y escasa regulación en el uso de Internet y demás medios digitales. En consecuencia, el uso mismo de la tecnología para hacer frente a las múltiples infracciones que se cometen por dicha vía ha sido elemental, pudiendo ser la blockchain una herramienta crucial para que autores y titulares tomen ventaja en esta lucha.

El objetivo de este artículo es plasmar los distintos usos actualmente disponibles de la blockchain en la protección de la propiedad intelectual y los retos que supone esta tecnología que está siendo evaluada por los organismos administradores de derechos de propiedad intelectual a nivel mundial para determinar si la incorporan en sus procesos y si reconocen las iniciativas privadas existentes.

II. CONCEPTO Y GENERALIDADES DE LA BLOCKCHAIN

El término *blockchain* proviene de la combinación de las palabras inglesas *block*, que significa ‘bloque’ en español, y *chain*, ‘cadena’. La unión de estos términos hace referencia a una cadena de bloques² informáticos que contienen datos.

La tecnología blockchain se le atribuye a Satoshi Nakamoto (seudónimo), que publicó un ensayo en su página web en 2008³ en el que habla de una solución a la necesidad de intermediarios que ejerzan vigilancia y control para evitar duplicidad de transacciones.⁴ La blockchain permite la creación de una identidad única para cada transacción, lo que hace posible su rastro sin que pueda ser alterado el historial de transacciones.

Entre las ventajas que se le atribuyen a la blockchain se encuentran las siguientes:

² COPELAND, RORY: *Blockchain-101* [en línea], <<https://www.lawandblockchain.eu/blockchain-101/>>, [consulta 13-06-2019].

³ SATOSHI, Nakamoto: *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* [en línea], <<https://www.bitcoin.org/satoshianakamoto.me/>>, [consulta: 12-02-2019].

⁴ GONZÁLEZ ROYO, Ignacio: *Blockchain, ¿oportunidad o burbuja?* [en línea], <https://www.fidefundacion.es/blockchain-oportunidad-o-burbuja--por-Ignacio-Gonzalez-Royo_a287.html>, [consulta: 21-02-2019].

- El empleo de una red *peer to peer* (P2P, traducido al español como entre pares)⁵ permite que la información no sea controlada por una sola entidad —como las bases de datos tradicionales—, sino que esté conectada a distintos puntos o usuarios, lo que minimiza el riesgo de fallos, pérdida o que un usuario altere los datos. Cabe destacar que esta función podría no ser de utilidad si la base de datos fuese privada.
- Inmutabilidad a través del *hashing*. La palabra *hash*, en el contexto informático, significa ‘resumen criptográfico’.⁶ El proceso de *hashing* sirve como una especie de huella digital que garantiza la inmutabilidad de la información compartida por blockchain, ya que dificulta la alteración o modificación de la información debido a que se encuentra en distintos puntos.
- El *timestamping* o sellado de tiempo permite demostrar la existencia de datos y si han sido o no alterados en un momento específico. Una vez marcados con una fecha y hora específica, esta información no puede ser modificada.
- Descentralización. Esta es la razón primordial de la creación de la blockchain y de su uso en el sistema financiero, pues prescinde de organismos intermedios, como las entidades bancarias y los organismos públicos supervisores. Esto a su vez ha sido uno de los principales inconvenientes legales, pues la legislación actual y las regulaciones especiales, como las del sector financiero, tienen una razón de ser y no pueden o no deben ser obviadas a la ligera.
- Actualización al instante. A través de la conexión a Internet, toda transacción que se realice en una cadena de bloques es actualizada de inmediato, y puede ser verificada en cuestión de segundos a través de la red P2P por un largo número de nodos o computadores repartidos en todo el mundo.

⁵ TECHTERMS: *p2p* [en línea], <<https://techterms.com/definition/p2p/>> [consulta 4-03-2019].

⁶ WORDREFERENCE: *Definitions* [en línea] <<https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=hash/>> [consulta 18-03-2019].

III. USOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

El sistema de propiedad intelectual, desde su concepción, ha jugado un papel trascendental y decisivo en la estimulación y surgimiento de destacadas invenciones e innovaciones aplicadas a la industria en general y más aún al fomento de la tecnología. De hecho, según Christopher Kalanje, un consultor de división de Pymes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la propiedad intelectual:

[...] facilita en gran parte el proceso de introducción de la tecnología innovadora en el mercado, a la vez que cumple una función esencial en el fomento de la competitividad de las empresas basadas en la tecnología, ya comercialicen productos nuevos o mejorados o proporcionen servicios inspirados en una tecnología nueva o mejorada.⁷

Sin embargo, el surgimiento de Internet y el crecimiento vertiginoso de la tecnología misma ha desafiado su permanencia y efectividad. Desde la apropiación indebida hasta la distribución y reproducción desmedida, inmediata e ilícita, que fomenta la piratería, falsificación y todo tipo de infracción. Por ello se han procurado soluciones tecnológicas que ayuden a mitigar estas consecuencias, y se espera que la blockchain sea la que aporte mayores resultados.

Entre las ventajas mencionadas, interesan dos características en particular:

- 1) La función criptográfica del contenido y el proceso de *hashing*, que evitan la modificación de los registros en la medida en que hacen que no existan dos hashes iguales. El proceso de blockchain crea un hash único y distinto en cada ocasión, que a su vez

⁷ KALANJE, Christopher M.: «El papel de la propiedad intelectual en la innovación y el desarrollo de nuevos productos», OMPI [en línea], <https://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_innovation_development.htm#P62_16934> [consulta: 1-04-2019].

contiene una especie de resumen del *hash* anterior para continuar la secuencia de información.⁸

- 2) *Timestamping*, la manera segura y confiable de registrar la información y probar su existencia marcando el tiempo (fecha y hora), que es costo-eficiente, permanente y pública.⁹

Ambas funciones dotan de transparencia y confianza a la propiedad intelectual, gracias a la descentralización y a la imposibilidad de modificar los datos. Desde antes de la blockchain existen sitios web de registro de propiedad intelectual, como Safe Creative, que ahora están implementando esta tecnología para mejorar sus procesos. Ahora bien, veamos en qué medida se han utilizado.

1) *Como medio de prueba*

Hoy día la reproducción, la distribución y la comunicación al público de una creación se puede hacer en segundos y alcanzar a millones de personas con solo un par de clics. Sin embargo, el uso de Internet ha dado lugar a nuevas formas rápidas y fáciles de infringir el derecho de autor.

Para contrarrestar este mal uso se estudia la aplicación idónea de Internet a través de la blockchain. Una forma podría ser un sistema que funja como medio de prueba para defender o demostrar la creación y autoría de una obra. Las obras están protegidas por derecho de autor a partir de su creación sin necesidad de registro, por lo tanto, hay libertad probatoria. Este sistema también podría aplicarse a signos y diseños que

⁸ KNOWLEDGE INNOVATION MARKET: *Opinión: Por qué puede llegar a ser útil el blockchain para la gestión de la PI*, [en línea], <<https://kinglobal.com/es/noticia/opinion-por-que-puede-llegar-a-ser-util-la-tecnologia-blockchain-para-la-gestion-de-la-propiedad-intelectual-e-industrial/>> [consulta 27-03-2019].

⁹ RIVIERE, Jean-Maxime: *Blockchain Technology and Intellectual Property – Investigating benefits and acceptance in governments and legislations* [en línea], <https://es.scribd.com/document/351274008/1706-Legal-Acceptance-of-blockchain-Records-Intro#fullscreen&from_embed/> [Consulta: 8-04-2019].

no hayan sido registrados. Registrar el primer uso de un signo en el mercado y posteriores usos que permitan mantener el derecho de exclusividad,¹⁰ o bien, la distintividad adquirida o *secondary meaning*, que sirve comúnmente como defensa ante acciones en revocación por no uso.

Asimismo, su utilidad se vería reflejada en el caso de las invenciones y demás conocimientos resguardados por secreto industrial, cuyo modelo de protección viene siendo considerado como parte de la estrategia de negocio de muchas empresas. En este sentido, la blockchain constituiría un medio válido para mantener la trazabilidad, autenticidad, titularidad y prueba de toda información considerada secreta.

Se lograría además la eficientización de los registros públicos. Incluso se habla de la posible creación de un registro universal no controlado por un Gobierno o Estado en particular; esto desafía el principio de territorialidad, pilar del sistema de protección actual que permite mantener el control sobre los derechos de propiedad intelectual en cada país y reconocer mundialmente al autor, inventor o titular. Con ello se podría determinar, de manera más rápida y eficiente, el estado de la técnica de una invención y la originalidad de una obra.

2) En la gestión de derechos

La blockchain se ha utilizado en especial para reinventar la industria de la música, afectada desfavorablemente por internet. Esta tecnología se puede utilizar en la gestión de derechos de autor por reproducción, distribución y comunicación al público de obras musicales, desde su creación hasta las transacciones derivadas de dichos procesos. De igual forma, se podrían automatizar ciertos procesos, contratos, compensaciones de derechos de propiedad intelectual y pago de regalías en tiempo real. Esto permitiría que toda persona que desea utilizar, licenciar, sublicenciar, comunicar y distribuir una creación protegida por

¹⁰ KRAUS, Daniel *et al.* (2019): «Blockchain: Aspects Intellectual Property Law», en KRAUS, Daniel *et al.* (dir.), *Blockchains, Smart Contracts, Decentralized Autonomous Organizations and Law*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 266.

derecho de propiedad intelectual pueda estar segura de respetar estos derechos, verificando que está contactando, negociando o recompensando al titular. Es una manera de lograr mayor trazabilidad, lo cual no significa que sea infalible.

Otra ventaja que muchos creadores han valorado es la descentralización, no ya respecto al organismo público, sino a los intermediarios de los cuales muchos autores y creadores dependen. La realidad es que, a lo largo de los años, los músicos, periodistas, fotógrafos, artistas, diseñadores y arquitectos, entre otros, se han encontrado en la necesidad de ceder una parte de sus derechos o recibir una remuneración menor debido a las decisiones de operadores como casas discográficas, editoras, galerías de arte y universidades.¹¹ El Internet ya había permitido la distribución masiva sin necesidad de estos intermediarios, no obstante, la blockchain podría ayudar para que esa distribución sea organizada y bien remunerada.

3) Para combatir la falsificación y la piratería

Para la venta y reventa de productos de alta gama, la blockchain podría funcionar como mecanismo de verificación para el comprador de productos limitados o exclusivos. Estos productos suelen estar codificados, como los diamantes, que pueden ser objeto de fraude. Utilizando la blockchain, la trazabilidad sería aún más eficiente.

Incluso se ha planteado para productos de consumo masivo, en la verificación de inventario codificado y, por ende, detección de mercancía robada, falsificada o importación paralela. En este caso particular podría además utilizarse como un medio de prueba fehaciente, por haber sido alimentada la blockchain antes de la colocación del producto, lo que permitiría demostrar que no se encuentra en la cadena y, por ende, sea presuntamente falsificado. La importancia radica en la confianza en el sistema de bloques que se alimenta de la propia verificación del fabricante.

¹¹ TAPSCOTT, Don et al. (2016): *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*, Portfolio.

Como vía de consecuencia, cuando se aplique la blockchain para combatir la falsificación y piratería, producirá mayores ganancias para los titulares de la propiedad intelectual por los canales que abre para mejorar la distribución y gestión de los materiales protegidos.¹²

IV. RETOS LATENTES

No obstante lo planteado, siguen siendo muchos los retos pendientes.

- 1) Ciertos elementos informáticos han puesto en tela de juicio la efectividad de las funciones criptográficas que se refieren en el *hash*. Se habla de que, a pesar de entenderse exitosa la plataforma del Bitcoin, que ha sido la de mayor tiempo en ejecución, podría haber varias formas para burlar los mismos mecanismos de seguridad dotados por la blockchain.¹³ Por igual, se discute sobre la necesidad de grandes cantidades de potencia informática y energía, lo que ocasiona que se puedan realizar un número limitado de transacciones.¹⁴
- 2) Es difícil para promotores o ejecutores de las distintas plataformas lograr obtener la confianza en el sistema cuando suelen ser procesos poco conocidos, comprendidos y manejados. Se complica su labor en tanto profesional común, no versado en asuntos tecnológicos de alta gama, que requerirá o dependerá de la intervención constante de un experto en informática.
- 3) En cuanto al sistema judicial, ¿se le otorgaría igual valor en un caso litigioso a una certificación emitida por blockchain que a una entidad pública? ¿O, por el contrario, serían complementa-

¹² KRAUS, Daniel *et al.* (2019): *Op. cit.*, p. 264.

¹³ ORCUTT, Mike: «Razones por las que 'blockchain' no es tan segura como parece», *Revista digital MIT Technology Review*, mayo de 2018 [en línea], <<https://www.technologyreview.es/s/10190/razones-por-las-que-blockchain-no-es-tan-segura-como-parece>>.

¹⁴ GRAY, Richard, «Why blockchain developers <can earn \$158,000> The Future of Work» *BBC* [en línea], <<https://www.bbc.com/worklife/article/20181112-how-blockchain-could-save-musicians-billions/>> [consulta 21-06-2019].

rias? ¿La firma digital de dichos documentos sería igualmente reconocida a pesar de no tratarse de una firma electrónica conforme a la legislación que las regula?

- 4) Respecto a la automatización de ciertos procesos, parecería que habría una dualidad de funciones en la que sea obligatorio informar al organismo centralizado de los actos de disposición o uso relacionados con un derecho de propiedad intelectual versus la ejecución automatizada e inmediata que permite la blockchain.
- 5) Blockchain no garantiza que la información suministrada sea precisa, más bien muestra si fue alterada, lo cual significa que se pueden crear entradas fraudulentas.¹⁵ Dígase, que podría haber infracciones durante el mismo proceso de registro para apropiarse de una propiedad ajena, y luego incluso extorsionar al verdadero propietario, como se hace en la práctica actual.
- 6) En el marco del derecho de autor, en el cual el derecho nace con la obra misma, podría ser un principio de prueba que admitiría toda clase de pruebas en contrario. Una certificación obtenida por alguna de estas vías puede ser una prueba más, en virtud de la aceptación de la libertad de prueba que sucede en esta materia.

Ahora bien, aun resueltos los puntos generales anteriores, en lo que respecta a la gestión de propiedad intelectual por blockchain se adicionan otros desafíos de gran envergadura.

- a. Por ejemplo, en el sistema tradicional de patentes, más allá del reconocimiento de un inventor, se procuran otros objetivos primordiales tales como:
 - i. Identificar que realmente es novedosa la invención y que, por ende, merece la protección concedida por un Gobierno; este proceso hoy es realizado minuciosamente por técnicos

¹⁵ *Ibid.*

- y profesionales versados en la materia, y parecería obviarse ante una plataforma descentralizada de blockchain.
- ii. Divulgar la invención de manera suficientemente amplia que permita que otros hagan uso de ella, construyan sobre ella o la mejoren, para que, vencido el plazo de exclusividad garantizado, dé paso a nuevas invenciones basadas en la tecnología anterior. Este proceso de divulgación parece no darse por completo en un sistema blockchain, aunque bien dependería de qué cosa se comparta por dicha vía así como también si fuere pública o privada. Además de que, cada vez más se procura una protección por secreto industrial, a pesar de las ventajas que pueda tener una patente en virtud de la divulgación completa de la invención.
 - b. Por su parte, en el derecho de autor, si bien la tecnología daría una solución muy necesaria para que cada autor pueda rastrear sus creaciones e identificar el uso no autorizado, no deja de ser necesaria la intervención de las autoridades para el retiro del contenido infractor, ya que la tecnología no puede hacer justicia por sus propias manos, como muchos promotores de blockchain desearían.
 - c. Aunque la inmutabilidad del contenido —una vez programado el algoritmo, registrado el bloque e incorporado a la cadena— ha sido considerada una de las grandes fortalezas de esta tecnología, a nivel legal es muy común que sean modificados o incorporados nuevos acuerdos reconocidos por ambas partes, para lo cual cabría verificar que, aunque no fuera modificado el *hash* anterior de manera fraudulenta, pueda al menos programarse un *hash* posterior que contenga los nuevos términos. E incluso, qué podría ocurrir ante un simple error humano al programar el algoritmo, es una de las preguntas pendientes.
 - d. Tratándose de un proceso automatizado y ejecutable al instante, en caso de remuneración económica, parecería dependerse del uso de criptomonedas en lugar de la moneda de curso legal. Aunque esto no tuviese que ocasionar un inconveniente *per se*, no deja de ser una limitación, tomando en cuenta que las criptomo-

nedas tienen un valor por sí mismo que no necesariamente corresponde o va a la par con el valor de la moneda de curso legal.

Al igual que muchos conflictos surgidos por el uso de Internet o por transacciones meramente digitales, y puesto que la blockchain no es una excepción, aún se cuestionan aspectos legales fundamentales como la ley aplicable y la jurisdicción competente, ya que es muy dificultoso establecerlas y bastante costoso en la medida en que se elijan, de manera predefinida, foros extranjeros para el asiento de las partes implicadas, más aun de la parte más débil que suele ser el consumidor, o bien el autor o titular de un derecho de autor, inventores, titulares de marcas, entre otros.

V. INICIATIVAS DEL SECTOR PRIVADO

Aunque la tecnología blockchain se encuentra disponible apenas desde el año 2009 y que todavía existe mucha incertidumbre sobre su conveniencia, ya existen plataformas en funcionamiento, algunas discontinuadas, otras en prueba y muchas en construcción, desarrolladas por el sector privado.

Conozcamos algunos casos que se han destacado desde el 2013, cada uno con un fin, una industria o un público específico que lo diferencia.

- a. La plataforma IPChain puede indicarse como una de las más versátiles, puesto que condensa varios usos, permitiendo el asiento en una base de datos de todas las creaciones e invenciones de una persona o empresa en particular, además de la gestión y manejo de sus derechos.¹⁶
- b. Ascribe, lanzada a inicios del 2015, fue una de las primeras plataformas que permitió la aplicación de la tecnología blockchain al campo de la propiedad intelectual, y está enfocada en la protección de obras de arte digital, permitiendo la concesión

¹⁶ Ver <<https://ipchain.global/association/join/>>.

de licencias de uso y reproducción a cambio de remuneración en criptomonedas. Aunque Ascribe ya no está en servicio, compartió el código base para que los artistas e instituciones puedan utilizarlo dirigiendo su propio servicio.¹⁷

- c. Dotblockchain (DotBC) es una plataforma que permite, de manera colectiva, que todos los intervinientes de una obra musical (escritores, casas disqueras y servicios de *streaming*) puedan llevar un registro de todos los cambios sufridos por la obra, y puedan gestionar los usos que va teniendo en la web, incluyendo la piratería y las licencias de uso, entre otros.¹⁸
- d. Bernstein, empresa radicada en Múnich, ofrece la creación de un registro de la innovación (invenciones, modelos de utilidad, diseños) y derecho de autor sobre programas de computación, manuales y modelos 3D, entre otros. Resaltan la importancia de que la información relevante se mantenga totalmente confidencial bajo un sistema de encriptación. Se implementa actualmente en la cadena de bloques Bitcoin, y puede ser transferida a cualquier otra cadena de bloques, ya sea pública o privada.¹⁹
- e. La empresa Ryde Holding, habiendo obtenido licencia de uso de la marca Kodak, lanzó en el 2018 su proyecto KodakOne, una plataforma de administración de los derechos a la propia imagen y sobre la fotografía, basado en blockchain, reconocimiento facial y criptomoneda, que incluye el registro de derechos, el otorgamiento de licencias y el pago de regalías.²⁰ Además, la plataforma puede rastrear todo material gráfico, ya sea fotos o videos, que contenga la imagen del detentor de derechos a la propia imagen, y controlar todo uso infractor.
Se ha publicado en la prensa que personalidades como Fernando Alonso, campeón mundial de Fórmula 1, y asociaciones

¹⁷ Ver <<https://www.ascribe.io/>>.

¹⁸ Ver <<http://dotblockchainmedia.com/>>.

¹⁹ Ver <<https://www.bernstein.io/>>.

²⁰ Ver <<https://www.kodakone.com/>>.

deportivas como la NHL utilizan esta plataforma²¹ y alcanzan una recaudación de más de un millón de dólares en reclamaciones de licencias de uso o reproducción. No obstante, ha generado mucha controversia por no haberse mostrado evidencia al respecto.²²

Spotify adquirió la empresa MediaChain Labs, con el objetivo de utilizar las plataformas de blockchain que han creado hasta el momento para conectar a los titulares de derechos de autor y relacionados con las pistas de música disponibles en su aplicación. Recordemos que Spotify fue demandada por la Asociación Nacional de Editores de Música de los Estados Unidos (NMPA, por sus siglas en inglés), por supuestos derechos sin pagar, a lo cual la empresa respondió indicando la imposibilidad de validar de antemano cada uno de los derechos musicales existentes. No obstante, con este proyecto espera resolver dichos inconvenientes facilitando la retribución de manera justa, equitativa y transparente a los titulares de derechos, conforme la frecuencia de reproducción de sus obras musicales.²³

- f. Microsoft y Ernest & Young se unieron para desarrollar una plataforma que permita la gestión de contratos de derechos digitales y derechos de autor. Procuran agilizar el cálculo de regalías entre Microsoft, desarrolladores y editores de juegos, entre otros, de manera automática, permitiendo ver en tiempo real transacciones, estados de cuenta, pagos y demás.²⁴

²¹ ZAMORANO, Víctor: *Blockchain, propiedad intelectual y Fernando Alonso* [en línea], <www.blockchainservices.es/casos-exito-blockchain/blockchain-propiedad-intelectual-y-fernando-alonso/>, [consulta 24-04-2019].

²² MUNSTER, Ben: «The CEO for a controversial blockchain-based photo-rights startup claims its beta has raked in \$1 million. But has it?» *Decrypt* [en línea], <<https://decrypt.co/4436/a-kodakone-moment/>>, [consulta 10-05-2019].

²³ MCINTYRE, Hugh: «Spotify Has Acquired blockchain Startup Mediachain» *Forbes* [en línea], <<https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2017/04/27/spotify-has-acquired-blockchain-startup-mediachain/#61caf869eeb/>>, [consulta 13-05-2019].

²⁴ Ver <<https://news.microsoft.com/en-gb/2018/06/21/microsofts-new-blockchain-service-takes-the-hassle-out-of-calculating-royalties/>>.

Otras plataformas existentes para el pago de regalías por derechos de propiedad intelectual sobre obras musicales son Bittunes²⁵ y Pertracks.²⁶

- g. Las empresas Google y Visual Editions se unieron para crear Editions at Play, que procura difundir, con la tecnología blockchain, libros electrónicos bajo modalidad de préstamo como si fueran libros físicos de una biblioteca tradicional.²⁷
- h. Incluso Imogen Heap, una cantante reconocida y galardonada en los premios Grammy, lanzó en el 2015 una canción a través de la plataforma Mycelia for Music,²⁸ sin la intermediación de una casa disquera o de plataformas digitales como iTunes o Spotify,²⁹ y recibió beneficios por la reproducción y uso de su música directamente del consumidor. Por su parte, Taylor Swift llegó a considerar el uso de ChangeTip, plataforma que ha sido descontinuada, pero que empleaba la tecnología blockchain y la criptomoneda Bitcoin para recibir propinas de los fanáticos.³⁰ Para ello se requería la colaboración de los distintos intervinientes, dígame estaciones de radio, YouTube, etcétera.
- i. Minsait, consultora de estrategia digital, se asoció con la firma de abogados Clarke Modet & Co., de origen español, para presentar un sistema blockchain que permite el registro de cualquier conocimiento o *know how* considerado secreto comercial

²⁵ Ver <<http://www.bittunes.org/general-explanation/>>.

²⁶ Ver <<https://peertracks.com/>>.

²⁷ Ver <<https://editionsatplay.withgoogle.com/#!/about>>.

²⁸ Ver <<http://myceliaformusic.org/2018/06/20/mycelia-imogen-heaps-blockchain-project-artists-music-rights/>>.

²⁹ INGRAM, Mathew (2015): «Using the blockchain to Reinvent the Music Business», *Revista Fortune*, noviembre de 2015 [en línea], <<https://fortune.com/2015/11/27/blockchain-music/>>.

³⁰ ROBERTS, Daniel: «This company wants you to tip musicians... in Bitcoin», *Revista Fortune*, mayo de 2015 [en línea], <<https://fortune.com/2015/05/13/this-company-wants-you-to-tip-musicians-in-bitcoin/>>.

que posea la empresa, dejando evidencia de la existencia del conocimiento a favor de la empresa titular.³¹

- j. Mediante la plataforma Tracr, la industria de diamantes procura combatir las falsificaciones o comercio por extracción ilegal a través del registro de producto con imágenes de alta resolución de cada diamante terminado e incluso todo su proceso de formación, tallado y pulido, para finalmente permitir registrar los adquirientes y sus posteriores reventas.³²
- k. Además del empleo como cadena de suministro, empresas como IBM, Amazon, Ford, BMW, Nestlé, Pfizer y Walmart están probando la posibilidad de establecer la trazabilidad de sus productos y, por ende, identificar con facilidad la posible falsificación de los mismos.³³
- l. La disquera Sony, junto con Fujitsu, empresa líder en tecnología de la comunicación, desde el año pasado está desarrollando un sistema de gestión de derechos de contenido digital utilizando la tecnología de cadena de bloques, sistema que permita autenticar, compartir y administrar derechos de datos educativos.³⁴

VI. INICIATIVAS DEL SECTOR PÚBLICO

Mientras el sector privado está aplicando y desarrollando plataformas, muchas de ellas consideradas exitosas en sus primeras etapas, el sector público no se queda rezagado, aunque va más lentamente, dadas las garantías necesarias debido a sus atribuciones como administradores de los derechos de propiedad intelectual. Veamos los casos más notables.

³¹ Ver <<https://www.minsait.com/en/news/media-room/minsait-and-clarke-modet-co-present-first-blockchain-app-100-production-real>>.

³² GRAY, Richard: «Why blockchain developers 'can earn \$158,000' The Future of Work», BBC [en línea], <<https://www.bbc.com/worklife/article/20181112-how-blockchain-could-save-musicians-billions>> [consulta 21-06-2019].

³³ *Ibid.*

³⁴ Ver <<https://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201810/18-1015E/index.html>>.

- a. Estados Unidos ha realizado varios encuentros con sus organismos públicos —incluyendo la Oficina Estadounidense de Marcas y Patentes, conocida como USPTO por sus siglas en inglés— para comprender y analizar la adopción e integración de tecnología emergente relevante, incluyendo la blockchain, y así mejorar la administración de derechos y el ofrecimiento de servicios públicos en el mercado digital.³⁵ Aunque algunos estados han avanzado en la implementación de la tecnología en general, Arizona dio un paso trascendental al reconocer, de manera expresa en su legislación, los registros, firmas y contratos inteligentes realizados a través de la blockchain.
- b. La Unión Europea también está realizando varios estudios y reuniones para estudiar los distintos usos favorables de la tecnología blockchain, incluso en el campo de la propiedad intelectual, pero sin registrar un avance importante.³⁶
- c. Por su parte, Estonia tiene una legislación que hace referencia a la tecnología blockchain y la está implementando en sus propios organismos para brindar servicios estatales; esto otorga cierto reconocimiento explícito al blockchain, y hace de Estonia uno de los países más abiertos al cambio.³⁷
- d. Por su parte, países como Japón, Corea del Sur y China han creado juzgados especializados para manejar conflictos relacionados con Internet, denominados Juzgados de Internet, y han admitido los registros de información hechos en blockchain como medios de prueba, dando un paso importante para el manejo de litigios cibernéticos.³⁸

³⁵ USPTO: *Developing the Digital Marketplace for Copyrighted Works* [en línea], <<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/public-meeting-developing-digital-marketplace-copyrighted-works-dec7>>, [consulta 25-03-2019].

³⁶ Ver <<https://www.eublockchainforum.eu/>>.

³⁷ RIVIERE, Jean-Maxime, *op. cit.*, p. 30.

³⁸ CHAVES, Dina: *Blockchain y secreto empresarial, los amigos improbables* [en línea], <<https://www.clarkemodet.com/news-posts/blockchain-y-secreto-empresarial-los-amigos-improbables/>>, [consulta 29-05-2019].

VII. CONCLUSIÓN

Hemos podido observar las ventajas que brinda la tecnología blockchain en el campo de la propiedad intelectual. En el sector público existe la voluntad de aplicar esta tecnología tanto en sus procedimientos como en sus legislaciones y procesos judiciales. No obstante, los beneficios son muchos, aunque habrá que enfrentarse a grandes retos para lograr un funcionamiento óptimo, para satisfacer los requisitos de un sistema jurídico previsor, garantista y solucionador de conflictos. Además, para la propiedad intelectual en particular las consecuencias legales no son menores. Podría significar pasar de un sistema puramente centralizado por el Estado a uno descentralizado, así como la posibilidad de modificar por completo las condiciones de patentabilidad de una invención que limite la divulgación, o bien dar paso a la corriente del *open innovation* a la que vienen apostando muchas empresas multinacionales para acelerar aún más la innovación interna y la expansión hacia distintos mercados. En la actualidad, el sistema de protección por medio del secreto industrial implica mantener la innovación oculta para uso limitado de su inventor, en lugar de beneficiarlo con un derecho exclusivo por tiempo limitado a cambio de la divulgación de la invención.

De una u otra forma, no hay duda de que se requiere un marco jurídico funcional para el uso y máximo provecho de la tecnología blockchain, trámite que, aunque parezca fácil, ha sido el causante de las mayores trabas, no porque los Gobiernos no estén dispuestos, sino por las múltiples cuestiones que quedarían sin resolver y la posible permisibilidad o debilidad de las leyes. Ahora bien, más que su aceptación o reconocimiento actual, se podría asegurar que estamos ante una verdadera revolución del marco de ordenamiento jurídico legal multinacional, que tanto hace falta a partir del desarrollo de Internet.

El tecnicismo y conocimiento tecnológico profundo necesario para gestionar este tema podría llevarnos a no prestarle atención, a dejar la discusión a unos pocos.

No obstante, en la era de la sociedad de la información, o sea, la llamada cuarta revolución industrial, es de suma importancia sacar el máximo

provecho a las nuevas herramientas tecnológicas. Entendemos que esta temática debe estudiarse detenidamente para conocer sus implicaciones y consecuencias inmediatas, y entender cómo puede servir de apoyo en nuestro sistema jurídico en general, respecto a las garantías de Derecho.

BIBLIOGRAFÍA

- ASCRIBE: [en línea] <<https://www.ascribe.io/>> [consulta 16-02-2019].
- BERNSTEIN: [en línea] <<https://www.bernstein.io/>> [consulta 18-04-2019].
- BITCOIN EXCHANGE GUIDE NEWS TEAM (2018): *Mycelia: Imogen Heap's blockchain Project for Artists & Music Rights* [en línea], <<https://bitcoinexchangeguide.com/mycelia-imogen-heaps-blockchain-project-for-artists-music-rights/>> [consulta 3-06-2019].
- BITTUNES: *An independent digital music market* [en línea], <<http://www.bittunes.org/general-explanation/>> [consulta 20-05-2019].
- COPELAND, Rory: *Blockchain-101* [en línea], <<https://www.lawandblockchain.eu/blockchain-101/>> [consulta 13-06-2019].
- BIRGIT, Clark: «Blockchain and IP Law: A Match made in Crypto Heaven?», *WIPO* [en línea], <https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0005.html/> [consulta 15-04-2019].
- CHAVES, Dina: *Blockchain y secreto empresarial, los amigos improbables* [en línea], <<https://www.clarkemodet.com/news-posts/blockchain-y-secreto-empresarial-los-amigos-improbables/>> [consulta 29-05-2019].
- DOTBLOCKCHAIN: [en línea] <<http://dotblockchainmedia.com/>> [consulta 8-05-2019].
- EDITIONS AT PLAY: *About us* [en línea], <<https://editionsatplay.withgoogle.com/#!/about>> [consulta 4-06-2019].
- EUBLOCK BLOCKCHAIN OBSERVATORY AND FORUM: [en línea] <<https://www.eublockchainforum.eu/>> [consulta 12-04-2019].
- FUJITSU (2019): *Fujitsu and Sony Global Education Initiate blockchain Field Trials for Course Records and Transcript Management* [en línea], <<http://www.jcnnewswire.com/pressrelease/49919/3/>> [consulta 30-05-2019].
- GONZÁLEZ ROYO, Ignacio: *Blockchain, ¿oportunidad o burbuja?* [en línea], <https://www.fidefundacion.es/blockchain-oportunidad-o-burbuja-por-Ignacio-Gonzalez-Royo_a287.html> [consulta: 21-02-2019].

- GRAY, Richard (2018): «Why blockchain developers ‘can earn \$158,000’ The Future of Work», BBC [en línea], <<https://www.bbc.com/worklife/article/20181112-how-blockchain-could-save-musicians-billions/>> [consulta 21-06-2019].
- INGRAM, Mathew (2015): «Using the Blockchain to Reinvent the Music Business», *Revista Fortune* [en línea], <<https://fortune.com/2015/11/27/blockchain-music/>>.
- IP CHAIN: [en línea] <<https://ipchain.global/association/join/>> [consulta 21-03-2019].
- ITO, Kensuke *et al.* (2019): «A Critical Examination of the Application of blockchain Technology to Intellectual Property Management», en TREIBLMAIER, Horst *et al.* (dir.), *Business Transformation through blockchain*, Vol. II, Palgrave Macmillan, (ebook), pp. 317-335.
- KALANJE, Christopher M. (2005): «El papel de la propiedad intelectual en la innovación y el desarrollo de nuevos productos» OMPI [en línea], <https://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_innovation_development.htm#P62_16934> [consulta 1-04-2019].
- KNOWLEDGE INNOVATION MARKET: *¿Que es el blockchain?: No solo la tecnología del Bitcoin* [en línea], <<https://kimglobal.com/es/noticia/faqs-about-blockchain/>> [consulta 11-03-2019].
- OPINIÓN: *¿Por qué puede llegar a ser útil el blockchain para la gestión de la PI?* [en línea], <<https://kimglobal.com/es/noticia/opinion-por-que-puede-llegar-a-ser-util-la-tecnologia-blockchain-para-la-gestion-de-la-propiedad-intelectual-e-industrial/>> [consulta 27-03-2019].
- KODAKONE: [en línea] <<https://www.kodakone.com/>> [consulta 30-04-2019].
- KRAUS, Daniel *et al.* (2019): «Blockchain: Aspects Intellectual Property Law» en KRAUS, Daniel *et al.* (dir.), *Blockchains, Smart Contracts, Decentralized Autonomous Organizations and Law*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp. 240-271.
- MCINTYRE, Hugh (2017): «Spotify Has Acquired blockchain Startup Mediachain» *Forbes* [en línea], <<https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2017/04/27/spotify-has-acquired-blockchain-startup-mediachain/#f61caf869eeb/>> [consulta 13-05-2019].
- MICROSOFT (2018): «Microsoft’s new blockchain service takes the hassle out of calculating royalties» *Microsoft* [en línea], <<https://news.microsoft.com/en-gb/2018/06/21/microsofts-new-blockchain-service-takes-the-hassle-out-of-calculating-royalties/>> [consulta 17-05-2019].

- MINSAIT (2019): *Minsait and Clarke, Modet & Co. present the first blockchain app 100% in production with real customers for the field of industrial and intellectual property* [en línea], <<https://www.minsait.com/en/news/media-room/minsait-and-clarke-modet-co-present-first-blockchain-app-100-production-real/>> [consulta 18-03-2019].
- MUNSTER, Ben (2019): «The CEO for a controversial blockchain-based photo-rights startup claims its beta has raked in \$1 million. But has it?» *Decrypt* [en línea], <<https://decrypt.co/4436/a-kodakone-moment/>> [consulta 10-05-2019].
- ORCUTT, Mike (2018): »Razones por las que “blockchain” no es tan segura como parece«, *Revista digital MIT Technology Review* [en línea], <<https://www.technologyreview.es/s/10190/razones-por-las-que-blockchain-no-es-tan-segura-como-parece>>.
- PEERTRACKS: *Streaming Built On blockchain* [en línea], <<https://peertracks.com/>> [consulta 23-05-2019].
- PRNEWswire (2018): «nChain recibe su primera patente por la invención de un contrato inteligente regulado por cadena de bloques», *Cision PR Newswire* [en línea], <<https://www.prnewswire.com/news-releases/nchain-recibe-su-primer-patente-por-la-invenccion-de-un-contrato-inteligente-regulado-por-cadena-de-bloques-679409283.html>> [consulta 26-02-2019].
- RIVIERE, Jean-Maxime (2017): *Blockchain Technology and Intellectual Property – Investigating benefits and acceptance in governments and legislations* [en línea], <https://es.scribd.com/document/351274008/1706-Legal-Acceptance-of-blockchain-Records-Intro#fullscreen&from_embed> [consulta 8-04-2019].
- ROBERTS, Daniel (2015): «This company wants you to tip musicians... in Bitcoin», *Revista Fortune* [en línea], <<https://fortune.com/2015/05/13/this-company-wants-you-to-tip-musicians-in-bitcoin/>>.
- SATOSHI, Nakamoto: *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* [en línea], <<https://www.bitcoin.org/satoshianakamoto.me/>> [consulta: 12-02-2019].
- SCHWAB, K. (2016): «The Fourth Industrial Revolution: what it means and how to respond», *World Economic Forum* [en línea], <<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>>.
- SONY (2018): *Sony Develops Rights Management System for Digital Content Utilizing Blockchain Foundation* [en línea], <<https://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201810/18-1015E/index.html/>> [consulta 27-05-2019].
- TAPSCOTT, Don et al. (2016): *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*, Portfolio.

TECHTERMS: *p2p* [en línea], <<https://techterms.com/definition/p2p>> [consulta 4-03-2019].

USPTO (2016): *Developing the Digital Marketplace for Copyrighted Works* [en línea], <<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/public-meeting-developing-digital-marketplace-copyrighted-works-dec>> [consulta 25-03-2019].

VEGA, Max (2018): *¿Qué pasará con la propiedad intelectual?* [en línea], <<https://www.academiablockchain.com/2018/05/17/blockchain-desafia-el-pensamiento-convencional-sobre-la-propiedad-intelectual/>> [consulta 11-04-2019].

ZAMORANO, Víctor (2018): *Blockchain, propiedad intelectual y Fernando Alonso* [en línea], <www.blockchainservices.es/casos-exito-blockchain/blockchain-propiedad-intelectual-y-fernando-alonso/> [consulta 24-04-2019].

***Blanding*: desvestir las marcas**

Blanding: stripping down trademarks

Marializ DE LEÓN DESPRADEL

Licenciada en derecho, *magna cum laude*, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); maestría en Derecho de los Negocios Corporativos de la PUCMM; maestría en Derecho y Negocio Marítimo de la Universitat Abat Oliba CEU, de Barcelona (España). Abogada asociada de la firma Headrick; su ejercicio se concentra en el área de la propiedad intelectual y los asuntos regulatorios.

Resumen

Las empresas en tanto entes meramente comerciales acuden al cambio para mantenerse a flote y captar la atención de los consumidores. Internet y las diversas plataformas digitales han llevado a las empresas a querer renovar sus signos distintivos para lucir nuevos semblantes que les permitan hacer frente a las operaciones omnicanal y transmitir mensajes renovados a los consumidores. Estos cambios, que consisten en quitar los elementos gráficos de los signos distintivos, es lo que se llama *blanding* y pueden tener grandes repercusiones en el derecho de marcas, al poner en peligro la imagen y valor de la marca que las empresas se han esforzado tanto en desarrollar.

Abstract

Companies, as commercial entities, seek change in order to stay afloat and capture consumers' attention. The internet and the various platforms have led companies to want to renew their distinctive signs to show off new faces that allow them to confront omnichannel operations and deliver renewed messages to consumers. These changes, which consist of removing the visual elements of the signs, is what is known as *blinding* and can have great repercussions in trademark law, putting at risk the image and value of the brand that companies have been striving so hard to develop.

KEYWORDS: TRADEMARKS – REBRANDING – ABANDONMENT – TRADEMARK DISTINCTIVENESS
STRENGTH – IMITATION

Sumario: I. Introducción. II. Concepto. III. Implicaciones legales. IV. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

Desde su origen, el ser humano en su comportamiento ha tenido la tendencia de ser distintivo. Conforme hemos evolucionado, se han perfeccionado las formas de diferenciarnos el uno del otro o de diferenciar nuestras pertenencias. En la antigua Grecia y en el Imperio romano, las pinturas y las obras eran marcadas para distinguirlas.¹ Con el tiempo se fue haciendo común el marcar las casas y los animales para identificarlos fácilmente, práctica que sigue vigente en la actualidad.

Una vez que el hombre se convirtió en un sujeto de derecho comercial, especialmente como consecuencia de la revolución industrial, se hizo necesario identificar los productos y servicios a los efectos de

¹ BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María (1994): «La situación de los artistas y artesanos en Grecia y Roma», *Cuadernos Emeritenses*, No. 8, pp. 9-28.

identificar al fabricante.² Las empresas se han preocupado entonces por desarrollar sus marcas e incluir en ellas dibujos, colores, formas, trazos, texturas, así como otros elementos, observando y trabajando los detalles para destacarse entre los competidores y formar una imagen propia de la marca. Además, es común que realicen cambios de imagen y renueven sus logos (*rebranding* en inglés) con el objetivo de reinventarse y captar la atención del consumidor.

Los signos distintivos, las marcas en mayor medida, cuando se incorporan en el mercado van forjando sus propios valores y desarrollando una identidad sólida, y crean una relación tripartita entre el signo mismo, el producto o servicio y el consumidor. «Mientras más conocida es la marca, por lo general es más valorada por el público consumidor»,³ es por esta razón que las empresas no se limitan a mantener y a reforzar la relación que ya crearon con los consumidores reales, sino que invierten en diseño, mercadeo y publicidad con el objetivo de superar la expectativa del signo mismo y lograr un reconocimiento instantáneo del público en general.

La protección de los derechos de propiedad intelectual se ha ido desarrollando en la misma medida en que ha cambiado el entorno comercial. En el caso de la República Dominicana, la propiedad intelectual ha sido consagrada como un derecho constitucional y se han firmado tratados que maximizan su protección. Hoy en día podemos observar en nuestro ordenamiento jurídico disposiciones que versan sobre los elementos que refuerzan la distintividad de un signo, con lo que se obtiene la protección no solo de marcas denominativas, sino también de marcas mixtas, figurativas, sonoras, olfativas y tridimensionales.

² PAZMIÑO YCAZA, Antonio (2009): «Introducción al derecho marcario y los signos distintivos» *Revista Jurídica Online* [en línea], <<https://www.revistajuridicaonline.com/2009/07/introduccion-al-derecho-marcario-y-los-signos-distintivos/>> [consulta: 13 de junio de 2019].

³ OTAMENDI, Jorge (2010): *Los valores intangibles de la empresa*, Buenos Aires: Abeledo Perrot, p. 19.

Sin embargo, desde finales del año 2018 las casas de alta costura han iniciado procesos de *rebranding* de sus signos distintivos. Han elegido diseños minimalistas, que transmiten un aspecto más simple, moderno y balanceado. Esta tendencia ha sido denominada *blanding* en el entorno comercial, y podría tener repercusiones en el derecho marcario según siga ganando popularidad.

II. CONCEPTO

Resulta necesario explicar en qué consiste el *blanding* y cómo surge. El *blanding* es una forma de *rebranding* que consiste en despojar a los signos distintivos de sus aspectos visuales característicos. Es decir, las marcas están dejando de lado sus singulares diseños gráficos para mostrarse más frescas.

El término *blanding* es considerado la paradoja del *branding*, así lo ha catalogado Thierry Brunfaut, debido a que muchas marcas por adherirse a esta tendencia ya no se distinguen entre sí, sino que se mezclan (*blend in*). Esta corriente de rediseño minimalista comienza con el auge de la era digital y las marcas que operan principalmente en el espectro tecnológico, tales como Google, Airbnb y Apple, entre otras. Con el paso de los años, estas marcas han buscado la manera de proyectarse con un aspecto joven y fresco para captar la atención del público milenial.⁴

Brunfaut señala que, en el caso de Google, podemos observar que desde el año 1998 ha venido suavizando las terminaciones de sus letras y suprimiendo caracteres para lograr un diseño más simple; sin embargo, esta marca no ha eliminado totalmente sus aspectos visuales distintivos, pues ha mantenido las letras multicolores que la caracterizan. Por el contrario, las grandes empresas de moda han ido más lejos con la sencillez de la que desean revestir a sus marcas, optando por presen-

⁴ BRUNFAUT, Thierry (2018): «Blanding or the branding paradox», *Medium* [en línea], <<https://medium.com/@ThierryBrunfaut/blanding-or-the-branding-paradox-5a457516cc0a>> [Consulta: 17/06/2019].

tarse en colores blanco y negro, tipografías sans serif, como Univers, y con amplio espaciado. Esta tendencia lleva a las marcas a perder un poco su identidad.

La gran motivación para seguir la tendencia del *blanding* es hacer borrón y cuenta nueva al eliminar estas imágenes que son el linaje de un solo individuo creativo, y transformar los signos en marcas globales.⁵ También permite adaptarse al comercio omnicanal,⁶ al poder transmitir los signos distintivos de manera correcta tanto en una revista como en la web o en el letrero de la tienda de la plaza comercial.⁷

Céline, Rimowa, Diane von Furstenberg, Balenciaga, Saint Laurent, Calvin Klein y Burberry son solo algunas de las marcas que han optado por hacer la transición a letras comunes y corrientes. Así como el *blanding* ha tenido acogida gracias a su mensaje jovial y de renovación, también ha recibido comentarios negativos, como el de Geo Owen, director creativo de Geo International Design House y ex diseñador gráfico de Donda, quien indica que con estos nuevos logos las marcas han perdido su herencia, la sensación de nostalgia que lleva al consumidor a comprar la marca en primer lugar.⁸ Brunfaut las compara con adolescentes sin personalidad,⁹ es decir, al utilizar los mismos recursos, las empresas titulares de las marcas lo que están haciendo es desarrollar identidades prácticamente iguales,¹⁰ de modo que resulta imperante evaluar las implicaciones legales

⁵ STANLEY, Jack (2018): *Why Do All New Fashion Logos Look the Same?* [en línea], <<https://hypebeast.com/2018/9/fashion-logo-balenciaga-celine-calvin-klein-burberry>> [Consulta: 17/06/2019].

⁶ THE FASHION LAW REVIEW, «Blanding: What Is It, How Did We Get Here and What Does it Mean Going Forward?» *The Fashion Law Review* [en línea], <<http://www.thefashionlaw.com/home/blanding-what-is-it-how-did-we-get-here-and-what-does-it-mean-going-forward>> [Consulta: 20/06/2019].

⁷ Op. cit., BRUNFAUT, «Blanding or the branding paradox».

⁸ Op. cit., STANLEY, *Why Do All New Fashion Logos Look the Same?*

⁹ Op. cit., BRUNFAUT, «Blanding or the branding paradox».

¹⁰ SIDECARSGM (2019): *¿Qué es el blanding y por qué perjudica a las marcas?* [en línea], <<https://www.sidecarsgm.com/blog/que-es-el-blanding-y-por-que-perjudica-a-las-marcas>> [Consulta: 21/06/2019].

que podría traer consigo esta tendencia en lo que a la propiedad industrial se refiere.

III. IMPLICACIONES LEGALES

Como se puede apreciar de lo plasmado anteriormente, el *blanding* contradice absolutamente lo que conocemos como derecho marcario. La aptitud distintiva y de reconocimiento inmediato de una marca puede verse disminuida como consecuencia de esta tendencia. La mayoría de los textos legales plantean la protección de los aspectos visuales y del uso de los signos distintivos; según la jurisdicción, puede ser *a priori* o *a posteriori*.

Las marcas se han utilizado para permitir a los consumidores identificar fácilmente el origen de un producto y distinguirlo de los de otras empresas. En el caso de la República Dominicana, tenemos la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, que define las marcas como cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas.

De modo que puede ser objeto de registro, no solo la denominación de la marca, sino cualquier tipografía distintiva o figura que la identifique. Estos dos elementos afectan directamente la fuerza distintiva y es lo que hoy está siendo desechado por algunas empresas. Este tipo de *rebranding* se apoya en el hecho de que abandonar el elemento figurativo dota a la denominación de mayor protección al hacerla más fuerte frente a denominaciones similares,¹¹ pues los elementos gráficos han desaparecido.

Sin embargo, el registro de la marca no es suficiente en sí mismo, sino como mencionamos anteriormente, las marcas deben ser utilizadas. El uso de las marcas en el comercio es exigido en la mayoría de las jurisdicciones para que puedan cumplir con las funciones que las

¹¹ Op. cit., THE FASHION LAW REVIEW, «Blanding: What Is It, How Did We Get Here and What Does it Mean Going Forward?».

caracterizan.¹² Estas disposiciones han sido consagradas con el objetivo de dinamizar el comercio y proteger a los consumidores. En este sentido, la práctica del *blanding* puede ser riesgosa por varias razones que se exponen a continuación.

En primer lugar, nos encontramos ante signos que, si bien gozan de suficiente distintividad en su parte denominativa, tienen un elemento figurativo que es idéntico a los elementos figurativos de las demás marcas (tipografías similares). Esto impide a los consumidores una identificación fácil y rápida que se conseguía con los signos anteriores. De esta forma, existe un riesgo de confusión y de asociación entre las marcas debido a la similitud de los diseños. Estos cambios debilitan el vínculo ya creado en la mente de los consumidores, que ahora deberán aprender a identificarse con el nuevo logotipo.

Por otra parte, y como un caso derivado de una posible confusión, nos encontramos ante un segundo riesgo, el cual se puede materializar como consecuencia de que todas las marcas han adoptado un logo que carece de distintividad visual. En este sentido, las empresas corren el riesgo de que las oficinas de marcas —en nuestro caso, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial— denieguen el registro del diseño, tomando como referencia los derechos de terceros —pioneros en la tendencia en lo que al registro se refiere— o por considerar la tipografía de uso común y que no se pueda conceder la exclusividad a una sola persona. Estas prohibiciones de registro las podemos encontrar en los artículos 73, literales d y f, y 74 de la citada Ley 20-00:

Artículo 73.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo.

- 1) No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes:

[...]

- d) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea la

¹² DE LA FUENTE GARCÍA, Elena (1999): *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Madrid: Marcial Pons, p. 20.

designación genérica, común o usual de los productos o servicios de que se trate, o sea el nombre idéntico o técnico de un producto o servicio; como para diferenciarlos de los mismos productos o servicios análogos o semejantes;
[...]

- f) No tengan suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen, como para diferenciarlos de productos o servicios análogos o semejantes;

Artículo 74.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar:

- a) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada o en trámite de registro en los términos del Artículo 75 y siguientes, por un tercero desde una fecha anterior, que distinga los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue;
- b) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca no registrada, pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue;
- c) Sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial, un rótulo o un emblema usado o registrado en el país por un tercero desde una fecha anterior, siempre que dadas las circunstancias del caso pudiese crearse confusión;
- d) Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo que sea notoriamente conocido en el país por el sector pertinente del público, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión, un

riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario;

- e) Afectare el derecho de la personalidad de un tercero, en especial, tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o ascendientes de grado más próximo;
- f) Afectare el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una persona jurídica o de una entidad o colectividad local, regional o nacional, salvo que se acredite el consentimiento expreso de esa persona o de la autoridad competente de esa entidad o colectividad;
- g) Infringiere un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial preexistente o se hubiese solicitado para perpetrar o consolidar actos de competencia desleal.

Un tercer riesgo de adoptar esta práctica es el peligro en que podría encontrarse el registro de la marca existente, ya que puede ser considerada como una marca en desuso. El artículo 93 de nuestra legislación establece que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cancelará, a solicitud de la parte interesada, el registro de una marca cuando no se hubiese usado en el país durante un período ininterrumpido de tres años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Al igual que en la República Dominicana, los Estados Unidos de América también cuentan —en el título 15, sección 1127, de su ley de marcas (*Lanham Act*)— con disposiciones relativas a la falta de uso. Específicamente, establece que una marca debe considerarse abandonada si «su uso ha sido discontinuado con la intención de no ser reanudado». Para combatir este riesgo de cancelación por no uso, las empresas deberían continuar con el uso de sus logos anteriores, así como con los nuevos.

No obstante, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en ocasiones anteriores, ha considerado que las variaciones de los aspectos distintivos se interpretan como el principio de alteración mínima del signo. Sobre su postura ha establecido:

CONSIDERANDO: Que aunque existan diferencias entre uno y otro registro que en teoría los haga diferentes, resulta aplicable el principio recogido en el artículo 94, numeral 3), que dispone lo siguiente: «3) el uso de una marca en una forma que difiere de la forma en que fue registrada solo en cuanto a elementos que alteran el carácter distintivo de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que corresponda a la marca». Pudiendo interpretarse como el principio de alteración mínima del signo, en el sentido de que en esencia se trata del mismo signo distintivo.¹³

A diferencia de lo expresado por el Departamento de Signos Distintivos, en estos casos es contraproducente aplicar el principio de alteración mínima del signo. La finalidad de imponer la regla de uso radica en que resulta necesario permitir nuevos registros de lo que está en desuso. Esto acecha al derecho marcario, pues para contar con un comercio dinámico es necesario liberar signos que no estén en uso. En este sentido, si no se procede a cancelar los registros en desuso, llegará el momento en que nos encontraremos limitados comercialmente. La discusión respecto al bloqueo comercial de signos se ha concentrado en lo relativo a la incapacidad que tendrán las pequeñas y medianas empresas emergentes frente a los grandes competidores si todos tienen el mismo diseño gráfico.¹⁴ De tal forma, una eventual petición de cancelación de los registros de marcas mixtas anteriores puede redundar en una cancelación parcial del registro, afectando solamente el elemento figurativo, para que terceros puedan acceder a los diseños distintivos de dichas marcas, sin perjuicio de cualquier derecho de autor del cual goce la tipografía.

Como un cuarto efecto, debemos hacer referencia a la postura adoptada por algunos diseñadores que han asimilado que los nuevos diseños de las marcas pueden ser una forma de protección contra la

¹³ Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), directora general, resolución núm. 00376, de fecha 15 de septiembre de 2016.

¹⁴ MATHESON, Julia Anne (2019): «Insight: To 'Bland' or Not To Bland? Trademark Implications» *Bloomberg Law* [en línea], <<https://news.bloomberglaw.com/corporate-law/insight-to-bland-or-not-to-bland-trademark-implications>> [Consulta: 21/06/2019].

piratería. El análisis de esta teoría es que, al suprimirse el logo, el producto ya no luce la identidad de la marca de la misma manera que antes.¹⁵ A diferencia de esta teoría, los nuevos diseños adoptados por las marcas podrían enfrentar un potencial incremento de delitos marcarios perpetrados contra sus signos y productos. Si anteriormente, contando con elementos que realzaban el carácter distintivo de un signo, se enfrentaban a la falsificación e imitación fraudulenta de sus productos, ahora que se han desvestido de los elementos figurativos, escogiendo tipografías de uso común, las infracciones no disminuirán. La falsificación de la marca va acompañada de la copia del producto, en ocasiones una copia perfecta que solo le es posible a un experto distinguir del producto original.¹⁶ Otamendi cita a Paul Roubier cuando establece que el delito se consuma con la fabricación material de la marca en cuestión y culminará en la venta de la copia. Por su parte, la imitación fraudulenta consiste en la reproducción parcial de ciertos rasgos de la marca registrada, los cuales al observarlos como un conjunto producen una confusión inevitable.¹⁷

La Ley 20-00, al igual que otras legislaciones, consagra sanciones contra la falsificación y la imitación fraudulentas de marcas y copia de productos. Hemos tenido casos —como los de Adidas, Polo o Puma— en que las autoridades han podido identificar bienes falsificados procediendo a incautarlos para iniciar las acciones legales correspondientes contra los infractores. En ese orden, las distintas jurisdicciones han consagrado en sus legislaciones los procedimientos para penalizar los delitos, pero como mencionamos anteriormente, el *blanding* dificultaría aún más a las autoridades la identificación a simple vista de la falsificación, por lo que la intervención de expertos ante la sospecha sería necesaria en lo adelante.

¹⁵ Op. cit. SIDECARSGM, *¿Qué es el blanding y por qué perjudica a las marcas?*

¹⁶ OTAMENDI, Jorge (2010): *Derecho de marcas*, Buenos Aires: Abeledo Perrot, p. 267.

¹⁷ Op. cit. OTAMENDI, *Los valores intangibles de la empresa*, p. 26.

IV. CONCLUSIÓN

Las marcas permiten la diversificación de los productos, así como la competencia en el mercado. Como se puede apreciar en lo descrito anteriormente, las marcas —al dejar de lado sus elementos visuales— han perdido su capacidad de expresión y ya no son auténticas. No extraña la necesidad de las empresas de reinventarse y renovar constantemente su aspecto para atraer nuevos consumidores o usuarios, pero desde la perspectiva legal cuesta entender la nueva tendencia que desvirtúa el objetivo principal del derecho de marcas.

Quizá por unos años más las empresas se sigan inclinando por el *blanding*, y harán de la distintividad visual un paradigma del pasado. Si bien es cierto que el pragmatismo que envuelve estos cambios es lo que motiva las decisiones de mercadeo, no necesariamente se está prestando atención a la repercusión que podrían tener frente a los derechos de propiedad industrial, tanto de los nuevos diseños como de los que corresponden a los registros ya obtenidos. En tal sentido, quienes desarrollan estas estrategias comerciales no necesariamente están familiarizados con los riesgos que hemos analizado y que enfrentan las empresas en la práctica del *blanding*.

Aunque el *blanding* es reciente y sus efectos reales se irán revelando conforme se vayan suscitando situaciones que pongan en juego los signos distintivos, hemos podido hacernos una idea de cuáles podrían ser estos problemas.

Lo que sí podemos asegurar es que esta tendencia puede tener mucho éxito a mediano plazo, pero a largo plazo, quitar los aspectos visuales de las marcas va en detrimento del valor alcanzado por estas, de las inversiones realizadas por las empresas, del nivel de distintividad logrado y la exclusividad de uso. Lo que verdaderamente hace trascender a una marca en el tiempo es su capacidad de revolucionar el mercado y generar una poderosa respuesta del consumidor. Prescindir de una apariencia única amenaza la capacidad de una marca para cumplir esa función básica, por lo que, a la hora de cambiar la imagen, la empresa titular de una marca debe tomar todas las precau-

ciones, pues le corresponde evaluar los riesgos que enfrentaría.¹⁸ En la República Dominicana, algunas empresas han cambiado la imagen de sus signos distintivos siguiendo la tendencia minimalista, simplificando ciertos aspectos para que predomine la denominación. Tal es el caso de Plaza Lama, que suprimió las letras resaltadas, utilizó una tipografía común y eliminó el uso de la figura en forma de placa o escudo que llevaba dentro una corona. En estos cambios de imagen aún no ha habido casos en los que dos marcas se parezcan por haber utilizado los mismos recursos.

Lo que está cambiando es la forma de transmitir el mensaje a los consumidores, por eso las empresas están tratando de innovar para tener éxito, pero ¿será el *blanding* un cambio seguro, que satisfará tanto las necesidades del consumidor como las de las empresas? Este es un terreno incierto y debemos esperar para conocer la postura de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial así como la de las autoridades competentes de otras jurisdicciones.

TEXTOS LEGALES

Constitución de la República Dominicana del 13 de enero de 2015, Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015.

Ley no. 20-00 sobre Propiedad Industrial de fecha 8 de mayo de 2000, Gaceta Oficial No. 10044 del 10 de mayo de 2000.

JURISPRUDENCIA

Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), directora general, resolución núm. 00376, de fecha 15/09/2016. Industria lechera de Puerto Rico, Inc. (INDULAC) c. Induveca, S.A.

¹⁸ Op. cit. MATHESON, «Insight: To ‘Bland’ or Not To Bland? Trademark Implications».

BIBLIOGRAFÍA

- BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María (1994): «La situación de los artistas y artesanos en Grecia y Roma», *Cuadernos Emeritenses*, No. 8, pp. 9-28.
- BRUNFAUT, Thierry (2018): «Blanding or the branding paradox», *Medium* [en línea], <<https://medium.com/@ThierryBrunfaut/blanding-or-the-branding-paradox-5a457516cc0a>> [Consulta: 17/06/2019].
- DE LA FUENTE GARCÍA, Elena (1999): *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*. Madrid: Marcial Pons.
- MATHESON, J. (2019): «Insight: To ‘Bland’ or Not to Bland? Trademark Implications», *Bloomberg Law* [en línea], < <https://news.bloomberglaw.com/us-law-week/insight-to-bland-or-not-to-bland-trademark-implications>> [Consulta: 21/06/2019].
- OTAMENDI, Jorge (2010): *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- OTAMENDI, Jorge (2010): *Los valores intangibles de la empresa*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- PAZMIÑO YCAZA, A. (2009): «Introducción al derecho marcario y los signos distintivos» *Revista Jurídica Online* [en línea], <<https://www.revistajuridicaonline.com/2009/07/introduccion-al-derecho-marcario-y-los-signos-distintivos/>> [Consulta: 13 de junio de 2019].
- SIDECARSGM (2019): *¿Qué es el blanding y por qué perjudica a las marcas?* [en línea], <<https://www.sidecarsgm.com/blog/que-es-el-blanding-y-por-que-perjudica-a-las-marcas>> [Consulta: 21/06/2019].
- STANLEY, Jack (2018): *Why Do All New Fashion Logos Look the Same?* [en línea], <<https://hypebeast.com/2018/9/fashion-logo-balenciaga-celine-calvin-klein-burberry>> [Consulta: 17/06/2019].
- THE FASHION LAW REVIEW (2018): «Blanding: What Is It, How Did We Get Here and What Does it Mean Going Forward?» *The Fashion Law Review* [en línea], <<http://www.thefashionlaw.com/home/blanding-what-is-it-how-did-we-get-here-and-what-does-it-mean-going-forward>> [Consulta: 20/06/2019].

Apropiación cultural en la industria de la moda: ¿inspiración o plagio?

Cultural Appropriation in the Fashion Industry:
Inspiration or Plagiarism?

Melissa MARRERO SEVERINO

Asociada en la firma Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández, habilitada para ejercer derecho en la República Dominicana y en el estado de Nueva York. Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana (UNIBE); maestría en Derecho de la Información, Innovación y Competencia especializada en Propiedad Intelectual por la Universidad de Nueva York (NYU). Durante el año 2017-2018 participó en un programa de pasantía legal en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en los temas de innovación y propiedad intelectual promovidos por esta organización ante las Naciones Unidas, sede de Nueva York.

Resumen

Ante las recientes polémicas en las que famosos diseñadores de moda son acusados de apropiación cultural, este artículo presenta un estudio detallado de las formas en que la propiedad intelectual podría proteger diseños y artículos de la moda, así como expresiones culturales. Se analiza el concepto de «apropiación cultural» y las formas

en que se podría tomar legalmente elementos de otras culturas como fuente de inspiración.

PALABRAS CLAVES: APROPIACIÓN CULTURAL – MODA – DISEÑO – EXPRESIONES CULTURALES

Abstract

The article presents a detailed study of how intellectual property law may apply to the protection of fashion products and designs, as well as cultural expressions. The author analyzes the concept of «cultural appropriation» and identifies how cultural elements may be used as inspiration in fashion.

KEYWORDS: CULTURAL APPROPRIATION – FASHION – DESIGN – CULTURAL EXPRESSIONS

Sumario: I. Introducción. II. La propiedad intelectual y su aplicación a la moda y a las expresiones culturales: A. Derecho de autor. B. Derecho de marcas. C. Diseños industriales. D. Indicaciones geográficas. III. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

A inicios de junio de 2019, la casa de moda Carolina Herrera lanzó su nueva colección titulada «Resort 2020», la cual, según su diseñador Wes Gordon, evoca «tonos coloridos y juguetones de la cultura latina» y se define con «patrones eclécticos y siluetas inesperadas».¹ Poco después de su lanzamiento, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, acusó a esta prestigiosa casa de alta costura de apropiación cultural por reproducir bordados característicos de ciertas comunidades mexicanas² en tres de sus diseños.

¹ Colección Resort 2020, Carolina Herrera [en línea], <<https://www.carolinaherrera.com/es/fashion/carolina-herrera-new-york/resort-2020/>> [Consulta: 23/06/2019].

² Comunicado, Secretaría de Cultura, Gobierno de México [en línea], <<https://www.gob.mx/cultura/prensa/secretaria-de-cultura-encabeza-la-defensa-del-patrimonio-cultural-de-las-comunidades?idiom=es>> [Consulta: 23/06/2019].

FIGURA 1.



Fuente: Milenio Digital [en línea], <<https://www.milenio.com/estilo/carolina-herrera-inspira-coleccion-mexico-acusan-plagio>>

A lo largo del tiempo, varios magnates de la moda han sido criticados por apropiarse de elementos culturales extranjeros. En el año 2012, la compañía Urban Outfitters fue demandada por la Nación Navajo por ofrecer en venta artículos con la marca «Navajo», los cuales evocaban una falsa presunción de procedencia por contener patrones tribales.³ Tanto la firma Valentino como Marc Jacobs fueron, por igual, acusadas de uso indebido e irrespetuoso de elementos culturales de las comunidades afroamericanas, tras estilizar a sus modelos (en su mayoría caucásicas) con rastas y trenzas de espiga para desfilarse en sus pasarelas.⁴ Otro escándalo aconteció en el 2013 cuando el diseñador Jeremy Scott osó modernizar el niqab musulmán para su colección primavera-verano, generando también un mar de críticas y desaires.⁵

³ READ, Natasha, *Cultural and Intellectual Property Appropriation: Disputes over Culturally-Inspired Fashions* [en línea], <<https://www.trademarkandcopyrightlawblog.com/2019/02/cultural-and-intellectual-property-appropriation-disputes-over-culturally-inspired-fashions/>> [Consulta: 23/06/2019].

⁴ PALMA, Orlando, *¿Apropiación cultural o inspiración en la moda?* [en línea], <<https://www.orlandopalma.com/apropiacion-cultural/>> [Consulta: 23/06/2019].

⁵ *Idem.*

Lo cierto es que, desde sus inicios, la moda y la cultura han ido creciendo mano a mano, inclusive entendiéndose la primera como un elemento importante de la segunda, y al revés. Sin embargo, cuando una pieza de indumentaria en cualquiera de sus formas se convierte en representación de una comunidad, su significado cultural no está sujeto a ninguna forma de propiedad intelectual, y si bien esto implica que forme parte del dominio público, puede ser que su uso no sea libre para todos sin ningún tipo de limitación.⁶

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el «patrimonio cultural» es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. Este patrimonio se extiende no solo a monumentos, construcciones y ubicaciones geográficas de trascendencia, sino que también comprende los elementos intangibles de la cultura. El patrimonio intangible o inmaterial incluye usos, representaciones, conocimientos y técnicas, que incluyen tradiciones, idiomas, artes, rituales y actos festivos, y también técnicas artesanales.⁷ Dentro de este renglón se encuentran las vestimentas típicas, los estilos, las telas, bordados y aplicaciones que distinguen una comunidad cultural del resto.

Desde hace años, la industria de la moda es bastante exigente pidiendo a sus creadores productos innovadores y diferentes al menos dos veces al año en la presentación de sus colecciones. En un sentido, la discusión actual es la eterna batalla entre la industria de la moda y la vestimenta y los estilos considerados tradicionales de una cultura.

Hoy en día más que nunca gracias a los avances tecnológicos y la globalización, los artistas pueden ampliar fácilmente sus fuentes de inspiración hacia otros horizontes, buscando elementos únicos y origina-

⁶ VÉZINA, Briggite, «Curbing Cultural Appropriation in the Fashion Industry» *Center for International Innovation* [en línea], <<https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/paper%20no.213.pdf>> [Consulta: 23/06/2019].

⁷ Numerales 1 y 2, artículo 2, Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO, 17 de octubre de 2003.

les de otras comunidades. Sin embargo, existe, y es preciso distinguir, la delgada línea entre inspiración y apropiación.

La apropiación cultural resulta de la adopción no autorizada y sin acreditación o compensación de la propiedad intelectual, de las expresiones culturales, los conocimientos tradicionales o artefactos de una cultura.⁸

En ciertas culturas, la vestimenta, la forma de peinarse, los tatuajes y decoraciones en la piel conllevan un significado mayor que un simple estilo. Los aspectos culturales de una comunidad no son creados usualmente por intereses pecuniarios, sino por ser símbolos importantes o tener algún significado especial. Cuando otra cultura se apropia de ellos, este significado se diluye y se convierte puramente en comercial, perdiendo su cualidad identitaria y reforzando estereotipos creados por terceros.

A raíz de la nueva colección de Carolina Herrera, la pregunta principal presentada ha sido: ¿Cuál es la línea que divide la inspiración y la apropiación cultural en la moda? O incluso, ¿existe esta línea, o debería existir?

En el presente ensayo buscamos responder a estos interrogantes tomando en cuenta los derechos amparados en la propiedad intelectual, analizando si los bienes culturales funcionan como límites o fuentes de creatividad. Para determinar si estos derechos pueden ser incoados, analizaremos en detalle las formas en que la propiedad intelectual podría proteger la moda y las expresiones culturales.

II. LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU APLICACIÓN A LA MODA Y A LAS EXPRESIONES CULTURALES

En la presente sección estudiaremos la aplicación de la propiedad intelectual como herramienta de protección de las creaciones del intelecto humano, con relación a la moda y a las expresiones culturales.

⁸ READ, Natasha, *vide supra* nota 3.

Como se analizará a continuación, la aplicación de esta rama del derecho tiene ciertas limitaciones por las características esenciales de la moda y las expresiones culturales. En primer lugar, los productos de la industria de la moda buscan ser tendencias de alcance masivo, pero de aplicación corta. Esto quiere decir que los diseñadores procuran llegar a la mayor cantidad de su público objetivo en el menor tiempo posible, antes del cambio de temporada. Por otro lado, las expresiones culturales son elementos que conllevan un significado histórico, social o cultural.

Si bien un vestido es un producto de la moda, es posible que una comunidad en particular lo considere parte de su patrimonio cultural intangible por su diseño o elementos distintivos. En esta encrucijada radica la gran diferencia, por ejemplo, para un indio entre un vestido y un sari. Uno es de naturaleza enteramente comercial, mientras que el otro es símbolo de su cultura.

Habiendo identificado las diferencias clave entre estas prendas, procedemos a analizar las vías en que la propiedad intelectual podría protegerlas.

a) Derecho de autor

En derecho de autor, los diseños y aplicaciones que incorporan los productos de la moda serían registrables como «obras de arte aplicadas». Este tipo de obra refiere a las piezas artísticas que pueden tener aplicación industrial. Como la vestimenta y las joyas son útiles, se las denomina obras de arte aplicadas. Este concepto incluiría los diseños de moda en todos sus aspectos, así como también los bordados y las aplicaciones que el diseñador decida incorporar al artículo.

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (de ahora en adelante, Convenio de Berna) es el instrumento legal internacional sobre derecho de autor; establece la protección mínima que los Estados contratantes deben conferir en la materia dentro de sus legislaciones nacionales, y reconoce derechos morales y patrimoniales. Uno de los principios básicos de este convenio es la protección automática conferida a las obras, sin que para beneficiarse

del derecho de autor sea requerido ningún tipo de formalidad, como, por ejemplo, el registro de la obra.

El artículo 6bis del convenio establece los derechos morales de forma independiente de los patrimoniales, precisando que:

[...] Incluso después de la cesión de estos derechos [los patrimoniales], el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.

Como bien indicamos arriba, este es uno de los pilares del Convenio, al cual se encuentran adscritos 177 países. En la República Dominicana, los derechos morales son eternos, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables; sin embargo, los derechos patrimoniales se extinguen a los 50 años de la muerte del autor.⁹ Por otro lado, en Estados Unidos, los derechos morales solo se aplican a ciertas obras de artes visuales, excluyendo, por ejemplo, las obras de arte aplicado. Además, los derechos morales expiran con el fallecimiento del autor.¹⁰ El cumplimiento dudoso por parte de Estados Unidos de la Convención de Berna no será tratado en este artículo, sin embargo, es vital tomar en consideración esta incoherencia.

Las protecciones establecidas en el Convenio de Berna abarcan «todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión».¹¹ De manera explicativa, el Convenio menciona la protección como obra artística de las «obras de artes aplicadas»; sin embargo, hace la reserva de que los Estados contratantes pueden regular de forma particular lo concerniente a este tipo de obras.

⁹ Artículos 19 y 21, Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

¹⁰ Sección 106A (d), Ley de Derechos de Artistas Visuales de Estados Unidos de América.

¹¹ Numeral 1, artículo 2, Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

En el plano local, el derecho de autor, como es concebido bajo la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor (en adelante, Ley 65-00), protege «las obras literarias y artísticas, así como la forma literaria o artística de las obras científicas, incluyendo todas las creaciones del espíritu [...] incluyendo, pero no limitadas a: [...] 9) obras de arte aplicado; [...]».¹² Si bien a modo general podemos suponer que en el país los diseños de moda serían registrables de acuerdo con esta disposición, la práctica legal en la materia es limitada, por lo que sería interesante analizar cómo se ha aplicado en otros países.

En otras legislaciones, como es el caso de la de Estados Unidos, la ley es más restrictiva en cuanto a la posibilidad de conferir derechos a los diseños de moda.¹³ Si bien el derecho de autor contemplado en la ley estadounidense de derecho de autor sí confiere derechos a «obras pictóricas, gráficas, y esculturales» que incluyen trabajos dimensionales y tridimensionales de bellas artes, artes gráficas y *aplicadas*, entre otros, el legislador incluye la reserva de que, en caso de que el diseño forme parte de un artículo útil, solo será considerado como «obra pictórica, gráfica o escultural» si puede existir independientemente de sus aspectos utilitarios.¹⁴

La jurisprudencia estadounidense —al tratar el problema de separabilidad impuesto por la ley— ha determinado que, si bien la ropa en sí no puede ser protegida, los diseños de las telas —como patrones, estampados y encajes— sí pueden serlo.¹⁵ Asimismo, las cortes han establecido que la forma de las joyas podría ser protegida por derecho de autor.¹⁶ Sin embargo, esta protección será evaluada caso por caso y decidida por un tribunal, lo que dificulta bastante su tramitación.

Esa noción de separabilidad también se ha aplicado en Colombia, donde la regla era que «Las obras de arte aplicadas a la industria solo son protegidas en la medida en que su valor artístico pueda ser separado

¹² Artículo 2, Ley No. 65-00.

¹³ Sección 101, Ley de Derecho de Autor de Estados Unidos de América, 17 U. S. C.

¹⁴ *Idem*.

¹⁵ JIMÉNEZ, Guillermo, KOLSUN, Barbara, *Fashion Law: Cases and Materials*, Estados Unidos de América: Carolina Academic Press, LLC., 2016, pp. 64 y 65.

¹⁶ *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.*, 2nd Cir., 632 F.2d 989 (1980).

del carácter industrial del objeto u objetos en las que ellas puedan ser aplicadas». ¹⁷ Sin embargo, en 1993 la Comisión del Acuerdo de Cartagena emitió la Decisión Andina 351 en la que se estableció que las obras de arte aplicadas están protegidas por derecho de autor, comprendiendo «creaciones artísticas con funciones utilitarias o incorporadas en un artículo útil». ¹⁸

La moda, si bien es cambiante e incorpora distintos estilos y conceptos, en esencia trata de aportar belleza, autenticidad, creatividad y arte a artículos meramente útiles. El derecho de autor protege la expresión del creador. Por esta razón, la doctrina en Colombia ha determinado que la aplicación del derecho de autor a obras de artes aplicadas redundaría en una zona gris de la propiedad intelectual. ¹⁹

A la limitación de la utilidad del producto de la moda y la doctrina de separabilidad que se ha aplicado en ciertos países, se le suma la originalidad que debe tener una obra artística para ser protegida por derecho de autor. En la industria de la moda, esto es una gran restricción ya que la originalidad y la creatividad tienden a relucir en los cortes, estampados, estilos y bordados, entre otros.

Por otro lado, adentrándonos de manera particular en el tema de las expresiones culturales, en la República Dominicana el artículo 146 de la Ley 65-00 establece que las expresiones de folklore y cultura tradicional de autor desconocido pertenecen al dominio público. Bajo este régimen, estas obras no se benefician de derecho patrimonial privado. El uso de obras en el dominio público es libre; sin embargo, la Ley exige el respeto de la «paternidad del autor o del intérprete o ejecutante, y la integridad de la obra o de la interpretación o ejecución». ²⁰

¹⁷ Artículo 6, Ley N° 23 de 1982 (28 de enero de 1982) sobre Derechos de Autor (Colombia), [en línea], <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/co/co012es>>.

¹⁸ Artículo 3, Decisión Andina 351 que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

¹⁹ ÁLVAREZ AMÉZQUITA, D. F., «Derecho de autor y diseño industrial, ¿cómo dibujar una línea? La protección en Colombia de las obras de arte aplicado a la industria» *Estudios Socio-Jurídicos*, 17(2), 199-232 [en línea], <<http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v17n2/v17n2a07.pdf>> [Consulta: 28/06/2019].

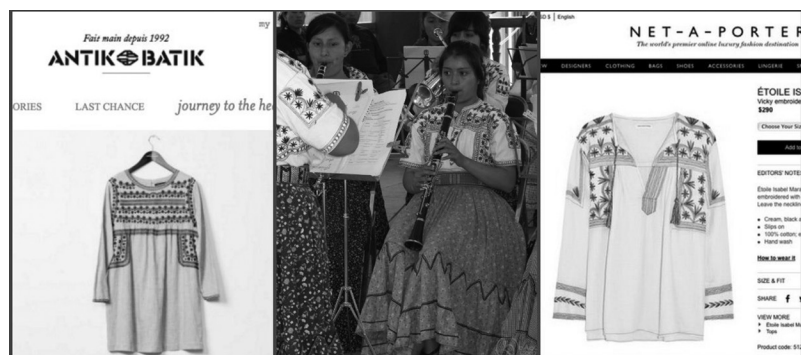
²⁰ Artículo 148, párrafo, de la Ley No. 65-00.

Uno de los casos más interesantes de apropiación cultural que estableció un precedente importante en la industria de la moda fue el litigio entre Antik Batik v. Isabel Marant en Francia.

En el año 2015, para su colección primavera-verano, la diseñadora francesa Isabel Marant lanzó al mercado una blusa con un parecido asombroso al traje típico del pueblo mixe de Oaxaca (México), llamado *huipl*. El diseño comercializado por Marant poseía un bordado bastante similar. A pesar de que los representantes de esta comunidad se pusieron en contacto con Marant, ella nunca pidió permiso para el uso ni reconoció que la procedencia o la inspiración se basaba en la vestimenta mixe.²¹

Curiosamente, poco tiempo después, el diseño del vestido de Marant fue objeto de un interesante litigio en el que la firma de modas Antik Batik la acusó por ante los tribunales de París de copiar con este vestido uno de sus diseños. Ante esto, la diseñadora alegó que su vestido se inspiró en el *huipl* mixe y, por tanto, no podía ser una copia de Antik Batik. En diciembre de 2015 la corte francesa dictaminó que ni Isabel Marant ni Antik Batik gozaban de la autoría del diseño, que era un producto cultural de la comunidad mixe.²²

FIGURA 2.



Fuente: Fashion Network [en línea], <<https://es.fashionnetwork.com/news/Isabel-Marant-libre-de-acusaciones-por-demanda-de-plagio,604936.html#.XS1CkpNKhE4>>

²¹ VÉZINA, *vide supra* nota 6.

²² *Ibid.*

La legislación dominicana impone una restricción expresa a la aplicación por derecho de autor de expresiones culturales. Otras jurisdicciones no incluyen esta restricción (por ejemplo, en Estados Unidos, Colombia y España), pero existe la complicación de tener que identificar autoría y originalidad.

En primer lugar, es muy probable que obtener autorización de un miembro de una comunidad cultural para el uso de uno de sus elementos distintivos no sería suficiente. Las expresiones culturales son usualmente de propiedad colectiva. Asimismo, el derecho de autor prescribe en un punto en el tiempo luego de la muerte del titular, por lo que no conviene para elementos culturales que trascienden en el tiempo generación tras generación.

Sin embargo, el concepto de derechos morales se aplica perfectamente para proteger a las comunidades frente a las apropiaciones, en los casos en que no sean reconocidas como las fuentes creadoras de estos elementos, así como para evitar el uso desconsiderado e irrespetuoso de los mismos.

b) Derecho de marcas

Ante lo complejo de la protección de productos de la moda por medio de derecho de autor, considerando la volatilidad de las tendencias y lo difícil que resulta crear diseños completamente originales y que puedan separarse de la utilidad del artículo para limitar su uso a terceros, la industria ha utilizado los derechos de marcas para crear esta exclusividad. El mismo diseño de vestido puede ser ofrecido en venta por las marcas Zara y Oscar de la Renta, pero el precio del segundo será considerablemente más alto que el primero por la exclusividad y el prestigio que la marca Oscar de la Renta representa.

La marca es el signo que distingue un producto o un servicio de otro. Dentro de las funciones principales de este signo están la indicación de origen y la distinción de unos productos o servicios de otros. Las marcas pueden asumir varias formas: denominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, dependiendo de la legislación nacional de cada país.

Una marca denominativa se compone únicamente de las palabras que identifican el producto o servicio, mientras que una marca figurativa protege una imagen, que muchas veces puede ser un logo o incluso el diseño de una etiqueta. La marca mixta incorpora una denominación y una figura, y la tridimensional protege la forma de los productos.

En Estados Unidos existe el «*trade dress*» que se puede asemejar a las marcas mixtas en la legislación dominicana. Sin embargo, el *trade dress* es mucho más amplio y abarca el empaque del producto, su configuración o diseño, incluso se puede aplicar a la estética de un sitio en particular (por ejemplo, la forma de diseñar el interior de una tienda o algún elemento distintivo de su arquitectura).

En cuanto al *trade dress*, la jurisprudencia estadounidense ha sido clara en determinar que si bien el empaque de un producto puede ser inherentemente distintivo para proteger el diseño de un producto —por ejemplo, el diseño de un vestido—, es necesario probar que su forma es tan distintiva y especial que los consumidores la asocian únicamente con su fuente creadora, esto es, el diseñador o la compañía que vende el producto.²³ Este requisito hace casi imposible registrar el diseño de una vestimenta como marca. Ante esto, la industria de la moda se ha concentrado más en crear marcas denominativas, figurativas o mixtas que sean fuertemente distintivas para poder distinguir sus productos en el mercado.²⁴

Esta dificultad —de identificar claramente la proveniencia— también se les presenta a las comunidades culturales que se encuentran en localidades remotas y que muchas veces solo utilizan los diseños en la vestimenta cotidiana de sus integrantes.

A esto también se le suma el hecho de que en muchas legislaciones para registrar una marca se requiere su uso previo en el comercio dentro del territorio. En un contexto más general, la territorialidad de la propie-

²³ *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U. S. 205 (2000).

²⁴ Recientemente, grandes casas de alta costura han relanzado sus marcas quitando la tipografía distintiva que las caracterizaba. Hay que esperar para ver cómo reacciona el mercado y la jurisprudencia frente a esta nueva tendencia.

dad intelectual es un límite enorme para que las comunidades culturales puedan proteger sus elementos distintivos de la apropiación extranjera.

A pesar de la dificultad de registrar diseños, algunas comunidades culturales han procedido de la misma manera que las grandes compañías de la industria de la moda registrando marcas denominativas, figurativas o mixtas para limitar el uso no autorizado de su identidad por terceros. Por ejemplo, en el año 2011 Urban Outfitters lanzó al mercado una nueva línea de productos «Navajo». La reserva india estadounidense Nación Navajo había registrado la denominación «Navajo» como marca denominativa para proteger productos textiles y demás. Esta comunidad demandó a Urban Outfitters por violar sus derechos marcarios al utilizar la palabra «Navajo» con relación a prendas de vestir, con el agravante de que los diseños tribales de estos artículos evocaban falsamente una asociación con esta comunidad. Las partes arribaron a un acuerdo antes de que fallara el juez, y a la fecha Urban Outfitters obtuvo una licencia de uso de la marca «Navajo».

FIGURA 3.



Fuente: Knau Arizona Public Radio, Northern Arizona University [en línea], <<https://www.knau.org/post/navajo-nation-and-urban-outfitters-reach-settlement>>

Para obtener los mismos beneficios que la Nación Navajo, la comunidad indígena masái —que vive en Kenia y Tanzania—, luego de que distintas empresas de la moda —como Louis Vuitton y Calvin Klein— se apropiaran en varias ocasiones de sus populares estampados, solicitaron los registros de sus elementos distintivos como marcas.²⁵

Por otro lado, el derecho marcario también ha protegido a las comunidades culturales de que se registren marcas que puedan ser ofensivas, despectivas o que ridiculicen personas, ideas, religiones o símbolos.²⁶ En Estados Unidos, la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) de la Oficina de Patentes y Marcas decidió cancelar los registros de marcas del equipo de fútbol americano Washington Redskins por considerarlos ofensivos y denigrantes.²⁷

Sin embargo, si bien se canceló el registro de la marca Redskins, esto no impidió al equipo continuar explotando en el mercado su logo, mascota y nombre. La única forma de restringir a terceros el uso y explotación económica de una marca es siendo el titular registrado de la misma.

c) Diseños industriales

Los aspectos ornamentales novedosos pueden ser protegidos como diseños industriales. En la República Dominicana, el artículo 54 de la Ley No. 20-00 define como diseño industrial «cualquier reunión de líneas o combinaciones de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía».

Para poder proteger estos diseños es necesario que el artículo sea novedoso y que tenga un carácter singular. El requisito de novedad

²⁵ PILLING, David, «Warrior Tribe Enlists Lawyers in Battle for Maasai 'Brand'» *Financial Times* [en línea], <<https://www.ft.com/content/999ad344-fcff-11e7-9b32-d7d59aace167>> [Consulta: 30/06/2019].

²⁶ Sección 1052 (a), Ley de Marcas de Estados Unidos; Artículo 73 (g) y (h), Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

²⁷ *Blackhorse v. Pro-Football, Inc.*, 50 U.S.P.Q.2d 1705, 1999 WL 375907 (T.T.A.B.1999). Estados Unidos de América.

se refiere a que el diseño no haya sido divulgado por nadie antes de la fecha de solicitud de registro. Por otro lado, el requisito de singularidad está cubierto cuando la impresión general que un consumidor informado tiene del producto sea de algo meramente singular. Los diseños industriales son una forma de protección por lo que el estudio de la novedad y el carácter único de un artículo se hace a nivel internacional, pese a que su protección es jurisdiccional.

Otro elemento esencial del diseño a registrar es que si bien debe poder ser manufacturado, no debe ser enteramente funcional. Siempre deben resaltar sus aspectos estéticos, ya que ahí es que recae la protección.

En otros países, como Estados Unidos, los diseños industriales se denominan «patentes de diseño». En esta jurisdicción, para obtener la protección legal, además de probar la novedad del artículo, se requiere demostrar que el artículo es meramente estético y que no es obvio para alguien capacitado en la industria correspondiente.

A la fecha existen registros de diseños industriales para la protección del diseño de zapatos, y de aspectos ornamentales en lentes, bolsos y artículos de perfumería. Sin embargo, pese a que esta protección pueda ser ideal para la industria de la moda, a veces no es la más conveniente. En primer lugar, el proceso de registro de un diseño industrial es extenso y exhaustivo. El proceso de aplicación puede tomar años y, como se mencionó antes, en su revisión se debe probar que nunca antes había sido divulgado. Esta divulgación se examina a nivel mundial. Como comentábamos, la industria de la moda tiende a ser cambiante y la protección como diseño industrial no sería conveniente, a menos que el diseñador entienda que es importante esperar por el registro para la comercialización y que esta espera no le signifique una desventaja comercial.

Además, al igual que en las demás formas de propiedad intelectual estudiadas, la protección como diseño industrial es generalmente territorial.

En cuanto a esto, la OMPI administra el Arreglo de La Haya que crea el sistema internacional de diseños industriales y modelos de utilidad. Este sistema permite el registro de diseños industriales en 70 países

contratantes mediante la presentación de una solicitud internacional única. Sin embargo, a la fecha la República Dominicana no se ha adherido a este arreglo.

En cuanto a las limitaciones que esta forma de protección tiene para los diseños que son expresiones culturales de ciertas comunidades, la principal sería la imposibilidad de cumplir con los requisitos legales para su aplicación, principalmente la novedad. Evidentemente, lo que hace que una expresión cultural sea un elemento identitario de la comunidad es su uso en el tiempo, y esto implica necesariamente su divulgación. Además, otras limitaciones serían la territorialidad de estos registros y el tiempo de concesión. Generalmente, el derecho sobre los diseños industriales es concedido por una duración de hasta 5 años, con posibilidad de renovación por el mismo período en dos ocasiones.²⁸

d) Indicaciones geográficas

De acuerdo con el Artículo 70 de la Ley 20-00, una indicación geográfica es una denominación que identifica el origen de un producto, cuando este es de determinada calidad, reputación o tenga cualquier otra característica que le sea atribuida a la región geográfica. En resumen, las indicaciones geográficas protegen las expresiones únicas de la agricultura, ecología y cultura de una localidad que con el tiempo han tomado valor.

A la fecha, la mayoría de indicaciones se refieren a productos agrícolas como el pisco peruano, el arroz basmati o el queso roquefort. Sin embargo, la concepción de la figura no se restringe a este tipo de productos, sino que también puede proteger productos industrializados y artesanías.²⁹ Por ejemplo, las famosas calaveras mexicanas se

²⁸ Artículo 67, Ley 20-00; artículo 17, Acta de Ginebra del 2 de julio de 1999.

²⁹ GIOVANNUCCI, Daniele, JOSLING, Tim, KERR, William, O'CONNOR, Bernard, YEUNG, May T., «Guide to Geographical Indications: Linking Products and their Origins» *International Trade Center* [en línea], <https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/E-Library/geographical_indications.pdf> [Consulta: 13/07/2019].

encuentran registradas como denominación de origen,³⁰ una forma de indicación geográfica, y así también la seda tailandesa producida en distintas variaciones.³¹

La indicación geográfica, más que un instrumento legal o comercial, es una forma de proteger el desarrollo rural y los intereses económicos de comunidades cuyos productos son reconocidos por su valor en el mercado. Esta forma de protección radica en la tradición cultural, el medio ambiente y amplios niveles de participación comunitaria.

Es importante recalcar que la indicación geográfica indica la procedencia de un bien, y sirve para respaldar una serie de cualidades características que solo se pueden dar en una localidad específica.

Al igual que las marcas, esta forma de propiedad intelectual protege los estándares y la procedencia de un producto. Por esta razón, en Estados Unidos, por ejemplo, la forma de protección de estas indicaciones se hace por los registros de marcas colectivas. Sin embargo, hay sistemas *sui generis* de protección de las indicaciones geográficas por sí mismas,³² este es el caso de la República Dominicana.

La protección de una indicación geográfica permite a quienes gozan del derecho de usarla prohibir que terceros utilicen esta indicación sin permiso y se benefician de la reputación creada. Por igual, pueden impedir que terceros registren la indicación como marca y evitar que la denominación se vuelva genérica.

En esta misma línea, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se ha enfocado en promover su protección y se encuentra en negociaciones de un instrumento jurídico internacional que las ampare en el marco de la propiedad intelectual, que serviría para evitar las apropiaciones indebidas de estas expresiones. Sin embargo,

³⁰ SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE MÉXICO, *¿Sabías que la talavera tiene denominación de origen?* [en línea], <<https://www.gob.mx/se/articulos/sabias-que-la-talavera-tiene-denominacion-de-origen?idiom=es>> [Consulta: 13/07/2019].

³¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «Las Indicaciones Geográficas» OMPI [en línea], <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/geographical/952/wipo_pub_952.pdf> [Consulta: 13/07/2019].

³² GIOVANNUCCI, *supra* nota 30.

es preciso hacer la salvedad que la indicación geográfica no faculta a su titular a impedir que terceros elaboren el mismo producto utilizando las mismas técnicas amparadas por las normas de la referida indicación.

El marco regulatorio internacional de las indicaciones geográficas está establecido en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Este arreglo provee un sistema internacional para el registro de estas denominaciones a través de un sistema de declaración. Esta normativa resguarda la denominación por el tiempo de protección establecido en el país de origen de la misma. En el caso de la República Dominicana, estas indicaciones están protegidas por tiempo indefinido, lo que representa una gran ventaja para la protección de los aspectos culturales referidos en este artículo.³³

Además, los Estados miembros del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) están obligados a protegerse del uso engañoso de una indicación geográfica y en contra de cualquier uso que sea un acto de competencia desleal.

Si delimitamos la aplicación de las indicaciones geográficas a vestimentas y elementos de la moda tradicional de comunidades culturales, podemos analizar que en la India han registrado varios tejidos, bordados y diseños. Por ejemplo, la localidad de Chanderi es titular de una indicación geográfica para un tipo de sari tradicional de esta ubicación.

De las formas de propiedad intelectual estudiadas, la que más se podría aplicar es la denominación de origen, sin embargo, hay ciertas expresiones culturales que no se circunscriben a una región en particular.

III. CONCLUSIÓN

Resulta curioso analizar que la forma de aplicación de la propiedad intelectual para los diseños de vestimentas y accesorios difiere entre los que demarcan un origen cultural en particular y los que siguen ten-

³³ Artículo 132, Ley No. 20-00.

dencias populares. Lo cierto es que del estudio general de la propiedad intelectual podemos concluir que la misma busca la protección de las creaciones del intelecto humano, pero solo en la medida en que sean novedosas, únicas y aporten algo distinto a la humanidad. En este sentido, el derecho de poder excluir a terceros de fabricar, usar o comercializar un producto en particular solo puede ser concedido cuando el artículo en cuestión es realmente una creación original, única y novedosa de su originador.

Como hemos analizado en el presente artículo, este requisito de novedad es una de las grandes limitaciones que la propiedad intelectual plantea en cuanto a la protección de los diseños y ajuares reconocidos como expresiones culturales y, hasta cierto punto, también para los artículos de la moda en general. Muchos se cuestionan, a raíz de las acusaciones de apropiación cultural contra grandes casas de alta costura, si todo no está inventado ya. Y la pregunta que nos reiteramos: ¿cuál es la línea entre la inspiración y el plagio?

El plagio se reduce al uso no autorizado de la creación de un tercero y al hecho de ostentarlo como propio. Es la apropiación sin identificar su procedencia. De esta idea de plagio surge lo que denominamos «apropiación cultural». Esta figura se caracteriza por: a) el cambio de contexto cultural; b) el desequilibrio de poder entre el que se apodera y el titular; y c) la pasividad del titular. Este tipo de apropiación consiste en la distorsión y dilución del significado de un elemento cultural y la pérdida del control sobre este para su comunidad.

Podemos decir que la mayor distinción entre apropiación e inspiración recae en la tercera característica citada: el no dar crédito a aquella comunidad cuyas ideas creativas son expuestas como propias, sin referencia alguna a su origen real. Es en esta acción que recae el real perjuicio para las comunidades culturales, que lleva a la dilución de su identidad.

Para resguardar estos derechos, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO plantea la creación de inventarios de los patrimonios culturales intangibles de cada

Estado miembro, para su identificación y protección.³⁴ Sin embargo, como estudiamos, a la fecha no existen mecanismos legales que resguarden efectivamente estos aspectos culturales de apropiaciones por terceros. La OMPI ha creado un Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, que procura la negociación de un acuerdo internacional que delimite de una mejor forma los derechos adquiridos por estas comunidades.

«Las culturas fluyen y frenar su flujo negaría su propia esencia.»³⁵ El objeto de esta discusión no es el de bloquear la creatividad o la inspiración por parte de los artistas y diseñadores, ya que lo natural es que de lo existente resurja la creatividad para cosas nuevas; sin embargo, es preciso respetar las creaciones, tanto las ancestrales como las del dominio público.

TEXTOS LEGALES

República Dominicana

Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo de 2000.

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

Estados Unidos de América

Ley de Marcas de Estados Unidos de América, 15 U.S.C., 1946.

Ley de Derecho de Autor de Estados Unidos de América, 17 U.S.C., del 1909.

Ley de Derechos de Artistas Visuales de Estados Unidos de América, 17 U.S.C., Sección 106A, 1990.

³⁴ Artículo 12, Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, del 17 de octubre de 2003.

³⁵ VÉZINA, *vide supra* nota 6, p. 8.

República de Colombia

Ley No. 23 sobre Derecho de Autor de la República de Colombia, de fecha 28 de enero de 1982.

Acuerdos Internacionales

Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, del 5 de noviembre de 1925.

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, adoptado el 27 de septiembre de 1979.

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 27 de septiembre de 1979.

Decisión Andina 351 que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, del 17 de diciembre de 1993.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, del 15 de abril de 1994.

Acta de Ginebra, del 2 de julio de 1999.

Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, del 17 de octubre de 2003.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ AMÉZQUITA, David Felipe (2015): «Derecho de autor y diseño industrial, ¿cómo dibujar una línea? La protección en Colombia de las obras de arte aplicado a la industria» *Estudios Socio-Jurídicos*, 17(2), 199-232 [en línea], <<http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v17n2/v17n2a07.pdf>> [Consulta: 28/06/2019].

GAINER, Kim (2016): *Cultural Property versus Intellectual Property: The Cultural Appropriation Debate* [en línea], <<https://prod-ncte-cdn.azureedge.net/nctefiles/groups/cccc/committees/ip/2016/gainer.pdf>> [Consulta: 28/06/2019].

GIOVANNUCCI, Daniele, JOSLING, Tim, KERR, William, O'CONNOR, Bernard, YEUNG, May T. (2009): «Guide to Geographical Indications: Linking Products and their Origins» *International Trade Center* [en línea], <https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/E-Library/geographical_indications.pdf> [Consulta: 13/07/2019].

- JIMÉNEZ, Guillermo, KOLSUN, Barbara (2016): *Fashion Law: Cases and Materials*. Estados Unidos de América: Carolina Academic Press, LLC.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: «Las Indicaciones Geográficas» OMPI [en línea], <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/geographical/952/wipo_pub_952.pdf> [Consulta: 13/07/2019].
- PALMA, Orlando: *¿Apropiación cultural o inspiración en la moda?* [en línea], <<https://www.orlandopalma.com/apropiacion-cultural/>> [Consulta: 23/06/2019].
- PILLING, David (2018): «Warrior Tribe Enlists Lawyers in Battle for Maasai 'Brand'» *Financial Times* [en línea], <<https://www.ft.com/content/999ad344-fcff-11e7-9b32-d7d59aace167>> [Consulta: 30/06/2019].
- READ, Natasha (2019): *Cultural and Intellectual Property Appropriation: Disputes over Culturally-Inspired Fashions* [en línea], <<https://www.trademarkandcopyrightlawblog.com/2019/02/cultural-and-intellectual-property-appropriation-disputes-over-culturally-inspired-fashions/>> [Consulta: 23/06/2019].
- SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE MÉXICO (2016): *¿Sabías que la talavera tiene Denominación de Origen?* [en línea], <<https://www.gob.mx/se/articulos/sabias-que-la-talavera-tiene-denominacion-de-origen?idiom=es>> [Consulta: 13/07/2019].
- SHAND, Peter (2002): «Scenes from the Colonial Catwalk: Cultural Appropriation, Intellectual Property Rights, and Fashion» *Semantic Scholar* [en línea], <<https://pdfs.semanticscholar.org/98bd/29a62f61323f29e8d4e1dfa2808bb8e30b73.pdf>> [Consulta: 23/06/2019].
- VÉZINA, Brigitte (2019): «Curbing Cultural Appropriation in the Fashion Industry» *Center for International Innovation* [en línea], <<https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/paper%20no.213.pdf>> [Consulta: 23/06/2019].
- VILASECA, Estel (2017): «Apropiación cultural, ¿plagio u homenaje?» *El País* [en línea], <https://elpais.com/elpais/2017/07/07/estilo/1499440837_847010.html> [Consulta: 23/06/2019].

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

- Kieselstein-Cord v. Accesories by Pearl, Inc.*, 2nd Cir., 632 F.2d 989 (1980) (Estados Unidos de América).
- Blackhorse v. Pro-Football, Inc.*, 50 U.S.P.Q.2d 1705, 1999 WL 375907 (T.T.A.B.1999) (Estados Unidos de América).
- Wal-Mart Stores, Inc., v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205 (2000) (Estados Unidos de América).

Derechos intelectuales de los pueblos indígenas y bioprospección. Una discusión sobre la repartición de beneficios

Intellectual rights of indigenous people and bioprospecting.
A discussion about benefit sharing.

Zulay Poggi

Doctora en Ciencias del Desarrollo, magíster en Política y Gestión de la Innovación Tecnológica, licenciada en Biología. Investigadora del Cendes-ucv. Coordinadora de estudios de posgrado. Investigadora invitada del Max Planck de Innovación y Competitividad Múnich 2017-2019. Consultora de la OTCA y PNUD.

Resumen:

En el presente artículo se analiza el tema de los derechos intelectuales de los pueblos indígenas sobre el uso de sus conocimientos tradicionales por parte de universidades, centros de investigación y empresas, con fines de investigación, bioprospección o comercialización, así como el tema de la repartición de beneficios derivados del uso de estos conocimientos tradicionales, tal y como lo plantea el Protocolo de Nagoya, que entró en vigencia en el año 2014. Se presenta un análisis de experiencias sobre la repartición de beneficios monetarios y no monetarios en América Latina entre empresas y comunidades locales involucradas. Las conclusiones del estudio señalan que debido a la complejidad de

estos procesos es necesario el diseño de mecanismos claros que garanticen de manera eficiente la repartición de beneficios, así como el desarrollo de políticas públicas del Estado dirigidas a fortalecer las capacidades de negociación de las comunidades, las empresas y el mismo Estado, para el buen aprovechamiento de los beneficios, de manera que pueda lograrse el objetivo principal del Protocolo de Nagoya.

PALABRAS CLAVES: DERECHOS INTELECTUALES INDÍGENAS – ACCESO RECURSOS GENÉTICOS – PROTOCOLO DE NAGOYA – CONOCIMIENTOS TRADICIONALES – REPARTICIÓN DE BENEFICIOS – BIOPROSPECCIÓN

Abstract

This article discusses the issue of the intellectual rights of indigenous peoples on the use of their traditional knowledge by universities, research centers and companies for research purposes, as well as the topic of the distribution of benefits resulting from the use of this traditional knowledge, as proposed by the Nagoya Protocol, which entered into force in 2014. An analysis of experiences is presented, on the distribution of monetary and non-monetary benefits in Latin America by companies which involve local communities. The conclusions of the study indicate that due to the complexity of these processes it is necessary to design clear mechanisms that guarantee the efficiency of the distribution of benefits, as well as the development of public policies of the State aimed at strengthening the negotiation capacities of the communities, companies and the state, for the good use of the benefits, so that it can achieve the main objective of the Nagoya Protocol.

KEYWORDS: INDIGENOUS INTELLECTUAL RIGHTS – ACCESS TO GENETIC RESOURCES – NAGOYA PROTOCOL – TRADITIONAL KNOWLEDGE – BENEFIT SHARING – BIOPROSPECTING

Sumario: I. Introducción. II. Características de los conocimientos tradicionales y su vinculación con los recursos genéticos. III. Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y locales sobre sus CT y la re-

partición de beneficios. IV. Mecanismos planteados en las normas de acceso a los recursos genéticos y en los contratos sobre la repartición de beneficios. V. Casos que implican la repartición de beneficios: Costa Rica: Caso Chanel. Repartición de beneficios con comunidades locales. Colombia. Caso Bioprocol. Repartición de beneficios al Estado y comunidades. VI. Reflexiones finales.

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los temas más álgidos y discutidos en la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) ha sido la necesidad de otorgar beneficios a los pueblos indígenas en retribución por el uso de sus conocimientos tradicionales con fines comerciales o de bioprospección. El artículo 8 literal j del CDB plantea la obligación que tienen los usuarios de la biodiversidad —es decir, los investigadores, empresarios, comerciantes y ONG— de repartir los beneficios que obtuvieren a partir de su uso, particularmente de los «recursos genéticos» y de los conocimientos tradicionales (CT) de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre estos recursos.

Durante seis años, los países miembros estuvieron discutiendo en el seno de la secretaría del CDB sobre la necesidad del diseño de un instrumento legal que permitiera regular el acceso a la biodiversidad y la repartición de los beneficios, todo esto a partir de la creación en el año 2004 del grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios, establecido en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En el año 2010, los países miembros finalmente aprobaron un instrumento legal internacionalmente vinculante, denominado Protocolo de Nagoya Sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización (PN), el cual entró en vigor en el año 2014.

Este protocolo tiene como finalidad, tal y como lo indica su nombre, promover la participación justa y equitativa en los beneficios por el uso de los recursos genéticos mediante un acceso apropiado, considerando

la transferencia de tecnologías pertinentes y teniendo en cuenta todos los derechos que se tienen sobre estos recursos y tecnologías; según el protocolo, esto contribuirá a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.¹

Uno de los aspectos que impulsó la creación de este protocolo ha sido la biopiratería o apropiación indebida de recursos genéticos y conocimientos tradicionales que poseen los pueblos y comunidades indígenas y locales sobre estos recursos.² A pesar de que no existen estadísticas o indicadores a nivel internacional, las discusiones sobre el acceso a los recursos genéticos (ARG) han estado dirigidas a destacar el impacto e incidencia de la biopiratería en el logro de una distribución justa y equitativa de los beneficios, tomando en cuenta las comunidades locales y los Estados, que son soberanos sobre estos recursos. Este argumento ha sido importante para impulsar la adopción de nuevas normas locales por parte de los Estados miembros para regular el acceso a los recursos genéticos.

Como consecuencia de la adopción tanto del CDB como del PN, los Estados miembros han impulsado el desarrollo de políticas públicas, programas regionales y locales, así como proyectos, con el objeto de promover el acceso adecuado a los recursos genéticos y la repartición de los beneficios.

Por otra parte, se han venido desarrollando acciones legales a nivel internacional, en la última etapa del proceso de la biopiratería, para evitar el patentamiento de recursos genéticos obtenidos sin los permisos requeridos y sin cumplir con las condiciones objetivas de patentabilidad, incluso acciones para solicitar la revocatoria o nulidad de las

¹ Artículo 1, Protocolo de Nagoya.

² Según la Ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas (Ley N.º 28216), la biopiratería es «[...] el acceso y uso no autorizado y no compensado de recursos biológicos o conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas por parte de terceros, sin la autorización correspondiente y en contravención de los principios establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica y las normas vigentes sobre la materia. Esta apropiación puede darse a través del control físico, mediante derechos de propiedad sobre productos que incorporan estos elementos obtenidos ilegalmente o en algunos casos mediante la invocación de los mismos».

patentes ya concedidas en esa área. Estas acciones son llevadas a cabo generalmente por diferentes actores e instituciones públicas y privadas, en diferentes instancias legales, incluyendo las oficinas de patentes.

Un ejemplo que vale la pena mencionar sobre este aspecto es el caso de la empresa Syngenta Participations Ag de Suiza, que presentó en el año 2003 una solicitud de patente ante la Oficina Europea de patentes de un tomate domesticado y su método de producción,³ que incluye el uso de dos especies de tomates originarias de Chile y Perú, sin que el solicitante de la patente haya cumplido con el permiso de acceso a los recursos genéticos correspondiente. En mayo de 2016, treinta y tres instituciones de varios países presentaron oposiciones a dicha patente alegando argumentos de incumplimiento de las condiciones objetivas de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicabilidad en la industria).⁴ Luego de un largo proceso, en enero del 2019, la patente fue revocada por la Oficina Europea de Patentes.⁵ La particularidad de este caso es que muestra, por una parte, que las instituciones, bien sean ONG, asociaciones o particulares, se están organizando para la presentación de demandas para luchar en contra de la biopiratería y, por otra parte, que el uso de estos mecanismos de solicitud de nulidad de patentes es bastante efectivo.

Todo esto crea un escenario que plantea desafíos a los Estados miembros para atender el cumplimiento del PN, que requiere la implementación y mejoras de las normas de acceso a los recursos genéticos, el desarrollo de protocolos culturales para definir el consentimiento

³ Oficina Europea de Patentes, «Syngenta Participations AG, solicitud de patente EP1515600A2 Flavonol expressing domesticated tomato and method of production (tomates cultivados con flavonoides y su proceso de producción)» *Espacenet* [en línea], <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/029736582/publication/EP1515600A2?called_by=epo.org&q=03760244.8>.

⁴ Junta Técnica de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes, Asunto T 0416/01, Junta 3.3.02, de fecha 8 de marzo del año 2005, (Método para controlar los hongos en las plantas, Thermo Trilog Corporation *et al.*, solicitud de patente EP0436257) ECLI:EP:BA:2005:T041601.20050308 [en línea], <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t010416eu1.pdf>>.

⁵ *Ibid.*

fundamentado previo por parte de las comunidades y el fortalecimiento de capacidades para las negociaciones, y el establecimiento de contratos con los usuarios de recursos genéticos. Por otra parte, se crean desafíos para los pueblos indígenas, que deben definir cómo serán los mecanismos para otorgar el consentimiento fundamentado previo, y los tipos de beneficios que quieren percibir, acordes con sus expectativas.

En el presente artículo nos hemos enfocado en analizar los avances de los mecanismos definidos en las normas para el otorgamiento de los beneficios, tanto los procesos como los tipos de beneficios, así como el resultado de las experiencias de la implementación de dichos mecanismos. Hacemos hincapié en los beneficios que deben recibir los pueblos indígenas y las comunidades locales.

A lo largo del trabajo nos preguntamos: ¿cuáles son los derechos que confiere el PN a los pueblos indígenas para obtener beneficios por el uso de sus CT? ¿Hasta qué punto la repartición de beneficios puede ser considerada justa y equitativa para los pueblos indígenas? ¿Cuáles serían los mecanismos más adecuados para que haya un entendimiento económico entre proveedores y usuarios?

La realización de este trabajo implicó la aplicación de entrevistas semiestructuradas a diferentes expertos, así como el análisis documental de políticas y casos de estudio.

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y SU VINCULACIÓN CON LOS RECURSOS GENÉTICOS

Según el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) de Ecuador, los conocimientos tradicionales (CT) son «las prácticas, métodos, experiencias, capacidades, signos y símbolos propios de pueblos, nacionalidades y comunidades que forman parte de su acervo cultural y han sido desarrollados, actualizados y transmitidos de generación en generación» (art. 511).

Los conocimientos de pueblos indígenas y comunidades locales son bastante codiciados, debido a que son el resultado de la historia oral y

la memoria social de una colectividad, de la interacción con el medio durante largos períodos de tiempo y de la observación de numerosos eventos. Por ello son ampliamente utilizados en diferentes sectores industriales, principalmente en la industria de cosméticos, farmacéutica y de alimentos, entre otros, debido a que pueden indicar la orientación de las investigaciones en la fase inicial.

Incluso los CT pueden proporcionar información importante y precisa para los procesos de restauración de la biodiversidad, lo que ha sido comprobado por varios científicos. Se han reportado estudios sobre las contribuciones importantes que han tenido los CT en el cambio de la cobertura del suelo y en las restauraciones de grandes áreas.⁶ Por estas razones, en países como Brasil, Perú y Ecuador incorporan a los pueblos indígenas en los procesos de diseño de planes de manejo y conservación de la biodiversidad, e incluso en los protocolos de identificación de pueblos indígenas en aislamiento.

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que los CT son bastante complejos porque integran aspectos culturales, sociales, ecológicos, espirituales, creencias y mitos, entre otros. Son mayormente de tipo colectivo, se transmiten de generación en generación de manera oral, y son producto de la interacción con la biodiversidad.

Podemos decir que la protección legal de los CT puede ser de dos maneras: mediante la protección positiva, que reconoce los derechos de propiedad intelectual a los titulares de los conocimientos tradicionales (pueblos y comunidades indígenas y locales) para evitar su explotación sin la debida autorización, y la protección preventiva, que tiene por objeto impedir que se otorguen derechos de propiedad intelectual sobre los CT a terceros⁷ sin que se cumpla con los requisitos del consentimiento fundamentado previo y las condiciones mutuamente acordadas.

⁶ UPRETY, Yadav, *et al.* (2012): «Contribution of traditional knowledge to ecological restoration: Practices and application», *Ecoscience*, vol. 19 (3), pp. 225-237.

⁷ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI): «Propiedad intelectual y conocimientos tradicionales» OMPI, folleto número 2, N.º 920(S) [en línea], <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/920/wipo_pub_920.pdf>.

Las formas de protección legal de los CT vinculados a los recursos genéticos que se han venido implementado a nivel internacional se basan principalmente en el diseño de normas *sui generis* y en el registro de CT en bases de datos confidenciales y no confidenciales, para lo cual se requiere la descripción del recurso, bien sea planta, animal o microorganismo. En el caso de Perú (Ley 27811, año 2002) y de Ecuador (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, año 2016), se utiliza el registro en bases de datos, que proporciona una protección positiva sobre CT relacionados con los RG.

Tanto el CDB como el PN están orientados a promover la conservación de los CT que se relacionan con la biodiversidad, particularmente con los recursos genéticos (RG), que el CDB define como «el material genético de valor real o potencial». El PN establece que las partes deben tomar medidas para garantizar que el acceso a los CT se haga de acuerdo con el consentimiento fundamentado previo de las comunidades y que se cumplan las condiciones mutuamente acordadas (artículo 7). Señala además que deben considerarse los mecanismos de participación de las comunidades en estos procesos, como por ejemplo los protocolos bioculturales (artículo 12).

Con respecto al tema de la vinculación de los CT con los RG, que plantea el CDB y Nagoya, queremos hacer una pequeña reflexión, para preguntarnos, ¿hasta qué punto los pueblos indígenas pueden tener conocimientos sobre los recursos genéticos que, según el concepto citado anteriormente, se refieren a los genes de las plantas, animales y microorganismos?

Para responder esta pregunta comenzaremos analizando el concepto de recurso biológico (RB) que, según el CDB, se refiere a aquellos «[...] organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad». Es decir que, de acuerdo con este concepto, un recurso biológico es una planta, un animal o cualquier tipo de microorganismo como un todo, incluyendo sus genes.

Esto nos hace pensar entonces que, de acuerdo con los conceptos de RG (vinculado exclusivamente a los genes) y RB (vinculados al ser vivo

como un todo), en el CDB se ha realizado una división «artificial» de los seres vivos. Esto resulta bastante complejo desde el punto de vista de la biología, ya que un ser vivo es indivisible. Consideramos que hubiese sido más sencillo que se establecieran en las normas permisos de acceso a la biodiversidad, con la posibilidad o no de acceder a los genes, o la posibilidad de aplicar o no técnicas biotecnológicas. Según Nemogá, la definición de RG en el CDB estaba desactualizada para el año 1992, porque respondía a la genética del siglo XIX, excluyendo el material genético que no constituye unidades funcionales de la herencia (por ejemplo, enzimas, proteínas).⁸

Las diferentes interpretaciones de las definiciones de RG y RB han generado dificultades, por ejemplo, para el otorgamiento de permisos para realizar investigación con recursos biológicos, particularmente estudios taxonómicos en el área de la botánica, zoología, microbiología, estudios etológicos, fisiológicos, anatómicos, para lo cual usualmente los ministerios del ambiente (incluso antes de estas discusiones) han establecido permisos de recolección o denominados permisos de colecta. Por ello, en el caso de Colombia,⁹ el Estado ha debido realizar reformas en las leyes de acceso de manera que no interfieran en la investigación sobre los recursos biológicos, ya que el otorgamiento de permisos había retrasado este tipo de investigaciones.

Por otra parte, las diferentes interpretaciones de estos conceptos han traído como consecuencia problemas en la comercialización de productos biológicos, denominado biocomercio. Por ejemplo, en la India, algunas instituciones gubernamentales regionales relacionadas con el Ministerio del Ambiente han exigido la repartición de beneficios a las empresas que comercializan cualquier tipo de producto biológico, incluso a empresas de producción de papel, por utilizar recursos

⁸ NEMOGÁ, Gabriel (2016): «Marginación de los derechos indígenas en los temas de biodiversidad y conocimiento tradicional: El caso colombiano» en ROCA TAVELLA, Santiago (2016): *Biodiversidad y propiedad intelectual en disputa*, Perú: CEPI, Esan Ediciones, p. 251.

⁹ GÓMEZ, Diana y NEMOGÁ, Gabriel (2007): «Ilegalidad de la investigación genética en Colombia», *Pensamiento Jurídico*, 18, pp. 265-284.

biológicos.¹⁰ Esta interpretación incluye entonces a todas las empresas que producen y comercializan productos naturales, alimentos, entre otros. Esto contraviene lo dispuesto en el CDB y el PN, que están orientados a regular el acceso a los RG, pero no a los biológicos.

Por ello es importante que los países tengan en cuenta el alcance de estas definiciones en las legislaciones sobre acceso a la biodiversidad. Algunos autores consideran incluso que es necesario redefinir el alcance del término *recursos genéticos* e incluir el tema de la información genética, ya que actualmente se le da gran importancia al uso de esta información en los bancos de genes.¹¹

No obstante, considerando el uso que se le ha dado a estos términos en la práctica y la revisión de las discusiones llevadas a cabo por los países en la Secretaría del CDB, podemos expresar que si un Estado otorga un permiso de acceso a un recurso biológico, quiere decir que el usuario puede realizar investigación o bioprospección de este recurso como un todo, sin manipular los genes. Si el permiso de acceso es sobre un recurso genético, el usuario tendrá permiso para realizar investigación y bioprospección sobre los genes.

Para responder finalmente a la pregunta planteada, sobre si los pueblos indígenas pueden tener CT sobre los RG, se puede decir lo siguiente: los pueblos indígenas han aplicado manipulación genética de plantas y de semillas a lo largo del tiempo, han desarrollado nuevas variedades de plantas, que han sido utilizadas posteriormente por empresas, pero esto no significa que tengan conocimientos sobre los genes de estas plantas.¹²

¹⁰ BHUTANI y KOHLI (2016): *Litigating India's Biological Diversity Act: A study of legal cases*, p. 7 [en línea], <<https://counterview1.files.wordpress.com/2016/12/bd-litigating-report-final-5-12-2016.pdf>>.

¹¹ RUIZ, Manuel (2018): «Reshaping the International Access to Genetic Resources and Benefit Sharing Process? Overcoming resistance to change and correction», en ADHIKARI y LAWSON (2018): *Biodiversity, Genetic Resources and Intellectual Property: Developments in Access and Benefit Sharing*, London: Taylor & Francis Group, p. 215.

¹² GRENIER, L. (1998): «Working With Indigenous Knowledge: A Guide For Researchers», IDRC, p. 19 [en línea], <<https://www.idrc.ca/en/book/working-indigenous-knowledge-guide-researchers>>.

Tauli-Corpuz,¹³ en un estudio realizado en la región montañosa de Filipinas, señaló que los antiguos agricultores y los pueblos indígenas han creado plantas domesticadas y polinizadas desde tiempos inmemoriales. Señala que también han realizado cruces y domesticación de animales salvajes. Dichas intervenciones han contribuido al desarrollo de la biodiversidad, complementando los actos de la naturaleza. La contribución de los pueblos indígenas para desarrollar nuevas variedades de plantas o animales y mantener y conservar la biodiversidad es indiscutible. Cuando los indígenas realizaban cruces de plantas hay un intercambio de genes, pero eso no significa que manipularan los genes directamente, porque para esta actividad se requieren conocimientos y herramientas biotecnológicas.

Por otra parte, para tratar la relación de los pueblos indígenas con los recursos genéticos, nos referiremos a dos estudios realizados por investigadores (biólogos y antropólogos) que han observado varias características de los conocimientos tradicionales con respecto a la biodiversidad: 1) una investigación sobre la transmisión del conocimiento ecológico tradicional en Venezuela y Polinesia indica que los CT de los pueblos indígenas estaban relacionados con los nombres y características de la biota más común, con la identificación de plantas, con aspectos sobre las cosechas, la selección de semillas, el deshierbe, la cría de animales, la pesca y la caza,¹⁴ y 2) un estudio llevado a cabo en el noreste de India (Arunachal Pradesh) muestra que las comunidades locales tienen conocimientos tradicionales sobre el uso de animales, en particular de los vertebrados (alrededor de 36 especies de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios) para el tratamiento de enfermedades (fiebre, dolor muscular, tuberculosis, malaria y fiebre tifoidea), y el uso de plantas para la salud

¹³ TAULI-CORPUZ, Victoria (2001): «Biotechnology and Indigenous Peoples», en TOKAR, Brian, (2001): *Redesigning Life?: The Worldwide Challenge to Genetic Engineering*, McGill-Queens University Press, p. 255 [en línea], <<https://www.twn.my/title/tokar.htm>>.

¹⁴ RUDDLE, Kenneth (1993): «The Transmission Of Traditional Ecological Knowledge» en INGLIS, Julian (ed.) (1993): *Traditional Ecological Knowledge: Concepts And Cases*, International Program On Traditional Ecological Knowledge and International Development Research Centre (IDRC), pp. 17-31 [en línea], <<https://www.idrc.ca/sites/default/files/openebooks/683-6/index.html>>.

humana, alimentación étnica, agricultura, prácticas de conservación de la biodiversidad, así como prácticas etno-veterinarias.¹⁵

Podemos decir que los indígenas tienen CT sobre las plantas y animales como un todo, es decir, conocimientos sobre la biodiversidad en general, su identificación, usos, propiedades, formas de conservación, entre otros, pero no de los genes. También han logrado y mantenido a lo largo del tiempo nuevas variedades vegetales, pero no tienen conocimiento explícito sobre los genes.

Debido a que los indígenas no tienen manera de acceder a los genes, porque no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias, al menos en las comunidades donde habitan es muy poco probable que tengan conocimientos de los genes como tal, por ello desde el punto de vista de la biología, es poco adecuado señalar que los CT están asociados a los RG. Consideramos que esta concepción de RG y RB es muy compleja para aplicar en las normas de acceso, las cuales han sido difíciles de implementar en muchos de los países megadiversos, como por ejemplo en los países andinos que cuentan con la Decisión 391 sobre el ARG.

Para cerrar este punto, cuando en los escenarios internacionales se refieren al acceso a los RG y sus CT asociados, se refieren al permiso de acceso que deben solicitar los investigadores para realizar estudios sobre los genes de plantas, animales y microorganismos, de los cuales los pueblos indígenas conocen sus propiedades y usos.

III. DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALES SOBRE SUS CT Y REPARTICIÓN DE BENEFICIOS

En este punto nos planteamos los siguientes interrogantes: ¿hasta qué punto los pueblos indígenas tienen derecho a obtener beneficios por el uso de sus CT por parte de terceros?, y ¿hasta qué punto los ins-

¹⁵ SINGH, Ranjay K, (2007): «Implications of Prior Informed Consent for the conservators of indigenous biological diversity of Northeast India», *Indian Journal of Traditional Knowledge*, vol. 7(4), October 2008, pp. 655-665 en p. 657 [en línea], <<https://pdfs.semanticscholar.org/d945/942123e172ab4f1aadf918a48280f452b7f3.pdf>>.

trumentos internacionales sobre los pueblos indígenas y el Protocolo de Nagoya reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la obtención de beneficios por la utilización de sus CT?

Al revisar los instrumentos internacionales, hemos encontrado que los pueblos indígenas han logrado el reconocimiento de los siguientes derechos:

- Derechos colectivos sobre sus conocimientos (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007, DNU DPI).
- Derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar la propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales (art 31, DNU DPI).
- Derechos a «las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido» (art. 14, 1 del Convenio 169 de la OIT y art. 26.1 de DNU DPI).
- Derecho a exigir la consulta previa (Convenio 169 OIT y DNU DPI).
- Derecho a la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos (artículo 8j CBD, y Protocolo de Nagoya).
- Derechos a preservar, usar, desarrollar, revitalizar y transmitir a generaciones futuras sus propias historias, lenguas, tradiciones orales, a designar y mantener sus propios nombres para sus comunidades, individuos y lugares (artículo XIV de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas OEA (DADPI)).

En resumen, en los citados convenios se reconocen 1) los derechos colectivos de los pueblos indígenas, derechos que han sido recogidos posteriormente en las constituciones de muchos países, 2) los derechos a las tierras indígenas, lo cual es muy importante ya que los CT están estrechamente vinculados a su interacción con las tierras, los territorios y la biodiversidad, 3) el derecho a exigir la consulta previa, tanto para la realización de proyectos de inversión que afecten el territorio como para acceder a los CT de los pueblos indígenas, 4) el derecho

a desarrollar la protección legal de sus CT mediante la propiedad intelectual, y 5) los derechos a obtener una parte justa y equitativa de los beneficios. Todo esto se deriva del derecho que tienen los pueblos indígenas de preservar, mantener y transmitir sus CT. En el caso del derecho a los beneficios, debe desarrollarse en las normas nacionales para garantizar su cumplimiento.

Por otra parte, observamos que en estos convenios internacionales los Estados tienen la obligación de:

- Establecer normas locales con el objeto de: «[...] respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales» (artículo 8(j) CBD).
- Fortalecer y fomentar actividades de preservación de los CT, tomando en cuenta las costumbres y el derecho consuetudinario (art. 8 del Convenio 169 de la OIT).
- Celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos (DNUPI. Convenio 169 de la OIT).
- Adoptar medidas nacionales, según proceda, con miras a asegurar que se obtenga el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos genéticos cuando estas tengan establecido el derecho a otorgar acceso a dichos recursos (artículo 6.1 Protocolo de Nagoya).
- Adoptar medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con el objeto de garantizar que los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y locales se compartan de manera justa y equitativa con estas comunidades, cumpliendo con las condiciones mutuamente acordadas (artículo 5.2. del Protocolo de Nagoya) y garantizar que los beneficios que se deriven de la utilización de CT asociados a recursos genéticos se compartan de manera justa y equitativa con las comunidades indígenas y locales poseedoras de dichos conocimientos (artículo 5.3 del Protocolo de Nagoya).

Es decir, el papel del Estado en el caso de la promoción de la preservación de los CT y el reconocimiento de estos derechos se basa en el desarrollo de políticas, programas y normas nacionales que garanticen el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus CT y la obtención de los beneficios contemplados en las normas y acuerdos internacionales.

En el caso del CDB, en el artículo 8(j) se exige a las partes que, de conformidad con la legislación nacional, fomenten la participación equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, mientras que el artículo 5(5) del Protocolo señala que se «[...] refuerza el imperativo para la participación en los beneficios en relación con los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos». Estos artículos podrían interpretarse como un reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas a mantener, controlar y desarrollar sus conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, y una obligación de los Estados para desarrollar medidas eficaces para reconocer esos derechos.¹⁶

Según Francisco Astudillo, especialista en propiedad intelectual,¹⁷ los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales (culturales, fabriles, asociados a recursos biológicos, etc.) constituyen bienes intangibles que pueden estar o no basados en expresiones materiales. La utilización de esos conocimientos para fines comerciales debería ser autorizada por el correspondiente pueblo indígena o comunidad. Pero para ello debe existir un derecho de propiedad intelectual sobre los mismos, basado en tratados internacionales y leyes nacionales. Ese derecho permitirá sustraer del dominio público esos conocimientos para su utilización por terceras personas ajenas a los pueblos indígenas que los generaron. Es un derecho de naturaleza colectiva del pueblo indígena que generó el conocimiento específico.¹⁸

¹⁶ GREIBER, Thomas *et al.*, «Guía Explicativa del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios», *UICN*, Serie de Política y Derecho Ambiental, No. 83, p. 91 [en línea], <<https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-083-Es.pdf>>.

¹⁷ Entrevista, 10 de agosto de 2019.

¹⁸ *Ibidem*.

El CDB y el PN contemplan un reconocimiento implícito de ese derecho a la obtención de los beneficios con relación al acceso a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos que cumplan con lo establecido en las normas, o protocolos bioculturales indígenas¹⁹ sobre el consentimiento informado previo del pueblo indígena, y las condiciones mutuamente acordadas. Sin embargo, esto no es suficiente: es preciso que cada país legisle para implementar en sus normas locales ese derecho a la obtención de los beneficios, para garantizarlo.

Los registros de los conocimientos tradicionales en bases de datos —como los casos mencionados de Perú y Ecuador— y los inventarios de CT —como los de la India y China— tienen por objeto evidenciar la existencia y origen de estos conocimientos para que los pueblos indígenas que los generaron puedan ejercer el derecho colectivo. Cabe destacar que el registro de los conocimientos tradicionales en las bases de datos o inventarios no se realiza para constituir ningún derecho, sino que tiene fines declarativos de un derecho preexistente y puede emplearse como prueba para evitar el patentado de recursos genéticos y el CT asociado.

IV. MECANISMOS PLANTEADOS EN LAS NORMAS DE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y EN LOS CONTRATOS SOBRE LA REPARTICIÓN DE LOS BENEFICIOS

Existen diferentes aspectos contemplados en las normas de acceso a los RG sobre el tema de la repartición de los beneficios, clasificándolos en monetarios y no monetarios. Por ejemplo, las directrices de Bonn, que fueron adoptadas por la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el año 2002, proponen una serie de lineamientos voluntarios para apoyar a los proveedores y usuarios de los RG en la adopción de medidas para la implementación de las normas

¹⁹ Protocolos comunitarios, contemplados en el Protocolo de Nagoya, artículo 12.

de acceso a los RG y la repartición de los beneficios. En el anexo de las directrices se propone un listado de beneficios monetarios y no monetarios que pueden adoptar los países, sin embargo, con respecto a los CT no se mencionan beneficios, solo se señala en el párrafo 31 que deben ser respetados los derechos legítimos de las comunidades «asociados a los recursos genéticos a los que se gana el acceso».

En el caso de los Estados, puesto que tienen soberanía sobre sus recursos, los beneficios no monetarios de las directrices de Bonn están orientados 1) al fortalecimiento de la investigación, a través de la inclusión del personal de investigación en los proyectos realizados por los usuarios de la biodiversidad; 2) a la colaboración y cooperación en programas de investigación científica en el país, y 3) al acceso a bases de datos de información derivada de la investigación. Otros beneficios planteados son la participación en la constitución de empresas de manera conjunta con los usuarios y la participación en el desarrollo de los productos.

Entre los beneficios monetarios, las directrices de Bonn estipulan tasas por la recolección de muestras, pagos iniciales, pagos por etapas, tasas de licencia por comercialización, financiamiento para la investigación, propiedad intelectual conjunta y repartición de beneficios a través de las empresas conjuntas, entre otros.

TABLA 1. Beneficios establecidos en algunas normas de acceso a los recursos genéticos

	Instrumento legal	Beneficios	Descripción
Perú	Licencia de uso, no exclusiva por escrito en idioma nativo y en castellano, con opción de sublicencias que deben contar con la aprobación de la comunidad indígena (Ley 27811).	Monetarios, y no monetarios no definidos en la norma	Mínimo 10 % de ventas brutas, antes de impuestos, para el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (art. 811). Pago inicial monetario u otro equivalente dirigido al desarrollo sostenible, y mínimo 5% del valor de ventas brutas, antes de impuestos (art. 27, literal c)

	Instrumento legal	Beneficios	Descripción
Ecuador	Contrato de acceso. (Código orgánico de la economía social de los conocimientos creatividad e innovación, 2016)	La ley no describe cuales serían los beneficios. Señala que serán distribuidos: actividades de CyT saberes; conservación y restauración Biodiv. Los beneficios van a un fondo indígena.	El Estado participará al menos en la misma proporción que cualquier persona natural o jurídica que haya obtenido beneficios monetarios o no monetarios (art. 73). En el caso CCTT asociado este corresponderá a los indígenas.
Venezuela	Contrato de ARG y contratos marco con instituciones o particulares (universidades, centros de I+D nacionales). No se han establecido contratos con instituciones extranjeras ni con CT asociado (Ley de Gestión de la Diversidad Biológica)	La Ley de Gestión de la Diversidad Biológica no define beneficios	Instrumentar mecanismos para el logro de una distribución justa y equitativa de los beneficios económicos derivados de la diversidad biológica, con énfasis en los CT locales e indígenas y su participación en los beneficios (artículo 18 numeral 8 de dicha ley).
Colombia	Contrato de acceso	La Resolución 620 del año 2015 no establece beneficios	
Costa Rica	Contrato de acceso	Se establecen beneficios monetarios y no monetarios en el Decreto ejecutivo 31514 sobre Normas Generales para el Acceso a los Elementos y Recursos Genéticos y Bioquímicos de la Biodiversidad.	Participación de los beneficios económicos, ambientales, científico-tecnológicos, sociales o culturales resultantes de la investigación, la bioprospección o el aprovechamiento económico de los elementos y recursos bioquímicos y genéticos de la biodiversidad, entre los actores involucrados en el acceso y en la conservación de los recursos bioquímicos y genéticos, con atención especial a las comunidades locales y los pueblos indígenas (artículo 6 literal m)

Existen países megadiversos que no determinan los porcentajes de los beneficios monetarios, como es el caso de Colombia, Costa Rica y Venezuela.

Con respecto a las sanciones por no cumplir con los procesos de acceso y repartición de beneficios, encontramos distintos tratamientos en las normas. Por ejemplo, en el caso de Perú, la Ley 27811 establece multas de hasta 150 UIT (unidades impositivas tributarias), que se gradúan tomando en consideración el beneficio económico obtenido por el usuario infractor comparado con el perjuicio económico ocasionado a los pueblos y comunidades indígenas.²⁰ En Ecuador se prevé igualmente la aplicación de sanciones y medidas, pero sin señalar cuáles serán los parámetros.²¹ Esto quiere decir que, a pesar de que existen sanciones a nivel nacional, no se garantiza la obtención de beneficios, y menos aún en el caso en que el usuario sea extranjero, ya que se tendría que entablar una demanda tanto nacional como en el país de origen del usuario, bien sea una universidad o una empresa.

Para ahondar en el análisis, revisamos los contratos de acceso a los recursos genéticos establecidos en Colombia,²² y a pesar de que la norma no establece porcentajes, encontramos que se han establecido en los contratos, tal y como se muestra en la tabla 2.

TABLA 2. Ejemplos de repartición de beneficios en Colombia

	Inicial	Primeros 4 años	A partir de 4 años
Bioprocol	200,000 pesos	15 %	3.50 %
Ecoflora	0	3.25 %	sin definir

²⁰ Artículo 62, Ley N° 27811 de 2002 - Establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos [Perú], de fecha 10 de agosto de 2002 [en línea], <<https://www.refworld.org/es/docid/5d7fc0a72.html>>.

²¹ Artículo 535, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ingenios) [Ecuador] de fecha 1 de diciembre de 2016 [en línea], <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf>>.

²² ESPAÑOL, Wendy (2017): «Bioprospección y Conocimiento Tradicional en Colombia», *Universidad Nacional de Colombia e Instituto de Estudios Ambientales IDEA* [en línea], <<http://bdigital.unal.edu.co/64359/1/2018-06-11%20Tesis%20Final%20Bioprospecci%C3%B3n%20y%20CT.pdf>>.

	Inicial	Primeros 4 años	A partir de 4 años
Cosmo Internacional	5,000,000 pesos	4 pagos anuales de 6 salarios mínimos	sin definir

Fuente: Elaboración propia a partir de los contratos publicados por Wendy Español, 2017.

En líneas generales, en los contratos se han planteado diferentes formas y porcentajes de beneficios para el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (MADS), tal y como lo establece el PN. Se presentan algunos casos en los que los solicitantes deben pagar un monto al inicio del contrato (aspecto que no ha sido cumplido en su totalidad).²³ En otros casos, los usuarios de los recursos deben pagar un porcentaje de la utilidad neta durante los primeros 4 años y luego deben pagar un porcentaje diferente, tal es el caso de Bioprocol que pagó 13.5 % los primeros 4 años y 3.5 % a partir del quinto año, es decir, un porcentaje menor, mientras que Flora pagó solo un 3.25 % durante los primeros 4 años, pero no acordaron pagos iniciales.

Es importante que en los contratos de acceso a los RG con fines de bioprospección se establezcan porcentajes de beneficio ajustados a la particularidad de cada caso. Para ello deben considerarse los costos asociados a la investigación, los costos operativos, las inversiones para el diseño del producto y los costos de producción, entre otros. Así mismo, debe considerarse el aporte del principio activo, elemento o compuesto extraído de los RG en el desarrollo del producto, es decir, el valor agregado que aporta al producto final. Determinar incluso las propiedades que le otorga ese principio activo al producto, en que mejora sus características. Esto es más importante que determinar la cantidad o porcentaje de los principios activos al producto.

Las beneficios no monetarios de estos contratos establecidos en Colombia se recogen en la tabla 3.

²³ *Ibidem.*

TABLA 3. Ejemplos de beneficios no monetarios en Colombia

Cosmo International	Ecoflora	Bioprocol
Beneficios para el Estado		
La empresa se compromete a entregar al MADS la información sobre los análisis moleculares, las pruebas toxicológicas y las pruebas de eficacia cosmética luego de haber obtenido la patente	Comunicar a Corpouraba, Codechoco e IIAF las buenas prácticas implementadas en temas ambientales	No especifica
Elaboración de una cartilla que contenga los criterios de selección de las especies y la recolección controlada y un protocolo de los métodos de determinación de los compuestos		
Cada año, la empresa apoyará financieramente un mínimo de 5 trabajos o proyectos de grado sobre cinco tipos de plantas, para los cuales podrán utilizar los laboratorios de las empresas.	La empresa se compromete a: – elaborar un manual de propagación sexual de la jagua; – apoyar a el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia) en el desarrollo de eventos de formación de los líderes; – comprar frutas a la comunidad; – implementar un proyecto de identificación de árboles.	
La empresa se compromete a realizar un seminario cerrado sobre el acceso a los recursos genéticos, los productos derivados y las experiencias obtenidas; el seminario será coordinado por la institución nacional de apoyo y el ministerio.		

Cosmo International	Ecoflora	Bioprocol
Beneficios para la comunidad		
Capacitación en recolección de muestras por parte del botanista de la empresa de al menos una persona de la localidad, de manera que la comunidad pueda recolectar las muestras, enviarlas y constituirse en custodia de la biodiversidad	Realizar actividades de fortalecimiento institucional y de las comunidades	Descuentos que realizará la empresa del 3 % sobre el precio de venta de bioinsumos agrícolas en los mercados ubicados en las zonas de recolección.
		Descuentos del 6 % sobre el precio de venta final de bioinsumos para los proveedores de materia prima para la empresa
		Realización de cursos sobre manejo de especies no convencionales
		Integrar en el equipo de trabajo a por lo menos una persona de la localidad

Como puede apreciarse, los beneficios que se prevén como resultado de las investigaciones que incluyen acceso a RG se basan principalmente en compartir la información de los resultados con instituciones de investigación locales, la elaboración de material divulgativo sobre el cultivo y selección de los mismos, así como también en mejorar las capacidades de investigación, el financiamiento de proyectos y la capacitación, tanto para investigadores como para la comunidad.

Con respecto a los contratos de acceso a los RG que involucran CT, encontramos que en algunos países ha habido grandes dificultades para el cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas, como es el caso de Colombia.

En el caso de Colombia, uno de los principales problemas ha sido lograr el cumplimiento del consentimiento fundamentado previo. En ese país se han reportado dos casos de solicitudes de permiso de acceso que involucran el uso de los CT, pero que no han sido aprobados

debido a la complejidad de los trámites para obtener los permisos por parte de las comunidades. En estos casos, el Ministerio del Ambiente y de Desarrollo Sostenible es el ente que regula el trámite de acceso a los RG, mientras que el Ministerio del Interior es la institución encargada de identificar los pueblos indígenas y locales que viven en las zonas de recolección de las muestras y acompañar y coordinar los procesos de consulta previa con estas comunidades. Los casos reportados señalan que el proceso de obtención de permisos ha sido sumamente complejo.

A continuación, describiremos dos casos de establecimiento de contratos de acceso a los recursos genéticos con fines de bioprospección, y pondremos énfasis en la repartición de los beneficios, lo cual muestra la complejidad de estos procesos.

V. CASOS QUE IMPLICAN LA REPARTICIÓN DE BENEFICIOS

Costa Rica

Caso Chanel. Repartición de beneficios con comunidades locales

La Alianza Campesina Flora Nueva, S. A., de Costa Rica es una empresa que realiza investigación y desarrollo y establece alianza con agricultores para el desarrollo de proyectos, que presentó una solicitud de acceso a los RG con fines de investigación ante la Comisión Nacional de Biodiversidad de Costa Rica (CONAGEBIO)²⁴ del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en el año 2014, para llevar a cabo un proyecto denominado «Procedimiento de extracción y conservación de una materia activa, presente en los granos del café», con el objeto de realizar dicha investigación y desarrollo en los granos del café seco.

²⁴ La CONAGEBIO y su oficina técnica (OT) fueron creadas mediante la Ley de Biodiversidad N.º 7788 [Costa Rica], en su artículo 14, como un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El permiso fue concedido por la CONAGEBIO durante el período septiembre de 2014-diciembre de 2015.²⁵ La zona de recolección de las muestras de café fue en Cerro Azul, provincia de Guanacaste, en la parte sur de la península de Nicoya.

Luego de realizar este proyecto, la empresa Flora Nueva solicitó un permiso con fines de bioprospección, el cual fue concedido durante el período agosto de 2015-septiembre de 2016 (R-CM-FM-002-2015-OT).²⁶

Para desarrollar el proyecto, Flora Nueva estableció alianzas con los productores de café de la zona, los cuales están organizados en la cooperativa Cerro Azul (Coopecerroazul R. L.), que agrupa alrededor de 110 pequeños productores de café de la zona alta de Nandayure (Guanacaste).

El resultado de este proyecto fue el aislamiento de aceite a partir de café verde, el cual tiene gran potencialidad tanto para su comercialización de manera directa como para el desarrollo de productos para la industria cosmética.

Sobre la base de los resultados del proyecto, Flora Nueva y la cooperativa Cerro Azul establecieron contacto con Chanel Parfums Beaute,²⁷ empresa francesa dedicada a la producción de diferentes tipos de cosméticos, la cual cuenta con más de 9 patentes solicitadas a través del PCT de la OMPI. Estas tres organizaciones finalmente firmaron un acuerdo para la producción y comercialización de este aceite proveniente del café verde originario de Costa Rica.²⁸

En 2016 Chanel comenzó investigaciones con café verde procedente de la península de Nicoya, con el objetivo de integrarlo a una

²⁵ CONAGEBIO (2014): «Resolución No. R-CM-FN-001-2014-OT» *Conagebio* [en línea], <https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/estadisticas/Investigacion_basica%20permisos_aprobados.pdf>.

²⁶ CONAGEBIO (2015): «Resolución No. R-CM-FM-002-2015-OT» *Conagebio* [en línea], <https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/estadisticas/Bioprospeccion_permisos_aprobados.pdf>.

²⁷ Chanel Parfums Beaute SASU, compañía dedicada a la elaboración de perfumes, productos de maquillaje y artículos de cuidado personal de Francia.

²⁸ COOCAFE, (2018): «Cerro Azul y Flora Nueva, unidos para el desarrollo de nuestras familias campesinas» *Cooceafe*, 29 de mayo de 2018, [en línea], <<https://www.cooceafe.com/cerro-azul-y-flora-nueva-unidos-para-el-desarrollo-de-nuestras-familias-campesinas/>>.

formulación cosmética, motivo por el cual realizó una solicitud de permiso de aprovechamiento económico de la planta de café verde ante la CONAGEBIO, con el objeto de desarrollar el proyecto de investigación titulado «Incorporación dentro de una fórmula cosmética y combinado con otros ingredientes, de un ingrediente activo elaborado a partir de un aceite vegetal de café verde». Este proyecto llevado a cabo por Chanel tomó como base los resultados del estudio realizado por la empresa Flora Nueva, a saber, la aplicación del aceite extraído del café para el desarrollo de un nuevo cosmético. El lugar de recolección de las muestras de estas plantas fue la zona de Nandayure y Guanacaste.

Este permiso fue aprobado durante el período septiembre de 2016-mayo de 2019 (R-043-2016-OT-CONAGEBIO).²⁹ Cabe destacar que en Costa Rica se conceden permisos para investigación básica, bioprospección y aprovechamiento económico; el caso del permiso otorgado a Chanel fue de aprovechamiento económico, y ha sido el único de ese tipo que se ha aprobado hasta el presente.

Por otra parte, la empresa Flora Nueva ha apoyado a la cooperativa Cerro Azul en algunas actividades para mejorar su desempeño, entre las que podemos citar: coordinación conjunta de la ejecución del proyecto de instalación de una máquina tostadora, apoyo en la implementación de la estrategia comercial del café tostado, establecimiento de una sociedad entre ambas instituciones para la comercialización de los productos elaborados por ambas, y asesoría para las negociaciones con la empresa Chanel.³⁰

El café producido por la cooperativa, con el apoyo tecnológico de la empresa Flora Nueva,³¹ es utilizado por la empresa Chanel para el

²⁹ CONAGEBIO (2016): «Resolución No. R-043-2016-OT-CONAGEBIO» *Conagebio* [en línea], <https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/estadisticas/Aprovechamiento_Economico.pdf>.

³⁰ COOCAFE, (2018) «Cerro Azul y Flora Nueva, unidos para el desarrollo de nuestras familias campesinas», 29 de mayo de 2018, *Coocafe* [en línea], <<https://www.coocafe.com/cerro-azul-y-flora-nueva-unidos-para-el-desarrollo-de-nuestras-familias-campesinas/>>.

³¹ Esta empresa no quiso suministrar información vía correo electrónico, según comunicación de fecha 14 de mayo de 2018.

desarrollo de productos cosméticos para el rostro, ya que tiene propiedades revitalizantes y antioxidantes.

Durante el proceso de negociación entre las partes, la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) se encargó de coordinar y apoyar el mismo, de manera de que hubiera compensación para los proveedores de los recursos.

El producto de la negociación entre las tres partes ha sido la repartición de beneficios monetarios y no monetarios a la Cooperativa Cerro Azul, basados en un contrato de tres años para lograr el suministro de materia prima (aceite de café verde) por parte de esta cooperativa, el financiamiento para la adquisición de una maquina tostadora de café, la adquisición de un terreno para la siembra de café, el financiamiento de un programa de renovación de cafetales y un programa de mejora de la productividad de café.

De acuerdo con el presidente de la Cooperativa Cerro Azul, los beneficios obtenidos son numerosos, y están satisfechos con esta cooperación. Manifiesta que no puede señalar detalladamente cuáles son los beneficios, puesto que existe una cláusula de confidencialidad en el contrato que no le permite divulgar la información.

No obstante, al revisar el manual de procedimientos de la CONAGEBIO, observamos que se ha definido el siguiente listado de beneficios.

TABLA 4. Beneficios establecidos en el Manual de Procedimientos de la CONAGEBIO (abril de 2016)

Beneficios monetarios
Pagos iniciales
Pagos por cada etapa
Tasas de licencia en caso de comercialización
Tasas especiales en apoyo de la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica
Salarios
Financiación de investigación
Empresas conjuntas
Propiedad conjunta de derechos de propiedad intelectual pertinente

Beneficios no monetarios

Participación en los resultados de la investigación.

Cooperación y contribución en programas de investigación y desarrollo científicos, preferiblemente en el país.

Participación en el desarrollo de productos.

Formación y capacitación.

Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades locales y pueblos indígenas para conservar y utilizar de forma sostenible sus recursos genéticos.

Creación de capacidad institucional.

Recursos humanos y materiales para la administración y ejecución de las normativas de acceso.

Investigación dirigida a la seguridad alimentaria y la salud humana, considerando los usos de los recursos genéticos.

Acceso a la información científica relacionada con la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.

Admisión a las instalaciones de colecciones ex situ y a bases de datos a investigadores.

Como puede apreciarse, en Costa Rica los incentivos monetarios establecidos en el Manual de Procedimientos de la CONAGEBIO contemplan varios tipos de pagos, al inicio del contrato y en diferentes etapas, así como pago de tasas por comercialización. Otros incentivos monetarios se relacionan con lo siguiente: apoyo a la conservación del recurso utilizado (algo clave en este proceso, ya que se trata de utilizarlo de manera sostenible); realización de inversiones para la investigación y desarrollo; creación de empresas conjuntas, de las cuales pueden beneficiarse tanto las comunidades como el Estado y la propiedad intelectual compartida.

Los beneficios no monetarios en Costa Rica, de acuerdo con el citado manual, están más orientados a fortalecer la investigación y desarrollo en el país, la capacitación y la creación de capacidades con estos fines, incluso contempla la orientación de la investigación para

resolver problemas en las comunidades, bien sea en el área alimentaria o de salud, aspecto que también es bastante relevante.

Por otro lado, al analizar el modelo de contrato de acceso a los RG propuesto en Costa Rica, observamos que exige los aspectos detallados en la tabla 5.

TABLA 5. Modelo de contrato del Manual de Procedimientos de la CONAGEBIO (abril de 2016)

Objeto	Cláusula
Descripción del lugar de acceso del proveedor de los recursos	Primera
Proyecto	Segunda
Fines del proyecto	Tercera
Autorización de ingreso	Cuarta
Plazo que durará el proceso	Quinta
Material a extraer	Sexta
Métodos a utilizar	Séptima
Precio de la muestra extraída (colones o dólares) (hasta un 10 % del presupuesto de investigación básica o bioprospección)	Octava
Destino potencial. El destino potencial y sus destinos subsecuentes	Novena
Intercambio de conocimientos	décima
Estudio del impacto cultural	decimoprimer
Distribución equitativa de beneficios (económicos, sociales, ambientales y científicos o espirituales; incluyendo posibles ganancias comerciales a corto, mediano y largo plazo de algún producto o subproducto derivado del material adquirido, para lo cual debe establecerse un plazo)	decimosegunda
Transferencia de tecnología o información	decimotercera
Obligación de pagar hasta un 10 % del presupuesto de investigación al proveedor o a la comunidad indígena.	decimocuarta

Objeto	Cláusula
Obligación de pagar hasta un 50 % de posibles regalías por las actividades de aprovechamiento económico (cláusula posible solamente para aprovechamiento económico ocasional o constante)	decimoquinta
Respeto al conocimiento tradicional	decimosexta
Constancia de origen	decimoséptima
Consentimiento previamente informado	decimooctava

Fuente: Manual de Procedimientos de la CONAGEBIO (abril de 2016) [en línea], <https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/manualProcedimientos/Manual_de_Procedimientos_CONAGEBIO_version1.0.pdf>.

Llama la atención que en el modelo de contrato se estipula que el 10 % del presupuesto del proyecto a ejecutar sea invertido en el pago de las muestras a recolectar, contemplando hasta un 50 % de regalías, monto que puede considerarse bastante alto, tal y como ocurre en Ecuador.

Con relación al tipo de beneficios, se describen de manera general como económicos, sociales, ambientales y científicos o espirituales; incluyendo posibles ganancias comerciales a corto, mediano y largo plazos.

La directora de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) de Costa Rica, Ángela González Grau,³² considera que para definir los beneficios que deben establecerse en los contratos de acceso, con fines de bioprospección, además de tomar en cuenta el tema de los costos relacionados con la investigación, el diseño y elaboración de los productos, es muy importante considerar el tema del valor agregado que le aporta el recurso genético al producto final.

Opina la Dra. González que para la definición de los porcentajes de beneficios debe tomarse en consideración la novedad de los ingredientes naturales, las características de la zona y de las comunidades locales que contribuyen con el mantenimiento y conservación de las especies. Estos factores sin duda alguna constituyen un aporte tanto a la calidad

³² Entrevista telefónica, 15 de mayo de 2019.

como al prestigio del producto. Por ello propone que, para realizar los cálculos del porcentaje a exigir a los usuarios de los recursos genéticos, se debe considerar el valor agregado que proporciona este ingrediente natural, aspecto que compartimos ampliamente.

En el caso de Chanel (del que no se pudo obtener información detallada sobre los beneficios establecidos en el contrato, porque la información es confidencial), la cooperativa Cerro Azul está conforme con los beneficios obtenidos hasta el momento. Cabe destacar que, más allá de lo que estén obteniendo, las comunidades consideran que los beneficios cumplen con sus expectativas, y esto es muy importante.

Por otra parte, el Estado ha trabajado a través de la CONAGEBIO en incentivos para el cumplimiento del ABS en Costa Rica, para ello han diseñado un distintivo ABS sobre acceso y distribución de beneficios derivados de la biodiversidad de ese país, con el apoyo del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). Este novedoso distintivo ABS ha sido otorgado a la empresa Chanel, que cumplió con todos los requisitos de acceso a los RG establecidos en las normas. Este distintivo tiene por objeto demostrar que las empresas que lo obtengan cumplen con la normativa y las buenas prácticas de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos y la distribución justa y equitativa de beneficios derivados de su utilización, tal y como lo establece el CDB y el protocolo de Nagoya.³³

Según la directora ejecutiva de la CONAGEBIO, este distintivo ABS es el primero en su estilo, es gratuito, de carácter voluntario y el único requisito es contar con el contrato de acceso a los recursos genéticos, con fines de bioprospección, que incorpore obviamente todas las exigencias sobre el acceso a los RG. Este distintivo es muy importante ya que es una especie de sello ecológico. La experiencia de este caso ha servido para fortalecer el marco regulatorio de acceso y los procesos a seguir.

³³ CONAGEBIO (2018): «Costa Rica contará con distintivo ABS sobre acceso y distribución de beneficios derivados de la biodiversidad» *Conagebio* [en línea], <<https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/distintivoABS.html>>.

Cabe destacar que este distintivo puede considerarse como un incentivo medioambiental que promueve las prácticas ambientalmente compatibles. El Estado se beneficia porque promueve el uso sostenible de sus recursos y la repartición de los beneficios, y los usuarios —en este caso, las empresas o las instituciones de investigación— cuentan con un aval que sirve para darle un valor agregado a su producto, incluso a nivel internacional.

Esto muestra que pueden lograrse acuerdos entre los proveedores y los usuarios en el tema del acceso y el tema de la repartición de beneficios, en los que el papel de las instituciones gubernamentales es relevante para las negociaciones, por ello la importancia de fortalecer sus capacidades.

Como punto adicional, cabe destacar la importancia que tiene la investigación y bioprospección en estos procesos de acceso a los RG. En el caso de Costa Rica, con respecto al café, se llevan a cabo actividades de investigación y desarrollo principalmente orientadas a las mejoras de este cultivo, así como al mejoramiento genético, lo que sin duda alguna es muy importante, sin embargo, debe promoverse el desarrollo de investigaciones orientadas a la identificación de las propiedades del café como tal, es decir, orientadas a realizar bioprospección.

Con respecto a las investigaciones en el área de café, encontramos que los países que han realizado el mayor número de solicitudes de patentes ante el PCT de la OMPI han sido los siguientes: Estados Unidos (30), Canadá (25), Japón (20), Israel (15) y España (10). Estas patentes han sido solicitadas principalmente por empresas tales como Nestec, Anadys Pharmaceutical, Procter and Gamble, Hoffman La Roche y Kraft foods.

Estos resultados muestran además que tanto Costa Rica como otros países productores de café, a pesar de que cuentan con estas especies en sus territorios, desarrollan poca actividad de investigación y desarrollo sobre este cultivo. En este punto es importante señalar que los países megadiversos como Costa Rica deben fortalecer sus capacidades de investigación para aprovechar mejor los recursos genéticos.

Colombia

Caso Bioprocol. Repartición de beneficios al Estado y comunidades

Bioprocol, Bioprocesos de Colombia, es una empresa dirigida al desarrollo de cosméticos utilizando principios activos naturales que surge como una iniciativa de un profesional de origen colombiano-alemán (German Shaefer) a partir del desarrollo de su trabajo de grado para optar al título de ingeniero de procesos.

Esta empresa ha establecido vinculaciones con la Universidad de Purdue (Indiana) con el objeto de incorporar nuevas técnicas y perfeccionar otras para el diseño y elaboración de cosméticos novedosos a partir del uso de productos naturales extraídos de plantas originarias y endémicas de Colombia. Así mismo, se ha vinculado a la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la universidad y a las empresas originadas en la universidad —Purdue Ventures³⁴ y Purdue Foundry,³⁵ creadas para ayudar a las personas de Purdue a trasladar ideas al mercado y financiarlas a través de varios fondos—, con miras a obtener asesoramiento de expertos empresariales líderes para comercializar sus productos de la manera más eficiente posible en los Estados Unidos y en todo el mundo. Esto se ha traducido en mejoras tecnológicas para la empresa, así como en la generación de invenciones que incluso han sido objeto de patentes.

Bioprocol realiza actividades de investigación sobre la biodiversidad de Colombia, que ha sido ampliamente reportada en la literatura. El presidente de la empresa, Shaefer, considera que es muy complejo trabajar con plantas que están en territorios indígenas, debido a que para poder

³⁴ Purdue Foundry es un centro de emprendimiento y comercialización del Centro Burton D. Morgan para el emprendimiento de Discovery Park, cuyos profesionales ayudan a los innovadores de Purdue a crear nuevas empresas. Está gestionado por la Fundación de Investigación Purdue.

³⁵ La fundación Purdue tiene por objeto ayudar a estudiantes, profesores y exalumnos locales de Purdue a trasladar ideas al mercado más rápidamente. Es un lugar para transformar innovadores en emprendedores, que brinda asesoramiento sobre formación de empresas.

acceder a estas plantas, se requieren permisos de consentimiento fundamentado previo por parte de los indígenas, y esto resulta muy complejo.

Para el desarrollo de sus cosméticos utiliza productos naturales extraídos de plantas de la familia de las solanáceas, particularmente del género *Solanum*, que contienen un componente natural rico en saponinas, cuyas propiedades son revitalizantes y de regeneración para la piel.

De acuerdo con información suministrada en la entrevista realizada al Dr. Shaefer de Bioprocol, la filosofía de la empresa está orientada al cumplimiento de las normas exigidas por el Estado y a promover el uso sostenible de la biodiversidad.

Con relación a los mecanismos de acceso a los recursos genéticos, la empresa ha cumplido con todos los permisos requeridos del caso ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (MADS), tales como: autorización para la recolección de material vegetal, solicitud de permiso de acceso a la biodiversidad con fines de investigación científica (sin propósito comercial), y solicitud de permiso de colecta de recursos genéticos a los propietarios de los predios donde se encuentra el material vegetal.

En el año 2014, la empresa estableció un contrato de Acceso a Recursos Genéticos y Productos Derivados con Fines Comerciales con el MADS (contrato No. 0110), para desarrollar el proyecto titulado «Bio-prospección en el Suroeste de Antioquia para identificar y caracterizar sustancias bioactivas orientadas a la salud y el bienestar humano». En el marco de este contrato, la empresa se planteó producir extractos vegetales estandarizados, además de ingredientes naturales con un nivel elevado de pureza, con potencial para ser empleados en el diseño de productos novedosos en el área de cosméticos, farmacéutica, agrícola y nutracéuticos. Cabe destacar que, al igual que la empresa Chanel en Costa Rica, Bioprocol fue la primera empresa de origen colombiano en obtener un contrato con fines comerciales aprobado por el MADS en Colombia.

El empresario Shafer considera que los trámites de acceso a los recursos genéticos ante el MADS han sido un poco complejos, sobre todo porque ellos fueron los primeros en solicitar un contrato de este tipo en Colombia.

Igualmente, la empresa cumplió con el requisito de determinar la presencia o no de comunidades indígenas en las zonas donde se realizaría la recolección de las muestras. Al respecto, el Ministerio del Interior emitió un certificado³⁶ que señala que en esas zonas no se encontraba ningún tipo de comunidad local,³⁷ tales como comunidades indígenas, Rom y minorías, por lo que en este caso la empresa no requería un permiso adicional de consentimiento fundamentado previo.

Es importante agregar que la Cámara de la Industria de Cosmética y Aseo de Colombia, en el año 2014, implementó el proyecto «Impulso a esquemas de acceso a recurso genético como oportunidad de desarrollo», para acompañar a las empresas colombianas del sector cosmético y de aseo en los procesos de obtención de permisos de acceso a los RG con fines comerciales. Esta iniciativa del sector privado ha sido muy importante debido a que ha logrado promover la investigación en el área de bioprospección, ha alentado el uso de la biodiversidad para el desarrollo de productos y garantizar el cumplimiento de la norma. Según el informe del proyecto, la empresa Bioprocol se encuentra en el listado de las empresas que recibió apoyo durante todo el proceso de obtención del permiso de acceso a los RG, para lograr los mismos.³⁸

La empresa Bioprocol ha generado invenciones derivadas de las actividades de investigación y desarrollo a partir de diferentes plantas de Colombia, que han sido objeto de solicitudes de patentes, las cuales se encuentran en proceso de aprobación, tal y como se detalla en la tabla 6.

³⁶ Ministerio del Interior, Certificado número 293 de fecha 19 de febrero de 2014 (República de Colombia) [en línea], <<https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/ConsultaPrevia/CERTIFICACIONES2014/293.pdf>>.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ COMITÉ ANDI, *Comité Andi 2020 para el desarrollo* [en línea], <http://proyectos.andi.com.co/en/2020/Pages/Activities.aspx?oi=MjA2&ai=Mzc3#&url=NACIONALES/DESARROLLO_SOSTENIBLE/Ordenamiento_y_Biodiversidad_para_el_Desarrollo_Sostenible/Biodiversidad_y_Desarrollo>

TABLA 6. Solicitudes de patentes de Bioprocol

20160150789	Process to Obtain an Extract from <i>Solanum</i> Genus Plants	US	02.06.2016	A01N 45/00
3226878	Verfahren Und Aus Der <i>Solanum</i> -Pflanzengattung Erhaltene Zusammensetzungen	EP	11.10.2017	A61K 36/00
20190192418	Processes and Compositions Obtained from The <i>Solanum</i> Genus of Plants	US	27.06.2019	A61K 8/9789
7640220	Proceso para obtener un extracto a partir de plantas del genero <i>Solanum</i>	CO	20.06.2016	B01D 11/00
20170348222	Processes and Compositions Obtained from The <i>Solanum</i> Genus of Plants	US	07.12.2017	A61K 36/00
WO/2016/089876	Processes and Compositions Obtained from The <i>Solanum</i> Genus of Plants	WO	09.06.2016	A61K 36/00

Fuente: base de datos Patentscope (WIPO).

Las patentes solicitadas se basan en un proceso para la preparación de una mezcla de saponinas en una fase sólida, extraídas de plantas del género *Solanum*. Las patentes incluyen el procedimiento para la extracción de las saponinas, así como el proceso de la inclusión de estos compuestos en la preparación de cosméticos.

Cabe destacar que estas patentes están orientadas a proteger los procesos o métodos de tratamiento de las plantas y de extracción de compuestos, mas no al patentamiento de la planta como tal o de sus componentes, razón por la cual este tipo de patentes no podría calificarse como «biopiratería» o apropiación indebida.

Con respecto al tema de la repartición de los beneficios generados por las investigaciones de Bioprocol, basadas en el uso de las plantas del género solanáceas de Colombia, estos se comparten con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MSDA) de este país, y también con las comunidades que cultivan las plantas que son utilizadas para la elaboración de sus productos.

De acuerdo con el contrato establecido entre Bioprocol y el MSDA (expediente RGE 0148), los beneficios planteados para el desarrollo del proyecto han sido los indicados en la tabla 7.

TABLA 7. Beneficios no monetarios para las comunidades

Descuento del 3 % del monto total de los bioinsumos agrícolas a la comunidad ubicada en las zonas de recolección de las plantas.
Descuentos del 6 % sobre el precio de venta final de bioinsumos para los proveedores de materia prima a la empresa
Realización de cursos sobre manejo de especies no convencionales
Integración de una persona de la localidad en el equipo de trabajo de la empresa Bioprocol.

TABLA 8. Beneficios monetarios

200,000 pesos colombianos de pago al ministerio durante los años de ganancia cero o sin utilidad neta (valor que se ajusta al PIC)
15 % de la utilidad neta del producto obtenido o desarrollado a partir de la fecha de acceso al recurso genético, durante los primeros 4 años.
3,5 % de la utilidad neta del producto obtenido o desarrollado con el recurso genético accedido, a partir del quinto año.
Investigación dirigida a necesidades prioritarias tales como la seguridad alimentaria y la salud humana considerando los usos nacionales de los recursos genéticos.
Acceso a la información científica relacionada con la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, por parte de instituciones del Estado.
Admisión a las instalaciones de colecciones ex situ y a bases de datos por parte del Estado.

Fuente: resumen del expediente RGE 0148*

* ESPAÑOL, Wendy, (2017): «Bioprospección y Conocimiento Tradicional en Colombia», Universidad Nacional de Colombia y Instituto de Estudios Ambientales *idea*, [en línea], <<http://bdigital.unal.edu.co/64359/1/2018-06-11%20Tesis%20Final%20Bioprospecci%C3%B3n%20y%20CT.pdf>>.

Como puede apreciarse, el porcentaje de utilidad neta en los primeros 4 años es del 15 %, disminuyendo posteriormente al 3,5 %. Con respecto a este punto, es importante que los Estados realicen estudios

económicos para determinar cuál sería el porcentaje más justo y acorde en cada caso. Consideramos que el porcentaje de regalías debería ser menor al iniciar las negociaciones, debido a que la fase inicial de elaboración del producto es bastante compleja, ya que requiere un mayor esfuerzo e inversión en el proceso de innovación, diseño y puesta en el mercado del producto. En la etapa de comercialización del producto deberían revisarse los porcentajes, los cuales dependerán de la inversión y el volumen de ventas.

De acuerdo con una conversación sostenida con German Shaffer, la empresa ha otorgado otros beneficios a las comunidades que cultivan las plantas que se utilizan en el desarrollo de los productos, los cuales se basan principalmente en el fortalecimiento de sus capacidades a través de la capacitación para mejorar los procesos de cultivo de las plantas y uso de horticultura de tipo orgánica. Vale destacar que este tipo de beneficios son probablemente más útiles que los monetarios debido a que el aprendizaje es algo más a largo plazo, y puede transmitirse a terceros. Esto, además, permite mejorar sus capacidades para la siembra adquiriendo conocimientos más novedosos.

Con respecto al tema de los beneficios monetarios, Shafer opina que, en este tipo de negociaciones que incluyen instituciones del Estado, proveedores y usuarios, es importante que se realicen estudios detallados sobre los costos directos e indirectos de la producción, es decir, los gastos de investigación de cada producto, la inversión en investigación, los gastos de materiales y equipos y gastos operativos. De esta manera, los porcentajes de ganancias o beneficios a compartir serán acordes con la inversión realizada. Propone que se analice cuál es el aporte del principio activo de la planta en el producto como un todo, para la estimación de estos porcentajes de repartición de beneficios.

VI. REFLEXIONES FINALES

Desde la adopción del PN, los países han diseñado una serie de políticas públicas, programas y proyectos para cumplir con esta norma vinculante.

Una de las propuestas del protocolo para lograr su objetivo ha sido la creación del «Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los beneficios e intercambio de información» (artículo 14), que tal y como lo indica su nombre, es un mecanismo para que los países compartan información sobre los mecanismos de acceso a los RG empleados, así como el tipo de beneficios a ser repartidos. Se propone además la creación del certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente (artículo 17), que tiene por objeto servir de prueba de que se ha accedido al recurso genético, conforme al consentimiento fundamentado previo y a las condiciones mutuamente acordadas.

Al revisar los certificados de cumplimiento de ABS en la web de la Secretaría del CDB, encontramos que son muy pocos los que incluyen CT. Como puede apreciarse en el gráfico 1, de los países megadiversos de América Latina, solo México ha establecido dos permisos de acceso a los RG que incluyen CT, mientras que los demás países han establecido contratos relacionados solamente con los RG, en su mayoría con fines de investigación.

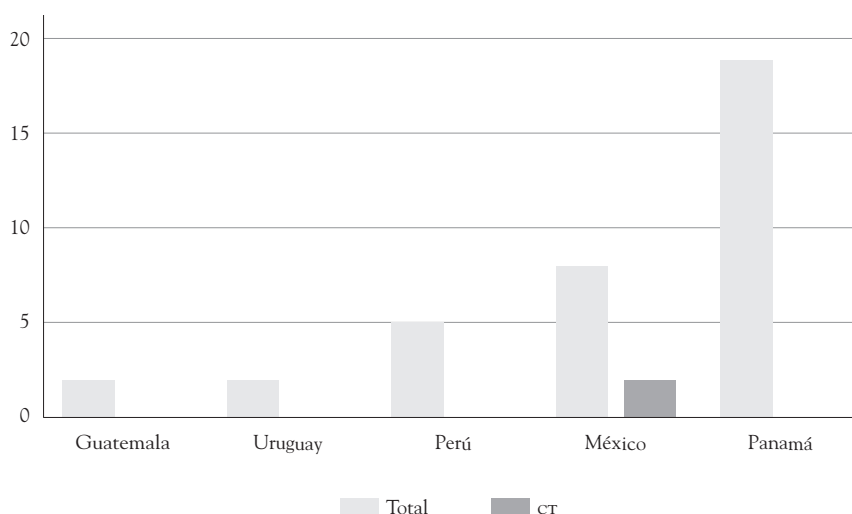
De acuerdo con nuestra opinión, el motivo de las escasas solicitudes que incluyen CT puede ser la complejidad de los procesos para lograr los permisos de acceso, ya que, en muchas normas, los procedimientos son poco claros o engorrosos, sobre todo con respecto al consentimiento fundamentado previo, que es una tarea pendiente de muchos países (a pesar de que se ha avanzado mucho en la definición de desarrollos bioculturales y comunitarios, incluso con el apoyo financiero del GEF). No obstante, si no se redefinen estos procesos, probablemente disminuya el número de las solicitudes de ARG que incluyan CT.

Por ejemplo, en Brasil, después de la adopción de la nueva Ley 1323, del año 2015, que contempla procesos más flexibles, se han concedido 11,819 permisos hasta mayo de 2019, mientras que hasta el año 2014 se habían aprobado solamente 223. Cabe destacar que no se puede determinar cuántos de estos contratos incluyen CT. No obstante, existen críticas a esta ley, ya que consideran que se han

violentado los derechos de los pueblos indígenas que no fueron consultados para ello.³⁹

Como se aprecia en el gráfico de algunos países de América Latina, el mayor número de certificados de reconocimiento internacional ha sido solicitado por Panamá, seguido de México. Cabe destacar que el mayor número de solicitudes del mundo corresponde a India, que cuenta con 220 certificados.

GRÁFICO 1. Solicitudes de ARG que involucran CT



Fuente: base de datos de certificados de reconocimiento internacional del Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios [en línea], <<https://absch.cbd.int/>>

Uno de los inconvenientes de este mecanismo es que en las fichas de recolección de información no se muestran los beneficios acordados entre las partes y en muchos casos, al establecerse las condiciones

³⁹ DOURADO, Sheila B. (2017): «A Lei n. 13.123/2015 e suas incompatibilidades com as normas internacionais» en MOREIRA, Eliane, PORRO, N., SILVA, L. (Org.) *A “nova” Lei n. 13.123/2015 no velho marco legal da biodiversidade: entre retrocessos e violações de direitos socioambientais*, primera edición, São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, V, p. 74-93.

mutuamente acordadas estos beneficios son confidenciales, como es el caso de Coocerro azul, que al ser entrevistados no suministraron información sobre este tema.

Para concluir el tema de los beneficios que deben obtener los pueblos indígenas sobre el uso de sus CT para el desarrollo de productos, podemos decir que son pocos los casos reportados en la literatura (bases de datos EBSCO, Elsevier, publicaciones en línea) que muestren claramente cuáles son los beneficios que han recibido las comunidades indígenas en estos procesos. No obstante, el PN entró en vigor en el año 2014 y aún los países se encuentran en el proceso de implementación del mismo, a pesar de que ya contaban con normas de acceso a los recursos genéticos y el CT asociado.

Se espera que la adopción de este protocolo —que adiciona la obligatoriedad del consentimiento fundamentado previo (que ya contemplan muchas legislaciones de acceso) y de las medidas mutuamente acordadas— pueda propiciar el acercamiento entre las universidades, los centros de investigación y las empresas con los pueblos y comunidades indígenas y locales, debido a que la combinación entre conocimiento científico y ancestral es muy enriquecedora.

Como se mencionó anteriormente, existen pocos casos de ABS de certificado de reconocimiento que incluyan conocimientos tradicionales, por lo que cada país debe revisar principalmente las legislaciones y los mecanismos de acceso a los RG y CT.

Los procesos de solicitud de ARG que incluyen CT de los indígenas al parecer son complejos, por lo que cada país debe seguir promoviendo el desarrollo de los protocolos culturales.

Con respecto a los beneficios que puedan obtenerse luego del cumplimiento del acceso y el desarrollo de las investigaciones, existen varias experiencias, desarrolladas en las normas. No obstante, tal y como señaló Ángela González Grau, directora de CONAGEBIO, es importante que se considere cuál es el aporte del recurso genético utilizado, no visto como un porcentaje del producto, sino como el valor que le agrega al producto, que muchas veces se ve beneficiado por el

prestigio de utilizar componentes de plantas exóticas de los países megadiversos del mundo.

Los beneficios más justos y equitativos dependen de muchos factores, no obstante, en el caso de los pueblos indígenas y comunidades locales, es importante que al menos cubran sus expectativas. Sin embargo, el tema del fortalecimiento de las capacidades es sin duda alguna el mejor beneficio, tanto para las comunidades como para los Estados.

El tema de la repartición de beneficios es bastante complejo, y depende no solo del tipo y alcance de las sanciones de las normas, sino también de las medidas que tomen los Estados durante todo el proceso de negociación, la firma de los contratos, y los mecanismos de acceso a los RG. Es importante que se desarrollen medidas para garantizar el cumplimiento de este requisito de la repartición de beneficios exigida en el PN.

Podemos decir que la repartición de beneficios es una actividad muy compleja, desde el punto de vista legal, porque según algunos autores no se puede obligar a los usuarios a compartir los beneficios. Por otra parte, el tema de los porcentajes debe ser bien estudiado.

Es necesario crear mecanismos claros para la repartición de beneficios, más allá de las normas y los contratos. El caso del distintivo ABS podría ser un incentivo medioambiental importante.

Promover la bioprospección a nivel local a través del incentivo de la investigación y desarrollo para garantizar que los Estados puedan obtener beneficios de los recursos genéticos.

Es importante fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas y comunidades locales para las negociaciones entre las partes sobre el acceso a los recursos genéticos y la repartición de los beneficios.

TEXTOS LEGALES

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ingenios) de fecha 1 de diciembre de 2016 (Ecuador).
Ley de Biodiversidad N.º 7788 del 30 de abril de 1998 (Costa Rica).

Ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas. Ley N.º 28216 de fecha 30 de abril de 2000 (Perú).

Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Ley N.º 27.811 de fecha 10 de agosto de 2002 (Perú).

Protocolo de Nagoya

JURISPRUDENCIA

Junta Técnica de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes, Asunto T 0416/01, Junta 3.3.02, de fecha 8 de marzo del año 2005, (método para controlar los hongos en las plantas, Thermo Trilogy Corporation *et al.*, solicitud de patente EP0436257) ECLI:EP:BA:2005:T041601.20050308 [en línea], <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t010416eu1.pdf>> (Unión Europea).

BIBLIOGRAFÍA

BHUTANI y KOHLI (2016): *Litigating India's Biological Diversity Act: A study of legal cases*, p. 7 [en línea], <<https://counterview1.files.wordpress.com/2016/12/bd-litigating-report-final-5-12-2016.pdf>>.

COMITÉ ANDI (2017): *Comité Andi 2020 para el desarrollo* [en línea], <http://proyectos.andi.com.co/en/2020/Pages/Activities.aspx?oi=MjA2&ai=Mzc3#&url=NACIONALES/DESARROLLO_SOSTENIBLE/Ordenamiento_y_Biodiversidad_para_el_Desarrollo_Sostenible/Biodiversidad_y_Desarrollo>.

CONAGEBIO (2014): «Resolución No. R-CM-FN-001-2014-OT» *Conagebio* [en línea], <https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/estadisticas/Investigacion_basica%20permisos_aprobados.pdf>.

—(2015): «Resolución No. R-CM-FM-002-2015-OT» *Conagebio* [en línea], <https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/estadisticas/Bioprospeccion_permisos_aprobados.pdf>.

—(2016): «Resolución No. R-043-2016-OT-CONAGEBIO» *Conagebio* [en línea] <https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/estadisticas/Aprovechamiento_Economico.pdf>.

—(2018): «Costa Rica contará con Distintivo ABS sobre acceso y distribución de beneficios derivados de la biodiversidad» *Conagebio* [en línea], <<https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/distintivoABS.html>>.

- COOCAFE (2018): «Cerro Azul y Flora Nueva, unidos para el desarrollo de nuestras familias campesinas», 29 de mayo de 2018, *Coocafe* [en línea], <<https://www.coocafe.com/cerro-azul-y-flora-nueva-unidos-para-el-desarrollo-de-nuestras-familias-campesinas/>>.
- DOURADO, Sheila B. (2017): «A Lei n. 13.123/2015 e suas incompatibilidades com as normas internacionais» en Moreira, Eliane, Porro, N., Silva, L. (Org.), *A “nova” Lei n. 13.123/2015 no velho marco legal da biodiversidade: entre retrocessos e violações de direitos socioambientais* primera edición, São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, V, pp. 74-93.
- ESPAÑOL, Wendy (2017): «Bioprospección y Conocimiento Tradicional en Colombia», *Universidad Nacional de Colombia y Instituto de Estudios Ambientales IDEA* [en línea], <<http://bdigital.unal.edu.co/64359/1/2018-06-11%20Tesis%20Final%20Bioprospecci%C3%B3n%20y%20CT.pdf>>.
- GÓMEZ, Diana y NEMOGÁ, Gabriel (2007): «Ilegalidad de la investigación genética en Colombia» *Pensamiento Jurídico*, 18, pp. 265-284.
- GREIBER, Thomas, et al. (2013): «Guía Explicativa del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios», *UICN, Serie de Política y Derecho Ambiental*, No. 83, pág. 91 [en línea], <<https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-083-Es.pdf>>.
- GRENIER, L. (1998): «Working With Indigenous Knowledge: A Guide For Researchers», IDRC, p. 19 [en línea], <<https://www.idrc.ca/en/book/working-indigenous-knowledge-guide-researchers>>.
- MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2014): *Certificado número 293 de fecha 19 de febrero de 2014* [en línea], <<https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/ConsultaPrevia/CERTIFICACIONES2014/293.pdf>>.
- NEMOGÁ, Gabriel (2016): «Marginación de los derechos indígenas en los temas de biodiversidad y conocimiento tradicional: El caso colombiano» en ROCA TAVELLA, Santiago (2016): *Biodiversidad y Propiedad Intelectual en disputa*, Perú: CEPI, Esan Ediciones, pág. 251.
- OFICINA EUROPEA DE PATENTES, «Syngenta Participations AG, solicitud de patente EP1515600A2 Flavonol expressing domesticated tomato and method of production (tomates cultivados con flavonoides y su proceso de producción)» *Espacenet* [en línea], <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/029736582/publication/EP1515600A2?called_by=epo.org&q=03760244.8> (Unión Europea).
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI): «Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales» *OMPI*, folleto número 2, N.º 920(S) [en línea], <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/920/wipo_pub_920.pdf>.

- RUDDLE, Kenneth (1993): «The Transmission Of Traditional Ecological Knowledge» en INGLIS, Julian (ed.) (1993): *Traditional Ecological Knowledge: Concepts And Cases*, International Program On Traditional Ecological Knowledge and International Development Research Centre (IDRC), pp. 17-31 [en línea], <<https://www.idrc.ca/sites/default/files/openebooks/683-6/index.html>>.
- RUIZ, Manuel (2018): «Reshaping the international access to genetic resources and benefit sharing process? Overcoming resistance to change and correction» en ADHIKARI y LAWSON (2018): *Biodiversity, Genetic Resources and Intellectual Property: Developments in Access and Benefit Sharing*, London: Taylor & Francis Group, p. 215.
- SINGH, Ranjay K. (2007): «Implications of Prior Informed Consent for the Conservators of Indigenous Biological Diversity of Northeast India», *Indian Journal of Traditional Knowledge*, vol. 7(4), October 2008, pp. 655-665, en p. 657 [en línea], <<https://pdfs.semanticscholar.org/d945/942123e172ab4f1aadf918a48280f452b7f3.pdf>>.
- TAULI-CORPUZ, Victoria (2001): «Biotechnology and Indigenous Peoples» en TOKAR, Brian, (2001): *Redesigning Life?: The Worldwide Challenge to Genetic Engineering*, McGill-Queens University Press, p. 255 [en línea], <<https://www.twn.my/title/tokar.htm>>.
- UPRETY, Yadav *et al.* (2012): «Contribution of traditional knowledge to ecological restoration: Practices and application», *Ecoscience*, vol. 19(3), pp. 225-237.

JURISPRUDENCIA
SELECCIONADA Y COMENTADA

Abriendo caminos a la jurisprudencia: decisiones en materia de propiedad intelectual

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 (2002-2004). Presidente de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPI) (2018-2020). Autor de las obras *Patrimonio cultural y legislación* (1996) y *Legislación de propiedad intelectual anotada, concordada y comentada* (2009). Miembro del consejo editorial del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual (ANUDOPI).

Resumen:

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

PALABRAS CLAVES: OBRA – MEDIDA CAUTELAR – GESTIÓN COLECTIVA – NOMBRE – COMPETENCIA DESLEAL – MARCA – PRUEBA – RESPONSABILIDAD CIVIL – CONFUSIÓN – DAÑOS – PERJUICIOS

Abstract

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

KEYWORDS: WORK – INJUNCTIONS – COLLECTIVE MANAGEMENT – NAME – UNFAIR COMPETITION – BRAND – EVIDENCE – CIVIL LIABILITY – CONFUSION – DAMAGES

Sumario: I. Introducción. II. Decisiones en materia de derecho de autor: A. Obra fotográfica. Originalidad. Comunicación pública no autorizada en el entorno digital. Independencia del medio de explotación para la configuración de la responsabilidad civil. B. Medida cautelar: 1. Dictado *inaudita altera parte*. 2. Imposición de astreinte. Renovación de plazo. Otorgamiento en ausencia de fianza sustitutoria. 3. Valor probatorio de actas de inspección de sociedad de gestión colectiva para su fundamentación. Improcedencia contra gerentes de sociedad comercial. 4. Fianza. Carácter. Forma de prestación. Plazo. Prueba de su cumplimiento. 5. Prueba de la apariencia de buen derecho y del peligro en la demora. 6. Plazo para demandar al fondo después de su dictamen. C. Gestión colectiva: 1. Calidad de una sociedad de gestión colectiva. Inversión de la carga de la prueba en cuanto a la representación de titulares. (In) admisibilidad de demanda. 2. Impugnación de tarifas de sociedad de gestión colectiva. Indiferencia respecto de demanda en cobro de regalías. 3. Condenación al pago de intereses sobre regalías adeudadas. Improcedencia de condenación a una indemnización suplementaria al monto debido. Punto de partida del cálculo. 4. Cobro de regalías adeudadas y reparación de daños y perjuicios. D. Falta de prueba de autorización para explotación de obra musical. Condenación al pago de daños y perjuicios. E. Asimilación al proceso penal ordinario. Inadmisibilidad de acusación por no formulación precisa de cargos. III. Decisiones en materia de propiedad industrial: A. Marca: 1. Dilución y riesgo de confusión entre marcas. Distinción. Establecimiento de la dilución. Reconocimiento de

Coca-Cola como marca renombrada. 2. Prueba a aportar para determinación de indemnización en caso de violación marcaria. Consecuencias de su ausencia. 3. Inadmisibilidad de la acción de amparo para anular registros marcarios ante la pendencia de procesos de anulación por ante la ONAPI. Reconocimiento de carácter de vía administrativa de la ONAPI. 4. Violación marcaria. Caracterización del daño y el perjuicio. Improcedencia de la liquidación por estado. 5. Violación marcaria. Indemnización por daños morales a una persona moral. Requisitos para el reconocimiento de daños patrimoniales. 6. Acusación penal inadmisibile en materia marcaria. Necesidad de poder otorgado por órgano estatutariamente establecido y de indicación de la persona física que represente a una persona moral accionante. 7. Falta de uso de una marca. Caducidad parcial. B. Nombre comercial: 1. Registro del nombre de una persona física como nombre comercial. Afectación del derecho a la personalidad de un tercero homónimo después de su muerte. Vigencia del registro. 2. Confusión entre nombres comerciales. Competencia desleal. Compromiso de la responsabilidad civil. C. Medida cautelar: 1. Cesación del acto infractor. Imposición de astreinte. Carácter. 2. Nulidad. D. Condenación indemnizatoria contra persona física, gerente de persona moral. Cuándo procede. E. Competencia desleal. Configuración. Prueba. Papel de la parte demandada. F. Competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer de recursos de apelación incoados contra resoluciones del director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Incompetencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 157 de la Ley núm. 20-00. G. La propiedad industrial no mantiene lo civil en estado si el derecho no es controvertido. No necesidad de agotamiento de la fase administrativa antes de la fase jurisdiccional.

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo recogemos, de manera extractada, y comentamos sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, cortes de apelación y salas civiles y penales de

juzgados de primera instancia en materia de derecho de autor y propiedad industrial.

Por generarse de manera eventual y reactiva, su acceso, en algunos casos, fue difícil y hasta fruto del azar. Una conversación en un despacho o una sala de audiencia, una reseña en la prensa o un comentario en un aula de clase fueron puntos de partida para su localización. Tal grado de dificultad en su compilación valida la utilidad de una publicación como la presente, pensada para contribuir con el avance del conocimiento que de la interpretación de aspectos normativos y procesales de las leyes 20-00 y 65-00 viene dándose en sede judicial.

Haciendo exclusión de las sentencias del Tribunal Constitucional, que constituyen precedentes vinculantes, y de las de la Suprema Corte de Justicia, que establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional, los fallos de los tribunales de primer y segundo grado —si bien no garantizan la coherencia, estabilidad e igualdad del sistema jurídico y no se les puede atribuir el carácter de regla jurídica a su *ratio decidendi*— constituyen una amplia y variada doctrina jurisdiccional atendible desde todo punto de vista, si consideramos que muchos casos de propiedad intelectual no llegan a las altas cortes o no son publicitados. De ahí el interés de su difusión en provecho de un público ávido de orientación, como es el de los seguidores de la actualidad de la propiedad intelectual.

II. DECISIONES EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

A. Obra fotográfica. Originalidad. Comunicación pública no autorizada en el entorno digital. Independencia del medio de explotación para la configuración de la responsabilidad civil

La obra fotográfica se halla expresamente citada entre las que gozan de protección por derecho de autor en la Ley 65-00, atendiendo para ello, como en el resto de las creaciones intelectuales amparadas por dicho texto, a la condición *sine qua non* de la originalidad y a la necesidad de una autorización previa y expresa para su explotación por

un tercero, independientemente del medio en que tal uso se realice y tomando en cuenta que cada forma de utilización amerita de un consentimiento individualizado. La ausencia de consentimiento compromete la responsabilidad civil del usuario ilícito y acarrea la consecuente condenación al pago de una indemnización suficiente y justificada en forma razonable por los daños y perjuicios morales y patrimoniales causados, sanción que impondrá el tribunal apoderado siguiendo tanto las normas del derecho común como de la legislación autoral a partir de elementos de juicio fijados de manera precisa.

En la sentencia *Siladi c. Allegro Resorts*, la Suprema Corte de Justicia —en vez de volver sobre los conceptos emitidos por la Corte de Apelación de la que provino la sentencia objeto de casación y que se atienen a lo dicho previamente— reconoce que, en el entorno digital, el derecho de un autor sobre su obra no sufre ninguna merma y que la exclusividad en la decisión de su uso por terceros sigue recayendo en su persona, debiendo entenderse que, aun cuando no exista ninguna mención al respecto o una medida tecnológica efectiva implementada, todos los derechos están reservados en su provecho.

Además, deja en claro que son las normas vigentes —en este caso, el derecho de puesta a disposición, reconocido en el art. 19, numeral 6, de la Ley 65-00— las que definen las condiciones de explotación de una obra y no el medio en que se lleve a cabo.

Los considerandos esenciales de esa decisión son los siguientes:

Considerando, que antes de proceder al examen de los argumentos propuestos por la recurrente, para una mejor comprensión del caso que nos ocupa, es oportuno describir los siguientes elementos fácticos y jurídicos que envuelven el caso, los cuales se derivan del fallo impugnado, a saber: a) que el señor Víctor Eduardo Saladi [sic] Meneses demandó en reparación de daños y perjuicios en los términos de la Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor y artículo 1382 del Código Civil, a la entidad Allegro Resorts Dominicana, S. A., sustentado en que esta última utilizó para promocionar sus instalaciones turísticas, vía internet, una imagen fotográfica tomada por él, pretensiones que fueron acogidas por el tribunal de primer grado apoderado,

mediante sentencia núm. 036-00-2982 del 19 de diciembre de 2000; b) no conforme con la precitada decisión la demandada en perjuicio de quien fue dictada recurrió en apelación, alegando que la imagen fotográfica cuya propiedad reclama el ahora recurrido, fue tomada de un sitio público de internet cuyo uso no cuenta en el país con una regulación específica cuando el acceso a la misma se realiza en torno a la red del internet, sin que el sitio web contuviera términos y condiciones ni ninguna condición ni información acerca de los derechos de autor, sin que además, probara ser el autor de la referida imagen fotográfica, la corte *a qua* rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida, mediante sentencia núm. 504 del 29 de octubre de 2003, fallo que es ahora impugnado en casación;

Considerando, que en fundamento de su decisión, expresó la corte *a qua*: «[...] que son hechos no controvertidos, que el señor Siladí [sic] Meneses realizó una serie de trabajos de fotografía para la ilustración de una promoción del Punta Cana Beach Resort, en la cual de manera especial figura una fotografía en la cual aparece acostada una pareja en una hamaca en la playa; que esa fotografía ha sido utilizada en un sitio de internet propiedad de Allegro Beach Resort; que figuran depositados en el expediente unos brochures contentivos de promoción de Allegro Beach Resort en los cuales se incluye la fotografía tomada por el señor Víctor Saladí, así como las fotografías de la foto utilizada en las promociones de Allegro Beach Resort en internet; [...] Que en la especie, el derecho de autor del señor Saladí [sic] Meneses no ha sido controvertido por la parte recurrente, por demás, es un derecho que no requiere para su existencia, de registro alguno, basta que la obra sea creada; en este caso, 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 usado 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 la autorización del autor. Que el derecho de autor es un derecho inmanente que nace con la creación de la obra y es in-

dependiente de la propiedad del soporte material que la contiene, por lo que el hecho de que Allegro Beach 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; por otra parte 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. Se tendrá como autor, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales o cualesquier marcas o signos convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo nombre, aparezcan en dicha obra o en sus reproducciones o se enuncien en la comunicación o cualquiera otra forma de defunción [sic, difusión] pública de la misma; que en la fotografía realizada por el otrora demandante aparece su nombre en la coletilla del brochurs [sic] expresando: «fotografía y diseño gráfico Víctor Siladí [sic]; [...] Que la fotografía de que se trata, a nuestro juicio sí tiene características de originalidad, basta con observarla, puesto que no es común y 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»;

Considerando, que, en cuanto a que la corte *a qua* no justificó la veracidad del derecho de propiedad sobre la imagen fotográfica a favor del hoy recurrido, es importante destacar, que conforme lo establece el artículo 544 del Código Civil, en su generalidad, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto, con tal de que no se haga de ella un uso prohibido por las leyes y reglamentos; que dicho derecho está protegido por la Constitución de la República en su artículo 51, el cual dispone que: «El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes»; que la propiedad es un derecho oponible a los demás (*erga omnes*), quienes están obligados a respetar el dominio del propietario que es perpetuo y absoluto, aunque la ley impone limitaciones en orden al respeto de los intereses de terceros o

del bien común; y exclusivo porque solo el propietario tiene la facultad de usar, gozar y disponer de él con exclusión de los demás [sic];

Considerando, que conforme los lineamientos de la Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor, su institución protege el derecho de autor que 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 que sea el modo o forma de expresión, divulgación, reproducción o comunicación, o el género, mérito o destino, incluyendo pero no limitadas, las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía; que en el sentido anterior el artículo 54 de la referida Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor, establece: «El autor de una obra fotográfica u obtenida por cualquier procedimiento análogo, goza del derecho patrimonial exclusivo reconocido a las demás obras del ingenio conforme a esta ley, siempre que tenga características de originalidad y sin perjuicio de los derechos de autor, cuando se trate de fotografías de otras obras de las artes figurativas»;

Considerando, que, como se desprende de las motivaciones precedentemente transcritas, la corte *a qua*, estableció que el hoy recurrido, señor Víctor Eduardo Siladi Meneses, es el autor de la imagen fotográfica en discusión y que fue utilizada de forma deliberada por la hoy recurrente sin autorización de su autor para la promoción de su complejo turístico en internet, cuando la relación contractual que los unía se limitaba exclusivamente a que la imagen se usaría en brochures promocionales; que aun cuando la corte *a qua* para emitir su decisión se sustentó en una concepción errada en cuanto a la relación que vinculaba a las partes respecto de la imagen objeto de estudio, advierte esta Corte de Casación al tenor de los elementos de juicio que tuvo a su disposición la jurisdicción de alzada en el proceso de que se trata, que los brochures promocionales a que se refiere la corte no fueron contratados con la hoy recurrente, Allegro Resorts Dominicana, sino para la promoción del complejo turístico Punta Cana Beach Resort, del Grupo Punta Cana, sin embargo, el referido brochure refiere inequívocamente en la parte superior derecha de su presentación «fotografía y diseño gráfico: Víctor Siladi Eduardo», apreciándose en el lateral superior izquierdo del instrumento publicitario, la imagen que originó la litis, lo que la jurisdicción de alza-

da hizo constar, con lo que estableció claramente el derecho de propiedad del hoy recurrido sobre la obra, contrario a los argumentos de la recurrente en el sentido de que no se estableció de forma contundente dicho derecho; que el artículo 4 de la Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor, dispone: «Se tendrá como autor de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales o cualesquier otras marcas o signos convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo nombre, aparezcan en dicha obra o en sus reproducciones, o se enuncien en la comunicación o cualquiera otra forma de difusión pública de la misma»;

Considerando, que, además, conforme evaluó la jurisdicción de fondo, la composición fotográfica que contiene el brochure citado, caracteriza un trabajo estudiado y pensado por un profesional, toda vez que posee rasgos característicos de una labor creativa apreciable, por lo que no se trata de una simple fotografía que se tomaría de un paisaje, cuyo autor está expresamente identificado en el referido documento; que en la materia que nos ocupa el derecho del autor es un derecho inmanente que nace con la creación de la obra y las formalidades de registro que la ley consagra a fin de dar publicidad y mayor seguridad jurídica a sus titulares, no perjudica el goce o el ejercicio de los derechos ante la omisión de su registro, en consecuencia el autor no está obligado a demostrar su propiedad en base a un registro de autoría, todo lo contrario, es la parte que niega dicho derecho de propiedad a quien se le impone el fardo inverso de la prueba, lo que no ha operado en la especie, en tal razón es indiscutible la propiedad de la obra a favor de su autor el hoy recurrido;

Considerando, que en otro orden, contrario a lo sostenido por la recurrente de que obtuvo la imagen objeto de la litis de un sitio público de internet cuyo uso no cuenta en el país con una regulación específica y que no contenía información sobre derecho de autor, es preciso destacar que la situación legal de una obra no se define por el medio de difusión, sino por la legislación vigente y la voluntad expresa de su autor o creador, en ese sentido si no existe autorización expresa del autor debe entenderse que todos los derechos están reservados, por lo que el hecho de que la hoy recurrente haya o no obtenido la imagen de una página web que no contenía credenciales ni información del autor, no la exime de su responsabilidad de asegurar que la imagen que utilizó en su publicación promocional vía internet estuviera autorizada expresamente

por el autor, que si bien se han creado sistemas digitales para permitir la divulgación de las imágenes en la internet, estos sistemas como el Copyleft, que es un tipo de derecho de autor que permite la alteración de una obra y la libre distribución de sus copias, así como las licencias y herramientas de derechos de autor Creative Commons, que crean una vía simple y estandarizada de otorgar permisos de derechos de autor, sin embargo, estos sistemas mantienen y garantizan los mismos derechos autorales dentro de los límites permitidos por el autor, por lo que la recurrente no puede escudarse con este argumento, que además, no ha especificado de qué página web obtuvo la referida imagen que determinen o persuadan que en efecto estaba libre de la protección del derecho de autor, en tal razón procede rechazar los medios examinados;

Considerando, que en el desarrollo del segundo aspecto de su tercer medio y cuarto medio de casación, la recurrente alega, que la corte lacera los principios básicos que rigen en nuestra legislación la responsabilidad civil, así como la obligación de motivación de sus decisiones, incurriendo en una flagrante violación a los artículos 1382 del Código Civil y 141 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no precisó ni aportó las evidencias de los supuestos perjuicios experimentados por la recurrida, puesto que no existían elementos de hecho para justificar la reparación acordada;

Considerando, que la corte *a qua* expresó en sustento de su decisión respecto de los medios examinados: «Que también ha quedado palmariamente establecido el lazo de causalidad entre la falta cometida por la recurrente y el daño sufrido por la recurrida, obviamente que el último es una consecuencia lógica de la primera, si la recurrente, no hace uso ilícito de la obra de la recurrida, no se produce el daño, ha habido un daño por comisión, y también por omisión, el primero, por la violación a la ley y el segundo por la negativa a pagar los emolumentos correspondientes al autor de la indicada obra; la parte recurrida no hubiera recibido ningún daño, si no se produce la acción de la recurrente; que conforme a nuestro régimen legal, en la especie, se conjugan los tres elementos que tipifican la responsabilidad civil, y aunque la misma ley de derecho de autor remite al derecho común los procedimientos a seguir para las reclamaciones civiles, esto no conlleva alejamiento, en cuanto a las características especiales del derecho de autor, de los principios que norman este derecho, por lo que, ciñéndonos a la ley, la doctrina, los tratados inter-

nacionales y la jurisprudencia, fuentes de este derecho, hemos considerado, que existe la falta, desde que se cometen las distintas violaciones a la ley, la cual, 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; moral, porque en el derecho de autor se aúnan estos dos derechos, y por ello, no podemos dejarlos de lado. En cuanto a la evaluación de los daños, los morales son de la soberana apreciación de los jueces; en lo referente a los daños materiales, hemos hablado, y es una corriente jurisprudencial del derecho de autor continental, que los valores dejados de percibir por el autor, tienen parcialmente, un carácter alimentario, por lo que los daños son obvios, y puedan ser justipreciados, tomando como base o premisa la misma ley que fija una suma mínima para acordar los daños y perjuicios, sin que ello signifique una camisa de fuerza para los jueces, quienes ponderarán la pertinencia de acordar una indemnización superior al mínimo establecido, acordada por el juez *a quo*, como justa y adecuada»;

Considerando, que, sobre la aludida infracción del artículo 1382 del Código Civil, la corte *a qua* estableció regular y soberanamente la ocurrencia de la falta a cargo de la hoy recurrente, consistente en la comprobada explotación de la obra artística de referencia, sin la debida autorización de su autor, señor Víctor Eduardo Siladi Meneses, como causa eficiente del invocado daño moral sufrido por este, lo que indujo a dicho tribunal de alzada a fijar un monto indemnizatorio en su provecho de RD\$300,000.00, dicha jurisdicción, según se aprecia en la motivación dada al respecto en su fallo, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, estableció de manera precisa y rigurosa los elementos de juicio que tuvo a su disposición para fijar la cuantía de la reparación otorgada en beneficio de la actual parte recurrida, al expresar que «si la recurrente, no hace uso ilícito de la obra de la recurrida, no se produce el daño, ha habido un daño por comisión, y también por omisión, el primero, por la violación a la ley y el segundo por la negativa a pagar los emolumentos correspondientes al autor de la indicada obra»[sic]; que, en ese orden de referencias, la reparación pecuniaria acordada en la especie, por su cuantía, es suficiente y razonablemente justificada, sobre todo si se advierte que los daños y perjuicios retenidos por dicha corte fueron específicamente determinados y probados, lo cual le permitió a la misma

realizar una evaluación del perjuicio sufrido por el actual recurrido, por lo que, en ese escenario, esta Corte de Casación ha podido verificar en tal aspecto, que la ley y el derecho han sido bien aplicados; que, por lo tanto, procede desestimar el aspecto de los medios objeto de estudio;¹

B. Medida cautelar.

1. Dictado *inaudita altera parte*

Si bien es cierto que en todo procedimiento judicial se estila la consagración del principio de contradicción como uno de sus elementos esenciales, el dictamen de las medidas cautelares *inaudita altera parte* se consigna como esencial, aun cuando el ADPIC señale que las medidas provisionales podrán ser adoptadas sin haber oído a la otra parte «cuando ello sea conveniente» (art. 50, numeral 2) y el DR-CAFTA diga expresamente que las medidas cautelares —término con el que sustituye el de «medidas provisionales» del ADPIC— serán dictadas en todo caso *inaudita altera parte* y no de forma discrecional como en el ADPIC (art. 15.11.17).

La no audición por el juzgador de ambas partes antes de dictar una resolución no se ha considerado como lesiva al derecho a la tutela judicial efectiva y al principio de igualdad o una infracción al debido proceso o al derecho a la defensa de la parte que será afectada por la medida cautelar, pues aun cuando no se prevé «el procedimiento a seguir al momento de la solicitud de una medida cautelar por violación a la Ley 65-00», por medio de la Ley 424-06,

3. [...] que regula aspectos de derechos fundamentales en la materia de derecho de autor o propiedad industrial de manera general, es posible implementar el procedimiento administrativo e *inaudita parte* para estos casos,

¹ Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia núm. 1668, exp. núm. 2003-3130, d/f 30/8/17. Allegro Resorts Dominicana, S. A. (recurrente) vs. Víctor Eduardo Siladi Meneses (recurrido).

máxime al considerar que el debido proceso consagrado en nuestra constitución nos remite al momento de jurisdiccionalmente estar apoderado a ceñirnos por un proceso en apego a las garantías constitucionales, igualdad y equidad entre las partes.

4. [...] aun cuando la regla es la audición de ambas partes en la generalidad de los procesos, en la especie, por el tipo de derecho que se encuentra envuelto en las infracciones del derecho a la Propiedad Intelectual o autor y que pueden ser de fácil ocultamiento, violaciones efímeras, difícil retención o causan daños tales que de esperar una audición conllevaría una lesión, conculcación o violación al derecho, y que al recibir la decisión emanada perdería su objetivo y función, que no es más que la efectiva protección de estos derechos.

Por tanto, la urgencia y sumariedad que envisten [sic, revisten] estas medidas cautelares implican la exclusión en principio de tener que verificar la postura de la contraparte, sobre todo en el entendido de que para garantizar sus derechos debe haber un plazo razonable y breve de sujeción a la medida; en consecuencia, el debido proceso se encuentra resguardado aun conociendo a expensas [de la contraparte] y de forma administrativa refiriéndose al procedimiento administrativo en materia civil o comercial, no así al contencioso administrativo llevado en los procedimientos en contra de la administración pública.

El principio de contradicción ha sido cubierto a través de la fórmula de la contradicción diferida, siguiendo así al ADPIC y el DR-CAFTA, al ordenarse la notificación de la ordenanza que dicta la medida a la parte afectada con ella «para que la misma conozca los motivos por los cuales se presume infractora, y en caso de que proceda, pueda impugnarla».²

² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa núm. 1522-2019-SADM-00017, exp. núm. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolás Francisco Ulloa, Víctor Félix Francisco Ulloa, María Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requerentes) c. Geovanny Francisco Polanco de la Rosa (requerido).

2. Imposición de astreinte. Renovación de plazo. Otorgamiento en ausencia de fianza sustitutoria

El parecer jurisprudencial que valora la fijación de astreintes a propósito del pedimento de la suspensión de la explotación de creaciones amparadas por derecho de autor y propiedad industrial cuando la situación hace aparecer claramente que el infractor no tendrá la intención de obtemperar de buena gana la decisión del juez fue seguido en tres casos: uno en que las partes a las cuales se les oponía su solicitud fueron advertidas para cesar la explotación de obras musicales y no paralizaron sus actuaciones a la fecha de la solicitud;³ un segundo, en el que se estableció la comunicación pública de obras musicales en Youtube,⁴ y un tercero, fundado en el uso de un término confusionista con la marca de la que era titular el peticionario, atendiendo a que era «compatible con la naturaleza del caso» y ser «la finalidad que persigue la medida conservatoria admitida [...] la protección de [...] derechos e impedir la ineficacia de las decisiones ejecutorias que intervengan con posterioridad a los daños sufridos».⁵

En el caso en que se comprobó que en Youtube existían «videos bajo los mismos títulos que las obras registradas» por los requirentes,

³ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia administrativa núm. 365-2018-SADM-00116, exp. núm. 365-2018-EADM.00011, d/f 26/11/2018. Gelson Rafael García (requirente) c. Víctor Alfonso Rodríguez, José Rafael Colón Sánchez, Fancy Records, Inc., U-Productions, Corp., Gerardo Ulloa Batista, Oreja Media Group, S.R.L., y Carlos Manuel Félix (requeridos).

⁴ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa núm. 1522-2019-SADM-00017, exp. núm. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolás Francisco Ulloa, Víctor Félix Francisco Ulloa, María Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requirentes) c. Geovanny Francisco Polanco de la Rosa (requerido).

⁵ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala. Auto civil núm. 00251-2014, exp. administrativo núm. 367-14-00190, d/f 16/12/14. Loto Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Bancas Miami Sport (requerida). Signo: Loto Real (marca).

se acogió la solicitud para el cese de su explotación en el entendido de que la astreinte

[...] resulta ser un mecanismo de garantía con el fin de efectivizar el cumplimiento de las decisiones judiciales, fin común que comparte con las medidas cautelares como tales, por lo que se trataría de medida de garantía sobre medida de garantía lo cual podría resultar excesivo en perjuicio del afectado por las mismas; empero, como se trata del cese de uso y comercialización, siendo esto una acción cuyo cumplimiento depende directa y exclusivamente de la parte afectada, cabe entonces la excepción de que se imponga una astreinte con fin de que esta cumpla con la medida tramitada.

En el caso particular de la propiedad industrial, dado que las medidas otorgadas antes del inicio de la acción de fondo quedan sin efecto de no introducirse esta dentro del plazo de diez días a contar de su fecha (art. 174, numeral 3, Ley 20-00), los tribunales han acogido solicitudes de renovación de dicho término, por haber caducado los autos inicialmente emitidos sin haberse demandado de manera principal, «al no tener autoridad de cosa juzgada las decisiones administrativas».⁶

También llamativo, aunque sin dudas erróneo, fue el dictamen del cese inmediato de toda forma de uso y comercialización de los signos distintivos del requirente de una medida cautelar fundado en el hecho de no haber otorgado la parte requerida fianza o garantía alguna para compensar los daños ocasionados al reclamante,⁷ cuando no se trató de una medida evacuada en forma contradictoria. El art. 174, numeral 4, literal a, de la Ley 20-00, prevé que «la cesación inmediata de los actos que se alegan constituyen una infracción» puede ordenarse «excepto cuando, a discreción del juez, el demandado otorgue una fianza u otra garantía fijada por el tribunal que sea suficiente para compensar

⁶ *Idem.*

⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, ordenanza civil núm. 366-14-01442, exp. núm. 366-14-01645, d/f 4/9/14. Loto Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Banca Coffee (requerida). Signo: Lotería Real (marca).

al demandante en caso que la decisión final sea a favor del demandante». De la letra del texto transcrito se deduce que la prestación de una «fianza sustitutoria» por el damnificado por la medida implica que ella debe ser dictada previa citación de su persona y no *inaudita altera parte*, para que manifieste si continuará con la explotación —y ofrezca, consecuentemente, la prueba pertinente a efectos del cálculo de la contracautela— o cesará en ella, debiendo prestar el requirente, en este caso, la fianza o garantía prevista en el art. 174, numeral 4, literal c, de la Ley 20-00, para compensar al afectado con la medida en caso que la decisión final sea dictada a favor de este último.

3. Valor probatorio de actas de inspección de sociedad de gestión colectiva para su fundamentación. Improcedencia contra gerentes de sociedad comercial

Aun cuando es una constante jurisprudencial el que nadie puede prevalerse de sus propias afirmaciones para derivar derechos en beneficio de su causa y que, por tanto, deben establecerse los hechos alegados por medios de prueba idóneos, ha sido acogida una solicitud de medida cautelar sobre la base de las actas de inspección levantadas en el domicilio de un usuario de obras musicales por una sociedad de gestión colectiva, reconociendo así, como lo hizo el Tribunal Constitucional en su momento, que dichos documentos constituyen elementos probatorios para la sustanciación de las reclamaciones de pago de estas entidades.⁸

Ahora bien, se ha juzgado que el requerimiento de medida cautelar así fundado es improcedente contra las personas físicas que están al frente de la sociedad comercial que explota las obras musicales de manera no autorizada, obviando que el art. 178 de la Ley 65-00 hace res-

⁸ Tribunal Constitucional, sentencia TC/0303/14, expediente No. TC-05-2013-2016, de fecha 19/12/ 2014. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) y Manuel Jiménez (accionantes). Recurso de revisión constitucional en materia de amparo contra la sentencia No.397-13-00005, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez en fecha 12 de julio de 2013.

ponsables solidarios por las violaciones de derechos autorales en lugares donde se realicen actos infractores a sus propietarios, socios, gerentes, directores, representantes legales o responsables:

- C. Que las actas de inspección levantadas por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc., SGACEDOM, son un indicativo de que el Centro Médico Materno Infantil San Martín De Porres, ha tomado comunicación de que está quebrantando la ley 65-00, por lo que dicho Centro Médico lesiona el derecho de autor de cada uno de los artistas reproducidos o utilizados para las manifestaciones, quienes mediante la representación de SGACEDOM, debieron ser debidamente remunerados por la difusión de su obra.
- D. Así las cosas, es procedente que este tribunal acoge, en parte, la presente solicitud, y ordene: a) la suspensión inmediata al Centro Médico Materno Infantil San Martín De Porres SRL, la difusión de la obra musical de los artistas asociados a la SGACEDOM, sin la debida autorización de la misma, conforme se especificará en el dispositivo; autorice: b) trabar embargo conservatorio sobre los bienes del solicitado por la suma de RD\$518,670.00; c) que se imponga un astreinte, por entenderlo compatible con esta materia; y d) que se fije el plazo para demandar al fondo.

Con relación a los señores Olga María Mora Corrales y Piero Ángel Perrone Mora:

Que de autorizar dicha medida estaríamos cometiendo una afectación al patrimonio de los señores Olga María Mora Corrales y Piero Ángel Perrone Mora, toda vez que son empleados del Centro Médico Materno Infantil San Martín De Porres SRL, y por tal razón no comprometen su responsabilidad, ya que la sociedad es quien presta el servicio como persona moral y responsable, por tanto es menester rechazar el pedimento de la parte solicitante con relación a estas personas.⁹

⁹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia administrativa núm. 367-2018-SADM-00134, expediente núm. 367-2018-EADM-00083, d/f 12/10/2018. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (requirente) c. Centro Médico Materno Infantil San Martín de Porres, S.R.L. (requerido).

4. Fianza. Carácter. Forma de prestación. Plazo. Prueba de su cumplimiento

Los artículos 50, numeral 3, del ADPIC, y 15.11.18 del DR-CAFTA prevén que, además de requerir la prueba de su condición de titular del derecho y de la infracción o inminencia de la infracción del derecho a los requirentes de medidas cautelares, las autoridades judiciales tendrán la facultad de exigir la aportación de una fianza o garantía equivalente «suficiente para proteger al demandado y evitar abusos».

En la Ley 65-00, para los casos del embargo conservatorio y la suspensión, se dispone de manera similar que «las autoridades judiciales deberán tener la autoridad [...] para ordenar al titular del derecho que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos [...]» (art. 179, párrafo II). La forma de redacción de este texto no permite concluir que esa «autoridad» de la que estará investido el juez implica la obligatoriedad por el requirente de prestar una fianza, a diferencia de la propiedad industrial, en la que la contracautela se impone en todo caso.

No obstante, en una novedosa decisión se determinó imponer una caución no solicitada por el impetrante, al tiempo que se señaló su carácter, una fórmula para su cuantificación, su plazo de permanencia, así como la forma y prueba de su prestación:

- E. Asimismo, para tutelar los derechos de ambas partes, es menester analizar el ámbito de aplicación de una contracautela o caución, la cual en caso de proceder el requerimiento cautelar se impondrá conforme a la soberana apreciación del juez al solicitante, como garantía de una eventual violación a los derechos del perjudicado, que podrá consistir en una fianza que garantiza los daños y perjuicios provocados por la misma de ser arbitraria, garantizando a su vez, que en el caso en que la medida conlleve un levantamiento ante[s] [de la] demanda al fondo y esta ocasionare daños al perjudicado de la medida, este pueda acceder a una indemnización preconstituida. Esto así, por aplicación del artículo 61 de la Ley 424-06, que modifica el artículo 185, párrafo III de la Ley 65-00;

contracautela que se va a fijar partiendo siempre del contenido de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 493-06 que modifica el artículo 58 de la ley referida, que a su vez modifica el artículo 177 de la Ley 65-00, [en] el cual se establece una escala indemnizatoria que [va] desde 20,000 a 2,000,000 de pesos dominicanos por violación a cada obra o derecho de la naturaleza contenida en esta ley.

[...]

10. El Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, implementado por medio de la Ley 424-06, trae consigo la innovadora contracautela o caución, la cual consiste en garantizar la no arbitrariedad en el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual, a través de la fijación, sea de una fianza o garantía razonable, que permita garantizar al afectado una indemnización razonable o justa con relación al ejercicio abusivo o desmedido de estos derechos [...] En consecuencia, para garantizar esos derechos entendemos pertinente fijar una contracautela, la cual para su cuantificación tomamos en consideración el mandato expreso de la fórmula para calcular los daños producidos por la conculcación de un derecho de esta naturaleza, contenida en el artículo 177, párrafo III, de la Ley 65-00, modificado por el artículo 58 de la Ley 424-06.

En ese contexto, se le impone una caución de trescientos mil pesos dominicanos (RD\$300,000.00), consignados sea en la Dirección General de Impuestos Internos, Banco Agrícola o Banco de Reservas a los fines de crear un fondo para cubrir posibles indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a Geovanny Francisco Polanco de la Rosa, medida que permanecerá hasta tanto se evacue decisión con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada sobre el fondo de la contestación o en su defecto se obtenga un contrato de fianza por esta cantidad a través de una compañía asegurado[ra], que además depositará en el tribunal la prueba de cumplimiento de esta decisión, so pena de nulidad por incumplimiento de las medidas ordenadas.¹⁰

¹⁰ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa núm. 1522-2019-SADM-00017, exp. núm. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolás Francisco Ulloa, Víctor Félix Francisco Ulloa, María Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requerentes) c. Geovanny Francisco Polanco de la Rosa (requerido).

5. Prueba de la apariencia de buen derecho y del peligro en la demora

El establecimiento de la titularidad de un derecho intelectual así como de su infracción o de su inminente violación será hecho a partir de las pruebas de que razonablemente disponga y aporte el titular de que se trate, pero deben satisfacer a la autoridad judicial «con un grado suficiente de certidumbre» (artículos 50, numeral 3, del ADPIC, y 15.11.18 del DR-CAFTA), tal como resulta en derecho común, por ejemplo, con la prueba de la calidad de acreedor y la condición de peligrosidad para el cobro de un crédito.

Dado que no existen pruebas tasadas, la libertad es la norma para el cumplimiento de los requisitos clásicos inherentes a la admisión de las medidas cautelares: la apariencia de buen derecho en la pretensión formulada por el demandante (*fumus bonis iuris* o *fumus iuridicius*) y el peligro por la mora procesal (*periculum in mora*), o sea, el riesgo de que se pierda el objeto del proceso como consecuencia del paso del tiempo. En ese sentido, ha sido juzgado que «el cumplimiento de las condiciones propias de procedencia de las medidas solicitadas o no» [...] «a los fines de retener la existencia del derecho sobre las obras que se presumen están siendo utilizadas sin autorización» y el «peligro de inminencia de comisión de infracción o infracción consumada», pueden fundarse: 1) en los certificados de registro emitidos por la Oficina Nacional de Derecho de Autor, en los que se designa a su titular; 2) en los actos de comprobación instrumentados por un notario público, a partir de los cuales se compruebe la reproducción y comercialización de las obras de que se trate, y 3) en el carácter de intangibilidad del derecho, «donde las pruebas tendentes a demostrar el ilícito que atenta contra el mismo resultan de fácil destrucción y ocultamiento».¹¹

¹¹ *Idem.*

6. Plazo para demandar al fondo después de su dictamen

Al juez de fondo le corresponderá reconocer la comisión de una infracción en materia de derecho de autor una vez el asunto quede en estado de fallo y proceda a contrastar las pruebas aportadas por las partes, por lo que la salvaguarda previa del derecho infringido se verificará con la adopción de una medida cautelar antes del conocimiento del fondo de la cuestión, una vez el juez apoderado —que puede ser el mismo que conozca del fondo, pero en el seno de un procedimiento distinto— constate la comisión de la infracción a partir de las pruebas aportadas por el requirente. Esta conclusión se desprende de la propia instrumentalidad recogida en el ADPIC, que establece que a las medidas provisionales adoptadas seguirá un «procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto [...] en un plazo razonable» que debe ser fijado por la autoridad que las hubiese dictado y que, de no ser determinado, no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales. Si no se introduce esa acción en dicho plazo, el mismo texto dispone, a modo de cláusula de caducidad, que las medidas serán revocadas o quedarán sin efecto a petición del demandado (art. 50, 6).

En todo caso, si el juez que ordena la medida cautelar fija el plazo para la interposición de la demanda al fondo una vez aquella sea ejecutada, la aplicación de esta disposición no es factible:

7. En cuanto al plazo para demandar al fondo, es necesario señalar que la Ley No. 65-00 tiene un vacío normativo en lo que respecta al tiempo en que debe someterse la acción principal que conozca de los derechos protegidos específicamente a través de medidas cautelares; contrario a lo que ocurre en materia de embargo conservatorio o secuestro, toda vez que el párrafo único del artículo 182 del mismo texto legal, plantea que en estos casos la demanda principal debe someterse en un plazo de 30 días francos, a partir de la ejecución del embargo o secuestro. Ahora bien, haciendo una interpretación extensiva de esta norma que se encuentra dentro del capítulo II destinado a las acciones civiles, y en el que se incluyen estos dos tipos de medidas protectionistas de derechos, entendemos pertinente fijar en esos mismos 30 días

francos el plazo en que el accionante deberá demandar el fondo del asunto; criterio que implica que el tribunal se aparta de la solicitud del impetrante de fijar ese tiempo en 31 días naturales, en virtud del artículo 50, numeral 6, del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ya que si bien este acuerdo forma parte de nuestro derecho interno al ser ratificado por el Congreso Nacional, lo cierto es que el plazo de 20 días hábiles o 31 días naturales admitidos por ese Acuerdo, resultan aplicables cuando la autoridad judicial de un país no determine ese plazo, sea porque la legislación no lo haya estipulado [sic]; pero como ya hemos anticipado, procedimos a fijarlo en el plazo de 30 días francos ya referenciado.¹²

En otra decisión, el plazo para interponer la acción correspondiente para conocer el fondo del asunto fue fijado en diez días a partir de la ejecución de la ordenanza que autorizó la medida cautelar, so pena de declararla sin efecto «y ser susceptible de levantamiento».¹³

C. Gestión colectiva

1. Calidad de una sociedad de gestión colectiva. Inversión de la carga de la prueba en cuanto a la representación de titulares. (In)admisibilidad de demanda

El art. 163 de la Ley núm. 65-00 faculta a las sociedades de gestión colectiva para el ejercicio de los derechos confiados a su admi-

¹² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia administrativa núm. 365-2018-SADM-00116, exp. núm. 365-2018-EADM.00011, d/f 26/11/2018. Gelson Rafael García (requerente) c. Víctor Alfonso Rodríguez, José Rafael Colón Sánchez, Fancy Records, Inc., U-Productions, Corp., Gerardo Ulloa Batista, Oreja Media Group, S.R.L., y Carlos Manuel Félix (requeridos).

¹³ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa núm. 1522-2019-SADM-00017, exp. núm. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolás Francisco Ulloa, Víctor Félix Francisco Ulloa, María Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requerentes) c. Geovanny Francisco Polanco de la Rosa (requerido).

nistración y poder hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales con la sola presentación de su decreto de incorporación y sus estatutos —se entiende que en copia certificada por la Oficina Nacional de Derecho de Autor, atendiendo a su inscripción en sus registros (art. 88, Reglamento 362-01)—, presumiéndose, a partir de dicha exhibición y salvo prueba en contrario, que los derechos que ejercen les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares, que conforme el art. 162, párrafo I, son «sus asociados o representados» [nacionales] y «los asociados o representados por las entidades extranjeras de la misma naturaleza con las cuales mantengan contratos de representación para el territorio nacional».

A contrapelo de la presunción *juris tantum* contenida en el art. 163 y en un caso en el cual la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) depositó los siguientes documentos: el decreto de incorporación, los estatutos, la resolución de la Oficina Nacional de Derecho de Autor aprobatoria de las tarifas fijadas para el recaudo y distribución de las remuneraciones correspondientes de las obras de su repertorio, el certificado de deuda o factura expedida al usuario y las planillas contentivas de las obras musicales comunicadas públicamente, y aun cuando el tribunal consideró «suficientes los aportes documentales hechos por las partes», SGACEDOM fue declarada inadmisile en su demanda en reparación de los daños y perjuicios causados por el no licenciamiento de las canciones interpretadas en un espectáculo por no haber establecido que los artistas actuantes en el evento concernido 1) eran sus socios y 2) que tenía mandato de estos para gestionar sus derechos:

10. En la audiencia celebrada en fecha once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), la parte demandada, Cervecería Nacional Dominicana, SA, (CND), solicitó que se declare inadmisile la presente demanda por falta de calidad, bajo el alegato de que la parte demandante no ha probado cuáles artistas representa, ni que posea autorización para gestionar cobros en su representación, puesto que no han [sic] demostrado que estos eran

socios de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM).

11. Por su lado, la parte demandante, Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM), solicitó que dicho pedimento sea rechazado por improcedente, mal fundado y carente de base legal.

[...]

15. Como fue establecido, la parte demandante, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM), pretende con la presente acción que se condene a la entidad Cervecería Nacional Dominicana, al pago de las sumas indemnizatorias, como reparación de los daños y perjuicios por la razón de que la hoy demandada no procuró obtener la licencia para la ejecución pública de obras musicales, al realizar el Festival Presidente de Música Latina el pasado tres (03), cuatro (04) y cinco (05) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).

16. Este tribunal tiene a bien recordar lo establecido en el artículo 162, párrafo I, de la Ley 65-00, sobre Derecho de Autor, que dispone: *«Dichas sociedades tendrán como finalidad esencial, la defensa de los derechos patrimoniales de sus asociados o representados y los de los asociados o representados por las entidades extranjeras de la misma naturaleza con las cuales mantengan contratos de representación para el territorio nacional. Sin embargo, la adhesión a estas sociedades será voluntaria, pudiendo en todo momento los autores gestionar por sí procurar sus derechos a través de un apoderado, éste deberá ser persona física y deberá estar autorizado por la Unidad de Derecho de Autor. En estos casos, la sociedad de gestión será debidamente notificada de esta circunstancia, absteniéndose de realizar cualquier gestión sobre los derechos del titular».*

17. De lo anteriormente expuesto se colige que el conjunto de piezas depositadas por la parte demandante, anteriormente descritas, no son impetrantes ante el sustento de que el hoy demandante es administrador o representante del lugar donde se realizó el Festival Presidente del año dos mil diecisiete (2017), pero tampoco sustenta que los exponentes de la música que presentaron en el mencionado Festival realizado por la Cervecería Nacional Dominicana (CND), en ese momento eran socios de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM).

18. Por demás, su demanda se refiere de manera general a los artistas que participaron en el mencionado festival, no especifica en sí a cuál artista esta entidad, la parte demandante, representa, con el fin de llevar a cabo su demanda, entonces, a la luz de las disposiciones legales, antes mencionadas, el Tribunal tiene a bien establecer que no se ha aportado medio alguno que justifique que la parte demandada tenía la obligación de haber solicitado la licencia para realizar el Festival Presidente de la Música Latina del año dos mil diecisiete (2017) ante la parte hoy demandante, careciendo de calidad de incoar la presente demanda la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM).

19. Por todo lo anterior, resulta con [sic, de] lugar acoger el medio de inadmisión por falta de calidad planteado por la parte demandada, entidad Cervecería Nacional Dominicana (CND), en calidad de demandada, y en consecuencia declara inadmisile la presente demanda en Reparación de Daños y Perjuicios, tal como se hará constar en la parte dispositiva.¹⁴

Llama la atención, en primer lugar, que en la sentencia se indique que en la demanda se hacía alusión a los artistas intervinientes en el mencionado espectáculo como los representados por SGACEDOM, cuando esta no defiende los derechos patrimoniales de artistas sino de autores, salvo los de cantautores en su vertiente autoral.

En segundo lugar, es de observar que la condición de asociado de una sociedad de gestión colectiva se establece de dos formas: en el caso de los titulares extranjeros, el vínculo se manifiesta en forma indirecta, a partir de los acuerdos de representación recíproca suscritos con las sociedades a las que estos pertenezcan, como ya se dijo, y que serán objeto de registro en el Registro Nacional de Derecho de Autor (art. 150, 5). En lo que se refiere a los titulares nacionales, tal calidad será

¹⁴ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia núm. 038-2018-SEN-01461, exp. núm. 038-2017-ECON-01549, d/f 15/11/2018. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Cervecería Nacional Dominicana y Eduardo Braga Cavalcanti de Lacerda (demandados).

constatada a partir de los documentos en los que obre la encomienda de la gestión de sus derechos, que no ameritarían ser registrados en forma obligatoria, toda vez que, aun cuando la ley dispone que serán objeto de registro «los demás documentos relativos a dichas entidades que disponga el reglamento» (art. 150, 4), el Reglamento 362-01 solo hace alusión a «los [contratos] de representación que tengan con entidades extranjeras de la misma naturaleza» (art. 92, 1, Reglamento núm. 362-01).

Aunque no es un criterio asentado en el país, en otras latitudes son firmes los planteamientos, primero, de que para que una sociedad de gestión colectiva pueda hacer efectivas sus atribuciones de licenciar, recaudar y distribuir las regalías correspondientes a la explotación de los derechos que administra no está en necesidad de acreditar, en cada acción intentada, la representación que ejerce sobre todas y cada una de las obras que conforman su repertorio y acerca de todos y cada uno de los titulares de los respectivos derechos y, segundo, que se considera presumida la representación de un repertorio innominado por parte de la entidad de gestión colectiva que actúa en defensa de obras y prestaciones, correspondiendo la carga de la prueba al usuario que alegue la falta de uso de ese repertorio o de su representación por la entidad accionante. En ese orden, no correspondía a SGACEDOM depositar sus contratos de representación recíproca ni los contratos con sus asociados nacionales, de ser estos autores de las obras comunicadas en el Festival Presidente, por presumirse su representación, quedando a cargo de la parte demandada presentar pruebas que desvirtuaran su calidad de mandataria.

Justamente, en la sentencia que comentamos se señala que la parte demandada depositó documentos (aunque no son citados ni descritos) en los que constaba la satisfacción del derecho de comunicación pública de las obras vocalizadas por los artistas participantes en el evento —que eran a su vez los titulares de los derechos reclamados por SGACEDOM—, con lo que aportó la prueba en contrario permitida por la ley, lo que obró sin dudas en la acogida de sus conclusiones, pese a no hacerse referencia a esta circunstancia en el fallo.

En otra sentencia, esta de segundo grado, se siguió el criterio de la jurisprudencia comparada, al revocarse la decisión del tribunal *a-quo* que declaró inadmisibile en su demanda a EGEDA Dominicana por falta de calidad o legitimación activa, al reconocerse, con carácter universal, la presunción *juris tantum* de su legitimación *ad causam*:

Considerando, que en la motivación desarrollada en la sentencia objeto de recurso para declarar inadmisibile la acción de EGEDA DOMINICANA en contra de CLARO, se insiste en que no figuran en el dossier los contratos de afiliación intervenidos entre la entidad de gestión reclamante y los productores de las obras audiovisuales envueltas en el conflicto, a saber: «800 Balas», «Los ojos de Julia», «Lucía y el sexo» y «La Gran Vida»; igualmente se denuncia que la demandante no ha probado ostentar la representación de los productores de esas películas para el cobro en la República Dominicana de las tarifas relativas a sus derechos de explotación;

Considerando, que esta línea de pensamiento, sin embargo, no es correcta porque en materia de derecho de autor, conforme resulta del art. 164 [sic] de la L.65-00, las entidad de gestión colectiva se encuentran provistas, *ope legis*, de una legitimación excepcional para ejercitar los derechos de sus abonados, sin necesidad de exhibir más que sus estatutos fundacionales [no depositados en este caso] y el Decreto de autorización del Poder Ejecutivo; que esa representación se presume e incluso ha sido categorizada como una «legitimación universal», lo que habilita a tales instituciones, incluso, para actuar en todo tipo de procedimientos administrativos o judiciales en nombre de «todos» los titulares pertenecientes a la clase de derechos cuya administración asuman en sus estatutos, al margen de que efectivamente la gestión de los mismos les haya sido o no confiada;

Considerando, que siendo así, frente a cualquier contestación a la calidad o legitimación activa de la sociedad de gestión, EGEDA DOMINICANA en este caso, incumbe a la parte demandada hacer la prueba en contrario de que la regencia de los derechos en conflicto la ejerce directamente el titular o de que este la ha otorgado, como puede hacerlo, a alguien en particular; que no es correcto, por tanto, exigir a la demandante una acreditación que está

dispensada de hacer ni mucho menos inadmitirle su acción por no haber satisfecho un *onus probandi* que, en definitiva, no le corresponde;¹⁵

Vale advertir que al no probar la parte demandada que estaba dotada de las licencias de uso no exclusivo para la difusión y comunicación pública de las obras de que se trataba, ni directamente por los titulares de derechos ni de la sociedad de gestión colectiva mandataria, la corte apoderada acogió el pedimento de cesación o prohibición de la difusión del material protegido hasta tanto se proveyera del debido licenciamiento.

2. Impugnación de tarifas de sociedad de gestión colectiva. Indiferencia respecto de demanda en cobro de regalías

Las sociedades de gestión colectiva pueden establecer tarifas relativas a las remuneraciones correspondientes a las licencias que otorguen para el uso de las obras, interpretaciones o producciones que conformen su repertorio. Dichas tarifas y sus modificaciones deberán ser homologadas por la Oficina Nacional de Derecho de Autor y publicadas dentro de un plazo de 30 días después de la fecha de su homologación (art. 164 Ley 65-00).

Su impugnación es posible por la vía administrativa, siguiendo el derecho común, pero el ejercicio de dicho recurso, como ha sido juzgado, no debe afectar el curso de una demanda en cobro de regalías interpuesta por la sociedad de gestión colectiva cuyas tasas hayan sido contestadas:

Considerando, que independientemente del derecho que por supuesto asiste a CLARO o a cualquier otro usuario de obras protegidas, de impugnar por la vía que estime idónea el tarifario de la sociedad de gestión colectiva actuante en cada caso, tampoco puede perderse de vista que estas tarifas,

¹⁵ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia núm. 026-02-2019-SCIV-00430, NCI núm. 026-02-2018-ECIV, exp. núm. 035-16-ECON-00193, d/f 14/5/2019. Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA Dominicana) (recurrente principal) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CLARO) (recurrida y recurrente incidental).

una vez autorizadas por la dependencia gubernamental competente y en atención al rango constitucional de los derechos que a través de ellas se sufraga, están revestidas de una presunción de legitimidad que valida su aplicación provisional e inmediata, no obstante los cuestionamientos u objeciones que se les hagan por los canales administrativos pertinentes;

[...]

Considerando, que la autoridad judicial no puede hacer pender por tiempo indefinido el pago de derechos en el ámbito de la Propiedad Intelectual, constitucionalmente tutelados, pretextando resultados inciertos de una litis en sede administrativa; que a lo sumo podría ordenarse la realización del desembolso, amparado en el vigente régimen tarifario, bajo reserva de demandar el recobro de la suma pagada en exceso en caso de que el proceso de impugnación administrativa arroje una disminución de los montos aplicables; que se impone entonces rechazar, como ciertamente se rechaza, la propuesta de sobreseimiento, por ser la misma improcedente y frustratoria;¹⁶

3. Condenación al pago de intereses sobre regalías adeudadas. Improcedencia de condenación a una indemnización suplementaria al monto debido. Punto de partida del cálculo

Ha sido juzgado que es improcedente condenar a un usuario de obras licenciadas por una sociedad de gestión colectiva que reclame el cobro de regalías adeudadas al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por el impago, siendo lo correcto condenar al pago de un interés sobre el monto debido:

Considerando, que en lo que hace a las indemnizaciones reclamadas por EGEDA DOMINICANA, actuando en representación de los titulares originarios de los derechos patrimoniales relativos a las obras en cuestión, la Corte es del criterio de que como se trata, primero que todo, del cobro de una específica suma de dinero, recogida en una factura, lo que procede no

¹⁶ *Idem.*

es que se establezca una indemnización a tanto alzado, sino reconocer un tipo de interés como sistema de compensación por la demora en la liquidación de esa factura; que como se sabe, en general, en las obligaciones que se limitan al saldo de cierta cantidad, los daños y perjuicios que resulten del retraso en el cumplimiento, no consisten nunca sino en la condenación al pago de intereses;

Considerando, que el retardo en sí mismo hace presumir un daño que ni siquiera tendría que ser probado e incluye tanto la dimensión moral como material de dicho perjuicio; que se tomará como referente y punto de partida para el cálculo de la fecha de la puesta en mora, acto en que también, conforme consta, se notificó en fecha 17 de febrero de 2016 la demanda inicial;¹⁷

Este criterio se apareja con la previsión del art. 164, párrafo, de la Ley 65-00, que prevé que quien explote una obra, interpretación o producción administrada por una sociedad de gestión colectiva sin que se le hubiere otorgado la respectiva licencia de uso, deberá pagar, a título de indemnización, un recargo del 50 % «sobre la remuneración en la tarifa», aplicada durante todo el tiempo en que se haya efectuado la explotación, siempre que no se pruebe un daño superior en el caso concreto.

4. Cobro de regalías adeudadas y reparación de daños y perjuicios

Una sociedad de gestión colectiva puede obtener el cobro de las regalías adeudadas por concepto de la explotación de las obras o prestaciones de su repertorio mediante una demanda al usuario en cobro de pesos y en reparación de los daños y perjuicios causados por el no pago de dichas prestaciones, para de este modo obtener una sentencia que le sirva como título ejecutorio, la cual podría estar precedida de la suspensión del uso de las obras o prestaciones de que se trate y de un embargo conservatorio sobre los bienes del deudor, en tanto medidas cautelares.

¹⁷ *Idem.*

A propósito de una acción de este tipo ha sido juzgado que: 1) la sociedad de gestión colectiva no requiere de un poder expreso por parte de los titulares de derechos para actuar en justicia; 2) la parte demandada, reconocida la calidad de la sociedad demandante y para no ser condenada, debe aportar elementos de prueba que lleven al tribunal a constatar que ha cumplido con su obligación; 3) la sociedad de gestión colectiva debe probar en qué han consistido los daños y perjuicios causados para que el usuario sea condenado a su abono; 4) no corresponde, en primer grado, la condenación a una astreinte, ya que el criterio del tribunal «puede ser válidamente modificado por tribunales de alzas», la decisión no tiene carácter definitivo y su fijación «implicaría darle una especie de solución definitiva anticipada a la instancia»; y 5) no procede la publicación del dispositivo de la sentencia a intervenir a costa de la parte demandada y condenada, por no tener la sentencia un carácter definitivo, no ser compatible con una demanda en cobro de valores por falta de pago y «no ser acorde a un debido proceso de ley».¹⁸

D. Falta de prueba de autorización de explotación de obra musical. Condenación al pago de daños y perjuicios

Cuando una obra es utilizada sin consentimiento expreso de su autor o titular se cae consecuentemente en su explotación ilícita, conforme el art. 20 de la Ley No. 65-00, de modo que a su usuario le corresponde aportar —a partir de la acreditación de la autoría o de la titularidad respecto de la obra que ha sido utilizada sin consentimiento— la carga de la prueba excluyente de responsabilidad para no resultar condenado al pago de una indemnización resarcitoria de los daños y perjuicios causados. Este fue el razonamiento básico seguido a propósito del uso no autorizado de una obra musical:

¹⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 164-2019-SEN-00051, NCI núm. 164-2016-01237, exp. núm. 164-2016-01237, d/f 18/1/2019. Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales, Inc. (EGEDA Dominicana) (demandante) c. Televiaducto, S.R.L. (demandada).

9. De los alegatos de la parte demandante, así como de las pruebas aportadas al debate y que han sido detalladas en otra parte de esta decisión, este tribunal reconoce como hechos ciertos los siguientes:

- a) Los señores Daniel Arias y Raquel Arias Jiménez de López son los autores de la producción titulada «No me olvides corazón», registrada en el Registro Nacional de Derecho de auto [sic] el veinte (20) de julio del dos mil dieciséis (2016), con el No. 00084171, en el libro No. 81.
- b) La señora María Díaz le ha hecho arreglos a la canción original en lo concerniente al ritmo y algunas líneas de la letra, promocionándolo[a] como «¿Por qué te fuiste dulce amor?».
- c) La señora María Díaz ha afirmado públicamente que la canción original es autoría de Daniel Arias y Raquel Arias.
- d) La señora María Díaz ha hecho, por lo menos una aparición en programas de televisión [...]
- e) La señora María Díaz ha hecho, por lo menos, cinco (05) presentaciones de su repertorio musical [...] en cuya publicidad se promociona el tema «No me olvides corazón» (¿Por qué te fuiste dulce amor?).
- f) La señora María Díaz ha promocionado el tema «No me olvides corazón» (¿Por qué te fuiste dulce amor?) en plataformas de internet como Instagram y Youtube.
- g) El señor Daniel Arias Jiménez [...] ha intimado a la señora María Díaz de [sic, a] suspender de manera inmediata la actividad ilegítima de explotación, reproducción, distribución, comunicación pública u otra forma de utilización parcial o total de la obra «¿Por qué te fuiste dulce amor?».

10. De los hechos antes fijados se concluye que la señora María Díaz ha estado promocionando, interpretando, y comercializando a través de la radio, la televisión, plataformas digitales, y aplicaciones de red social, el arreglo de la canción «No me olvides corazón» (¿Por qué te fuiste dulce amor?), autoría de Daniel Arias y Raquel Arias, sin que exista evidencia de que estos últimos hayan autorizado de manera expresa a la primera a estos fines. [...]

13. En el caso de la especie, pese a que la parte demandada ha manifestado públicamente que la canción no le pertenece, sino que es autoría del demandante, y aunque aduzca tener la autorización verbal de la co-autora,

señora Raquel Arias, según dice en su participación en el programa De Extremo a Extremo, que se trasmite por el canal nacional Digital 15, cuyo fragmento ha sido depositado en el expediente, lo cierto es que no existe constancia alguna de que ni la señora Raquel Arias, ni el accionante Daniel Arias, hayan consentido y autorizado expresamente a la demandada a interpretar y comercializar su obra, por todo lo cual se concluye que la demandada ha violado los derechos de autor del señor Daniel Arias, comprometiendo, así, su responsabilidad civil.

14. Que, no puede, sin embargo, este tribunal «declarar culpable» a la demanda[da] por la violación de la Ley 65-00, toda vez que no es propio de esta materia proceder de esta forma, sino que lo que se estila es, en el marco de la acogencia de una demanda en daños y perjuicios como de la especie, condenar a la parte demandada al pago de una indemnización en virtud de la falta cometida y el daño causado, tal y como se hará [constar] en la parte dispositiva de la presente sentencia.¹⁹

Llama la atención que el juez apoderado consideró la explotación de la obra musical solo en centros de diversión —y no su promoción a través de medios electrónicos y redes sociales, como pudo constatar— para condenar a la parte demandada al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados, impuesta, por demás, tomando en cuenta la derogada disposición del art. 177, párrafo, de la Ley 65-00, que planteaba que la indemnización nunca debía resultar por debajo del monto de la multa establecida como sanción penal.

Es de observar igualmente que el pedimento de depositar en la secretaría del tribunal un ejemplar certificado del diario en que se publicase el dispositivo de la sentencia condenatoria fue rechazado, por no contemplarlo el art. 183 de la ley, aun cuando se trató esta de una solicitud, si bien no prevista en la ley, beneficiosa para hacer constar la aparición del dispositivo en la prensa.

¹⁹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia civil núm. 367-2018-SSen-01358, NCI 367-2016-ECIV-00720, expediente núm. 367-2016-ECIV-00720, d/f 29/12/2018. Daniel Arias Jiménez (demandante) c. María Díaz (demandada).

E. Asimilación al proceso penal ordinario. Inadmisibilidad de acusación por no formulación precisa de cargos

El art. 174 de la Ley 65-00 dispone que los procesos a que den lugar las infracciones penales al derecho de autor serán conocidos por las autoridades penales comunes, según las reglas generales sobre competencia, y que tanto en el sumario como en el juicio se observarán los trámites establecidos por el Código de Procedimiento Criminal (actual Código Procesal Penal). Es así que en ocasión de la ocurrencia de un ilícito previsto en el art. 169 de la Ley 65-00, el accionante debe someterse a las disposiciones del Código Procesal Penal para el sometimiento de su actuación, so pena de que sea declarada irregular.

Bajo este predicamento fue declarada inadmisile una acusación presentada por ante un tribunal penal por la no formulación precisa de cargos contra varios imputados de violar la Ley 65-00, atendiendo a que el acusador tiene la carga procesal de individualizar, describir, detallar y concretar los hechos constitutivos del o de los actos de que se acusa, para que los presuntos infractores puedan ejercer una defensa adecuada:

3. En la especie, verificada la acusación depositada por los causahabientes del finado señor Nicolás Delmiro Francisco (Autor y Arreglista), los señores Valeriana Ulloa Ortega (Viuda), Rafael Nicolás Francisco (Hijo), Carmen Adalgiza Francisco Ulloa (Hija), Víctor Félix Francisco Ulloa (Hijo), Nael Michael Cruz Francisco (Nieto) y María Teresa Francisco Ulloa (Hija), en la Secretaría General de la Jurisdicción Penal en Santiago, se observa que la misma continúa irregular por no cumplir con lo dispuesto en los artículos 359 y 294, numeral 4 del Código Procesal Penal, en el sentido de que no se precisaron los tipos penales que se le atribuyen a cada uno de los imputados, junto a la calificación jurídica correspondiente a los mismos, lo que constituye una vulneración al debido proceso de ley, a tenor del artículo 69.7 de la Constitución Dominicana, el cual prescribe: «[n]inguna persona podrá ser juzgada sino [...] con observancia de la pleni-

tud de las formalidades propias de cada juicio», en consecuencia, la acción así introducida deviene en inadmisibile.²⁰

Es de observar que la inadmisibilidad pudo haberse decretado no solo en atención a la falta de descripción, detalle y concreción de los hechos constitutivos de los supuestos actos infractores de los que se acusaba, sino también a la luz del art. 32 del Código Procesal Penal, que prevé la persecución por acción privada de hechos punibles solo en materia de propiedad industrial y no de derecho de autor.

III. DECISIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. *Marca*

1. Dilución y riesgo de confusión entre marcas. Distinción. Prueba de la dilución. Reconocimiento de Coca-Cola como marca renombrada

La Suprema Corte de Justicia ha deslindado las nociones de riesgo de confusión y riesgo de dilución, previstas en el art. 74 de la Ley 20-00 como causales impeditivas para el registro de una marca, señalando que el riesgo de confusión permite al titular de una marca cualquiera «prohibir que un tercero registre o utilice una marca similar o idéntica a la suya para productos o servicios idénticos o que tengan conexión competitiva», en tanto que el riesgo de dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de una marca opera para proteger «al titular de la marca de renombre contra el deterioro del altísimo poder distintivo ganado por esta en el mercado causado por el uso de

²⁰ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Cuarta Sala, resolución 371-2019-SRES-00001, expediente núm. 2016-2018-EPEN-02445, d/f 3/1/2019. Valeriana Ulloa Ortega, Rafael Nicolás Francisco, Carmen Adalgiza Francisco Ulloa, Víctor Félix Francisco Ulloa, Nael Michael Cruz Francisco y María Teresa Francisco Ulloa (acusadores) c. Banda Real, Crecencio García Mata (El Prodigio) y Yovanny Polanco (imputados).

un signo idéntico o similar, aunque se use para distinguir productos o servicios que no guarden ningún grado de conexidad con los que ampara la marca renombrada o famosa».

En lo que toca a la dilución de una marca renombrada —en este caso Coca-Cola, reconocida como tal por su «elevada inserción en el mercado» y «excepcional reconocimiento público»—, señaló que ella debe demostrarse de manera efectiva, «con base a los criterios recogidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia», y que «no basta con probar la capacidad extraordinaria de una marca para distinguir los productos que acompaña para ser protegida frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución de su carácter distintivo»:

Considerando, que en lo concerniente al alegato de la parte recurrente de que la corte *a qua* ponderó erróneamente la dilución al tratarla como riesgo de confusión; que previamente a analizar este argumento es preciso estudiar el concepto de dilución; en ese orden de ideas, si bien la teoría de la dilución pudo nacer de decisiones judiciales tomadas por los tribunales germánicos o británicos, la primera definición de dilución fue concebida por el autor estadounidense Frank Schechter, quien señaló que esta consiste «en el cercenamiento gradual de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, para su uso en productos no competitivos» (Schechter, Frank, «The rational basis of trademark protección», 40 Harvard Law Review 813); que, por otra parte, el concepto de dilución que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) expone es el siguiente: «es la disminución de la capacidad distintiva, probabilidad de confusión, error o engaño de una marca notoria o famosa para identificar productos o servicios, sin importar la presencia o ausencia de: (i) competencia entre el propietario de una marca notoriamente conocida o famosa y otros productos/servicios, o (ii) probabilidad de confusión, error o engaño»; que, asimismo, la dilución ha sido conceptualizada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia del 18 de junio de 2009, como «un perjuicio que consiste en el debilitamiento de la capacidad que tiene la marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró»; [sic]

Considerando, que la dilución está contemplada en la legislación dominicana en el artículo 74 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, el cual dispone que: «No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: a)...; d) Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo que sea notoriamente conocido en el país por el sector pertinente del público, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión, un riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario»;

Considerando, que es oportuno recordar que, fundamentalmente, existen dos sistemas para la protección de los derechos de marcas; el de la confusión y el de dilución; el primero de ellos, es decir, la confusión marcaria constituye el instrumento usual que tiene todo titular de una marca para prohibir que un tercero registre o utilice una marca similar o idéntica a la suya para productos o servicios idénticos o que tengan conexión competitiva; habitualmente los signos marcarios han sido protegidos dentro de los límites de su función distintiva por lo que la tutela normativa se ha centrado siempre en impedir la existencia del riesgo de confusión; que la dilución marcaria, por su parte, constituye una protección extensiva y especial que desborda el alcance del riesgo de confusión, ya que resguarda al titular de la marca de renombre contra el deterioro del altísimo poder distintivo ganado por esta en el mercado causado por el uso de un signo idéntico o similar, aunque se use para distinguir productos o servicios que no guarden ningún grado de conexidad con los que ampara la marca renombrada o famosa;

Considerando, que, así las cosas, esta jurisdicción ha podido comprobar del examen del fallo recurrido, contrario a lo alegado por la recurrente, que la alzada hizo una correcta interpretación y aplicación de la figura del derecho marcario denominada dilución, al expresar que «en cuanto al argumento de que la referida marca Kocola, pudiera causar dilución a la fuerza distintiva, en perjuicio de la marca Coca Cola, en ese sentido,

plantea que el término dilución en el contexto del derecho marcario no es más que la posible difusión gradual de la marca Coca Cola, por tratarse de términos muy parecidos, independientemente de que no hubiere confusión entre ambos productos en el ámbito de los consumidores, además, sustenta que dicha teoría se encuentra consagrada en el artículo 74 literal d, de la Ley 20-00 sobre propiedad industrial»; que con esas argumentaciones la corte *a qua* ha dejado establecido con claridad que la dilución es el debilitamiento de la fuerza diferenciadora de la marca y la referencia que hace sobre el riesgo de confusión simplemente es a modo de comentario adicional, pero no equivocando o mezclando ambas figuras, por lo tanto, este aspecto del medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que en cuanto a la incorrecta interpretación del literal d), del artículo 74 de la referida Ley 20-00, aducida por la parte recurrente; que en la motivación que sustenta el fallo impugnado se hace constar lo siguiente: «8.- Que entendemos que la supervivencia en el mercado de ambas marcas no es susceptible de generar niveles de confusión en lo que sería la noción de un consumidor razonable; consideramos en ese sentido que la marca Coca Cola clase internacional 32, distingue bebidas gaseosas incluyendo las dietéticas y las de baja caloría; sin embargo, Kocola, en la misma categoría antes señalada, distingue zumo de frutas, por lo que se advierte que se trata de productos similares, sin embargo, la capacidad de análisis de los signos comparativos en el mercado sería el aspecto trascendente a evaluar para su concurrencia; pues que el nacimiento como marca en el mercado del producto en cuestión, no afectaría a la recurrente, puesto que dicha denominación alude una expresión cultural propia de la región este del país y otras localidades, donde se fomentó el desarrollo de esclavos durante la colonización española a partir del descubrimiento de América, en ese orden, mal podría haber posibilidad de confusión y rasgos que versen en el sentido de la manifestación engañosa, una Kocola, no es más que una mujer de piel negra con características esculturales propias de la raza negra, cuyo fomento y desarrollo tuvo lugar con especial acentuación en los lugares donde operaron los denominados bateyes a propósito del cultivo de la caña de azúcar e inclusive se alude en la resolución impugnada que el logo-tipo o signo distintivo que se usa es el de una mujer, lo cual en modo

alguno coincide con la expresión escultural que distingue a la Coca Cola, en tal virtud, procede desestimar el medio de apelación en cuestión, entendiendo como válido y conforme a derecho los fundamentos que en ese sentido se destacan en la decisión impugnada. 9.- Que es preciso retener que en el expediente constan los signos alegóricos con la presentación de la parte publicitaria de la marca Kocola, se trata de una mujer de la raza negra vestida con manifestación multicolores, vestido straplees multicolores, con collar blanco y azul, y la presencia de un objeto en la boca que se corresponde con un tabaco, glúteos protuberantes, un objeto en su mano derecha atado al área de la cintura. Esta descripción no deja duda alguna que se trata de una manifestación de un rasgo de identidad y de multiculturalismo, lo cual representa una carga de valores y manifestaciones culturales folclóricas [sic] de la realidad social dominicana. 10.- Que en cuanto al medio de apelación, fundamentado en la teoría de la dilución, la cual constituye un instrumento de protección en provecho de las marcas de reconocida notoriedad, ámbito en el cual se encuentra la Coca Cola, en virtud de su inmenso poder de venta, su acrisolado magnetismo comercial, sin embargo, la presencia en el mercado de Kocola no es posible advertir que generara un proceso paulatino de dilución de la marca Coca Cola, entendiendo que se trata de un argumento carente de sustentación, tampoco se hará prevalecer de esa buena fama reconocida tanto en el plano nacional como internacional, para crecer en las lides comerciales, amparado en la imagen comercial que ha forjado la entidad recurrente»;

Considerando, que la dilución marcaría consagrada en la mencionada Ley 20-00, como se ha visto, al igual que en otros ordenamientos jurídicos, establece una protección excepcional a la seguridad habitual que se otorga al titular de una marca renombrada o famosa que ve en riesgo la pérdida gradual de su distintividad; que el examen de la motivación precedentemente transcrita pone de manifiesto que la corte estimó que no existía ningún indicativo de que el registro de la marca Kocola y su presencia en el mercado nacional generarían el deterioro de la capacidad distintiva de la marca renombrada Coca Cola, reconocida nacional e internacionalmente;

Considerando, que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria consideran que la dilución marcaría debe proteger exclusivamente marcas que gocen

de alto renombre, esto ha generado una larga lista de sentencias emanadas de los tribunales europeos que han defendido dicha postura, lo que se pone de manifiesto en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fechas 29 de septiembre de 1998 y 22 de junio de 1999, en las que se afirma que «las marcas que poseen un carácter distintivo alto son merecedoras de una protección mayor que la proporcionada a las marcas con carácter distintivo menor»;

Considerando, que, en lo que respecta a las marcas renombradas, también conocidas como marcas de alto renombre, marcas famosas, marcas reputadas o marcas prestigiosas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, ha expresado que «La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquella ha de ser reconocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca... por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados» (Carlos Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A., Madrid);

Considerando, que tomando en cuenta los criterios y factores que se utilizan para determinar si una marca es renombrada, sin lugar a dudas, tal como lo determinó la corte *a qua*, Coca-Cola encaja perfectamente dentro de esa categoría, ya que goza de una elevada inserción en el mercado y de excepcional reconocimiento público;

Considerando, que ha sido tema de debate dentro de la doctrina de la dilución determinar si el titular de una marca renombrada debe acreditar dilución real o actual de su marca o si es suficiente acreditar riesgo de dilución de esta; que, sobre el particular, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ha señalado mediante la sentencia emitida en el año 2003, recaída en el caso *Moseley vs. V. Secret Catalogue, Inc.*, que es necesario presentar medios probatorios que acrediten la existencia de dilución real; con esta decisión los lineamientos sobre la aplicación de la doctrina de dilución sufrieron una modificación o reforma drástica, ya que históricamente Norteamérica había aceptado la figura de «riesgo de dilución», lo que se evidencia en las leyes anti-dilución de diversos estados;

Considerando, que nuestra ley de propiedad industrial prevé que no podrá ser registrado como marca un signo cuando afecte algún derecho de un tercero y fuese susceptible de causar «la dilución de su fuerza distintiva»; que, así las cosas, no basta con probar la capacidad extraordinaria de una marca para distinguir los productos que acompaña para ser protegida frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución de su carácter distintivo, sino que con base a los criterios recogidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, también debe demostrarse la dilución de su fuerza distintiva; que, en el caso, Coca Cola Company no ha justificado la pérdida o dispersión gradual de su distintividad a consecuencia del uso del signo Kocola, limitándose a esgrimir en su memorial de casación el argumento de que «el proceso paulatino de dilución de la fuerza distintiva de la marca famosa Coca Cola, no sería *ipso facto* con el registro de la marca Kocola, pero sería su comienzo,...»;²¹

2. Prueba a aportar para determinación de indemnización en caso de violación marcaria. Consecuencias de su ausencia

El art. 175 de la Ley 20-00 dispone que en los procedimientos civiles por infracción de derechos de propiedad industrial los tribunales apoderados podrán imponer a la parte demandada una indemnización «adecuada» para compensar el daño sufrido por el titular de que se trate como resultado de la infracción, la que podrá calcularse, en lo que toca al lucro cesante, considerando los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia del infractor, tomando en cuenta el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor.

En ese sentido, ha sido juzgado que como prueba para la determinación de la indemnización debe establecerse, a partir de una fuente

²¹ Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia núm. 939, exp. núm. 2013-5993, d/f 30/5/18. The Coca Cola Company (recurrente) c. Omar Pedro Tomás Bros Vásquez (recurrido). Signos: Coca Cola c. Kocola (marcas).

ajena a las partes, el monto de lo dejado de percibir en el lapso de la ocurrencia de la actividad infractora y no lo invertido para la explotación del servicio infringido:

8.....Con relación al informe de auditoría independiente realizado por Mireya Rosario, de fecha 31/05/2015, por haber sido instrumentado por una de las partes del proceso, sería como admitir para la obtención de la reparación de los daños una prueba pre constituida, lo cual lleva su exclusión con relación al valor probatorio de los datos recopilados de esta auditoría, máxima [sic] cuando lo que debió aportarse, no fueron los gastos en que incurre la marca gestionar para la realización de los sorteos diarios, sino más bien especificar lo dejado de percibir por ellos por la explotación de su marca registrada partiendo de los precios establecidos por ellos, para uso, explotación y distribución de esta conjuntamente con lo dejado de percibir por ese concepto en el lapso de tiempo que se explotó de forma ilegal por el demandado y la cantidad de puntos comerciales dedicados a ellos, los cuales no se encuentran depositados.

Ante la falta de la prueba que permita fijar un monto indemnizatorio conforme el parámetro señalado y antes que tomar como alternativa para el cálculo de los daños y perjuicios su fijación entre no menos de quince mil pesos (RD\$15,000.00) y no más de un millón quinientos mil pesos (RD\$1,500,000.00), como dispone el art. 175, numeral 3, se ha juzgado como procedente la liquidación por estado de los daños y perjuicios sufridos:

17. Que en cuanto a la valoración de los daños, partiendo de la exclusión de valor probatorio de la auditoría depositada como fundamento de liquidación de los daños conforme al contenido del artículo 175 literal a de la Ley 20-00, bajo el fundamento argumentado en la ponderación de las pruebas, entendemos que, si bien han sido retenidos, estos deben ser liquidados por estado conforme al contenido del artículo 128 del Código de Procedimiento Civil, puesto que para ello, debió ser depositado el monto por el cual se conceden las licencias a la explotación de la marca y las

condiciones de si es por banco[a] o por concesionario, así como el tiempo en que se mantuvo la explotación de la marca comercial. Por tanto, ordenamos su liquidación por estado.²²

En el mismo sentido ha sido considerado que, de no existir «elementos de juicio que permitan hacer una evaluación detallada de los daños materiales sufridos por la demandante», pese a retenerse la falta contra la parte demandada, procede la condena de esta a una «indemnización por estado».²³

3. Inadmisibilidad de la acción de amparo para anular registros marcarios ante la pendencia de procesos de anulación por ante la ONAPI. Reconocimiento de carácter de vía administrativa de la ONAPI

El Tribunal Constitucional ha juzgado que una acción de amparo en procura de la anulación de registros marcarios es inadmisibile cuando procesos de nulidad de las marcas involucradas están pendientes de decisión por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), con lo que extendió a la vía administrativa su criterio de que la acción de amparo es improcedente cuando su objeto está siendo conocido o se encuentra pendiente de decisión ante la jurisdicción ordinaria:

8. Síntesis del conflicto

Los señores José Rivera Damirón, Luisa Altagracia Rivera Damirón y Andrés Moreta Damirón sometieron sendas acciones en nulidad ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) contra los registros

²² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 366-2018-SEN-00181, exp. núm. 366-14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee JNT, S.R.L., y Benedicto de Jesús Pérez Taveras. Signo: Lotería Real (marca).

²³ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 0506-2017-SCON-00118, exp. núm. 0506-15-00173, d/f 28/4/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Pelagio y Pelagio Gálvez (demandados).

marcarlos núms. 133784, 133786 y 139055, que amparan la marca «El Soberano». Los indicados registros objetados en nulidad otorgaban la protección de la marca «El Soberano» a favor de la Cervecería Nacional Dominicana, S.A., y la Asociación de Cronistas de Arte, Inc. (ACROARTE). Dichas acciones en nulidad fueron rechazadas por ONAPI mediante las resoluciones núms. 00073, 00074 y 00075, respectivamente, emitidas el treinta (30) de abril de dos mil trece (2013). Insatisfechos con estas resoluciones, los indicados demandantes en nulidad de los registros, interpusieron sendos recursos de apelación administrativa ante la Dirección General de la ONAPI el nueve (9) de agosto de dos mil trece (2013). Según la documentación que figura en el expediente, dichos recursos se encuentran aún pendientes [de] decisión por parte de la indicada instancia administrativa.

Entretanto, el diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), la señora Luisa Altagracia Rivera Damirón se amparó ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo contra la Cervecería Nacional Dominicana, S.A., y la Asociación de Cronistas Arte Inc. (ACROARTE) con el objeto de que dicha jurisdicción ordenara la cancelación de los referidos registros marcarios. En este contexto, el aludido tribunal expidió la Sentencia núm. 449-2013, el diez (10) de abril de dos mil quince (2015), mediante la cual inadmitió la mencionada acción de amparo con base en el art. 70.1 de la Ley núm. 137-11, estimando el procedimiento administrativo ante la ONAPI como otra vía judicial efectiva. En desacuerdo con esta última decisión, la señora Luisa Altagracia Rivera Damirón interpuso el recurso de revisión de amparo que actualmente nos ocupa.

12. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo

c. Mediante el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, la recurrente, señora Luisa Altagracia Rivera Damirón, invoca ante el Tribunal Constitucional que la Sentencia núm. 449-2013 violó en su perjuicio el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 69 de la Constitución), así como su derecho a la acción de amparo (artículo 72 de la Constitución), estimando que el juez *a-quo* debió conocer el fondo de la acción

de amparo y acoger sus pretensiones. Luego de haber analizado el indicado fallo, este colegiado advierte que el juez de amparo inadmitió la acción de la señora Damirón estimando «a la instancia administrativa ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI)» como una vía judicial efectiva, según el art. 70.1 de la Ley núm. 137-11.

d. Obsérvese, sin embargo, que el texto de esta última disposición admite el pronunciamiento de la inadmisibilidad cuando «existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado». Al respecto, cabe destacar que esta causal de inadmisibilidad alude de manera precisa y taxativa a «otras vías judiciales», motivo por el cual este colegiado observa que el juez de amparo incurrió en un error procesal al declinar el proceso por ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), en vista de que esta última no constituye una vía judicial, sino una vía de naturaleza administrativa.

e. En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha comprobado además, según figura en el expediente, que la amparista, señora Luisa Altagracia Rivera Damirón, también procedió a entablar otros procesos antes de promover la acción de amparo de la especie, a saber:

- Tres (3) acciones en nulidad de los registros marcarios núms. 13378412, 13378613 y 13905514, las cuales fueron rechazadas por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), a través de las resoluciones núms. 00073, 00074 y 00075, del treinta (30) de abril de dos mil trece (2013).
- Tres (3) recursos de apelación administrativos del treinta (30) de abril de dos mil trece (2013) ante la Directora General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) contra las indicadas resoluciones núms. 00073, 00074 y 00075, del treinta (30) de abril de dos mil trece (2013), que aún se encuentran pendientes de fallo.
- Una demanda en competencia desleal, nulidad de registro y reparación en daños y perjuicios, interpuesta el cinco (5) de octubre de dos mil doce (2012), ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Esta jurisdicción expidió al respecto la Sentencia núm. 523, el de [del] veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), declarando el sobreseimiento hasta tanto la

Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) decidiera sobre las acciones en nulidad.

- Una demanda por la vía de los referimientos, el quince (15) de enero de dos mil trece (2013), ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Dicho tribunal rechazó las pretensiones de la demandante mediante la Ordenanza núm. 255-13, el seis (6) de marzo de dos mil trece (2013).
- Una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Superior Administrativo, el cual declaró su incompetencia al respecto mediante la Sentencia núm. 069-2013, el dieciséis (16) de abril de dos mil trece (2013). Al mismo tiempo, la indicada jurisdicción declinó el caso ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, proceso que, según la documentación que reposa en el expediente, aún se encuentra pendiente de conocimiento.

f. Debe notarse, en consecuencia, que la señora Luisa Altagracia Rivera Damirón había interpuesto dos demandas judiciales de naturaleza civil y otras de naturaleza administrativa antes de someter la acción de amparo de la especie el diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013), alegando pretensiones muy relacionadas a las reclamadas en los demás procesos. Entre estas acciones, según la documentación que reposa en el expediente, aún se encuentran pendientes de decisión, tres recursos de apelación administrativa sometidos ante la Directora General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) contra las resoluciones núms. 00073, 00074 y 00075, las cuales rechazaron las acciones en nulidad de los registros marcarios núms. 133784, 133786 y 139055, que amparan la marca «El Soberano», proceso que determinará el derecho de propiedad sobre el signo distintivo en disputa.

g. En este contexto, conviene tener en cuenta la reiterada posición del Tribunal Constitucional, según la cual, en los casos en que el objeto del amparo están siendo ventilados (sic.) o se encuentran pendientes (sic.) de decisión ante la jurisdicción ordinaria, la acción de amparo deviene notoriamente improcedente, de acuerdo con el art. 70.3 de la Ley núm. 137-11 (TC/0074/14, TC/0328/15, TC/0455/15, TC/0438/15, TC/0424/16, TC/0171/17 y TC/419/17, entre otras). El criterio jurisprudencial previamente expuesto persigue evitar la contradicción entre el fallo emitido por el

juez de amparo y la sentencia que podría dictar la jurisdicción ordinaria respecto al asunto del cual se encuentra apoderada, razonamiento que resulta cónsono con el principio de una sana administración de justicia.

h. En virtud de los argumentos expuestos, este colegiado estima que procede a revocar la sentencia recurrida y declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo de la especie, por resultar notoriamente improcedente, en virtud de la normativa prescrita en el art. 70.3 de la referida ley núm. 137-11.²⁴

4. Violación marcaria. Caracterización del daño y el perjuicio. Improcedencia de la liquidación por estado

El uso de un nombre «muy parecido» al de la parte demandante, «con la única finalidad de lucrarse sobre la base de que ambas entidades tiene[n] un objeto social idéntico o con grandes similitudes» [...] «y obtener [...] un beneficio lo que obviamente crea confusión en los futuros clientes» constituye una falta, al tiempo que, sobre esa base, el desvío de «la clientela que de forma natural debía concurrir al negocio de la demandante, provocando con esto una merma en las entradas económicas o beneficios, lo que se agrava en la situación comprobada por los múltiples recursos económicos utilizados por la parte demandante en gastos de publicidad, pagos de impuestos al Estado», configura un daño. Así establecidos, el tribunal apoderado puede fijar una indemnización en forma directa para resarcir el lucro «obtenido como consecuencia de la clientela desviada de forma ilegal», sin necesidad de ordenar su liquidación por estado.²⁵

²⁴ Tribunal Constitucional, sentencia TC/0527/18, exp. núm. TC-05-2014-0032, d/f 6/12/2018. Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Luisa Altagracia Rivera Damirón contra la sentencia núm. 449-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 5 de diciembre de 2013. Signo: El Soberano (marca).

²⁵ Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 204-18-SSen-0222, NCI núm. 204-18-ECIV-00398, exp. núm. 506-15-00175, d/f 31/8/2018. Pelagio Gálvez y Banca Pelagio (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrida y recurrente incidental).

5. Violación marcaria. Indemnización por daños morales a una persona moral. Requisitos para el reconocimiento de daños patrimoniales

El pago de una indemnización está previsto como «medida» que puede solicitarse en una acción civil en materia de propiedad industrial (art. 173, literal b, Ley 20-00). Y dado que no está limitada al resarcimiento de daños y perjuicios morales o materiales, se entiende que procede para ambos tipos. En el caso de personas morales titulares de derechos de propiedad industrial se ha reconocido el otorgamiento de indemnizaciones para compensar daños morales sufridos, por ejemplo, por el uso de sus signos distintivos por parte de un tercero que con ello ha puesto en peligro su credibilidad, al exponer a los consumidores «a tener una falsa suposición del origen empresarial de los productos».

Ahora bien, en el caso de daños materiales, debe atenderse a que, para obtener su reparación, estos no pueden ser especulativos, eventuales o estimados, sino precisos y fundados en medios de prueba que, aunque arrojen «sumas de dinero tangibles», no hayan sido generados de manera unilateral por el demandante, sino con la participación también de la parte demandada; particularmente, tratándose de las ventas de un producto, «no son estáticas, pueden variar en días y dependiendo del negocio de venta, las cuales están sujetas a una serie de factores que hacen impredecibles el monto de los mismos».²⁶

²⁶ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 026-03-2017-SEN-00889, NCI: 035-15-00193, exp. núm. 026-03-2016-ECIV-00948, d/f 29/12/2017. Consorcio de Banca El Criollo y Juan Antonio González (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrente incidental).

6. Acusación penal inadmisibile en materia marcaria. Necesidad de poder otorgado por órgano estatutariamente establecido y de indicación de la persona física que represente a una persona moral accionante

La persona moral acusadora en una acción penal privada por el uso de un signo distintivo violatorio de una marca registrada debe ser representada por una persona física y, como tal, hacerse constar en su escrito de acusación, al tiempo que sus abogados deben ser apoderados por una persona con capacidad legal según sus estatutos, so pena de que su actuación sea declarada inadmisibile:

21. Las partes coimputadas, razón social CLUB BARCELONA ATLÉTICO y el señor ÁNGEL BALIÑO GONZÁLEZ, por intermedio de sus abogados, LICDOS. CARLOS RAMÓN SALCEDO CAMACHO, MARIELLYS ALMÁNZA MATA, JORGE GUILLERMO DOMÍNGUEZ-MICHELÉN y GABRIEL ALEJANDRO PERALTA RIZIK, en su escrito de fecha cinco (05) del mes de febrero del año 2019, entienden que la parte acusadora, razón social FÚTBOL CLUB BARCELONA, por intermedio de sus abogados, LICDOS. MARÍA DEL PILAR TRONCOSO, VANESSA CABRERA ALMONTE y CARLOS FRANJUL, no tiene poder para actuar en justicia, por lo que es nula su acusación con constitución en actor civil, por falta de poder, en el entendido de que el señor ROMÁN GÓMEZ PONTI, quien se sostiene representa a la razón social, quien a su vez ha dado poder a los actuales abogados, no es el representante legal de la razón social FÚTBOL CLUB BARCELONA, sino que el mismo es el jefe de servicios jurídicos, de dicha parte acusadora, sin existir una junta directiva y asamblea que lo haya autorizado, en el momento actual, como representante legal; por lo que, la parte imputada advierte una falta de capacidad para actuar en justicia de quien otorgó el poder al señor ROMÁN GÓMEZ PONTI, y este a su vez a los actuales abogados de la parte acusadora.

22. El tribunal advierte que la acusación de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), presentada en la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), así como la

acusación complementaria, depositada en la secretaría de este tribunal, en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), no establece persona física representante legal de la parte acusadora, razón social FÚTBOL CLUB BARCELONA, sino que actúa por sí misma y por medio de abogados; además, el poder sustentado de fecha cuatro (04) del mes de julio del año 2016, con traducción del catalán al español, presentado en este estadio procesal, es una certificación de quien dice ser el secretario de la junta directiva de la institución indicada; sin embargo, no se identifica la decisión de dicha junta directiva y de la asamblea en la que se autoriza al señor ROMÁN GÓMEZ PONTI, a representar legalmente a la misma [...]

23. Este tribunal entiende que la parte acusadora, razón social FÚTBOL CLUB BARCELONA, por intermedio de sus abogados, LICDOS. MARÍA DEL PILAR TRONCOSO, VANESSA CABRERA ALMONTE y CARLOS FRANJUL, no tiene poder para actuar en justicia, en el momento actual, lo que implica que procede acoger el medio, pero declarando la inadmisión de acusación, no la nulidad de la misma, según los artículos 69 y 110 de la Constitución, 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 54, 83 al 86, 119, 267 y 294 del Código Procesal Penal, habida cuenta de que no se han cumplido los requisitos de rigor para la presentación de una acusación penal privada, con constitución en actor civil, necesarios para que las partes co[i]mputadas tengan el derecho a conocer el contenido exacto de la acusación; por lo que, tales incumplimientos de formalidades de rigor se traducen en un medio que tiende a declararlo inadmisile en sus pretensiones, al tenor de los artículos 294 del Código Procesal Penal y 44 de la Ley núm. 834, de fecha 15 de Julio de 1978, que modifica al Código de Procedimiento Civil.

24. Al tenor del artículo 69.7 de la Constitución la «observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio», cuya observancia es asimilada, en el caso, en el sentido de que el acusador privado debe accionar en justicia tal como lo exige la ley y dentro del plazo legal, en lo referente a la acusación con constitución en actor civil, toda vez que debe probar su capacidad para actuar en justicia, lo que no ha hecho, al carecer de poder de representación legal, otorgado por la parte acusadora, razón social FÚTBOL CLUB BARCELONA, situación que impide instruir y conocer el

fondo del asunto, lo que implica que se hace innecesario valorar y decidir los demás medios planteados por los coimputados.

25. El tribunal es del criterio, tal cual establecen las partes coimputadas, razón social CLUB BARCELONA ATLÉTICO y el señor ÁNGEL BALIÑO GONZÁLEZ, por intermedio de sus abogados, LICDOS. CARLOS RAMÓN SALCEDO CAMACHO, MARIELLYS ALMÁNzar MATA, JORGE GUILLERMO DOMÍNGUEZ-MICHELÉN y GABRIEL ALEJANDRO PERALTA RIZIK, en su escrito de fecha cinco (05) del mes de febrero del año 2019, el sentido de que «Al margen del poder que se otorga a los abogados para iniciar una acción civil, es obligatorio en esta materia que se haga constar la persona física que representa a la persona jurídica y el nombre de quien la representa. Al margen del poder que se otorga a los abogados para iniciar una acción civil, es obligatorio en esta materia que se haga constar la persona física que representa a la persona jurídica en el proceso de que se trata, lo cual no puede observarse en el acto introductivo de la instancia, donde no se establece quien ostenta la representación de la empresa para poner en marcha este proceso»; por lo que, procede acoger el medio planteado.²⁷

7. Falta de uso de una marca. Caducidad parcial

Tanto la doctrina como la jurisprudencia de propiedad industrial, en reiteradas ocasiones, han destacado la importancia del uso de la marca registrada para la subsistencia del derecho de su titular. Es por esto que el art. 93 de la Ley 20-00 establece la posibilidad de solicitar la cancelación de cualquier marca que no esté cumpliendo con el requisito del uso que permite conservar los derechos sobre ella.

La cancelación, de estar registrada la marca para distintos productos o servicios, recaerá sobre aquellos para los cuales la marca no se ha usado (art. 95.3), parcialidad aplicable, como se ha juzgado,

²⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Cuarta Sala, resolución núm. 042-2019-TRES-00089, NCI núm. 042-2018-EPEN-00172, exp. núm. 503-2018-EPRI-00554, d/f 22/3/19. Fútbol Club Barcelona (acusador y actor civil) c. Club Barcelona Atlético y Ángel Baliño González (imputados).

independientemente de la clase internacional bajo la que se haya registrado la marca y de que sí se hayan comercializado otros productos o servicios abarcados por el registro:

Considerando, que, en resumen, lo que pretende la parte ahora recurrente y accionante original, MARKATRADE, INC., es que se invalide parcialmente, por falta de uso, el registro de la marca «XALTAX», inscrita a favor de la compañía PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A. (PHARMATECH), puesto que la misma, según se alega, a pesar de hallarse autorizada en la clasificación internacional núm. 5 para el tráfico y venta de artículos farmacéuticos y veterinarios en general, solo se ha explotado durante los últimos tres años que han precedido a la moción de cancelación en la comercialización de preparados para combatir el acné quístico conglobata y el acné modular grave recalcitrante; que como su empleo no ha sido en la distribución de medicamentos «en general» ni tampoco se ha enfocado en ningún otro de los renglones contemplados en la Clase núm. 5 del Acuerdo de Niza de 1957, el registro, como en principio juzgó el Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI, debe ser limitado, de manera que, que [sic] en el futuro, solo se refiera a productos farmacéuticos destinados al tratamiento del acné, con arreglo al art. 95.3 de la L. 20-00;

Considerando, que a su turno PHARMATECH arguye que la utilización que ha estado haciendo de su marca es veraz y sostenida y que denota una intención seria de uso, en sujeción a los dictados del art. 95.2 de la Ley 20-00; que, continúa expresando, *«reposa depositada en el expediente... una batería de facturas que comprueban un uso efectivo de la marca «XALTAX» en el comercio dominicano dentro del rango de fechas que corresponde y que incluso sobrepasan los tres años referidos por la normativa legal»*; asimismo que las leyes de Propiedad Industrial sancionan prohibiciones de registros similares al de la marca, con la finalidad de proteger el derecho exclusivo del titular frente a terceros que intenten coexistir en un mismo medio *«...lo cual, de suceder, constituye una forma ilegal de manejo en el mercado porque no solamente atenta contra los derechos de que goza el registro previo... sino que además conlleva el riesgo de confusión entre los consumidores»*;

Considerando, que de acuerdo con la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la República Dominicana en su art. 93, *«a pedido de cualquier persona interesada, la ONAPI cancelará el registro de una marca cuando esta no se hubiese usado en el país durante un período ininterrumpido de tres años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación»*; que, en el mismo hilo conductor, el art. 94.1 establece que *«se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos por (sic) el comercio o se encuentran disponibles en el mercado nacional bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde...»*; y finalmente el art. 95.3: *«cuando la falta de uso de una marca solo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos productos o servicios respecto de los cuales la marca no se ha usado»*;

Considerando, que es de derecho que el uso de una marca registrada, además de ser un principio fundamental del sistema de Propiedad Industrial y del llamado Derecho Marcario, viene impuesto por la propia esencia del instituto, toda vez que constituye un mecanismo por cuyo órgano el signo distintivo se consolida como activo inmaterial; que a ello se añade la absoluta improcedencia de consentir la existencia de derechos exclusivos o en régimen de monopolio sobre bienes inmateriales que no se utilicen realmente, en detrimento de los derechos de terceros, como son los competidores y consumidores, así como del propio interés público en el funcionamiento eficaz del sistema económico en general, lo cual contribuye a una necesaria depuración y liberación de sobrecarga o saturación que evita que el registro se convierta en un fondeadero de marcas inoperantes, prácticamente muertas;

Considerando, que no es un hecho controvertido del proceso que PHARMATECH ha estado empleando la marca registrada a su nombre para la distribución de una categoría o especialidad de productos farmacéuticos (acné) durante el espacio de tiempo que fija la norma (art. 93, LPI), conforme demuestran las facturas aportadas que también estuvieron a la vista de las autoridades de la ONAPI; que el problema, por tanto, no es aquí si dicha

empresa ha dado un uso a su marca, sino si ese empleo que aunque real, es segmentado y limitado a una específica línea de medicamentos, sería suficiente para redimirla por no haberlo extendido a los demás productos que estaba autorizada a comercializar; si la persistencia de un uso debidamente documentado y corroborado en por lo menos uno de los productos pertenecientes a la clase internacional para la que se visó el registro, no habiéndose utilizado con relación al resto, bastaría para validar su situación y aceptar, como en la especie lo hizo la Dirección General de la ONAPI, que PHARMATECH ha cumplido satisfactoriamente con el requisito legal de uso de la marca denominativa «XALTAX»;

Considerando, que la litis, en resumen, se contrae a la determinación del alcance de la caducidad parcial de la marca instituida en el art. 95.3 LPI, de modo que pueda autorizarse su vigencia solo a propósito de aquellos productos o servicios para los cuales haya operado o esté operando una utilización efectiva y verdadera, o si por el contrario el uso del signo para comercializar uno cualquiera de los productos o servicios previstos, tendría un efecto sanador o de expansión respecto de los otros no comercializados que libraría al titular de dicha sanción;

Considerando, que es innegable que el art. 95.3 LPI establece un criterio restrictivo de la carga de uso, bajo el entendido de que si la marca ha sido empleada por su titular o por terceros autorizados por él, solo para parte de los productos o servicios que abarca el registro, la obligación de utilización se asume cumplida únicamente respecto de aquel o aquellos para los que se hubiera aprovechado efectivamente, sin extender ningún efecto correctivo o de sanación a los demás rubros comprendidos en la categoría internacional correspondiente ni a otros similares; que lo anterior entronca con la denominada «marca multiclase» que incluso permite incorporar a una misma solicitud, a fin de agilizar y abaratar la tramitación del otorgamiento, productos o servicios situados en diferentes clases del «nomenclátor» internacional;

Considerando, que del estudio del art. 95.3 LPI se infiere que el régimen de cancelación parcial solo opera respecto de productos o servicios, sin reparar en la clase internacional de que se trate [subrayado en el original], de suerte que cuando no se utilizan todos los que se encuentran cubiertos por el signo, puede declararse la caducidad por falta de uso respecto de los no

empleados, poco importa que el titular acredite haberse servido de alguno o algunos del grupo;

Considerando, que en cuanto al riesgo de confusión entre los consumidores denunciado por PHARMATECH, es de esperarse que, para contrarrestarlo, la ONAPI actúe con escrupulosidad al autorizar signos en el ámbito de los productos farmacéuticos o veterinarios, asegurándose de que los que se aprueben en el futuro no induzcan a error ni creen riesgos de asociación con relación a la marca «XALTAX», cuyo registro, núm. 123060, queda limitado en lo adelante solo al tráfico y comercialización de medicamentos para el tratamiento del acné, que es el uso efectivo que sus titulares prueban haberle dado;²⁸

B. Nombre comercial

1. Registro del nombre de una persona física como nombre comercial. Afectación del derecho a la personalidad de un tercero homónimo después de su muerte. Vigencia del registro

Una persona física, al amparo de los derechos constitucionales al nombre y a la libre empresa, puede incorporar su nombre y apellido a la actividad económica de su preferencia, aportándolos como un activo intangible para su identificación en el comercio y registrarlos como un signo distintivo. Así las cosas, podría cederlos a una persona moral, que podría continuar explotándolos mientras este se mantenga vigente.

Si se tratase del nombre de una persona distinta al del registrante, su registro estará condicionado al consentimiento que aquella preste o, si ha fallecido, de sus descendientes o ascendientes más cercanos, en los términos del art. 74, literal e, de la Ley No.20-00, que prescribe lo siguiente:

²⁸ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil núm. 026-02-2019-SCIV-00540, NIC núm. 026-02-2018-ECIV-00911, exp. núm. 026-02-2019-ECIV-00540, d/f 26/6/2019. Markatrade, Inc. (recurrente). Resolución recurrida: 0037-2018, d/f 27/4/2018, de la Directora General de ONAPI. Signo: Xaltax (marca).

Artículo 74.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar:

- e) Afectare el derecho de la personalidad de un tercero, en especial, tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o ascendientes de grado más próximo;

De los términos en los que se halla redactada la fórmula legal antes citada, ¿se concluye que la afectación del nombre de una persona distinta a la que solicita el registro debe manifestarse en el momento en el cual se solicita el registro del signo distintivo que pretende servirse de dicho nombre de pila como identificador? ¿Podría concebirse una afectación que fuese consecuencia de hechos generados con posterioridad al registro y que, en consecuencia, la permanencia del registro de un signo distintivo estuviese supeditada a circunstancias futuras?

De sobrevenir el fallecimiento de la persona cuyo nombre fue registrado como signo distintivo, ¿su uso por su titular resultaría violatorio respecto del derecho de la personalidad de un tercero homónimo de dicha persona física a propósito del ofrecimiento de servicios idénticos a los que el público identifica con su persona y de hechos ocurridos años después de haberse registrado el nombre comercial cuya cancelación este tercero pretende? En otras palabras, ¿podría la ONAPI cancelar el registro del nombre comercial por ser el mismo idéntico al del tercero y pretendidamente afectarlo sobre la base de hechos acontecidos con posterioridad al registro? ¿Interrumpe la muerte de aquel cuyo nombre fue registrado como nombre comercial la vigencia del registro y su válido mantenimiento en el tiempo? ¿Su fallecimiento convierte en ineficaz o nula la autorización dada? De este modo, ¿estaría su vigencia supeditada a una nueva autorización de uso por parte de todos sus herederos?

Estos interrogantes confluyeron en una acción de cancelación de nombre comercial por afectación del derecho a la personalidad de un hijo homónimo a su padre, cuyo nombre había sido registrado en vida de este por una sociedad de responsabilidad limitada y traspasado a otra persona moral, también mientras vivió, bajo la consideración de una situación no existente al momento del registro. La directora general de la ONAPI, al ratificar la decisión del Departamento de Signos Distintivos de esa entidad —que rechazó la mencionada acción—, dio respuesta a los cuestionamientos antes señalados en su resolución núm. 0094-2017, de fecha 20 de diciembre de 2017, como sigue:

CONSIDERANDO 17: [...] al ser apoderada de una acción en cancelación de un nombre comercial, el examen de validez del registro cuestionado se sitúa en el momento de la solicitud del mismo. En ese sentido, el examen del registro cuestionado se encuentra dirigido a determinar si el signo objeto de la acción en cancelación se encontraba incurso en alguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial al momento de ser solicitado y si dichas causales continuaron siendo aplicables al momento de resolverse la acción en cancelación.

CONSIDERANDO 18: [...] conforme dispone el artículo 74 literal e) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el consentimiento de los descendientes o ascendientes de grado más próximo solo se hace necesario si la persona cuya personalidad se invoca en el signo distintivo hubiese fallecido antes de la solicitud de registro y no luego de que haya sido concedido.

CONSIDERANDO 19: [...] el registro cuestionado estuvo primero en el tiempo, antes de que se materializara la condición que hoy ostenta el hoy recurrente, de modo que ha sido este quien ha cambiado su condición, lo que ha generado la alegada afectación del derecho de la personalidad que esgrime el hoy recurrente. En este sentido, si bien es cierto que luego de otorgado el registro cuestionado las circunstancias fácticas cambiaron, no menos cierto es que el hoy recurrente tenía conocimiento de la existencia del derecho anterior.

CONSIDERANDO 20: Que otro aspecto relevante a ponderar en el presente caso es el hecho de que el signo cuestionado no se encuentra referido al hoy recurrente, sino a su padre [...] En ese sentido, es preciso destacar que en el presente caso se verificó afectación a la personalidad del recurrente, y por tanto no existe violación al derecho constitucional alegado.

CONSIDERANDO 21: Que en virtud de lo expresado en el cuerpo de la presente resolución es criterio de esta alzada que en el presente caso no se ha evidenciado que el Registro No. 257474 de fecha 19 de agosto del año 2008 correspondiente al nombre comercial JOTTIN CURY & ASOCIADOS, haya sido otorgado en contravención a la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y por consiguiente procede a confirmar el fallo a quo.²⁹

Los criterios de que el examen de validez del registro cuestionado debe situarse *ex ante* y no *ex post* y que la autorización para registro corresponde a los descendientes o ascendientes de grado más próximo si la persona cuya personalidad se invoca en el signo distintivo hubiese fallecido antes de la solicitud de registro y no luego de su concesión, fueron revertidos por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que revocó la resolución transcrita, con los siguientes argumentos:

Considerando, que desde la fase anterior en sede administrativa el SR. JOTTIN CURY DAVID viene reclamando que se deje sin efecto el registro que ampara al nombre comercial «JOTTIN CURY & ASOCIADOS» porque según dice a través de él, siendo idéntico al suyo, se afectan sus derechos de la personalidad, especialmente sus derechos fundamentales al nombre y a la propia imagen, tutelados por la Constitución del Estado en sus artículos 44 y 55.7; que además, arguye, al coincidir su patronímico con el de la referida denominación mercantil, y dedicarse, como en efecto se dedica, al ejercicio de la profesión de abogado, que es también la actividad en la que

²⁹ Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), directora general, resolución núm. 0094-2017, d/f 20/12/2017. Resolución impugnada: 0000274, d/f 28/5/2015. Signo: Jottin Cury & Asociados (nombre comercial).

se especializan los servicios ofrecidos desde el mencionado despacho jurídico, se genera un innegable riesgo de asociación y confusión en el público consumidor que inevitablemente vincula su nombre, muy poco común por cierto, al de esa firma a la que no pertenece desde hace ya varios años; que tras el deceso de su padre la empresa titular del nombre ha debido agenciarse, para continuar sirviéndose de él, la autorización unánime de los causahabientes del finado JOTTIN CURY ELÍAS, cosa que no se ha producido;

Considerando, que de su lado los intimados alegan que el nombre con el que se conoce su bufete de abogados no alude en lo absoluto al hoy intimante, sino a su fenecido padre, el prestante jurista JOTTIN CURY ELÍAS, fallecido el 10 de junio de 2011; que fue él quien en vida fundó ese estudio bajo su patronímico y que luego la entidad comercial a cuyo nombre estaba registrado, JOTTIN CURY & ASOCIADOS, S. A., lo traspasó de buena fe, mediante contrato de compraventa del 17 de enero de 2012, a la sociedad CURY & CURY, S.R.L.; que, continúan argumentando los apelados, la interdicción emanada del art. 74.e de la Ley sobre Propiedad Industrial (L. 20-00) que prohíbe el asiento de un signo distintivo, cuando la fórmula propuesta entra en conflicto con el derecho de la personalidad de un tercero, debe apreciarse al momento en que se hace la petición del registro, no más tarde, puesto que, destacan, *«mal podría el legislador concebir que la afectación a tomar en cuenta fuese consecuencia de hechos generados con posterioridad al registro o que la permanencia del registro de un signo distintivo estuviese supeditada a hechos futuros»*; que una eventual acogida de esta cancelación acarrearía un grave perjuicio y afligiría el estado de seguridad jurídica; que, en resumen, exponen, *«la pretensión de cancelar el registro de un nombre homónimo a un nombre propio, con el objeto de impedir que su legítima propietaria pueda continuar prevaleciéndose del mismo... es intolerable, pues con ello se afecta, en forma retroactiva, un derecho ya consolidado»*;

Considerando, que como se ha dicho la Directora General de la ONAPI rechazó las pretensiones del SR. JOTTIN CURY DAVID porque a su juicio —en opinión de aquella— el examen de validez del registro cuestionado tendría que situarse en el momento de la solicitud, no con posterioridad; que en esa tesitura, sigue expresando, la impetrada cancelación registral *«no procede tomando en cuenta que la inscripción del nombre comercial fue*

primero en el tiempo, mucho antes de que se materializara la designación del SR. JOTTIN CURY DAVID como juez del Tribunal Constitucional»; que en todo caso el consentimiento de los descendientes del difunto JOTTIN CURY ELÍAS solo habría sido necesario, de acuerdo con el art. 74.e de la L. 20-00, si este hubiese muerto con prelación al requerimiento del registro, no después, como ocurrió;

Considerando, que el art. 74.e de la Ley sobre Propiedad Industrial, núm. 20-00, establece como causal de inadmisión del registro de una marca la circunstancia de que con él se afecte *«el derecho de la personalidad de un tercero, en especial, tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o ascendientes de grado más próximo»*; que a su turno el art. 120 de la misma legislación hace extensivo al registro de los nombres comerciales, salvo disposición en contrario, todo *«lo estipulado en la presente ley para las marcas»*;

Considerando, que la Corte es del criterio de que lo resuelto por la Dirección General de la ONAPI en torno al conflicto que separa a las partes debe revocarse y acogerse, en cambio, la solicitud del SR. JOTTIN CURY DAVID de dejar sin efecto el registro núm. 257474 del 19 de agosto de 2008 correspondiente al nombre comercial «JOTTIN CURY & ASOCIADOS», en atención a los siguientes motivos:

- a) porque el conflicto plantea una clara tensión entre el derecho al nombre como bien comercial en el ámbito de los llamados signos distintivos, y la dimensión constitucional del mismo atributo, visto como un derecho de la personalidad, debidamente constitucionalizado en la República Dominicana y asumido, más allá de toda duda, como un derecho fundamental por aplicación de los arts. 44 y 55 de la carta sustantiva e indisolublemente unido a las categorías, también constitucionales, del derecho al buen nombre y a la propia imagen;
- b) porque es ampliamente admitida por la doctrina científica la disponibilidad de un derecho moral a oponerse a que terceros utilicen social o comercialmente el nombre de una persona natural sin su expreso consentimiento; que de ello nace una acción revocatoria por la que puede atacarse la concesión de la marca o del nombre comercial, conforme

- aplique, sea porque la autorización nunca se haya dado o porque el signo distintivo, habiéndose otorgado el permiso, devenga en ilícito a causa del ejercicio de la facultad de retiro o de retracto que en condiciones normales siempre asiste al destinatario de la tutela;
- c) porque si se acepta que siempre que alguien se sirva del nombre y apellido de una determinada persona precisará de su aprobación a como dé lugar, en especial si esa persona tiene cierta notoriedad en el sector de los productos o servicios a los que se refiera la actividad mercantil o profesional desarrollada por el usufructuario, se impone entonces la conclusión de que el eje central de cualquier sistema de regulación acerca del uso de un patronímico ajeno, sea por vía legal o jurisprudencial, es justamente la autorización que en términos imperativos debe existir de por medio;
- d) porque en el presente caso no se alude al uso de un nombre o de un apellido sueltos, de un patronímico común o la imagen de un desconocido en que seguramente no habría ninguna infracción en razón del talante genérico e impreciso de la utilización, sin vocación individualista, sino del empleo del nombre completo (nombre de pila más apellido) de un reconocido jurista ya desaparecido a quien sobrevive un hijo que lleva su mismo nombre y que en la actualidad se dedica al mismo oficio, el cual se queja, con toda razón, primero de que la entidad titular del registro, ya fallecido su padre, debió procurarse la anuencia, por unanimidad, de los herederos regulares en el orden correspondiente para continuar sirviéndose de ese poderoso instrumento publicitario, sin importar que el difunto, antes de morir, lo hubiera consentido; y segundo de que se le estaría irrogando un perjuicio ilegítimo que afecta el ejercicio de su carrera, ya que inexorablemente a los ojos de cualquier observador razonable, un potencial cliente que en principio tenga la intención de contratar sus servicios como abogado, al primer lugar al que acudirá en su búsqueda es al despacho individualizado con su patronímico, sin menoscabo del peligro de asociación y confusión que se produce para el consumidor o usuario de quien se espera que, acaso de modo inconsciente, relacione al Lcdo. JOTTIN CURY HIJO con las actuaciones o gestiones profesionales de la oficina de abogados que lleva su nombre;

- e) porque cuando una persona muere y se trata de un personaje célebre o destacado en un específico campo del arte, el deporte, la cultura o la ciencia, su nombre, como activo intangible e imprescriptible, es una prolongación de la personalidad del familiar fallecido y pasa al patrimonio moral de sus herederos, poco importa que aquel, antes de su defunción, lo hubiera «cedido» a un tercero para fines comerciales o la promoción de un servicio o de un producto; que en lo adelante, ya desaparecido el causante, son sus continuadores quienes deciden si mantienen la concesión hecha por su pariente o si, por el contrario, la revocan;
- f) porque el nombre y los apellidos, en tanto que signos identificadores de la personalidad, gozan en nuestro sistema de una tutela reforzada que trasciende la esfera de lo meramente civil para proyectarse como un derecho fundamental; que asimismo los derechos al buen nombre y a la propia imagen concurren por igual en salvaguarda del decoro personal y como categorías potenciadoras o de reforzamiento en pro del desarrollo profesional e integral del individuo;
- g) porque el derecho al buen nombre y a la propia imagen tienen como denominador común una finalidad tuitiva que deriva de la dignidad humana y cuyo norte es proteger la dimensión moral de las personas; que, siendo así, cualquier forma de utilización no autorizada del patronímico de alguien para fines publicitarios, mercuriales o para simplemente desarrollar una oferta de servicios o productos constituye una intromisión, un acto de aprovechamiento ilegítimo;
- h) porque es del abecé que cuando una marca o un nombre comercial consisten en el patronímico de una persona física, el consumidor o usuario, obedeciendo a un impulso absolutamente legítimo y natural, puede asociar con el mismo las prestaciones que emanan de una u otro, en la creencia de que el sujeto en cuestión es el verdadero titular del signo tras el cual se ofrecen las prestaciones o bienes y, por ende, quien pone al abrigo de «su» emblema el servicio o los productos que ofrece; que en concreto si el nombre comercial se configura a través del nombre o la imagen de un tercero, se crea a nivel del público, inevitablemente, una asociación entre lo que se oferte o se haga desde él y el individuo afectado;

- i) porque el nombre, visto como derecho de la personalidad que además, como se ha indicado, tiene rango constitucional y de derecho fundamental, reúne en su haber, enunciativamente, las características siguientes, a saber:
- Es absoluto no en cuanto a su eficacia, pero sí en el sentido de que se puede oponer frente a todo mundo (*erga omnes*);
 - Es invaluable y, por tanto, no cuantificable;
 - Es imprescriptible, lo que significa que su reivindicación no está sujeta a ningún plazo material;
 - Es irrenunciable, lo que explica la posibilidad del «arrepentimiento» o la revocación aun cuando su utilización se hubiera cedido a terceros, si el titular o sus causahabientes han experimentado un cambio en sus convicciones morales o religiosas incompatibles con el consentimiento ya dispensado por ellos mismos o que haya dado en vida su causante;
- j) porque la tesis defendida por los apelados y que en su día fuera acogida por la ONAPI de que la afectación del nombre de un tercero con una marca o un nombre comercial no puede apreciarse a futuro, sino en el momento del registro, lo que daría pie, desde su punto de vista, a un atentado a la seguridad jurídica, desconoce el carácter irrenunciable e imprescriptible de los derechos fundamentales, así como la situación desventajosa, contra los usos honrados y éticos de la práctica profesional, en que queda entonces el intimante a quien, sin haberle correspondido escoger el nombre que le dieron sus padres, tendría que acarrear de por vida un ejercicio menoscabado de su carrera de abogado, unido a una denominación social a la que no desea que se le vincule;
- k) porque es irrelevante que el SR. JOTTIN CURY HIJO a la fecha haya abandonado su calidad de juez del Tribunal Constitucional, la cual sí ostentaba al elevar en 2013 ante las autoridades de la ONAPI su requerimiento de cancelación del registro núm. 257474; que no es verdad que por ser esta condición sobrevenida y muy ulterior al registro, no pueda afectar eficazmente la permanencia del signo distintivo «JOTTIN CURY & ASOCIADOS», ya que los riesgos de asociación persisten, incluso hoy con más vehemencia que ayer, pues entrañan esta vez ya no la potencial

vinculación de las actuaciones de la firma con la persona de un magistrado, sino con la de un abogado entregado al ejercicio activo de su profesión, cuya carta de servicios ha de coincidir, probablemente, con los que se brindan en dicho bufete;

- l) porque no es el caso del profesional que se recibe como tal y que al incorporarse a la vida productiva se empeña irreflexivamente en desmontar una marca patronímica o una denominación mercantil que lleve el nombre de un connotado médico, abogado, ingeniero, cocinero o artista solo porque ese nombre coincide con el suyo, lo cual, de ser acogido, sí pondría en serio entredicho la seguridad jurídica; que en la especie de lo que se trata es del hijo de un insigne letrado que a través de los años ha ido igualmente trillando su propio camino en el ejercicio de su profesión y que reclama las condiciones en que pueda «venderse» sin peligro de asociación con la oficina que alguna vez fundó su progenitor y a la que ya no pertenece, con la singularidad de que el riesgo de confusión se origina a raíz del uso del nombre de su padre que también es el suyo y que continúa usufructuando la razón social CURY & CURY, S.R.L. después del fallecimiento de este, pese a que los herederos, él en particular, no han dado su aprobación;³⁰

Para la Corte, valorado el asunto desde la óptica constitucional, resultan, pues, dos consideraciones a tomar en cuenta: 1) los continuadores jurídicos de la persona cuyo nombre fue registrado como signo distintivo, perteneciendo este ya a su patrimonio moral, tienen la potestad de decidir si mantienen la concesión hecha por su causante o si, por el contrario, la revocan, y 2) una condición sobrevenida en forma ulterior al registro puede afectar eficazmente la permanencia de un signo distintivo, por los eventuales riesgos de asociación que podría generar, y que harían necesaria su revocación.

³⁰ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil núm. 026-02-2019-SCIV-00531, NIC núm. 026-02-2018-ECIV-00732, exp. núm. 026-02-2018-ECIV-00732, d/f 26/6/19. Jottin Cury David (recurrente). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0094-2017, de la Directora General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, d/f 20/12/2017. Signo: Jottin Cury y Asociados (nombre comercial).

2. Confusión entre nombres comerciales. Competencia desleal. Compromiso de la responsabilidad civil

La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial «considera desleal todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional que sea contrario a los usos y prácticas honestos.» (art. 176, numeral 1) y de manera particular «los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos» y los que «implican un aprovechamiento indebido del prestigio o de la reputación de una persona, o de la empresa o signos distintivos de un tercero» (art. 177).

En materia de los nombres comerciales, la deslealtad competencial se verifica cuando un nombre es «susceptible de crear confusión en los medios comerciales o entre el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades o cualquier otro aspecto relativo a la empresa o al establecimiento identificado con ese nombre comercial, o relativo a los productos o servicios que produce o comercializa» (art. 114). La sola eventualidad de confusión permite al titular de un nombre actuar contra un tercero que use en el comercio un signo distintivo parecido al suyo (art. 115, numeral 1, literal b), aun cuando uno y otro no estén registrados, toda vez que el registro en esta materia tiene carácter declarativo, no constitutivo de derechos (art. 116, numeral 1).

Sobre la base de estos preceptos, fue condenada al pago de una indemnización una asociación sin fines de lucro por los daños y perjuicios causados por el uso desleal y confusionista en el mismo ámbito de un nombre comercial similar a uno utilizado previamente y explotado por una persona física, al tiempo que ordenó el cese de uso:

8. Que mediante las pruebas anteriormente descritas este tribunal ha constata[do] la seriedad de las pretensiones de la parte demandante, verificando que el nombre de Orquesta Sinfonietta del Cibao se presta a una evidente confusión con el nombre de Orquesta Sinfónica del Cibao, guardando una similitud gráfica y sonora tal que no puede aprehenderse diferencia alguna, lo cual implica que la Fundación Sinfonietta del Cibao, Inc., ha hecho un uso

indebido del prestigio y la reputación de la Orquesta Sinfónica del Cibao de la cual es titular el señor Ruddy Capellán, induciendo al público a error, al creer que la orquesta de la parte demandada se trata de la misma [...] orquesta propiedad de la parte demandante, lo cual constituye competencia desleal, con lo cual la parte demandada ha violado las disposiciones del artículo 10 y 11 de la Ley 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, artículos 86 letras «e» y «f», 176 y 177 de la Ley 20-00 sobre propiedad intelectual [sic, debe decir industrial], en perjuicio de la parte demandante, por lo que es procedente acoger en ese sentido las conclusiones de la parte demandante por ser procedentes, bien fundadas, justas en derecho y reposar en prueba legal y en consecuencia ordenar a la parte demandada que suspenda de manera inmediata el uso del nombre comercial «Orquesta Sinfonietta del Cibao», o de cualquier otro nombre comercial idéntico o similar que pudiere hacer la parte demandada a raíz de la presente sentencia, con los mismos caracteres gráficos y sonoros que [el] nombre Orquesta Sinfónica del Cibao, propiedad de la parte demandante. [...]

10. Que en la especie: a) La falta de la parte demandada ha quedado establecida por el hecho de que esta de manera ilegal, fraudulenta, en competencia desleal y sin autorización de su propietario hizo uso del nombre comercial de la parte demandante para inducir a error al público haciéndolo creer que su negocio se trata del mismo negocio que el de la parte demandante. b) El perjuicio ha quedado establecido en el hecho de que la parte demandada [al] hacer uso del nombre comercial de la parte [demandante] realizó conciertos en Santiago, los cuales creyeron que se trataba de la misma orquesta de la parte demandante, dejando estos de dar apoyo y patrocinio a la orquesta de la parte demandante. c) Que existe una relación de causalidad entre la falta y el perjuicio experimentado, por lo que es procedente acoger en ese sentido las conclusiones de la parte demandante por ser procedentes, bien fundadas, justas en derecho y reposar sobre prueba legal.³¹

³¹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia civil núm. 367-2018-SSen-00656, exp. núm. 367-14-01566, d/f 2/8/18. Ruddy Capellán (demandante) c. Fundación Sinfonietta del Cibao, Inc. (demandada). Signos: Orquesta Sinfónica del Cibao c. Orquesta Sinfonietta del Cibao (nombres comerciales).

Esta decisión sigue en sus valoraciones claves tres conceptos ya fijados por otros tribunales y reseñados previamente en esta sección, a saber:

- 1) La aparición en el comercio de un nombre comercial con posterioridad a la explotación de uno similar en forma anterior, genérico o no, en el mismo sector de servicios, plantea una distorsión en el mercado, configuradora de un acto de competencia desleal que el Estado debe evitar.³²
- 2) La acción en materia de competencia desleal, en cuanto a la prueba de un acto contrario a los usos y prácticas honestos, sigue la regla *actori incumbit probatio*.³³
- 3) La apreciación de confusión entre nombres comerciales es una cuestión de hecho, liberada a la soberana apreciación de los jueces.³⁴

C. Medida cautelar

1. Cesación del acto infractor. Imposición de astreinte. Carácter

A propósito del dictamen de medidas cautelares tendentes a la suspensión de la explotación de signos distintivos, los tribunales

³² Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, sentencia núm. 522, expediente núm. 026-02-2006-00248, d/f 2/8/2006. Telefónica, S.A. (recurrente) c. Telefónica Intercontinental (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0027-06, d/f 16/3/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo: Telefónica (nombre comercial).

³³ 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 Jhonson, Hilda Elisa González Peña y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandados).

³⁴ Suprema Corte de Justicia, sentencia d/f 5/5/1999, B.J.1062, Hotelera Bávaro, S.A. (recurrente) c. Fiesta Bávaro Hotel, S.A. (recurrida). Disponible en http://www.suprema.gov.do/consultas/consultas_sentencias/detalle_info_sentencias.aspx?ID=106220001.

han oscilado entre la imposición³⁵ y el rechazo de una astreinte para compeler su cumplimiento³⁶, pero en el caso de una demanda al fondo, precedida de un procedimiento cautelar en el que se ordenó el cese provisional del uso y comercialización de los signos distintivos de la demandante por parte del infractor, ha sido juzgado que para garantizar el cese definitivo procede ordenar la fijación de una astreinte provisional.³⁷

2. Nulidad

La decisión que ordene una medida cautelar podría ser objeto de los recursos ordinarios previstos por la normativa procesal civil, particularmente la apelación y la suspensión de su ejecución provisional, de estar afectada de una nulidad palpable y manifiesta.³⁸ La nulidad, como acción principal recursiva, presenta variabilidad en cuanto a su reconocimiento: ha sido rechazada en derecho común³⁹ y acogida en materia de propiedad industrial, tanto como acción

³⁵ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, auto núm. 00020/2015, número de control interno 008/2015, de fecha 19/5/2015. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Bancas de Lotería P Hilario o Banca PH (demandado).

³⁶ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Civil y Comercial, auto civil No. 00293, expediente No. 00274-2014, de fecha 27 de noviembre de 2014. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Carlos Roberto Bencosme de los Ángeles (demandado).

³⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 366-2018-SEN-00181, exp. núm. 366-14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee JNT, S.R.L., y Benedicto de Jesús Pérez Taveras (demandados). Signo: Lotería Real.

³⁸ Suprema Corte de Justicia, Cas. 22/4/1998, B.J. núm. 1049, p. 83 y siguientes; Cas. 24/6/1998, B.J. núm. 1051, p. 125 y siguientes; Cas. 14/7/1999, B.J. 1064, p. 145-151 y Cas. 31/10/ 2001, B.J. 1091, p. 123-129.

³⁹ Corte de Apelación de Santo Domingo, Cámara Civil y Comercial, ordenanza núm. 134, exp. 417/92, d/f 29/7/1992, protocolo de sentencias civiles, tomo 4, 1992, en Samuel Arias y Alexis Read Ortiz. *La jurisdicción de los referimientos – Fondo jurisprudencial de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, 1956-1998*, Escuela Nacional de la Judicatura, p. 361-362.

principal⁴⁰ y como medio de defensa en el marco de la demanda en validez de una medida cautelar:

4.- Como segundo pedimento la parte recurrida solicitó que fuese declarado nulo el auto administrativo marcado con el núm. 00164/2015, cuyo dispositivo ordenó trabar medida cautelar o conservatoria en materia de propiedad industrial en virtud de la ley núm. 20-00, sobre propiedad industrial y competencia desleal, por violaciones constitucionales, que ante este pedimento se hace preciso aclarar que estamos apoderados de una demanda en daños y perjuicios, y que para su juzgamiento tiene su regla propia, igual resulta con las medidas precautelares y cautelares que tienen reglas propias y las cuales deben ser aplicadas de maneras independientes, que en ese sentido ha sido reconocido que una cosa es el proceso de conocimiento, cuyas reglas son las que se aplican para solucionar ese conflicto, los procesos de ejecución, y los procesos pre-cautelares y cautelares que como se ha dicho tienen sus temperamentos y reglas propias, por lo tanto la demanda en validez de esos procesos conforme las reglas referidas permiten su ataque como medio de defensa en ese sentido, por lo que esta corte declara irrecible el pedimento de nulidad presentado.⁴¹

D. Condenación indemnizatoria contra persona física, gerente de persona moral. Cuándo procede

El art. 166, párrafo I, de la Ley 20-00 que consagra la responsabilidad penal en materia de propiedad industrial «se extiende a quienes ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las personas

⁴⁰ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, Cámara Civil y Comercial, ordenanza núm. 00664-2012, núm. único 302-12-00856, d/f 22/11/2012. Nestlé Dominicana, S.A. y Societé des Produits Nestlé (demandantes) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).

⁴¹ Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 204-18-SSSEN-0222, NCI núm. 204-18-ECIV-00398, exp. núm. 506-15-00175, d/f 31/8/2018. Pelagio Gálvez y Banca Pelagio (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrida y recurrente incidental).

jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran». Respecto de la responsabilidad civil no existe una norma similar, por lo que cabría concluir que no es posible su extensión a personas físicas. Así, y aun cuando la acción civil puede intentarse contra cualquier persona que infrinja un derecho de propiedad industrial (art. 168), se ha rechazado la condena al pago de una indemnización para la reparación de daños y perjuicios de una persona física que ostente la condición de gerente de una persona moral infractora, a menos que se establezca que esta fue utilizada en fraude a la ley y se declare la inoponibilidad de su personalidad jurídica, en atención a la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, del 11 de diciembre de 2008:

Que la parte demandante solicita condenaciones, no solo contra Coffee JNT, S.R.L., sino también contra su gerente, Benedicto de Jesús Pérez Taveras, lo que, a juicio de este tribunal es improcedente, por tratarse la entidad responsable de una sociedad de responsabilidad limitada, lo que implica que los socios solo responderán hasta el monto aportado por estas a la sociedad, y no su patrimonio personal, como persigue el demandante, salvo levantamiento de velo corporativo, procediendo así la exclusión de Benedicto de Jesús Pérez Taveras del presente proceso.⁴²

Asimismo, en segundo grado se ha revocado la sentencia recurrida con respecto al gerente de la persona moral demandada y recurrente en segundo grado, excluyéndolo de la condena en indemnización de daños morales, al observarse que el art. 32 del Código de Comercio expresa que «las obligaciones gestionadas por los administradores o dueños en representación de las entidades no los hace co-rresponsables [sic]».⁴³

⁴² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 366-2018-SEN-00181, exp. núm. 366-14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee JNT, S.R.L., y Benedicto de Jesús Pérez Taveras. Signo: Lotería Real (marca).

⁴³ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 026-03-2017-SEN-00889, NCI: 035-15-00193, exp. núm. 026-

E. Competencia desleal. Configuración. Prueba. Papel de la parte demandada

El uso de los signos distintivos de un tercero constituye un acto de competencia desleal (art. 177, literal d) y en ese tenor se ha juzgado que el mismo «se configura con el simple uso de cualquier signo o marca sin la previa y debida autorización de su titular»,⁴⁴ «con el aprovechamiento que hace un competidor del uso de las características distintivas de titular original, sobre todo lo que comprende la propiedad industrial (derecho de marcas, patentes o diseños industriales)»,⁴⁵ correspondiendo su prueba a la parte demandante.⁴⁶ Así establecido, corresponde a la parte demandada aportar la prueba en contrario para que no sea retenida su responsabilidad civil:

12. Que en cuanto a competencia desleal por usos y prácticas deshonestas, en unificación a las pruebas valoradas, establecemos como hecho cierto que la parte demandada no pudo demostrar la autorización legal o convencional para explotar la marca comercial de Loto Real del Cibao, S.A., siendo esta una condición que corría a su cargo para liberarse de las obligaciones que persigue el demandante en su acción puesto que uno de los fundamentos justificativos de la competencia desleal argüida se centra en la falta de consentimiento del titular del derecho de propiedad industrial

03-2016-ECIV-00948, d/f 29/12/2017. Consorcio de Banca El Criollo y Juan Antonio González (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrente incidental).

⁴⁴ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil, Primera Sala, sentencia núm. 365-15-00769, expediente núm. 365-14-00682, d/f 2/6/2015. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Redy Miguel y/o Miguel C. Jáquez Espinal (demandados).

⁴⁵ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 0506-2017-SCON-00118, exp. núm. 0506-15-00173, d/f 28/4/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Pelagio y Pelagio Gálvez (demandados).

⁴⁶ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia núm. 365-13-01003, expediente núm. 365-12-00254, d/f 6/5/2013. Franklyn Wilmer Rosa Rosario (demandante) c. Suaper Jhonson, Hilda Elisa González Peña y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandados).

explotado en los centros de apuestas de la parte demandada, cual conllevaba en la instrucción del proceso a que con posterioridad a que la parte demandante demostrara, como al efecto lo hizo, como se contacta [sic] de la prueba valorada en otro apartado de la presente decisión [...].

13. Que continuando en la línea anterior, podemos colegir que, se configura la retención de la falta del demandado respecto a la competencia desleal, justificando la falta en resumidas cuentas, en que no hubo consentimiento para la explotación de la marca, el cual debe ser expreso [...].⁴⁷

Particularmente, ha sido juzgado que un acto de confusión generador de competencia desleal se configura cuando se realiza la comparación de dos productos y al referirse al producto competidor se utilizan figuras cuyos colores se identifican con los de su marca; asimismo, que el carácter indebido de un acto de comparación puede ser constatado mediante comprobaciones notariales que evidencien que determinada afirmación comparativa es totalmente falsa e inexacta, anulándose así su supuesta veracidad. De resultar una persona moral la afectada por este tipo de actos de competencia desleal, se ha reconocido que corresponde el resarcimiento de los daños y perjuicios que les fueron causados por los mismos:

34. Han sido reiterados de manera constante por nuestra Suprema Corte de Justicia, que lo constituyen, para fines indemnizatorios, el desmedro sufrido en los bienes extrapatrimoniales, como puede ser el sentimiento que afecta en la imagen comercial a una razón social debido a la difamación que ha experimentado esta como consecuencia de un atentado que tiene por fin menoscabar la calidad de su producto así como desviar la atención de los consumidores del producto que la misma tenga por ofrecer, que es lo que ha ocurrido en la especie con el demandante

⁴⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 366-2018-SEN-00181, exp. núm. 366-14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee JNT, S.R.L., y Benedicto de Jesús Pérez Taveras (demandados). Signo: Lotería Real.

como consecuencia de anunciar informaciones inexactas en la publicidad realizada a favor del producto ofrecido por la demandante, razón por la que entendemos procedente acoger esta demanda en reparación de daños y perjuicios.⁴⁸

F. Competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer de recursos de apelación incoados contra resoluciones del Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Incompetencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por la inconstitucionalidad sobrevvenida del art. 157 de la Ley núm. 20-00

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia reiteró en 2018 su posición en cuanto a la competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer conflictos entre un particular y la Administración Pública derivados de una actuación administrativa, más precisamente la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), contrariando así la distinción hecha por el TSA en el sentido de que este solo retiene su competencia cuando el acto sea administrativo, siguiendo los artículos 139 y 165 de la Constitución, y que debe declinar sus atribuciones en provecho de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en atención al art. 157 de la Ley 20-00, cuando ONAPI funge como árbitro y la litis solo beneficia o perjudica a particulares. En este caso, la mencionada sala tomó en consideración que el recurso contencioso administrativo fue interpuesto contra un acto administrativo denegatorio evacuado por la ONAPI, por lo que debía ser conocido por el Tribunal Superior Administrativo y no por la Corte Civil, cuyo fundamento competencial se contrapone al de la Constitución de 2010, por ser anterior en el tiempo:

⁴⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Cuarta Sala, sentencia civil núm. 037-2017-SEN-0075, NCI núm. 037-13-01384, exp. núm. 037-13-01384, d/f 27/1/2017. Quala Dominicana, S.A. (demandante) c. Nestlé Dominicana, S.A. (demandada).

Considerando, que en su único medio de casación la parte recurrente alega, que la Corte a-quia yerra en la interpretación de la teoría de los actos administrativos y al mismo tiempo incurrió en una ambigüedad y contradicción en su sentencia, al afirmar, por un lado, que *«en el caso que nos ocupa, previo examen y estudio del mismo..., se trata de un recurso de demanda en aprobación en cuanto a la solicitud de compensación de plazo de vigencia de la patente núm. P200000030, en contra de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (ONAPI)»*, para luego establecer *«que esta Sala aclara que siempre que el acto sea administrativo, la competencia de atribución corresponde al Tribunal Superior Administrativo, al tenor del artículo 165 de la Constitución... empero, cuando la litis solo beneficie o perjudique a particulares, el ente administrativo funge como árbitro»* y en ese sentido, decidir la declinatoria del recurso contencioso administrativo a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del D. N., por ser esta jurisdicción, a criterio de la Corte a-quia, la competente en virtud del artículo 157.2 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial; que como puede observarse la Corte a-quia, a pesar de usar los textos de los artículos 165 de la Constitución, 1° de la Ley núm. 1494 de 1947, 1° de la Ley núm. 13-07 y 157 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, para fundamentar su decisión omitió, sin embargo, percatarse que en la especie se trata en realidad de un conflicto entre un particular y la Administración Pública derivado de una actuación administrativa y que tal como ha sido decidido por la honorable Suprema Corte de Justicia en sentencias anteriores se ha reconocido la competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer sobre casos como el de la especie, lo que indica que al decidir lo contrario, debe ser casada esta sentencia;

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte, que el argumento central del Tribunal Superior Administrativo para considerar que resultaba incompetente para decidir el recurso contencioso administrativo de que estaba apoderado, fue el siguiente: *«Que esta Sala aclara que siempre que el acto sea administrativo, la competencia de atribución corresponde al Tribunal Superior Administrativo, al tenor del artículo 165 de la Constitución Dominicana, empero, cuando la litis solo beneficie o perjudique a particulares, el ente administrativo funge como árbitro; que en ese mismo sentido, la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Intelectual, establece, de manera*

clara, el procedimiento a seguir cuando el administrado no se encuentre conforme con la decisión emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (ONAPI), que es 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; que el artículo 24 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978, establece que: *«Cuando el juez estimare que el asunto es de la competencia de una jurisdicción represiva, administrativo, arbitral o extranjera se limitará a declarar que las partes recurran a la jurisdicción correspondiente. En todos los otros casos el Juez que se declare incompetente designará la jurisdicción que estime competente. Esta designación se impondrá a las partes y al juez de envío»*; en ese sentido, en el caso de la especie, nos encontramos en la aplicación del segundo supuesto establecido por este artículo, ya que se trata del objeto del presente caso de la competencia de la jurisdicción civil, razón por la que se declina el conocimiento del presente caso a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, tal y como se hará constar en el dispositivo de la sentencia»;

Considerando, que el motivo anterior indica la confusión en que incurrieron los jueces del Tribunal a quo al declararse incompetentes para decidir del recurso contencioso administrativo en contra de un Acto Administrativo Denegatorio expedido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en contra de la hoy recurrente, que obviamente es una materia que cae dentro de la esfera de la competencia de atribución de esta jurisdicción, pero que debido al razonamiento erróneo que figura en esta sentencia fue desconocido por estos magistrados, impidiendo, bajo estos motivos erróneos, que ejercieran el control de legalidad que la Constitución pone en sus manos frente a esta actuación de la Administración que lesiona, de manera directa, los intereses de un administrado, como es en este caso la hoy recurrente;

Considerando, que no obstante a que dichos jueces reconocieron en su sentencia que cuando se trate de la discusión de un acto administrativo la competencia de atribución le corresponde al Tribunal Superior Administrativo al tenor del artículo 165 de la Constitución Dominicana, con lo que parecería que dichos magistrados estaban admitiendo su competencia para decidir del fondo del recurso de que estaban apoderados, luego, más

adelante y de manera ilógica, estatuyen en el sentido de que resultaban incompetentes bajo el criterio de que no tiene competencia en los casos de que la litis solo beneficie o perjudique a particulares, como al entender de ellos ocurría en la especie y además porque conforme al artículo 157 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, la competencia para conocer de decisiones del Director General de la ONAPI recae sobre la Corte de Apelación en sus atribuciones civiles y comerciales; criterios que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia entiende que resultan erróneos y apartados del ordenamiento que sostiene a la jurisdicción contencioso administrativa y que al ser desconocido por dichos jueces deja sin base legal esta decisión, tal como se explica a continuación;

Considerando, que contrario a lo que fuera establecido por dichos jueces, en el presente caso no se encontraban apoderados de una litis que afectara o vinculara únicamente a particulares, sino que, de acuerdo a lo que fuera en principio retenido por estos magistrados en su sentencia, se encontraban apoderados de un recurso o demanda en contra de una resolución de la ONAPI que denegó una solicitud de compensación del plazo de vigencia de una patente de invención propiedad de la hoy recurrente; por lo que resulta evidente, que contrario a lo juzgado en dicha sentencia, no se trata de una litis que afectara a particulares, sino que en la especie se trata de un recurso contencioso administrativo en contra de un Acto Administrativo Denegatorio emitido por un órgano de la Administración Pública, como lo es la ONAPI, que produjo efectos jurídicos directos, individuales e inmediatos frente a la hoy recurrente y que por tanto cae bajo la esfera de la competencia de atribución de la jurisdicción contencioso administrativa según se desprende claramente de los artículos 139 y 165 de la Constitución, textos que no fueron debidamente valorados por dichos jueces al momento de emitir su decisión y que los condujo al desconocimiento de su competencia para conocer del presente caso y poder ejercer el debido control jurisdiccional sobre esta actuación administrativa;

Considerando, que otro yerro que se advierte en esta sentencia es cuando dichos jueces procedieron a declarar su incompetencia bajo el argumento de que conforme al artículo 157 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, la Resolución del Director General de la ONAPI puede ser recurrida ante la Corte de Apelación en sus atribuciones civiles y comerciales;

criterio que resulta erróneo al desconocer el contenido esencial del indicado artículo 165 de la Constitución que en su numeral 2, de manera expresa, le atribuye competencia a la jurisdicción contencioso administrativa «para 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», lo que perfectamente encaja en el caso de la especie, pero que fuera ignorado por los jueces del Tribunal a-quo cuando, de manera irreflexiva, procedieron en su sentencia a declarar su incompetencia fundamentados en el indicado artículo 157, pero, sin detenerse a examinar que en el Estado Constitucional y Democrático de Derecho que rige en la República Dominicana, las disposiciones constitucionales como las contenidas en los citados artículos 139 y 165, son valores superiores de aplicación inmediata y directa y que por tanto, gozan de la supremacía que le confiere el artículo 6 de la propia Constitución, sobre cualquier ley o texto de ley;

Considerando, que por tanto, al existir esta dicotomía entre lo presupuestado por los indicados artículos 139 y 165 de la Constitución que le dan base constitucional a la jurisdicción contencioso administrativa como una jurisdicción especializada dentro del poder judicial, creada en el Estado Constitucional contemporáneo para el control judicial pleno de las actuaciones de la Administración Pública y lo establecido por el citado artículo 157 de la Ley núm. 20-00 que en su numeral 2, da una regla de jerarquía inferior otorgándole competencia a la Corte de Apelación Civil y Comercial, para conocer de los recursos contra las resoluciones del Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, esto exigía que los jueces del Tribunal Superior Administrativo, para legitimar su sentencia, hicieran un ejercicio de ponderación entre estas normas, que le hubiera permitido resolver el presente caso aplicando la supremacía de las disposiciones constitucionales, que como hemos dicho, claramente determinan la competencia de atribución de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de los recursos contra los actos administrativos contrarios al derecho, como fue el recurso interpuesto en la especie, lo que prima sobre cualquier norma legal que pretenda disponer lo contrario, como es el caso del señalado artículo 157, en el que los Jueces del Tribunal a-quo se basaron para erróneamente declararse

incompetentes, sin advertir que con su decisión estaban ignorando la supremacía de la Constitución cuando determina estas reglas de competencia; por lo que este error de interpretación que se advierte en esta sentencia, conduce a que la misma no pueda superar el escrutinio de la casación, tal como ha sido juzgado por esta Tercera Sala en otras decisiones, donde ha fijado el criterio jurisprudencial pacífico de que: *«La disposición contenida en el citado artículo 157 de la Ley núm. 20-00 se encuentra actualmente afectada de una incompetencia sobrevenida, lo que le resta a dicha Corte de Apelación, luego de la Reforma Constitucional de 2010, la facultad de conocer del recurso indicado en dicho texto, cuando la decisión recurrida, como ocurre en el presente caso, recaiga sobre un acto administrativo dictado por una autoridad estatal, en el ejercicio de su función administrativa, puesto que esta materia es de la competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa, porque así lo dispone la Constitución como norma sustantiva y suprema que se impone a todos»*; (sentencias del 30 de julio de 2014, 15 de abril de 2015 y 20 de septiembre de 2017 dictadas por la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia); lo que al ser inobservado por los jueces del Tribunal Superior Administrativo deja sin base legal su decisión; por lo que se acoge el medio de casación que ha sido examinado y se ordena la casación con envío de esta sentencia, con la exhortación al tribunal de envío de que al conocer nuevamente este asunto acate el punto de derecho que ha sido objeto de casación;⁴⁹

G. La propiedad industrial no mantiene lo civil en estado si el derecho no es controvertido. No necesidad de agotamiento de la fase administrativa antes de la fase jurisdiccional

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

⁴⁹ Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. 47, d/f 14/2/2018. F. Hoffmann-La Roche AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de casación contra sentencia dictada por la Tercera del Tribunal Superior Administrativo, en atribuciones de lo contencioso-administrativo, de 30 de septiembre de 2015. Patente núm. P200000030.

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. Ahora bien, si dicho derecho no es controvertido, el tribunal civil apoderado de una litis de ese tipo no debe sobreseer su conocimiento si no hay asunto que dirimir en el ámbito administrativo, amén de que no hay necesidad de agotar la fase administrativa en forma previa a la fase jurisdiccional:

16.- [...]

b) Que conforme establece el artículo 168 de [la] Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, «El titular de un derecho protegido en virtud de la presente ley, podrá entablar acción civil ante el tribunal competente contra cualquier persona que infrinja ese derecho». Que tal y como se infiere de dicho texto legal, la interposición de acciones como la que nos ocupa no se encuentra supeditada al agotamiento de fase administrativa alguna por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), más aún cuando en el caso de la especie la titularidad de la marca en cuestión no es un aspecto controvertido en el sentido de que pertenece exclusivamente a la demandante Loto Real del Cibao, S.A.⁵⁰

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional, sentencia TC/0527/18, exp. núm. TC-05-2014-0032, d/f 6/12/2018. Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Luisa Altagracia Rivera Damirón contra la sentencia núm. 449-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 5 de diciembre de 2013. Signo: El Soberano (marca).

⁵⁰ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 0506-2017-SCON-00118, exp. núm. 0506-15-00173, d/f 28/4/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Pelagio y Pelagio Gálvez (demandados).

Suprema Corte de Justicia

- Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia núm. 1668, exp. núm. 2003-3130, d/f 30/8/17. Allegro Resorts Dominicana, S. A. (recurrente) vs. Víctor Eduardo Siladi Meneses (recurrido).
- Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia núm. 939, exp. núm. 2013-5993, d/f 30/5/18. The Coca Cola Company (recurrente) c. Omar Pedro Tomás Bros Vásquez (recurrido). Signos: Coca Cola c. Kocola (marcas).
- Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. 47, d/f 14/2/2018. F. Hoffmann-La Roche AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de casación contra sentencia dictada por la Tercera del Tribunal Superior Administrativo, en atribuciones de lo contencioso-administrativo, de 30 de septiembre de 2015. Patente núm. P200000030.

Corte de Apelación del Distrito Nacional

- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia núm. 026-02-2019-SCIV-00430, NCI núm. 026-02-2018-ECIV, exp. núm. 035-16-ECON-00193, d/f 14/5/2019. Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA Dominicana) (recurrente principal) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CLARO) (recurrida y recurrente incidental).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil núm. 026-02-2019-SCIV-00531, NIC núm. 026-02-2018-ECIV-00732, exp. núm. 026-02-2018-ECIV-00732, d/f 26/6/19. Jottin Cury David (recurrente). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0094-2017, de la directora general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, d/f 20/12/2017. Signo: Jottin Cury y Asociados (nombre comercial).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil núm. 026-02-2019-SCIV-00540, NIC núm. 026-02-2018-ECIV-00911, exp. núm. 026-02-2019-ECIV-00540, d/f 26/6/2019. Markatrade, Inc. (recurrente). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0037-2018, de la directora general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, d/f 27/4/2018. Signo: Xaltax (marca).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 026-03-2017-SS-00889, NCI núm. 035-15-00193, exp. núm. 026-03-2016-ECIV-00948, d/f 29/12/2017. Consorcio de Banca El Criollo y Juan Antonio González (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrente incidental).

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 204-18-SS-0222, NCI núm. 204-18-ECIV-00398, exp. núm. 506-15-00175, d/f 31/8/2018. Pelagio Gálvez y Banca Pelagio (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrida y recurrente incidental).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Cuarta Sala, sentencia civil núm. 037-2017-SS-0075, NCI núm. 037-13-01384, exp. núm. 037-13-01384, d/f 27/1/2017. Quala Dominicana, S.A. (demandante) c. Nestlé Dominicana, S.A. (demandada).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Cuarta Sala, resolución núm. 042-2019-TRES-00089, NCI núm. 042-2018-EPEN-00172, exp. núm. 503-2018-EPRI-00554, d/f 22/3/2019. Fútbol Club Barcelona (acusador y actor civil) c. Club Barcelona Atlético y Ángel Baliño González (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 164-2019-SS-00051, NCI núm. 164-2016-01237, exp. núm. 164-2016-01237, d/f 18/1/2019. Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales, Inc. (EGEDA Dominicana) (demandante) c. Televiaducto, S.R.L. (demandada).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 0506-2017-SCON-00118, exp. núm. 0506-15-00173, d/f 28/4/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Pelagio y Pelagio Gálvez (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, ordenanza civil núm. 366-14-01442, exp. núm. 366-14-01645, d/f 4/9/14. Loto Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Banca Coffee (requerida). Signo: Lotería Real (marca).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia administrativa núm. 365-2018-SADM-00116, exp. núm. 365-2018-EADM.00011, d/f 26/11/18. Gelson Rafael García (requirente) c. Víctor Alfonso Rodríguez, José Rafael Colón Sánchez, Fancy Records, Inc., U-Productions, Corp., Gerardo Ulloa Batista, Oreja Media Group, S.R.L., y Carlos Manuel Félix (requeridos).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, auto civil núm. 00251-2014, exp. administrativo núm. 367-14-00190, d/f 16/12/14. Loto Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Bancas Miami Sport (requerida). Signo: Loto Real (marca).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 366-2018-SSSEN-00181, exp. núm. 366-14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee JNT, S.R.L., y Benedicto de Jesús Pérez Taveras (demandados). Signo: Lotería Real (marca).

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 Jhonson, Hilda Elisa González Peña y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia civil núm. 367-2018-SSSEN-00656, exp. núm. 367-14-01566, d/f 2/8/18. Ruddy Capellán (demandante) c. Fundación Sinfonietta del Cibao, Inc. (demandada). Signos: Orquesta Sinfónica del Cibao c. Orquesta Sinfonietta del Cibao (nombres comerciales).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa núm. 1522-2019-SADM-00017, exp. núm. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolás Francisco Ulloa, Víctor Félix Francisco Ulloa, María Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requirentes) c. Geovanny Francisco Polanco de la Rosa (requerido).

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), directora general, resolución núm. 0094-2017, d/f 20/12/2017. Resolución impugnada: 0000274, d/f 28/5/2015. Signo: Jottin Cury & Asociados (nombre comercial).

TEXTOS LEGALES Y
JURISPRUDENCIA

TEXTOS LEGALES

Constitución de la República Dominicana

Constitución de la República Dominicana del 13 de enero de 2015, Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015.

Acuerdos, convenios y tratados

Protocolo de Nagoya

Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, del 5 de noviembre de 1925.

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, adoptado el 27 de septiembre de 1979.

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 27 de septiembre de 1979.

Decisión Andina 351 que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, del 17 de diciembre de 1993.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, del 15 de abril de 1994.

Acta de Ginebra, del 2 de julio de 1999.

Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, del 17 de octubre de 2003.

Leyes, decretos y reglamentos

Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo de 2000.

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

Leyes internacionales

Ley de Marcas de Estados Unidos de América, 15 U.S.C., 1946 (Estados Unidos).

Ley de Derecho de Autor de Estados Unidos de América, 17 U.S.C., del 1909 (Estados Unidos).

Ley de Derechos de Artistas Visuales de Estados Unidos de América, 17 U.S.C., Sección 106A, 1990 (Estados Unidos).

Ley No. 23 sobre Derecho de Autor de la República de Colombia, de fecha 28 de enero de 1982 (Colombia).

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ingenios) de fecha 1 de diciembre de 2016 (Ecuador).

Ley de Biodiversidad N.º 7788 del 30 de abril de 1998 (Costa Rica).

Ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas. Ley N.º 28216 de fecha 30 de abril de 2000 (Perú).

Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Ley N° 27.811 de fecha 10 de agosto de 2002 (Perú).

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional, sentencia TC/0527/18, exp. núm. TC-05-2014-0032, d/f 6/12/2018. Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Luisa Altagracia Rivera Damirón contra la sentencia núm. 449-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 5 de diciembre de 2013. Signo: El Soberano (marca).

Suprema Corte de Justicia

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia núm. 1668, exp. núm. 2003-3130, d/f 30/8/17. Allegro Resorts Dominicana, S. A. (recurrente) vs. Víctor Eduardo Siladi Meneses (recurrido).

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia núm. 939, exp. núm. 2013-5993, d/f 30/5/18. The Coca Cola Company (recurrente) c. Omar Pedro Tomás Bros Vásquez (recurrido). Signos: Coca Cola c. Kocola (marcas).

Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. 47, d/f 14/2/2018. F. Hoffmann-La Roche AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de casación contra sentencia dictada por la Tercera del Tribunal Superior Administrativo, en atribuciones de lo contencioso-administrativo, de 30 de septiembre de 2015. Patente núm. P200000030.

Corte de Apelación del Distrito Nacional

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia núm. 026-02-2019-SCIV-00430, NCI núm. 026-02-2018-ECIV, exp. núm. 035-16-ECON-00193, d/f 14/5/2019. Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA Dominicana) (recurrente principal) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CLARO) (recurrida y recurrente incidental).

- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil núm. 026-02-2019-SCIV-00531, NIC núm. 026-02-2018-ECIV-00732, exp. núm. 026-02-2018-ECIV-00732, d/f 26/6/19. Jottin Cury David (recurrente). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0094-2017, de la directora general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, d/f 20/12/2017. Signo: Jottin Cury y Asociados (nombre comercial).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil núm. 026-02-2019-SCIV-00540, NIC núm. 026-02-2018-ECIV-00911, exp. núm. 026-02-2019-ECIV-00540, d/f 26/6/2019. Markatrade, Inc. (recurrente). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0037-2018, de la directora general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, d/f 27/4/2018. Signo: Xaltax (marca).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 026-03-2017-SSSEN-00889, NCI núm. 035-15-00193, exp. núm. 026-03-2016-ECIV-00948, d/f 29/12/2017. Consorcio de Banca El Criollo y Juan Antonio González (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrente incidental).

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega

- Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 204-18-SSSEN-0222, NCI núm. 204-18-ECIV-00398, exp. núm. 506-15-00175, d/f 31/8/2018. Pelagio Gálvez y Banca Pelagio (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrida y recurrente incidental).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional

- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Cuarta Sala, sentencia civil núm. 037-2017-SSSEN-0075, NCI núm. 037-13-01384, exp. núm. 037-13-01384, d/f 27/1/2017. Quala Dominicana, S.A. (demandante) c. Nestlé Dominicana, S.A. (demandada).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Cuarta Sala, resolución núm. 042-2019-TRES-00089, NCI núm. 042-2018-EPEN-00172, exp. núm. 503-2018-EPRI-00554, d/f 22/3/2019. Fútbol Club Barcelona (acusador y actor civil) c. Club Barcelona Atlético y Ángel Baliño González (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espailat

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espailat, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 164-2019-SEN-00051, NCI núm. 164-2016-01237, exp. núm. 164-2016-01237, d/f 18/1/2019. Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales, Inc. (EGEDA Dominicana) (demandante) c. Televiaducto, S.R.L. (demandada).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil núm. 0506-2017-SCON-00118, exp. núm. 0506-15-00173, d/f 28/4/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Pelagio y Pelagio Gálvez (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, ordenanza civil núm. 366-14-01442, exp. núm. 366-14-01645, d/f 4/9/14. Loto Real del Cibao, S.A. (requiriente) c. Banca Coffee (requerida). Signo: Lotería Real (marca).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia administrativa núm. 365-2018-SADM-00116, exp. núm. 365-2018-EADM.00011, d/f 26/11/18. Gelson Rafael García (requiriente) c. Víctor Alfonso Rodríguez, José Rafael Colón Sánchez, Fancy Records, Inc., U-Productions, Corp., Gerardo Ulloa Batista, Oreja Media Group, S.R.L., y Carlos Manuel Félix (requeridos).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, auto civil núm. 00251-2014, exp. administrativo núm. 367-14-00190, d/f 16/12/14. Loto Real del Cibao, S.A. (requiriente) c. Bancas Miami Sport (requerida). Signo: Loto Real (marca).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil núm. 366-2018-SEN-00181, exp. núm. 366-14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee JNT, S.R.L., y Benedicto de Jesús Pérez Taveras (demandados). Signo: Lotería Real (marca).

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 Jhonson, Hilda Elisa González Peña y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia civil núm. 367-2018-SSEN-00656, exp. núm. 367-14-01566, d/f 2/8/18. Ruddy Capellán (demandante) c. Fundación Sinfonietta del Cibao, Inc. (demandada). Signos: Orquesta Sinfónica del Cibao c. Orquesta Sinfonietta del Cibao (nombres comerciales).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa núm. 1522-2019-SADM-00017, exp. núm. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolás Francisco Ulloa, Víctor Félix Francisco Ulloa, María Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requirentes) c. Geovanny Francisco Polanco de la Rosa (requerido).

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), directora general, resolución núm. 0094-2017, d/f 20/12/2017. Resolución impugnada: 0000274, d/f 28/5/2015. Signo: Jottin Cury & Asociados (nombre comercial).

Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), directora general, resolución núm. 00376, de fecha 15/09/2016. Industria lechera de Puerto Rico, Inc. (INDULAC) c. Induveca, S.A.

Jurisprudencia internacional

Web Communications Group, Inc. v. Gateway 2000, Inc., 889 F. Supp. 316 (N.D. Ill. 1995) (Estados Unidos de América).

Kieselstein-Cord v. Accesories by Pearl, Inc., 2nd Cir., 632 F.2d 989 (1980) (Estados Unidos de América).

Blackhorse v. Pro-Football, Inc., 50 U.S.P.Q.2d 1705, 1999 WL 375907 (T.T.A.B.1999) (Estados Unidos de América).

Wal-Mart Stores, Inc., v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000) (Estados Unidos de América).

Junta Técnica de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes, Asunto T 0416/01, Junta 3.3.02, de fecha 8 de marzo del año 2005, (método para controlar los hongos en las plantas, Thermo Trilogy Corporation *et al.*, solicitud de patente EP0436257) ECLI:EP:BA:2005:T041601.20050308 [en línea], <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t010416eu1.pdf>> (Unión Europea).

Oficina Europea de Patentes, «Syngenta Participations AG, solicitud de patente EP1515600A2 Flavonol expressing domesticated tomato and method of production (tomates cultivados con flavonoides y su proceso de producción)» *Espacenet* [en línea], <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/029736582/publication/EP1515600A2?called_by=epo.org&q=03760244.8>. (Unión Europea).

Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. Expediente 00-23011, de fecha 20/4/2002. Wellhead (recurrente) c. Sincrudos de Oriente, SINCOR, C.A. (recurrido). (República Bolivariana de Venezuela)

Bibliografía general

- ÁLVAREZ AMÉZQUITA, David Felipe (2015): «Derecho de autor y diseño industrial, ¿cómo dibujar una línea? La protección en Colombia de las obras de arte aplicado a la industria» *Estudios Socio-Jurídicos*, 17(2), 199-232 [en línea], <<http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v17n2/v17n2a07.pdf>>.
- ASTUDILLO GÓMEZ, Francisco (2019): *La protección legal de las invenciones. Especial referencia a la biotecnología*. Tercera edición. Venezuela: Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC).
- BHUTANI y KOHLI (2016): *Litigating India's Biological Diversity Act: A study of legal cases*, p. 7 [en línea], <<https://counterview1.files.wordpress.com/2016/12/bd-litigating-report-final-5-12-2016.pdf>>.
- BIRGIT, Clark (2018): «Blockchain and IP Law: A Match made in Crypto Heaven?», WIPO [en línea], <https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0005.html/>.
- BITCOIN EXCHANGE GUIDE NEWS TEAM (2018): *Mycelia: Imogen Heap's blockchain Project for Artists & Music Rights* [en línea], <<https://bitcoinexchangeguide.com/mycelia-imogen-heaps-blockchain-project-for-artists-music-rights/>>.
- BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María (1994): «La situación de los artistas y artesanos en Grecia y Roma», *Cuadernos Emeritenses*, No. 8, pp. 9-28.
- BRUNFAUT, Thierry (2018): «Blanding or the branding paradox», *Medium* [en línea], <<https://medium.com/@ThierryBrunfaut/blanding-or-the-branding-paradox-5a457516cc0a>>.
- CABANELLAS, Guillermo (h.) (1984): *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos: know how y secretos comerciales e industriales*. Buenos Aires: Heliasta.
- CHAVES, Dina (2019): *Blockchain y secreto empresarial, los amigos improbables* [en línea], <<https://www.clarkemodet.com/news-posts/blockchain-y-secreto-empresarial-los-amigos-improbables/>>.
- COMITÉ ANDI (2017): *Comité Andi 2020 para el desarrollo* [en línea], <http://proyectos.andi.com.co/en/2020/Pages/Activities.aspx?oi=MjA2&ai=Mzc3#&url=NACIONALES/DESARROLLO_SOSTENIBLE/Ordenamiento_y_Biodiversidad_para_el_Desarrollo_Sostenible/Biodiversidad_y_Desarrollo>.
- CONAGEBIO (2014): «Resolución No. R-CM-FN-001-2014-OT» *Conagebio* [en línea], <https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/estadisticas/Investigacion_basica%20permisos_aprobados.pdf>.

- (2015): «Resolución No. R-CM-FM-002-2015-OT» *Conagebio* [en línea], <https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/estadisticas/Biopospeccion_permisos_aprobados.pdf>.
- (2016): «Resolución No. R-043-2016-OT-CONAGEBIO» *Conagebio* [en línea] <https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/estadisticas/Aprovechamiento_Economico.pdf>.
- (2018): «Costa Rica contará con Distintivo ABS sobre acceso y distribución de beneficios derivados de la biodiversidad» *Conagebio* [en línea], <<https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/distintivoABS.html>>.
- COOCAFE (2018): «Cerro Azul y Flora Nueva, unidos para el desarrollo de nuestras familias campesinas», 29 de mayo de 2018, *Coocafe* [en línea], <<https://www.coocafe.com/cerro-azul-y-flora-nueva-unidos-para-el-desarrollo-de-nuestras-familias-campesinas/>>.
- COPELAND, Rory: *Blockchain-101* [en línea], <<https://www.lawandblockchain.eu/blockchain-101/>>.
- CORREA, Carlos (2007): *Trade related aspects of Intellectual Property Rights*. Oxford University Press.
- DE LA FUENTE GARCÍA, Elena (1999): *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*. Madrid: Marcial Pons.
- DOURADO, Sheila B. (2017): «A Lei n. 13.123/2015 e suas incompatibilidades com as normas internacionais» en Moreira, Eliane, Porro, N., Silva, L. (Org.), *A “nova” Lei n. 13.123/2015 no velho marco legal da biodiversidade: entre retrocessos e violações de direitos socioambientais* primera edición, São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, V, pp. 74-93.
- ESPAÑOL, Wendy (2017): «Bioprospección y Conocimiento Tradicional en Colombia», *Universidad Nacional de Colombia y Instituto de Estudios Ambientales IDEA* [en línea], <<http://bdigital.unal.edu.co/64359/1/2018-06-11%20Tesis%20Final%20Bioprospecci%C3%B3n%20y%20CT.pdf>>.
- FUJITSU (2019): *Fujitsu and Sony Global Education Initiate blockchain Field Trials for Course Records and Transcript Management* [en línea], <<http://www.jcnnewswire.com/pressrelease/49919/3/>> [consulta 30-05-2019].
- GAINER, Kim (2016): *Cultural Property versus Intellectual Property: The Cultural Appropriation Debate* [en línea], <<https://prod-ncte-cdn.azureedge.net/nctefiles/groups/cccc/committees/ip/2016/gainer.pdf>>.
- GIOVANNUCCI, Daniele, JOSLING, Tim, KERR, William, O'CONNOR, Bernard, YEUNG, May T. (2009): «Guide to Geographical Indications: Linking Products and their Origins» *International Trade Center* [en línea], <https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/E-Library/geographical_indications.pdf>.

- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (1974): *El secreto industrial (Know How)*. Madrid: Editorial Tecnos.
- GÓMEZ, Diana y NEMOGÁ, Gabriel (2007): «Ilegalidad de la investigación genética en Colombia» *Pensamiento Jurídico*, 18, pp. 265-284.
- GONZÁLEZ ROYO, Ignacio: *Blockchain, ¿oportunidad o burbuja?* [en línea], <https://www.fidefundacion.es/blockchain-oportunidad-o-burbuja-por-Ignacio-Gonzalez-Royo_a287.html>.
- GRAY, Richard (2018): «Why blockchain developers ‘can earn \$158,000’ The Future of Work», BBC [en línea], <<https://www.bbc.com/worklife/article/20181112-how-blockchain-could-save-musicians-billions/>>.
- GREIBER, Thomas, et al. (2013): «Guía Explicativa del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios», *UICN Serie de Política y Derecho Ambiental*, No. 83, pág. 91 [en línea], <<https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-083-Es.pdf>>.
- GRENIER, L. (1998): «Working With Indigenous Knowledge: A Guide For Researchers», IDRC, p. 19 [en línea], <<https://www.idrc.ca/en/book/working-indigenous-knowledge-guide-researchers>>.
- INGRAM, Mathew (2015): «Using the Blockchain to Reinvent the Music Business», *Revista Fortune* [en línea], <<https://fortune.com/2015/11/27/blockchain-music/>>.
- ITO, Kensuke et al. (2019): «A Critical Examination of the Application of blockchain Technology to Intellectual Property Management», en TREIBLMAIER, Horst et al. (dir.), *Business Transformation through blockchain*, Vol. II, Palgrave Macmillan, (ebook), pp. 317-335.
- JIMÉNEZ, Guillermo, KOLSUN, Barbara (2016): *Fashion Law: Cases and Materials*. Estados Unidos de América: Carolina Academic Press, LLC.
- KALANJE, Christopher M. (2005): «El papel de la propiedad intelectual en la innovación y el desarrollo de nuevos productos» *OMPI* [en línea], <https://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_innovation_development.htm#P62_16934>.
- KNOWLEDGE INNOVATION MARKET: *¿Que es el blockchain?: No solo la tecnología del Bitcoin* [en línea], <<https://kimglobal.com/es/noticia/faqs-about-blockchain/>>.
- KNOWLEDGE INNOVATION MARKET: *Opinión: ¿Por qué puede llegar a ser útil el blockchain para la gestión de la PI?* [en línea], <<https://kimglobal.com/es/noticia/opinion-por-que-puede-llegar-a-ser-util-la-tecnologia-blockchain-para-la-gestion-de-la-propiedad-intelectual-e-industrial/>>.

- KRAUS, Daniel *et al.* (2019): «Blockchain: Aspects Intellectual Property Law» en KRAUS, Daniel *et al.* (dir.), *Blockchains, Smart Contracts, Decentralized Autonomous Organizations and Law*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp. 240-271.
- MATHESON, J. (2019): «Insight: To ‘Bland’ or Not to Bland? Trademark Implications», *Bloomberg Law* [en línea], <<https://news.bloomberglaw.com/us-law-week/insight-to-bland-or-not-to-bland-trademark-implications>>.
- MCINTYRE, Hugh (2017): «Spotify Has Acquired blockchain Startup Mediachain» *Forbes* [en línea], <<https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2017/04/27/spotify-has-acquired-blockchain-startup-mediachain/#f61caf869eeb>>.
- MICROSOFT (2018): «Microsoft’s new blockchain service takes the hassle out of calculating royalties» *Microsoft* [en línea], <<https://news.microsoft.com/en-gb/2018/06/21/microsofts-new-blockchain-service-takes-the-hassle-out-of-calculating-royalties/>>.
- MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2014): *Certificado número 293 de fecha 19 de febrero de 2014* [en línea], <<https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/ConsultaPrevia/CERTIFICACIONES2014/293.pdf>>.
- MINSAIT (2019): *Minsait and Clarke, Modet & Co. present the first blockchain app 100% in production with real customers for the field of industrial and intellectual property* [en línea], <<https://www.minsait.com/en/news/media-room/minsait-and-clarke-modet-co-present-first-blockchain-app-100-production-real/>>.
- MUNSTER, Ben (2019): «The CEO for a controversial blockchain-based photo-rights startup claims its beta has raked in \$1 million. But has it?» *Decrypt* [en línea], <<https://decrypt.co/4436/a-kodakone-moment/>>.
- NEMOGÁ, Gabriel (2016): «Marginación de los derechos indígenas en los temas de biodiversidad y conocimiento tradicional: El caso colombiano» en ROCA TAVELLA, Santiago (2016): *Biodiversidad y Propiedad Intelectual en disputa*, Perú: CEPI, Esan Ediciones, pág. 251.
- ORCUTT, Mike (2018): «Razones por las que “blockchain” no es tan segura como parece», *Revista digital MIT Technology Review* [en línea], <<https://www.technologyreview.es/s/10190/razones-por-las-que-blockchain-no-es-tan-segura-como-parece>>.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (1994): *Guía de Licencias de Biotecnología*. Ginebra: OMPI.
- : «Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales» OMPI, folleto número 2, N.º 920(S) [en línea], <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/920/wipo_pub_920.pdf>.

- : «Las Indicaciones Geográficas» OMPI, [en línea], <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/geographical/952/wipo_pub_952.pdf> [Consulta: 13/07/2019].
- OTAMENDI, Jorge (2010): *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- (2010): *Los valores intangibles de la empresa*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- PALMA, Orlando: *¿Apropiación cultural o inspiración en la moda?* [en línea], <<https://www.orlandopalma.com/apropiacion-cultural/>>.
- PAZMIÑO YCAZA, A. (2009): «Introducción al derecho marcario y los signos distintivos» *Revista Jurídica Online* [en línea], <<https://www.revistajuridicaonline.com/2009/07/introduccion-al-derecho-marcario-y-los-signos-distintivos/>>.
- PILLING, David (2018): «Warrior Tribe Enlists Lawyers in Battle for Maasai 'Brand'» *Financial Times* [en línea], <<https://www.ft.com/content/999ad344-fcff-11e7-9b32-d7d59aace167>>.
- PRNEWswire (2018): «nChain recibe su primera patente por la invención de un contrato inteligente regulado por cadena de bloques», *Cision PR Newswire* [en línea], <<https://www.prnewswire.com/news-releases/nchain-recibe-su-primera-patente-por-la-invencion-de-un-contrato-inteligente-regulado-por-cadena-de-bloques-679409283.html>>.
- READ, Natasha (2019): *Cultural and Intellectual Property Appropriation: Disputes over Culturally-Inspired Fashions* [en línea], <<https://www.trademarkandcopyrightlawblog.com/2019/02/cultural-and-intellectual-property-appropriation-disputes-over-culturally-inspired-fashions/>>.
- RIVIERE, Jean-Maxime (2017): *Blockchain Technology and Intellectual Property – Investigating benefits and acceptance in governments and legislations* [en línea], <https://es.scribd.com/document/351274008/1706-Legal-Acceptance-of-blockchain-Records-Intro#fullscreen&from_embed>.
- ROBERTS, Daniel (2015): «This company wants you to tip musicians... in Bitcoin», *Revista Fortune* [en línea], <<https://fortune.com/2015/05/13/this-company-wants-you-to-tip-musicians-in-bitcoin/>>.
- RUDDLE, Kenneth (1993): «The Transmission Of Traditional Ecological Knowledge» en INGLIS, Julian (ed.) (1993): *Traditional Ecological Knowledge: Concepts And Cases*, International Program On Traditional Ecological Knowledge and International Development Research Centre (IDRC), pp. 17-31 [en línea], <<https://www.idrc.ca/sites/default/files/openbooks/683-6/index.html>>.
- RUIZ, Manuel (2018): «Reshaping the international access to genetic resources and benefit sharing process? Overcoming resistance to change and correction» en ADHIKARI y LAWSON (2018): *Biodiversity, Genetic Resources and Intellectual Property: Developments in Access and Benefit Sharing*, London: Taylor & Francis Group, p. 215.

- SATOSHI, Nakamoto: *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* [en línea], <<https://www.bitcoin.org/satoshianakamoto.me/>> [consulta: 12-02-2019].
- SCHWAB, K. (2016): «The Fourth Industrial Revolution: what it means and how to respond», *World Economic Forum* [en línea], <<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>>.
- SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE MÉXICO (2016): *¿Sabías que la talavera tiene Denominación de Origen?* [en línea], <<https://www.gob.mx/se/articulos/sabias-que-la-talavera-tiene-denominacion-de-origen?idiom=es>>.
- SHAND, Peter (2002): «Scenes from the Colonial Catwalk: Cultural Appropriation, Intellectual Property Rights, and Fashion» *Semantic Scholar* [en línea], <<https://pdfs.semanticscholar.org/98bd/29a62f61323f29e8d4e1dfa2808bb8e30b73.pdf>>.
- SHILLER, Arthur (1930): «Trade Secrets and the Roman Law; The Actio Servi Corrupti», *Columbia Law Review*, Vol. 30, No. 6, pp. 837-845.
- SIDECARSGM (2019): *¿Qué es el blanding y por qué perjudica a las marcas?* [en línea], <<https://www.sidecarsgm.com/blog/que-es-el-blanding-y-por-que-perjudica-a-las-marcas>>.
- SINGH, Ranjay K. (2007): «Implications of Prior Informed Consent for the Conservators of Indigenous Biological Diversity of Northeast India», *Indian Journal of Traditional Knowledge*, Vol. 7(4), October 2008, pp. 655-665, en p. 657 [en línea], <<https://pdfs.semanticscholar.org/d945/942123e172ab4f1aadf918a48280f452b7f3.pdf>>.
- SKILLINGTON, G. Lee y SOLOVY, Eric M. (2003): «The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement», *Northwestern Journal of International Law & Business*, Volume 24, Issue 1.
- SONY (2018): *Sony Develops Rights Management System for Digital Content Utilizing Blockchain Foundation* [en línea], <<https://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201810/18-1015E/index.html/>>.
- STANLEY, Jack (2018): *Why Do All New Fashion Logos Look the Same?* [en línea], <<https://hypebeast.com/2018/9/fashion-logo-balenciaga-celine-calvin-klein-burberry>> [Consulta: 17/06/2019].
- TAPSCOTT, Don et al. (2016): *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*, Portfolio.
- TAULI-CORPUZ, Victoria, (2001): «Biotechnology and Indigenous Peoples» en TOKAR, Brian, (2001): *Redesigning Life?: The Worldwide Challenge to Genetic Engineering*, McGill-Queens University Press, p. 255 [en línea], <<https://www.twn.my/title/tokar.htm>>.
- TECHTERMS: *p2p* [en línea], <<https://techterms.com/definition/p2p>> [consulta 4-03-2019].

- THE FASHION LAW REVIEW (2018): «Blanding: What Is It, How Did We Get Here and What Does it Mean Going Forward?» *The Fashion Law Review* [en línea], <<http://www.thefashionlaw.com/home/blending-what-is-it-how-did-we-get-here-and-what-does-it-mean-going-forward>>.
- UPRETY, Yadav *et al.* (2012): «Contribution of traditional knowledge to ecological restoration: Practices and application», *Ecoscience*, vol. 19(3), pp. 225-237.
- USPTO (2016): *Developing the Digital Marketplace for Copyrighted Works* [en línea], <<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/public-meeting-developing-digital-marketplace-copyrighted-works-dec>>.
- VEGA, Max (2018): *¿Qué pasará con la propiedad intelectual?* [en línea], <<https://www.academiablockchain.com/2018/05/17/blockchain-desafia-el-pensamiento-convencional-sobre-la-propiedad-intelectual/>>.
- VÉZINA, Briggite (2019): «Curbing Cultural Appropriation in the Fashion Industry» *Center for International Innovation* [en línea], <<https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/paper%20no.213.pdf>>.
- VILASECA, Estel (2017): «Apropiación cultural, ¿plagio u homenaje?» *El País* [en línea], <https://elpais.com/elpais/2017/07/07/estilo/1499440837_847010.html>.
- ZAMORANO, Víctor (2018): *Blockchain, propiedad intelectual y Fernando Alonso* [en línea], <www.blockchainservices.es/casos-exito-blockchain/blockchain-propiedad-intelectual-y-fernando-alonso/>.

