

**Anuario Dominicano de
Propiedad Intelectual 2015**

**ANUARIO DOMINICANO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
2015**



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, Rep. Dom.)

Edwin Espinal (Catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Rep. Dom.)

Mary Fernández (Socia fundadora Headrik Rizik Álvarez & Fernández, Rep. Dom.)

Marco Herrera (Director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Rep. Dom.)

Comité Asesor Internacional:

Ana María Pacón (Catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Perú)

Josefina Moreno (Consultora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Suiza)

Pedro de Miguel Asensio (Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, España)

Colaboradores:

Juan José Báez (Exdirector de la Oficina de Propiedad Industrial de la República Dominicana)

Marino Feliz Terrero (Director Oficina Nacional de Derechos de Autor de la República Dominicana)

©Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode)

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

Agosto de 2015

Diseño, corrección y traducción: Funglode

Mercadeo y distribución: Leonesa Méndez

ISSN: 2410-3640

Título clave abreviado: Anu. Dominic. Prop. Intelect.

Editado en la República Dominicana

Índice

Presentación	9
Siglas y acrónimos	13
Estudios	
Pedro FÉLIZ MONTES DE OCA Derecho moral de autor: valoración de los daños causados por su violación	17
Marcos PEÑA y Brenda RECIO La aplicación de la compensación del plazo de vigencia de patentes en la República Dominicana	43
Orietta BLANCO El tribunal competente para conocer de los recursos contra las resoluciones emitidas por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial	61
Leticia CAMINERO Propiedad intelectual y videojuegos en la República Dominicana	79
Zoraida FONSECA Aspectos generales del Protocolo de Madrid: la experiencia colombiana	103
Pedro DE MIGUEL ASENSIO La legislación sobre derechos de autor y su ámbito de aplicación: perspectiva europea	115

Jurisprudencia seleccionada y comentada

Edwin ESPINAL HERNÁNDEZ

Decisiones en materia de propiedad intelectual:
una selección

157

Actualidades

María del Pilar TRONCOSO

Los 50 años de la Asociación Interamericana de
la Propiedad Intelectual (ASIPÍ)

227

Textos legales y jurisprudencia

Textos legales

235

Jurisprudencia

237

Bibliografía general

245

Presentación

Ya ha transcurrido un año desde que iniciamos con gran entusiasmo la desafiante tarea que implicaba poner en marcha este Anuario. Parecía en aquel entonces muy ambicioso pretender constituirnos en una publicación de referencia que, a la vez, generara un espacio especializado para reunir aportaciones académicas. Pero nos hemos esforzado por suscitar análisis, reflexiones sobre jurisprudencia y recoger propuestas que de alguna forma enriquezcan el debate sobre los temas de propiedad intelectual en nuestro país.

Obtuvimos una gran acogida con nuestro primer número, logrando el apoyo de todos los sectores relacionados con la materia a nivel nacional. El ANUDOPi ha llegado a universidades y organismos internacionales, llevando nuestro acervo jurídico a otras latitudes, lo que nos ha abierto puertas para lograr la incorporación de contribuciones internacionales que facilitan el estudio de la propiedad intelectual en el ámbito del derecho comparado.

En esta segunda edición fortalecimos nuestros aciertos y realizamos oportunas rectificaciones para cumplir con criterios que elevan la calidad de las publicaciones. Esto nos permite adherirnos a los catálogos utilizados para medir la calidad de las investigaciones científicas de los países. Con nuestra indexación, no solo logramos mayor difusión del Anuario, sino que estaríamos sumando al capital intelectual de la República Dominicana. Estos cambios implicaron la creación de un Consejo Editorial, un Comité Asesor y el desarrollo de una nómina de evaluadores externos a nuestra institución con vasta experiencia en los temas de propiedad industrial y de derechos de autor, con lo que cumplimos con el sistema de arbitraje para la selección y aprobación de los artículos.

El número que presentamos recoge ocho artículos agrupados en tres secciones: Estudios, Jurisprudencia seleccionada y comentada, y Actualidades. Se inicia con Pedro Félix Montes de Oca, que aboga por una justa reparación de los daños morales a la personalidad del autor, que, dado su carácter subjetivo, puede resultar compleja de cuantificar. Le siguen Marcos Peña y Brenda Recio, quienes tratan sobre la aplicación del plazo de vigencia de las patentes en la República Dominicana, pues las solicitudes anteriores a la entrada en vigor del DR-CAFTA no podrán beneficiarse de la figura de la compensación. Orietta Blanco resalta la controversia creada al determinar qué tribunal es competente para resolver los recursos de apelación contra las resoluciones emitidas por el director de la ONAPI, y apoya una reforma legislativa que aclare las dudas que persisten sobre su competencia. Leticia Caminero, por su parte, aborda el tema de los videojuegos en el contexto de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. Desde Colombia, Zoraida Fonseca relata la experiencia colombiana en las solicitudes de marcas a nivel internacional después de la adhesión al Protocolo de Madrid, que permite un único registro y tiene efecto de inscripción en diversos países. Y, desde España, el profesor Pedro de Miguel Asensio nos ilustra sobre los aspectos internacionales del derecho de autor con referencia a la aplicación del Convenio de Berna y los Acuerdos ADPIC, a partir de la perspectiva europea.

Entre las distintas contribuciones destaca en este número la sección de Jurisprudencia seleccionada y comentada, asumida por Edwin Espinal, miembro de nuestro Consejo Editorial, quien proporciona una valiosa recopilación de sentencias caracterizadas por su relevancia en los aspectos normativos y procesales. Por último, en la sección de Actualidades, que recoge notas informativas breves, María del Pilar Troncoso escribe sobre la creación de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPi) a propósito de su 50 aniversario. Aprovechamos para felicitarla, pues tomará posesión de la presidencia de esa entidad en este año, con lo que será la primera dominicana y la primera mujer que asuma esa posición.

Queremos agradecer a nuestros autores por compartir sus reflexiones fruto de sus experiencias e investigaciones. Al equipo de la Editorial

Funglode, por el arduo trabajo de revisión que conlleva la edición del Anuario. A nuestros expertos, por sus atinadas sugerencias, y a nuestro Consejo Editorial por su compromiso, dedicación y apoyo incondicional. Finalmente, damos las gracias al principal autor, Dios, quien hizo al herrero «que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra» (Isaías 54:16). Como herreros, pretendemos soplar esa chispa para seguir inspirando obras que registren nuestra cultura jurídica.

Ana Carolina BLANCO HACHÉ
Editora

Siglas y acrónimos

ACPI	Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual
ACTA	Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación
ADOPI	Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AIPPI	Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial
AMCHAM	Cámara Americana de Comercio
ASIPI	Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
ASONAHORES	Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes
CC	Código Civil
CE	Comunidad Europea
CEE	Comunidad Económica Europea
CPP	Código Procesal Penal
CPT	Consejo de Promoción Turística
DICOEX	Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales Internacionales
DR-CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica
FICPI	Federación Internacional de Agentes de la Propiedad Industrial
FONPER	Fondo Patrimonial para el Desarrollo
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
ICANN	Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números
IIDA	Instituto Interamericano de Derecho de Autor
INFADOMI	Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc.

INTA	Asociación Internacional de Marcas
LAM	Laboratorios de Aplicaciones Médicas
LPI	Ley de Propiedad Intelectual
OAPI	Organización Africana de la Propiedad Intelectual
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ONAPI	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ONDA	Oficina Nacional de Derecho de Autor
RD	República Dominicana
SACEM	Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música
SCJ	Suprema Corte de Justicia
SGACEDOM	Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música
SIC	Superintendencia de Industria y Comercio
SODINPRO	Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos
STJCE	Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TC	Tribunal Constitucional
TCE	Tratado de la Comunidad Europea
TDA	Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TIEF	Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TODA	Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor
UE	Unión Europea

ESTUDIOS

Derecho moral de autor: valoración de los daños causados por su violación

Moral Rights of the Author: Assessment
of Damages Caused by Its Violation

Pedro FÉLIZ MONTES DE OCA

Abogado y notario público. Magíster en Derecho Constitucional y Derecho Público de la Universidad de Castilla La Mancha. Becario de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), 1996-2000. Director de la Oficina Nacional del Derecho de Autor, 1997-2000. Ex procurador general adjunto de la República para Asuntos de Propiedad Intelectual. Miembro de la carrera del Ministerio Público, 2004-2008. Conferencista internacional de la OMPI. Asesor legal externo de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM). Miembro de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI).

Resumen

De los temas que conforman la propiedad intelectual, vemos el derecho moral del autor como parte estructural que es del derecho de autor general, con la finalidad de concederle un espacio especial para su justa valoración dada la apatía que todavía hoy se cierne en su contra.

Al comparar el aspecto moral del derecho de autor con el aspecto patrimonial, este último de características reales y materiales pero

constituido por la inmaterialidad que le proveen la integridad de la obra y la personalidad del autor, es evidente que aunque en las decisiones judiciales se le reconoce, al decidir el monto de las indemnizaciones los juzgadores o se quedan en pírricas sumas que no reparan integralmente el perjuicio causado con las violaciones a estos derechos o se exceden de manera desproporcionada. Ello ocurre a pesar de los parámetros que el legislador ha trazado como norte para la evaluación de los daños y el resarcimiento del perjuicio causado contra la obra intelectual y contra la personalidad del autor, ya que el derecho moral del autor al vulnerarse se traduce en sufrimiento, cuestión de tanta subjetividad que dificulta el justo resarcimiento del perjuicio y la reparación integral del daño.

PALABRAS CLAVES: DERECHO MORAL - INMATERIALIDAD - PERSONALIDAD - VIOLACIÓN - EVALUACIÓN DE DAÑOS.

Abstract

Of the issues that shape the Intellectual Property we see moral rights as a structural part of copyrights, with the aim of granting them a special scope in order to appreciate its fair value, given the apathy that still looms against them.

Comparing the moral aspect of copyrights with the patrimonial issues, the latter has real and material characteristics. However, they are comprised by the immateriality that provides the integrity of the work and the personality of the authors. It is evident that even though moral rights are recognized in judicial verdicts, when deciding the amount of compensation, judges may grant pyrrhic sums that do not fully repair the damage caused by violations of these rights or on the contrary, they may exceed disproportionately. This occurs despite the parameters established in legislation concerning the assessment of damages and compensation for the detriment caused to the intellectual work and the personality of the author. The violation of moral rights results in suffering, which is very subjective and hinders fair compensation.

KEYWORDS: MORAL RIGHTS - IMMATERIALITY - PERSONALITY - VIOLATION - DAMAGE ASSESSMENT.

Sumario: I. Introducción. II. Concepto de derecho moral de autor. III. Los derechos morales de autor en la Ley No. 65-00 sobre derecho de autor en la República Dominicana. IV. Diferentes modalidades de violación a los derechos morales de autor. V. La valoración de los daños causados por las violaciones a los derechos morales de autor. VI. Jurisprudencia.

I. INTRODUCCIÓN

Cuando intentamos ubicar los orígenes del derecho moral de autor, el resultado inevitable es sin lugar a dudas su matriculación grecorromana, porque es allí donde las páginas de la historia recogen las primeras sanciones de plagio. Sin embargo, la declaración de nacimiento del derecho moral de autor se registra durante la primera mitad del siglo XIX, en la doctrina judicial francesa, donde los jueces establecieron que, a pesar de la cesión de los derechos patrimoniales para la explotación de su obra, el autor no se desligaba totalmente de esta, por lo que se le reconocía el derecho de defender en todo momento su paternidad y la integridad de su obra, tomando en cuenta su reputación como el más valioso interés.

Así, como el derecho patrimonial de autor encuentra su primer cuerpo legal en el Estatuto de la Reina Anne de Inglaterra hacia 1710, a modo de privilegio de reproducción otorgado por la Corona a los libreros estacionarios ante el surgimiento de la imprenta, es en el cuerpo normativo del Convenio de Berna, específicamente en el artículo 6 bis del acta de revisión de Roma del año 1928, donde se establecen los derechos morales de autor:

Artículo 6 bis: 1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su

reputación. 2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión a la misma, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo 1) anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor. 3) Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la protección.

Como se aprecia, en el artículo 6 *bis* del convenio madre se define y caracteriza el derecho moral de autor de obras artísticas, científicas y literarias y es entonces, a partir de ese momento, cuando este derecho comienza a ser incorporado en las legislaciones de los países de tradición jurídica latina como una de las más importantes conquistas en favor de los creadores del ingenio; así vemos por ejemplo: el artículo 2577 del Código Civil italiano en 1942, la Ley Francesa sobre Propiedad Literaria y Artística 1957 y la Ley de Propiedad Intelectual de Alemania de 1965, entre otras normas de protección a los derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, de manera contraria, en los países del *Common Law*, a diferencia de los del *Civil Law*, de tradición jurídica latina, lejos de considerar como una conquista el derecho moral de autor, se le mira, todavía hoy, con no muy buenos ojos. Esto halla su explicación en la naturaleza de las economías abiertas y de mercado en las cuales es menos importante el aspecto espiritual, sentimental o intrínseco de la persona que los beneficios que el ejercicio de los derechos patrimoniales como la divulgación y la reproducción, entre otros, reporte al autor o titular de los derechos.

En ese sentido y para reafirmar la negación del racionalismo francés, el autoralista colombiano Ernesto Rengifo apunta lo siguiente en su obra *Propiedad intelectual: El moderno derecho de autor*:

Los sistemas del copyright hacen mayor énfasis en el aspecto patrimonial que en el aspecto personal de la creación. Su lógica va dirigida más al inversionista, a la persona que explota comercialmente la obra, que a la persona del creador. Dentro de esa mentalidad pragmática y utilitarista resulta inconcebible que quien ha adquirido los derechos económicos sobre una obra pueda ver restringida su explotación por la injerencia del autor a través del ejercicio de ciertas facultades personales. Excepcionalmente existen legislaciones como la inglesa que reconocen tímidamente derechos morales básicamente de paternidad, pero es evidente su favoritismo por los aspectos económicos ya que mantienen la renunciabilidad y carecen de perpetuidad, ya que subsisten en la medida que subsista el copyright.¹

En la legislación dominicana aparecen los derechos morales por primera vez en la Ley No. 32-86 del 4 de julio de 1986, con el reconocimiento del resarcimiento del perjuicio causado por la violación a los mismos, pero sin dejar clara la manera en que estos debían valorarse para el justo resarcimiento del perjuicio. Este renglón, que constituye la espina dorsal del derecho de autor, se reafirma en la Ley 65-00 del año 2000, pero en el proceso de modificación de la misma para adecuarla al Tratado de Libre Comercio de la República Dominicana con los Estados Unidos y Centroamérica, denominado DR-CAFTA, mediante la Ley No. 424-06, a pesar de que se establecieron por primera vez los parámetros que un juez debe seguir para la valoración del daño y resarcimiento del perjuicio causado con la violación de estos derechos y se exime al autor de probar el daño, fue eliminada la facultad que tenía el autor de retirar la obra del mercado cuando así lo deseara, aunque bajo la condición de indemnizar a los terceros perjudicados con su proceder,

¹ RENGIFO GARCÍA, Ernesto, *Propiedad intelectual: el moderno derecho de autor*, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 1996, pp. 144-145.

por considerarse una traba al comercio legítimo de obras intelectuales. Pero de todas maneras la inclusión del derecho moral en la normativa dominicana de propiedad intelectual es una gran conquista que viene a vencer una historia de usurpaciones y plagios de obras intelectuales ejecutados delictivamente en un marco de impunidad y campeando la piratería intelectual por sus fueros.

En efecto, siendo el derecho moral de autor una realidad en la legislación dominicana sobre la materia y habiendo observado la persistencia de la timidez de los actores del sistema de justicia en nuestro país al asignar los montos resultantes de una justa valoración del daño y el perjuicio causado contra los autores por la violación de sus derechos morales, en el presente estudio analizaremos las formas de evaluar los daños y perjuicios por violación de los derechos morales de autor, a partir de los parámetros que la Ley 65-00 sobre derecho de autor establece, o sea, tomando en cuenta las circunstancias particulares en que se ha producido la violación, la gravedad del daño, así como el grado o alcance de la difusión ilícita de la obra, y complementaremos el estudio con un vistazo a la jurisprudencia relativa a daños morales contra el autor y daños morales contra la obra.

De igual modo, y para una mejor comprensión de este estudio, dejaremos esbozados a grandes rasgos los elementos conceptuales y característicos del derecho moral de autor, al tiempo de revisar de manera no limitativa las conductas antijurídicas que atentan contra dicho derecho.

Solo pretendo con este ejercicio compartir algunos criterios que conduzcan a una valoración de los daños causados por las violaciones a los derechos morales de autor, para resarcir el perjuicio con un sentido de aproximación a lo justo, sin perder de vista que se trata de un derecho fundamental, vecino contiguo de la dignidad.

II. CONCEPTO DE DERECHO MORAL DE AUTOR

El derecho moral del autor es, desde el punto de vista estructural, la parte más importante del derecho de autor, sin que ello implique la minimización del aspecto productivo o patrimonial. Es así porque

con este se marca la impronta del creador intelectual, se plasma en la obra su pensar, y su imaginación adquiere alas materiales que remontan el vuelo de la cultura, el arte y la ciencia a espacios asibles por el público hasta conformar el patrimonio cultural de los pueblos; sin el autor como persona física o natural no existe la obra y por eso cuando se trata de personas jurídicas no se consideran autores sino titulares de derechos. Se trata, pues, de un derecho de la personalidad que va intrínsecamente ligado a las personas sin confundirse con los derechos de estas, como los de la posesión de Estado.

En ese mismo orden de ideas se pueden advertir claramente las características de estos derechos, las cuales hoy en día están armonizadas en todas las legislaciones, al menos en las de tradición jurídica latina; así pues, es un derecho:

- Inalienable: El derecho moral se encuentra íntimamente ligado a su titular y, por tanto, no se concibe que se pueda traspasar a una persona distinta, ni a título gratuito ni con carácter oneroso. Se confunde con la persona y se extingue con ella y luego de su muerte sus herederos y la sociedad asumen su defensa si alguien realiza algún atentado contra él. El autor de una obra, aun habiéndola cedido, nunca perderá el derecho de exigir que la misma se conserve tal y como salió de su mente, totalmente íntegra, totalmente fiel y por ello nunca se omita su nombre como autor o creador.
- Perpetuo: La perpetuidad significa que el derecho moral del autor no tiene límites de duración, es incesante. Esta característica les concede a los herederos y al cónyuge supérstite el control *post mortem auctoris* sobre la paternidad e integridad de la obra, por lo que no desaparece con la muerte del autor. Este principio de perpetuidad se desprende de dos hechos básicos:
 - La obra queda siempre dentro de la esfera del autor. La vigencia sin término del derecho moral es un lógico complemento de la inalienabilidad del mismo. El autor puede siempre reivindicar su derecho moral, que subsiste sobre todos los plazos a favor de

- terceros a que haya podido someter su obra y esto solo rige en el aspecto pecuniario.
- La obra constituye por sí misma un algo autónomo, perfecto, cerrado, cuya pureza debe mantenerse por encima de los plazos que condicionan el derecho pecuniario. La sociedad se erige en guardián que debe vigilar el respeto del derecho moral.
 - Imprescriptible: Mientras la persona viva la acompañan esas facultades, que no puede perder por renuncia expresa ni menos en virtud de un abandono tácito. Más claramente esto significa que la acción frente a la lesión de la paternidad e integridad de la obra puede ejercitarse siempre, sin límite de tiempo.

El derecho moral del autor no tiene un contenido ni económico ni patrimonial, ya que su función es salvaguardar derechos tan sagrados para el autor como el de su propia paternidad, el de publicar o no su trabajo y, aun después de puesta en circulación su obra, defender la integridad y originalidad de la misma.

El derecho moral del autor, nos dicen Carlos Mouchet y Radaelli, «es el aspecto que concierne a la tutela de la personalidad del autor como creador y a la tutela de la obra como entidad propia».²

Se encuentra fundamentado este derecho moral en dos criterios: a) el respeto a la personalidad del autor, y b) la defensa de la obra misma como entidad propia, producto de su inteligencia; defensa esta que puede ser practicada por la colectividad toda vez que las obras del espíritu pasan a formar parte del patrimonio cultural de los pueblos.

² MOUCHET, Carlos, y RADAELLI, Sigfrido, *Los derechos del escritor y del artista*, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1953, p. 29.

III. LOS DERECHOS MORALES DE AUTOR EN LA LEY NO. 65-00, SOBRE DERECHO DE AUTOR EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

El artículo 17 de la Ley No. 65-00, que norma el derecho de autor en nuestro país, textualmente reza:

Art. 17.- El autor tendrá un derecho perpetuo sobre su obra, inalienable, imprescriptible e irrenunciable para: 1) Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo, cuando se realice cualquiera de los actos relativos a la utilización de su derecho; 2) A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación profesional, o la obra pierda mérito literario, académico o científico. El autor así afectado, podrá pedir reparación por el daño sufrido; 3) A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento o después de él, cuando así lo ordenare por disposición testamentaria [...]

En él queda claramente caracterizado el derecho moral del autor, en el sentido que precedentemente hemos expuesto, es decir, que el legislador dominicano ha hecho acopio de las fuentes doctrinales y le otorga a este derecho inalienabilidad, perpetuidad e imprescriptibilidad. Estas condiciones hacen que el derecho moral de autor no pueda ser transferido ni enajenado a ningún título, ni oneroso, ni gratuito, por ningún acto entre vivos, ni aun después de la muerte del autor, porque justamente se trata de un derecho de la personalidad que va más allá de su muerte, toda vez que después del fallecimiento del autor su paternidad sobre la obra persiste y la obra no puede ser mutilada ni alterada, pasando a ser una cuestión de interés social y público que genera una facultad defensiva en favor de los causahabientes y derechohabientes del autor, y en ausencia de estos corresponderá al Estado, a través de las instituciones designadas, velar por la preservación del mérito literario de las obras intelectuales, así como evitar que otros se atribuyan el hecho de la creación de la misma.

En lo que respecta a la personalidad del autor, se desprende del numeral 1 del artículo 17 de la Ley 65-00, en igual consonancia con la doctrina internacional, la facultad de reivindicar en todo momento el derecho de paternidad sobre su obra, es decir, su condición de autor como persona natural que la ha creado. Esta facultad solo para fines defensivos, como ya hemos señalado, puede ser ejercida por cualquier persona o titular que ostente la explotación de los derechos patrimoniales. Este derecho de reivindicación se materializa esencialmente con la exigencia de que en la obra de que se trate se haga constar el nombre o seudónimo del autor en cualquiera de los actos que se realicen a propósito de la utilización autorizada de sus obras en el aspecto patrimonial.

En primer lugar y en cuanto a la obra, en el numeral 2 se reconoce y otorga al autor, y de igual modo a sus causahabientes, derechohabientes y en su defecto a las instituciones del Estado que corresponda, una facultad positiva, por demás defensiva, de oponerse a toda mutilación, deformación o a cualquier acto o conducta lesiva que ponga en peligro el mérito literario, académico o científico de la obra y que estos impliquen a su vez un atentado al honor y la reputación del autor, aunque hayan sido autorizados derechos como los de transformación, adaptación y tipos de formatos o soportes para la fijación material de la obra. Anotemos que cuando el legislador habla del honor y la reputación del autor nos está indicando claramente el rango constitucional del derecho de autor y sobre todo su aspecto moral, que intrínsecamente va ligado a la dignidad como valor supremo y al derecho fundamental de respeto al honor, consideración y reputación profesional del autor.

En segundo lugar, existen otras facultades dadas por el derecho moral al autor en las cuales se integran el autor y la obra, tal es el caso de mantener la obra inédita hasta que él y solo él lo considere, y ocultar su personalidad durante su vida y hasta después de su muerte, esto es, la facultad de utilizar seudónimos o permanecer anónimo y revelar su identidad por vía testamentaria si así lo deseara. Sin embargo, el seudónimo o la condición de obra anónima no podrán permanecer cuando

la obra ya haya entrado en el dominio público, o sea, cuando estén prescritos los plazos y condiciones de protección de la ley. Esta limitante del derecho moral del autor, particularmente, entiendo que se fundamenta en el interés social y cultural de las obras de la creación intelectual, en razón de que conforman el patrimonio cultural de los pueblos, pues la revelación de la autoría indudablemente facilitaría su protección y explotación *post mortem*, cuidando el mérito de la obra y la paternidad del autor.

IV. DIFERENTES MODALIDADES DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS MORALES DE AUTOR CON LUGAR A INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Del mismo artículo 17 de la Ley No. 65-00, en su numeral 2, surge la habilitación del autor para reclamar daños y perjuicios por violación a cualquiera de los derechos morales que la mera creación de su obra le otorga, lo cual va en la misma dirección que el artículo 177 de la Ley 65-00, que formalmente, al referirse a las acciones civiles, inviste al autor o titular de los derechos de autor con la potestad de accionar en justicia demandando el abono de daños y perjuicios, tanto en el ámbito patrimonial como en la esfera moral, y más aún, dejando evidenciada la posibilidad de que se produzca una doble lesión. Por un lado, un daño moral sobre la persona que bien puede ser un atentado contra su dignidad u honor o contra su reputación profesional —cabe apuntar que como variable del daño moral contra el autor ocurre frecuentemente que siendo este creador original se le acusa de plagio, lo cual configura el delito de difamación o de injuria según corresponda—. Y por otro lado, el daño generado única y exclusivamente con la violación de los derechos morales establecidos en la norma, este caso circunscrito en el territorio de la responsabilidad civil objetiva, que es igual que hablar de obligaciones que surgen sin convención o de responsabilidad civil fundada en una falta de observancia a la normativa de derecho de autor, como ocurre por ejemplo cuando para adaptar o transformar una obra o modificarla no se ha contado con la autorización del autor, ni se ha tenido relación alguna con él, independientemente de que esta

pierda o no mérito literario, científico y académico. Se trata de una responsabilidad civil objetiva en todo caso.

Así vistas las cosas y con la finalidad de irnos adentrando en el estudio de las formas de evaluar los daños y perjuicios morales para poder hacer un cálculo de la indemnización a otorgar más o menos cercano a la justicia o la equidad, creo pertinente examinar cuáles son las principales conductas reprochables o más bien que lesionan los derechos morales del autor, sin atrevernos a llamarlos tipos penales, ya que aunque la ley es de interés público y social al tiempo de ofrecer vías de ejercicio de acciones penales ante la defraudación de estos derechos, el objeto de este trabajo versa sobre el aspecto indemnizatorio propio del derecho de daños o del derecho civil, como comúnmente se denomina la disciplina. Sin embargo, es recomendable que el ejercicio de la acción penal sea practicado preferiblemente cuando los derechos no han sido autorizados en ningún sentido, apelando a lo que particularmente llamo el gran tipo penal del derecho de autor: el uso desautorizado, violatorio de la norma, ello sin desmedro del derecho de opción de elección de procedimiento que viene dado en el artículo 168 de la Ley 65-00 en favor del autor. En cambio, cuando los derechos de tipo moral han sido autorizados para ser utilizados sin alteraciones, mutilaciones ni supresiones y estos flagelos hacen acto de presencia, por la interpretación restrictiva del artículo 170 de la Ley No. 65-00, en un acto de racionalidad y proporcionalidad, partiendo de la premisa de que cuando los derechos de autor son autorizados ha de suponerse que hay algún beneficio económico previamente pactado para el autor, entonces es de justicia reducir el monto de las multas, que, en contraposición al artículo 169 de la ley de derecho de autor, que establece de manera general sin discriminar los tipos penales de 50 a 1,000 salarios mínimos, se reducen en el artículo 170 a una escala menor que va de 10 a 50 salarios mínimos. A pesar de que las multas responden al ordenamiento penal del derecho de autor, el creador mantiene su potestad para reclamar daños y perjuicios, aun habiendo sido autorizados los derechos defraudados o el incumplimiento de las exigencias impuestas por el autor, de una parte, y por la ley de la otra parte.

A modo únicamente ejemplificativo, no limitativo, podemos extraer del artículo 169 de la Ley 65-00 las siguientes modalidades de usos no autorizados que afectan el derecho moral de autor y que por ende lo empoderan para reclamar daños y perjuicios. Son estos básicamente los siguientes: 1) modificación total o parcial de una obra, 2) alteraciones, supresiones o adiciones que atenten contra el decoro de la obra y reputación del titular, 3) usurpación, 4) divulgación desautorizada, 5) revelación de seudónimo, 6) publicación de inédito, y 7) falsa calidad.

Asimismo, existen actos de violación e irrespeto a los derechos morales de autor que generan además de multas de 10 a 50 salarios mínimos, el derecho de reclamar indemnización por daños y perjuicios aun cuando estos han sido autorizados por el autor o los titulares del derecho, o cuando han sido impuestas ciertas obligaciones a cargo del cesionario, licenciatario o simplemente usuario de los derechos en el marco de su explotación patrimonial, y este no las ha cumplido. Las violaciones a que nos referimos, extraídas del artículo 170 de la Ley 65-00, resultan ser de manera no limitativa las siguientes: a) No mencionar en los ejemplares el nombre del autor, traductor, adaptador, compilador, o arreglista, según los casos; b) estampar el nombre del titular con adiciones o supresiones que afecten su reputación; c) publicar la obra con abreviaturas, adiciones o supresiones, o con cualquier otra modificación, sin la autorización del titular del derecho; d) publicar separadamente varias obras, cuando la autorización se haya conferido para publicarlas en conjunto, o publicarlas conjuntamente, si solamente se autorizó su publicación en forma separada; e) abusar del derecho de cita permitido por la ley; f) usurpar, modificar o alterar el título protegido de una obra, en los términos de la ley; g) el hecho de que quien esté autorizado previamente por los titulares de derechos para la realización de un acto de comunicación pública, sea el responsable de la negativa al pago de las retribuciones correspondientes; h) incluir en una producción fonográfica mediante leyendas, en la cubierta o sobre folleto anexo menciones destinadas a inducir al público a error con respecto de la versión fonográfica que se pone a su disposición; i) el hecho de no cumplir con las formalidades previstas en la ley sobre las

menciones que deben indicarse en los ejemplares de una edición o de una producción fonográfica; j) la omisión de los anuncios obligatorios previstos en un contrato de representación.

Todas estas formas de violación de los derechos morales de autor conducen inequívocamente a la reparación integral del daño y el consecuente resarcimiento del perjuicio causado, sea por la relación de causalidad entre el daño y el hecho ante la existencia de una falta al cumplimiento de una obligación, o sea simplemente por la violación a la norma prescrita, o, lo que es lo mismo, frente a un delito civil, dentro de un esquema de responsabilidad civil objetiva, donde bastará, sin necesidad de probar el daño, establecer las circunstancias en que se ha cometido la violación, medir la gravedad de la lesión y el grado de difusión de la obra afectada de actos ilícitos.

En el artículo 171 de la Ley 65-00 se estatuye quiénes son sujetos de responsabilidad civil por las violaciones a los derechos de autor, sin discriminar que sean estos patrimoniales o morales, ya que se refiere a los hechos descritos en los artículos anteriores, es decir, el 169 y 170 de la misma norma, y reza:

Artículo 171: La responsabilidad por los hechos descritos en los artículos anteriores, se extiende a quienes ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran.

V. LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS MORALES DE AUTOR

Respecto de las infracciones contra los derechos morales de autor y de la lectura de los artículos 17, numeral 2 y 176, de la Ley de Derecho de Autor 65-00, se infiere que, al igual que los derechos patrimoniales, son objeto de resarcimiento. Se trata, pues, de un derecho moral especial que de ser vulnerado lesiona directamente la personalidad del autor, cuando, por ejemplo, su paternidad sobre la obra resulte usurpada o se atente contra su integridad personal, honor o reputación o de la

obra, alterándola, deformándola o divulgándola sin su consentimiento, y que además de esto los actos lesivos se cometan de tal forma que esta pierda mérito literario, artístico y/o científico.

No se trata entonces de un simple dolor espiritual del autor, sino también de una cuestión fáctica que se ejerce principalmente contra la obra y se refracta contra la persona del autor, de comprobación totalmente posible, lo cual causa un perjuicio no necesariamente económico que permite una evaluación del daño tanto en situaciones contractuales como delictuales, dentro del marco del artículo 177 y sus párrafos de la ley objeto de este estudio (artículo 177, Ley 65-00):

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

Es importante destacar que el perjuicio económico no amerita ser probado para el resarcimiento de los daños ocasionados con la lesión a los derechos morales de autor; bastaría con demostrar las circunstancias en que la infracción se ha producido, la gravedad de la lesión y el grado de divulgación o difusión de la obra con las alteraciones, supresiones y omisiones de paternidad según fuere el caso.

El daño, en materia de derechos morales de autor, consiste principalmente en un sufrimiento y lesión a la sensibilidad artística del autor al ver desnaturalizada su obra por los actos de alteración, mutilación o deformación realizados contra esta por el infractor, lo cual lesiona gravemente su espíritu, por lo que no puede dejarse indemne, indistintamente de que la obra haya sido previamente autorizada o que se trate de una utilización desautorizada.

Como aval de estos planteamientos que someto a la crítica de los lectores de este estudio, en la obra *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*, de los autoristas Mariano Yzquierdo Tolsada y Vicente Arias

Máiz, cuando a propósito de un estudio comparado entre la ley española orgánica No. 1/1982 de 5 de mayo y la ley española de propiedad intelectual de 1989, se nos dice lo siguiente:

A pesar de la similitud de algunos de los criterios de valoración utilizados por ambas normativas parecen claras las diferencias: mientras que en los daños a los derechos de la personalidad, la ley del honor presume la existencia del perjuicio (moral) una vez probada la intromisión ilegítima (artículo 9.3), la LPI se limita a decir algo que es obvio: la indemnización por daño moral procede aunque no se haya probado la existencia del perjuicio económico, cosa que no tiene nada que ver y que solo demuestra que puede existir una lesión usurpatoria en los derechos de explotación o en los derechos morales de autor como ya quedó dicho arriba [...]³

Así los profesores Miguel Ángel Alegre Martínez y Oscar Mago Bendaham razonan lo siguiente:

b) En relación con los daños morales, será preciso aludir a una doble dificultad, esbozando al mismo tiempo alguna vía de solución: En primer lugar, la planteada a la hora de probar el daño moral causado, o de medir o cuantificar la lesión infligida a lo que hemos denominado patrimonio o esfera moral de la persona, pues normalmente sólo la víctima podrá conocer la intensidad del daño y no siempre le será fácil hacérsela conocer a terceros. Quizá esa dificultad (conocida como *difficilioris probatio*) puede irse superando en la medida en la que la formación y la sensibilidad del juzgador vayan liberándole de prejuicios, por ejemplo, hacia el análisis y el reconocimiento de daños psicológicos. Evidentemente, y como hemos señalado con anterioridad, solo la ayuda y el asesoramiento de expertos en diversas disciplinas puede contribuir a formar el juicio sobre la magnitud del daño moral, cuya prueba es ya una exigencia que ha ido incorporándose a los distintos sistemas jurídicos.

³ YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, y ARIAS MÁIZ, Vicente, *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual: por una nueva regulación*, Madrid, Fundación Arte y Derecho, 2006, pp. 84-86.

Nos encontramos, por último, con el difícil resarcimiento del daño moral, si es que resulta posible su total subsanación o reparación. La declaración de que efectivamente se ha ocasionado un daño moral tendrá que ir encaminada a procurar la satisfacción del ofendido, mediante un intento por parte del juez de restituir la situación jurídica infringida. Lo que ocurre es que, especialmente tratándose de daños morales, siempre existirá el riesgo de que esa restitución tenga un carácter más formal que real.

Se ha escrito al respecto que «los derechos fundamentales, con ser el mayor logro del constitucionalismo democrático, o forman parte de la cultura y del comportamiento social y político (sobre los que tanto ha aleccionado Haberle) o, contempladas sus garantías como técnicas de protección frente a sus violaciones, aquéllas acaban siendo simples mecanismos ortopédicos que difícilmente reparan el daño sufrido; a diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, la reparación material no subsana el atentado a un derecho fundamental, y la satisfacción moral por una resolución estimatoria suele ser bien pequeña si se le compara con el desgaste psicológico (y la incertidumbre por el fallo) que todo proceso jurisdiccional comporta» (SÁNCHEZ FERRIZ, 2000: 19). Así las cosas, sólo una efectiva posibilidad de participación de la víctima en el diseño de la modalidad de resarcimiento que más le conviene podrá dar satisfacción, al menos parcialmente, a la necesidad de la víctima de que se haga justicia.⁴

En conclusión, el daño moral es equivalente a decir violación al derecho moral; ya que se trata de un derecho fundamental de la persona, en la especie, autor o titular de derechos autorales, basta con identificar que la lesión sea sobre la obra o sea contra la propia personalidad del autor para que no sea exigible la prueba del perjuicio económico, porque de exigirse estaríamos frente a una violación de carácter patrimonial. En consonancia con nuestro parecer, nos dice el artículo 102

⁴ ALEGRE, Miguel, y MAGO, Oscar, «Reconocimiento constitucional de la dignidad, individualidad y derechos de la personalidad», *Revista Derecho Político*, n.º 66, 2006.

del Reglamento 362-01 para la aplicación de la Ley sobre Derecho de Autor dominicana No. 65-00, lo siguiente:

El derecho moral del autor se entenderá lesionado a los efectos de las acciones civiles previstas en la ley, salvo prueba en contrario, además de por la violación de algunas de sus facultades, por la infracción de cualquier derecho de explotación sobre la obra.

A modo de conclusión, queda claro, sin perjuicio de la condena que proceda por daños patrimoniales, que se ordenará indemnización por daños morales, sin necesidad de prueba de la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la violación, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra.

Creemos que, para valorar la gravedad de la lesión, el juzgador debe incorporar en el proceso al autor ofendido para, al menos por meras vibraciones humanas, conocimientos de psicología, con la ayuda de profesionales de la conducta o por las máximas de la experiencia, subsumirse mínimamente en el *quantum* de sufrimiento ocasionado por la lesión a sus derechos morales, sean estos contra la persona o contra la obra y poder así asignar una indemnización que resulte ser, como ya hemos dicho, próxima a lo justo, y para ello, en pocas palabras, el autor debe hacerse comparecer. Asimismo, habría que pensar si las circunstancias encierran situaciones que hagan sentir al ofendido traicionado o abusado en su confianza. En cuanto al alcance de la difusión ilícita de la obra, la lesión puede ser incontenible, sobre todo hoy con el uso de las redes sociales, debemos pensar que el autor puede sentirse ridiculizado cuando su obra se divulga con algún tipo de deformación o alteración que no emita el mensaje que él ha querido llevar al entrar la obra en contacto con su público.

Finalmente, hay que tener cuidado y no confundir los parámetros establecidos en el artículo 177, párrafo III, de la Ley 65-00, que da al juez, en caso de que no se tengan formas precisas de determinar la magnitud de los daños, ni la cuantificación del perjuicio, un rango indemnizatorio alterno que por demás es ejercible a petición del reclamante

autor o titular de los derechos, que va desde veinte mil (20,000.00) a dos millones (2,000,000.00) de pesos por obra. Esto solo aplica para las violaciones a los derechos patrimoniales, porque en caso contrario estaríamos cuantificando anticipadamente el sufrimiento de todos los autores defraudados en sus derechos morales.

VI. JURISPRUDENCIA

A) Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 20, de fecha 11/05/2011, B.J. 1206. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).

A los fines de este trabajo, consideramos de alta importancia dar a conocer y comentar de manera precisa la decisión precedente, emanada de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, ya que la misma es el resultado de una auténtica colisión entre dos derechos fundamentales. Por un lado, el derecho de propiedad concebido como absoluto por lo menos en su goce y disfrute pleno, tanto a la luz del artículo 51 de la Constitución dominicana de 2010, como del artículo 544 del Código Civil dominicano; y por el otro lado, el derecho moral del autor reconocido en el artículo 52 de la Constitución y desarrollado a partir del artículo 17 de la ley dominicana número 65-00 sobre derecho de autor, además de ser favorecido por las características de los derechos de la personalidad, irrenunciabilidad, imprescriptibilidad e inenajenabilidad.

De entrada, es cuestionable ante las nuevas corrientes interpretativas de los derechos fundamentales que en esta decisión se haya apelado única y exclusivamente al absolutismo del derecho de propiedad para imponer sus fueros al derecho moral del autor, cuando se sabe que hoy en día todos los derechos fundamentales ostentan el mismo nivel y relevancia y que el ejercicio de interpretación de los mismos debe hacerse dentro de un marco de concordancia práctica, es decir, evitando que la protección de un derecho desdeñe otros y no dando paso a

la instalación de una política sustitutiva de la jurídica-constitucional, como nos ha dicho el profesor Massó Garrote.

En esa dirección, anota Massó Garrote:

En la actualidad, la teoría de la interpretación jurídica ha tenido que afrontar nuevos retos respondiendo a la decisiva transformación del Estado liberal de Derecho en Estado constitucional de Derecho, con unas Constituciones, ahora si fuentes supremas del Derecho, que se diferencian desde un punto de vista cualitativo del resto de normas del ordenamiento jurídico al que confieren validez, lo cual ha conducido, por una parte, a concluir, que los métodos clásicos de la interpretación jurídica (interpretación literal o la gramática, lógico-sistemática, teológica o finalista, histórica), pensados para resolver la colisión entre reglas, resultan insuficientes para solucionar el problema particular de la interpretación constitucional, también cuando esta se refiere a las normas sobre derechos fundamentales.⁵

En la especie, se trató de un mural o fresco plasmado por el artista plástico utilizando como soporte material para la expresión de la obra las paredes del edificio que aloja la Lotería Nacional, el cual es propiedad del Estado dominicano. Se aduce que los derechos patrimoniales fueron honrados con el pago pactado entre las partes, lo que no resulta controvertido ni es el objeto del recurso de casación.

La demanda del artista surge en razón de que su obra, plasmada en las paredes del edificio público de la Lotería Nacional, fue destruida sin su autorización bajo el alegato de que el edificio requería de una remodelación y pintura en su visual exterior, lo que sin duda alguna configura una violación al derecho moral exclusivo del autor de destruir o autorizar la destrucción de su obra.

⁵ MASSÓ GARROTE, Marcos Francisco, «Teoría general de los derechos fundamentales en el Estado constitucional: Origen histórico y fundamentación jurídica» [en línea], Universidad Castilla La Mancha, España: Módulo I, Máster en Derecho Constitucional, p. 17, <<https://www.scribd.com/doc/162587832/LECCION>>. [Consulta: 02/16/2015].

Tanto el tribunal de primera instancia como la corte de apelación competentes concedieron al artista una indemnización de cinco millones de pesos por los daños morales sufridos a causa de la destrucción desautorizada de su obra. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia entendió que fue desproporcionado el monto de la indemnización, ya que el autor no había demostrado «en qué forma la destrucción de su creación ha constituido una ofensa o agravio a su fama», sin dejar de reconocer la confluencia y colisión de dos derechos fundamentales. Realmente la evaluación de los daños morales resulta dificultosa porque nadie puede medir en pesos el dolor de una persona y cualquier suma resultaría irrisoria o excesiva; pero haciendo un juicio de ponderación, racional y proporcional, podrían obtenerse parámetros de justicia y equidad al momento de indemnizar a los titulares de derechos morales de autor por daños sufridos como consecuencia de la vulneración de estos y para ello es vital la participación de la víctima en el diseño de la indemnización, lo cual en el sistema dominicano de justicia no es usual.

El argumento de nuestra Suprema Corte de Justicia para casar con envío la decisión comentada se basó en que el autor no había demostrado «en qué forma la destrucción de su creación ha constituido una ofensa o agravio a su fama». Más aberrante y funesto no puede ser un argumento para enterrar una historia centenaria de principios y estamentos legislativos que han dado su justo sitio al derecho moral del autor como columna vertebral del derecho de autor. De una parte, se contradice la disposición de la ley que establece que basta con que se haya producido una violación a la norma (responsabilidad civil objetiva) para que se configure la lesión o el perjuicio contra el autor; pero más aún, la Suprema Corte no es un tribunal de hechos sino de derechos, lo que, como sabemos, lo limita a observar si la norma fue o no bien aplicada, pero el alcance del agravio, las circunstancias en que se materializa la conducta infractora y el nivel de divulgación de la obra ilícita (esta última pauta no aplica en la especie) son cuestiones de hecho que escapan al control de la Suprema Corte de Justicia, lo que se traduce en un mal precedente jurisprudencial para el

derecho de autor dominicano y de manera particular para el aspecto moral del mismo.

Tomando en cuenta que la administración de turno de la Lotería Nacional reconoció que no pidió autorización al autor para destruir los murales porque entendía que había pagado por ello, era suficiente para que se produjera la condena contra esa institución, ya que si bien se trata de un bien del Estado por demás inajenable y que no debe inhabilitarse por cuestiones como la especie en su disfrute y goce por el propietario, no es menos cierto que ha debido desinteresarse al autor o cuanto menos solicitar su anuencia para la destrucción o remoción, si fuese procedente, de los murales objeto de la demanda y no actuando en un franco y abierto ejercicio de exceso de poder.

El monto de la indemnización puede perfectamente ser revisado y colocarse en un rango real de evaluación del sufrimiento, pero pedir al autor probar el daño o su sufrimiento es una grosera e inaceptable violación a la ley, al igual que la ausencia de toda autorización de parte del artista consintiendo o condicionando la destrucción de la obra, siendo esta una facultad defensiva que le otorga la ley, sin la cual se está vulnerando un derecho fundamental de la personalidad que por ende es amparable.

Por considerarlas de utilidad para la valoración de los daños morales contra la personalidad del autor o contra la integridad de su obra, recomendamos ver dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia, la primera: A) La casación civil número 7 del 9 de mayo de 2007, la cual se refiere a la condición de elemento subjetivo del daño moral apreciable en principio soberanamente por los jueces del fondo, deduciéndolo de los hechos y circunstancias de la causa, teniendo siempre por base un sufrimiento interior, una pena, un dolor que puede ser evidente por su propia naturaleza o presumible fácilmente de los hechos de la causa. Esta decisión, como se ve, aunque se trató de la pérdida de un hijo por parte de una madre, la base conceptual y los principios que la sustentan son perfectamente por extensión analógica aplicables al momento de valorar los daños morales contra el autor o contra su obra, y es que simplemente cuando se altera una

obra y el mérito literario se pierde, o simplemente cuando se reproduce ilícitamente omitiendo la paternidad de su creador o asignándole un falso autor, no dista mucho la relación del autor con su obra de la de una madre o padre con su hijo. Empero, el más importante punto de encuentro entre esta decisión jurisprudencial y las pautas trazadas en el artículo 102 del Reglamento No. 362 para la aplicación de la Ley 65-00 sobre derecho de autor para la valoración de los daños morales, es que de igual modo hay que apreciar las circunstancias en que se produce el hecho, un sufrimiento interior, una pena o dolor, elementos estos de carácter subjetivo que facilitarán una indemnización, si no justa, al menos satisfactoria. B) La segunda sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia que entendemos tiene aplicación por extensión analógica en favor de los derechos morales del autor, es la casación civil número 29 del 21 de septiembre de 2005, inserta en el boletín judicial No. 1138, páginas 177-182, la cual establece que el daño moral solo puede ser recibido por las personas físicas y que, en consecuencia, para la comprobación del mismo, dada su naturaleza subjetiva, la evaluación para fijar la indemnización debe hacerse a través de la personalidad de la víctima. Esto lo que quiere decir es que el juez deberá integrar a la víctima al proceso, ordenando su comparecencia personal. En materia de daños morales contra la personalidad del autor intelectual o contra la integridad de su obra, solo habría que hacer comparecer al autor y si es necesario, con la ayuda de expertos de la conducta, evaluar su sufrimiento, dolor o pena, para llegar a una indemnización, como ya hemos dicho, aproximada a lo justo. En esta decisión hay que destacar que se toma en cuenta los daños morales contra una persona como atentados que tienen la finalidad de menoscabar la fama, el honor y la debida consideración que se le debe tener a toda persona. Todos estos principios, hasta tanto se produzcan decisiones sólidas que construyan la jurisprudencia especializada en propiedad intelectual y garanticen una reparación justa e integral de los daños y perjuicios en materia de violación a los derechos morales de autor, son indudablemente la fuente en la que deben abreviar los actores del sistema dominicano de justicia.

TEXTOS LEGALES

Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010, G.O. 10561 del 26 de enero de 2010.

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Acta de París, París, 24 de junio de 1971.

Código Civil de la República Dominicana, Santo Domingo, 4 de julio de 1885.

Código de Procedimiento Civil y Legislación Complementaria, Santo Domingo, 17 de abril de 1884.

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

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

JURISPRUDENCIA

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 20, de fecha 11/05/2011, B.J. 1206. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 29, de fecha 21/09/2005, B.J. 1138. Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL) (recurrente) c. Inmobiliaria Dominicana de Créditos e Inversiones, S.A. (recurrida).

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 7, de fecha 09/05/2007, B.J. 1158. Martha Elisa Rosario Mejía (recurrente) c. Ana Mercedes Rodríguez Almonte (recurrida).

BIBLIOGRAFÍA

ALEGRE, Miguel, y MAGO, Oscar: «Reconocimiento constitucional de la dignidad, individualidad y derechos de la personalidad», *Revista Derecho Político*, n.º 66, 2006.

ANTEQUERA, Ricardo: *Derecho de autor*, Caracas: Editorial Venezolana, 1998.

- CÁMARA, María: *El derecho moral del autor*, Granada: Editorial Comares, 1998.
- CIFUENTES, Santos: «Daños. Cómo evaluar el resarcimiento por la utilización no autorizada de las obras. Su incidencia en la jurisprudencia desde la perspectiva del magistrado», en *Libro-Memorias del V Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales*, Buenos Aires: Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA), 1990.
- COLOMBET, Claude: *Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo*, Madrid: Ediciones UNESCO/CINDOC, 1997.
- HERNÁNDEZ, Gloria: *Derecho de la responsabilidad civil*, Santo Domingo: Editorial Centenario, 2006.
- LIPSZYC, Delia: *Derecho de autor y derechos conexos*, Buenos Aires: Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALI, 1993.
- LUCIANO PICHARDO, Rafael: *Un lustro de jurisprudencia civil*, tomo II, 2002-2007, primera edición, Santo Domingo: Editora Corripio, 2007.
- MASSÓ GARROTE, Marcos Francisco, «Teoría general de los derechos fundamentales en el Estado constitucional: Origen histórico y fundamentación jurídica» [en línea], Universidad Castilla La Mancha, España, Módulo I, Máster en Derecho Constitucional, <<https://www.scribd.com/doc/162587832/LECCION>>. [Consulta: 02/16/2015].
- MOUCHET, Carlos, y RADAELLI, Sigfrido: *Los derechos del escritor y del artista*, Buenos Aires: Editorial Suramericana, 1957.
- RENGIFO, Ernesto: *Propiedad intelectual. El moderno derecho de autor*, Bogotá: Grupo Editorial 87, 1996.
- VILLALBA, Carlos: «Daños: Cómo evaluar el resarcimiento por la utilización no autorizada de las obras. Su incidencia en la jurisprudencia (desde la perspectiva del abogado)», en *Libro-Memorias del V Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales*, Buenos Aires: Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA), 1990.
- YZQUIERDO, Mariano, y ARIAS, Vicente: *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*, Madrid: Trama Editorial, 2006.

La aplicación de la compensación del plazo de vigencia de patentes en la República Dominicana

The Application of the Compensation of the
Term of Validity of Patents in the Dominican Republic

Marcos PEÑA y Brenda RECIO

Marcos Peña es socio fundador de la firma Jiménez Cruz Peña. Vicepresidente del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Presidente de la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (2010-2012).

Brenda Recio se desempeña como abogada sénior de la firma JCP y en su práctica se especializa en propiedad intelectual, telecomunicaciones, derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, así como en inversión extranjera.

Resumen

Los autores revisan la compensación del plazo de vigencia de patentes en el país y la posición actual sostenida por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) a la luz de los compromisos asumidos bajo el DR-CAFTA. Abordan asimismo el impacto que tendría una incorrecta aplicación de la figura de la compensación en la República Dominicana, sobre todo en el sector de la industria tecnológica y farmacéutica.

PALABRAS CLAVES: COMPENSACIÓN DEL PLAZO - PATENTES - DR-CAFTA - PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD - ONAPI.

Abstract

The authors analyze the patent term extensions in the country and the current position held by the National Office of Industrial Property (ONAPI, for its Spanish acronym), in virtue of the compromises undertaken under DR-CAFTA. They tackle the impact that an incorrect application of term extension would have in the Dominican Republic, above all in the technological and pharmaceutical sectors.

KEYWORDS: TERM EXTENSION - PATENTS - DR-CAFTA - NON-RETROACTIVITY PRINCIPLE - ONAPI.

Sumario: I. Fundamento legal. II. Aplicación de la compensación del plazo de vigencia de patentes por la ONAPI. III. Análisis de la aplicación de la figura de la compensación: A. Apreciación de derecho. B. Apreciación sobre un legítimo interés colectivo. IV. Conclusión.

I. FUNDAMENTO LEGAL

Un año luego de la entrada en vigencia en nuestro país del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (en lo adelante, DR-CAFTA), esto es, el 1 de marzo de 2008, entraron en vigor las disposiciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la República Dominicana (en lo adelante, Ley 20-00), relativas a la compensación del plazo de vigencia de una patente, por efectos de la aprobación de la Ley 424-06 de fecha 20 de noviembre de 2006 sobre la Implementación del DR-CAFTA (en lo adelante, Ley No. 424-06).¹

¹ Esto así puesto que el artículo 33 numeral 1 de la citada Ley No. 424-06 dispone: «Lo prescrito en el Artículo 2, del Título I, del Capítulo I de la presente ley, en lo relativo al párrafo I del artículo 27 de la Ley 20-00, entrará en vigencia un (1) año después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos».

La modificación sufrida por el artículo 27 de la Ley 20-00 vino a raíz de que el DR-CAFTA mediante su artículo 15.9.6 disponía la obligación a cargo de las partes contratantes de ajustar y compensar el término de las patentes cuando existiesen retrasos irrazonables en el otorgamiento de las mismas. Este retraso irrazonable solo podría ser tomado en consideración en escenarios específicos: cuando la emisión de la patente se hubiese tomado más de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte, o tres años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que fuese posterior, y siempre y cuando los períodos imputables a acciones del solicitante de la patente no se incluyeran en la determinación de dichos retrasos.

En este sentido, el artículo 27 de nuestra Ley 20-00 (tal como fue sustituido por el artículo 2 de la Ley No. 424-06), dispone expresamente:

Plazo de la patente. La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana, salvo lo que se establece en los Párrafos del presente Artículo.

Párrafo I. De la compensación del plazo de vigencia de las patentes de invención.

1. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones en los casos en que dicha Dirección hubiere incurrido en un retraso irrazonable, entendiéndose por «retraso irrazonable» aquel imputable a la Dirección de Invenciones en el otorgamiento del registro de una patente de más de cinco (5) años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres (3) años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior.

2. A pedido del titular de una patente de invención, el plazo de vigencia de la misma podrá ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un máximo de tres (3) años, luego de la evaluación que realice la Dirección

de Invenciones, en los casos que la autoridad competente del permiso de comercialización hubiere incurrido en un retraso irrazonable en el proceso de la primera aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, protegido por una patente de invención vigente, y se verifique una reducción del período de comercialización exclusivo del producto, como resultado de dicho retraso. Para efectos de este numeral se considerará que la autoridad competente incurrió en un retraso irrazonable si excede un plazo mayor de dos (2) años y seis (6) meses desde que se solicitó la aprobación de comercialización.

Este artículo 27 termina estableciendo en su numeral 3 que las solicitudes de compensación solo podrán ser efectuadas, so pena de caducidad, dentro del plazo de 60 días contados a partir de la expedición de la patente.

En virtud de lo anterior, tenemos que mientras el plazo de vigencia de la patente es de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud inicial en la República Dominicana, el mismo podrá ser extendido solo en las circunstancias explícitamente establecidas en la ley (retraso irrazonable o injustificable) y por un período adicional de hasta tres años. La institución a cargo de velar por la tutela de la correcta aplicación de esta disposición es la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI).

Queremos resaltar que la posibilidad de extensión del plazo de vigencia de una patente toma particular importancia ya que durante el plazo de vigencia de la misma la sociedad garantiza a su titular el derecho de poder excluir a terceros de explotar su invención (se otorga efectivamente un monopolio), pero al terminar el referido plazo la invención deberá entrar en el dominio público, recibiendo la sociedad, a cambio de la protección previa brindada al titular, el acceso necesario a la patente para beneficio del interés colectivo.

Es, pues, importante resaltar que ese interés colectivo, que es el que da origen a la protección inicial de las patentes y/o a su posterior extensión a favor del titular, debe ser salvaguardado en todo momento.

II. APLICACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA DE PATENTES POR LA ONAPI

La ONAPI ha emitido múltiples decisiones sobre solicitudes de aplicación de la compensación del plazo de vigencia de patentes. Se ha generado, no obstante, cierta controversia sobre la aplicación del ya referido artículo 27 en relación con aquellas patentes cuyas solicitudes habían sido depositadas por ante dicha institución con anterioridad a la entrada en vigencia del DR-CAFTA, esto es, el 1 de marzo de 2008.

Esta controversia se profundiza en el sector farmacéutico más que en ningún otro sector, donde existen actores que sostienen que la aplicación de la figura de compensación deberá recaer sobre toda patente que sea expedida con posterioridad al 1 de marzo de 2008, independientemente de la fecha de presentación de la misma, y siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 20-00.

Posee particular interés el sector farmacéutico, ya que recordamos que existe un factor social y de salud pública, el cual abordaremos en su momento, que pudiese verse particularmente afectado de extenderse, sin justificación y de manera irrazonable, los monopolios de patentes consentidos sobre productos farmacéuticos; y a la inversa, los titulares recibirían un importante beneficio económico por la continuidad de sus monopolios sobre productos patentados. Tal y como veremos más adelante, tomando en consideración este problema muchos países han excluido completamente los productos farmacéuticos del otorgamiento de plazos de compensación.

La ONAPI ha sido constante y consistente en las evaluaciones efectuadas sobre solicitudes de extensión de plazo de patentes al establecer:

[...] únicamente serán susceptibles de invocar la compensación en el tiempo de vigencia de las patentes otorgadas en la República Dominicana, las solicitudes que hayan tenido fecha oficial de presentación nacional a partir del 1 de marzo de 2008 conforme lo estipulado en el artículo 33 de la Ley No. 424-06 de implementación del DR-CAFTA; y el otorgamiento o no del derecho

compensatorio que se solicita, dependerá de las causas que originaron el retraso irrazonable por parte de la Dirección de Invenciones según fuere el caso.² (La cursiva es nuestra.)

En este sentido, la ONAPI ha sostenido que es la fecha de presentación de una patente la que debe tomarse en cuenta para determinar todo lo relativo a la misma, es decir, es la fecha que se tomará para determinar *la novedad, el nivel inventivo y su aplicación industrial; así como las condiciones del proceso al que habrá de someterse.*³ Bajo la lógica que ha empleado, la fecha de presentación de una solicitud de patente posee una implicación jurídica concreta, dando inicio al plazo de vigencia de su registro y por ende teniendo consecuencias definidas. Dicha fecha de presentación marca lo que constituiría un *acto ocurrido*, y por aplicación del mismo DR-CAFTA, el cual dispone en su artículo 15.1 numeral 13 que «este capítulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado», una solicitud de patente con una fecha anterior al 1 de marzo de 2008 no podrá beneficiarse de la figura de la compensación.

Tenemos, pues, que el evento que determina si aplica o no la figura de la compensación del plazo de vigencia de patentes es su fecha de presentación. De este modo, si una patente posee como fecha de presentación una fecha anterior al 1 de marzo de 2008, entonces no podrá

² Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Resolución del Director General Núm. 0064-2012, de fecha 8 de agosto de 2012, Considerando Núm. 35 relativo a la Patente P2005-00123, «Inhibidores CEPT»; ONAPI, Resolución del Director General Núm. 0065-2012, de fecha 8 de agosto de 2012, Considerando Núm. 36 relativo a la Patente P2005-00010, «Imidazo (4,5-B) Piridin sustituido como Inhibidor de P38 Quinasa»; ONAPI, Resolución del Director General Núm. 0066-2012, de fecha 8 de agosto de 2012, Considerando Núm. 35 relativo a la Patente P2003-00702, «Inhibidores de la Cisteína Proteasa Cathepsina»; ONAPI, Resolución del Director General Núm. 0071-2012, de fecha 8 de agosto de 2012 relativo a la P2002-0378, «Derivados de Pirazol para el tratamiento del VIH»; ONAPI, Resolución del Director General Núm. 0073-2012, de fecha 8 de agosto de 2012 relativo a la P2006-0110, «Composición farmacéutica que contiene gestágenos y/o estrógenos y 5-metil-(6S) tetrahidrofolato».

³ *Ibíd.*

gozar de dicha figura, y de hacerlo se estaría violando el principio de irretroactividad de la ley consagrado en nuestra Carta Magna.

Esta posición no ha sido solo de la ONAPI, sino que ha sido consensuada con el Comité de Propiedad Intelectual de la Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX), manifestando ambas instituciones que «[...] solo las solicitudes [de patentes] depositadas a partir del 1 de marzo de 2008, son las que podrían solicitar la compensación del plazo tomando en cuenta dos situaciones: 1) la aplicación en el tiempo, 2) la comprobación real del retraso».⁴

III. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA FIGURA DE LA COMPENSACIÓN

A) *Apreciación de derecho*

La fecha de presentación de la patente ante la ONAPI genera el inicio del conteo del plazo de vigencia y de protección de la patente, al final del cual la sociedad recibirá el beneficio de un acceso ilimitado sobre la misma, como contraprestación a la exclusividad temporal otorgada. Es menester destacar que la fecha de presentación es tomada en consideración tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y constituye el acto jurídico que genera derechos (*v. gr.* derecho de prioridad sobre la invención, cómputo del plazo para solicitar registro en otras jurisdicciones), y obligaciones (*v. gr.* pago de las tasas de mantenimiento, bajo pena de caducidad) a cargo del inventor.

La ONAPI, al examinar los elementos necesarios para verificar si procede o no la extensión del plazo de vigencia de una patente, acertadamente ha tomado en consideración si la fecha de presentación de la solicitud de registro de patente es anterior o posterior al 1 de marzo de 2008. Esto así ya que es en dicho momento de presentación de la invención cuando se determina que nacen los derechos y obligaciones vinculados

⁴ *Vid. supra*, nota 2.

con la invención y, por tanto, es cuando se origina el derecho del titular de exigir un plazo de compensación de la vigencia de su patente.

Por aplicación del principio de irretroactividad de la ley tenemos que a partir del 1 de marzo de 2008, momento de entrada en vigor de la compensación del plazo de vigencia de las patentes, todas las solicitudes de patentes que fueran presentadas ante la ONAPI y que generen la expedición de una patente, deberán poder gozar de la opción de solicitar, en caso de que proceda, el derecho de extensión de su plazo de vigencia. A la inversa, todas las patentes que hayan sido solicitadas con anterioridad al 1 de marzo de 2008, no podrán verse de ninguna manera beneficiadas del referido plazo de compensación.

El artículo 110 de la Constitución de la República Dominicana es claro en su prohibición sobre la aplicación retroactiva de la ley, estableciendo:

La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

Es evidente que el principio de irretroactividad de la ley juega un papel determinante en la correcta aplicación de la figura de la compensación del plazo de vigencia de patentes, toda vez que una incorrecta aplicación de dicho principio puede afectar el colectivo social.

En este tenor, una ley no debe ni puede afectar las consecuencias jurídicas producidas con anterioridad a su puesta en vigencia, y mucho menos cuando ocurre como en este caso, en que el otorgamiento de los plazos a actos ocurridos en el pasado, puede afectar a la sociedad, violentándose los derechos colectivos.

Este ha sido el criterio sostenido invariablemente por nuestra Suprema Corte de Justicia, aseverando que una ley que altera derechos adquiridos, como aquellos que se producen con su aplicación a las patentes una vez presentada la solicitud, sería retroactiva. A saber:

Considerando, que entre las soluciones que la necesidad de determinar cuándo una norma jurídica debe descartarse a causa de su retroactividad, figura en primer lugar, la teoría de los derechos adquiridos, tradicionalmente consagrada por nuestra Constitución en los términos siguientes: Art. 47. - En ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior; que, en efecto, cuando este canon se refiere a situaciones establecidas conforme a una legislación anterior, alude necesariamente a la teoría o doctrina de los derechos adquiridos que se identifica con el principio de la irretroactividad de las leyes, de lo que se infiere, por lógica jurídica, que *sería retroactiva toda ley que altera o alterara derechos adquiridos, no simples expectativas*, establecidos conforme a una legislación anterior; que la supresión o desmonte o variación de los beneficios fiscales que otorgó la Ley No. 28-01 a las empresas que se establecieron en la zona especial de desarrollo fronterizo, *no sólo vulnera*, como válidamente afirman los impetrantes, *el principio que prohíbe a la ley regir la validez y los efectos de situaciones jurídicas nacidas antes de su promulgación*, salvo las excepciones previstas en la Constitución, *sino el derecho a la seguridad jurídica o a la confianza legítima*, como se le llama en derecho europeo, y que es definida por la mejor doctrina, expresando que la misma *consiste en la confianza que tiene en un Estado de Derecho el ciudadano en el ordenamiento jurídico*, es decir, al conjunto de leyes que garantizan la seguridad y el orden jurídico.⁵ (La cursiva es nuestra.)

En este mismo sentido ha fallado el Tribunal Constitucional, protegiendo el principio de irretroactividad como máxima expresión de la seguridad jurídica:

8.10. Este tribunal constitucional ya ha tenido la oportunidad de fijar su posición respecto de lo que debe ser entendido como derechos adquiridos,

⁵ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 1 de fecha 07/03/07, B.J. 1156. Acción Directa de la Asociación Dominicana de Empresas Fronterizas Inc. y compartes (recurrentes).

y no es ocioso reproducir lo que al respecto fue señalado en la sentencia tc/0013/12 (epígrafe 6, numeral 6.5, página 5):

En efecto, la Constitución que rige dispone en su Art. 110 lo siguiente: Irretroactividad de la ley. La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. *En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.* Tal y como se desprende del texto constitucional transcrito, *el principio de irretroactividad es la máxima expresión de la seguridad jurídica*, el cual cede en casos excepcionales por la aplicación retroactiva o ultractiva de disposición de similar estirpe más favorable para el titular del derecho.

Conviene precisar el concepto de derechos adquiridos, para lo cual debe considerarse que toda disposición normativa está constituida por dos elementos: uno material y otro formal. El primero se refiere al supuesto o hipótesis de hecho, previsto en la disposición de que se trate; el segundo, a la conclusión jurídica surgida como consecuencia directa de la ocurrencia de aquellos supuestos e hipótesis fácticos. Comprobado el hecho, nacen los efectos jurídicos que la ley le asigna, y que son, precisamente, los derechos adquiridos. Así, estos derechos deben ser entendidos como las consecuencias jurídicas nacidas en virtud de una ley vigente al cumplimiento del hecho previsto en la misma ley [...].⁶ (La cursiva es nuestra.)

La presentación de la solicitud de patente es, pues, un acto ocurrido, preciso y delimitado, que surte efectos específicos y concretos (no solo en cuanto al titular sino también frente a la sociedad misma), que no constituye meras expectativas, y que por ende enmarca una situación jurídica constituida. En este tenor, solo podrá beneficiarse de la

⁶ Tribunal Constitucional, sentencia tc/0090/13, expediente No. tc-01-2003-0014, de fecha 04/06/2013. Carlos Chomut (accionante). Referencia: relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Carlos Chomut contra el artículo 1 de la Ley No. 124-01, que crea el Fondo Patrimonial para el Desarrollo (FONPER), de fecha 24/07/2001.

extensión del referido plazo de vigencia aquel que haya efectuado su solicitud con posterioridad al 1 de marzo de 2008.

En este sentido, cabe reiterar que esta posición va acorde al referido artículo 15.1 numeral 13 del DR-CAFTA, que dispone sobre la no aplicación de la figura de compensación sobre *actos ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de dicho tratado*.

Este artículo se corresponde con el párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por la República Dominicana en fecha 9 de marzo de 1995, mediante su adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual establece que «El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate».

La solicitud de la patente es, pues, un acto ocurrido que reconoce derechos inmediatos a su titular. Una interpretación diferente a esto violaría tanto lo establecido en el DR-CAFTA como en nuestra Constitución.

B) Apreciación sobre un legítimo interés colectivo

Con la inserción de la compensación del plazo de vigencia de las patentes en nuestra legislación se crea una cláusula que sanciona la administración en los casos de dilación injustificada en la concesión de dichas patentes.

Si bien esta inserción en nuestro derecho interno ha sido producto de un compromiso internacional, el mismo Estado no puede ir más allá de las obligaciones que ha asumido en representación del pueblo dominicano, por lo que la ONAPI no podría ser culpada por ningún retraso con anterioridad al 1 de marzo de 2008, ya que en ese momento el retraso no era sancionable.

En este tenor, admitir que patentes solicitadas con anterioridad al 1 de marzo de 2008 se beneficiarían de la figura de compensación del plazo de la patente no sería solo violentar el principio de irretroactividad de la ley, sino también de seguridad jurídica y de legalidad que nos rige, en franco detrimento de los administrados, que es el pueblo

dominicano y que en la suscripción y ratificación del DR-CAFTA se encontró representado por el Gobierno y el Congreso Nacional. Tal y como ha establecido la ONAPI:

[...] Interpretar lo contrario llevaría a gravar actos de la administración en un momento en el cual la ley no preveía la sanción por demora y conceder el beneficio de extender un derecho de exclusiva no contemplado por la Ley 20-00 antes del 1ero de marzo del año 2008 configurándose una transgresión al principio de no retroactividad de la Ley consagrado en la Constitución de la República.⁷

El caso se torna más delicado aún en lo que corresponde a solicitudes de patentes relacionadas con invenciones tecnológicas, las cuales sirven de soporte al avance de nuestro país, así como a solicitudes relacionadas con productos farmacéuticos.

En el caso, por ejemplo, de productos farmacéuticos, una aplicación flexible de la disposición establecida en el artículo 27 de la Ley 20-00 implicaría (en adición a las violaciones antes establecidas) una dilación en la que medicamentos que servirían para beneficio de la salud pública nacional, de repente, se vieran afectados por el otorgamiento de un plazo adicional sin cumplir con los requisitos antes discutidos establecidos tanto en la Ley 20-00 como en el DR-CAFTA. De hecho, muchos países, tomando en consideración este problema, han excluido completamente del otorgamiento de plazos de compensación a los productos farmacéuticos.

Este es el caso de Colombia, país que dictó recientemente el decreto por el cual se reglamenta la figura de la compensación. Este decreto establece en su primer artículo:

[...] cuando la Superintendencia de Industria y Comercio incurra en un retraso irrazonable en el trámite de una solicitud de patente *siempre que*

⁷ Vid. *supra*, nota 2.

*ésta no sea para un producto farmacéutico, compensará por una sola vez al titular de la patente, previa solicitud de éste, restaurando el plazo de duración de la patente.*⁸ (La cursiva es nuestra.)

En los países de la Comunidad Andina en el año 2008 se incluyó en su legislación un articulado que regula la compensación del plazo, estableciendo en su artículo 1 lo siguiente:⁹

Los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486:

d) En el Capítulo V, Título II (Patentes de Invención): Con excepción de patentes farmacéuticas, establecer los medios para compensar al titular de la patente por los retrasos irrazonables de la Oficina Nacional en la expedición de la misma, restaurando el término o los derechos de la patente. Los Países Miembros considerarán como irrazonables los retrasos superiores a 5 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años desde el pedido de examen de patentabilidad, el que fuera posterior, siempre que los períodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos. (La cursiva es nuestra.)

En ese sentido, Perú modificó sus normas internas promulgando la Ley Núm. 29316 en enero de 2009, la cual en su artículo 9 (que modifica el artículo 32 del Decreto Legislativo Núm. 1075), indica:

La dirección competente, exclusivamente a solicitud de parte, ajustará el plazo de vigencia de la patente cuando se haya incurrido en un retraso

⁸ Artículo 1, Decreto No. 1873 de fecha 29 de septiembre de 2014, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

⁹ INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD), «Comunidad Andina reforma Decisión 486; Bolivia emprende medidas en contra», ICTSD, 2008, <<http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/comunidad-andina-reforma-decisi%C3%B3n-486-bolivia-emprende-medidas-en-contra>>. [Consulta: 18/12/14].

irrazonable en el trámite de su concesión, *excepto cuando se trate de una patente que reivindique un producto farmacéutico. En los casos que tales solicitudes además reivindiquen una patente de procedimiento farmacéutico, tampoco procede el ajuste previsto en el presente artículo.* (La cursiva es nuestra.)

En la República Dominicana, a pesar de no existir una disposición expresa sobre las patentes farmacéuticas, cabe resaltar que el otorgar plazos de compensación a solicitudes presentadas antes de la entrada en vigencia del artículo 27 de la Ley 20-00 sería jurídicamente improcedente, afectándose adicionalmente el interés de la sociedad para acceder a productos farmacéuticos y la salud pública en general. Además, tenemos que este tipo de actuaciones solo prorrogaría de manera injustificada monopolios intelectuales, creando prácticas anticompetitivas en ese sector.¹⁰

El argentino Carlos Correa, especialista en propiedad intelectual y consultor de organismos internacionales como la OMC y las Naciones Unidas, advirtió recientemente:

*[...] el constante aumento en la solicitud y concesión de patentes que se observa en los países industrializados y China no corresponde a un genuino progreso en la innovación [...] La proliferación de patentes refleja, en gran medida, el bajo nivel de requerimientos por parte de las autoridades que las conceden [...] el otorgamiento de patentes que no implican una verdadera invención sustrae conocimiento del dominio público y refrenan la legítima competencia.*¹¹ (La cursiva es nuestra.)

¹⁰ Por situaciones como esta, una fuerte corriente doctrinal propone incluso la eliminación total de las patentes, fundamentada sobre la base de que el monopolio con el cual son favorecidas puede resultar ineficiente y perjudicial, toda vez que desnaturalizan el libre mercado, desincentivan la innovación e impiden el desarrollo de potenciales invenciones de terceros, posiblemente mejores y más eficientes que las primeras. BOLDRIN, Michele, y LEVINE, David, *Against intellectual monopoly*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

¹¹ PHARMABAIRE, «EE. UU. vuelve a presionar por patentes en América» [en línea], Noticias Pharmabaires, 2014, <<http://www.pharmabaires.com/index.php/features/typography/403-eeuu-vuelve-a-presionar-por-patentes-en-america-latina>>. [Consulta: 18/12/14].

El experto argentino continúa estableciendo que «*la proliferación es particularmente elevada y problemática en el sector farmacéutico, donde grandes empresas tratan de adquirir portafolios de patentes para extender la exclusividad de las licencias más allá de su expiración, mediante el agregado de nuevos componentes [...]*». Como ejemplo, Correa menciona la patente básica del antidepresivo paroxetina, la cual expiró en 1990, pero en virtud de la trampa de las patentes «secundarias» se mantendrá protegido hasta 2018.¹²

Sobre la problemática que crea la extensión del plazo de duración de las patentes, la doctrina considera:

Se debe tener en cuenta, sin embargo, que las políticas de patentes reflejan un *trade-off* entre estímulos para la invención y la existencia de poder monopólico. En ese sentido, si bien el sistema de patentes promueve la actividad inventiva, causa también distorsiones, propias de las actividades monopólicas, en los precios. Por ello, al ajustar la duración de la patente, los gobiernos enfrentan un *trade-off* entre una mayor actividad inventiva versus precios ineficientes.

La ampliación del período monopólico, produce un efecto directo sobre el bienestar del consumidor, traducido en un menor excedente del mismo originado por los precios mayores que se enfrenta en relación a los que prevalecen en un mercado competitivo. Asimismo, la ampliación del período de patente, puede incrementar las probabilidades de prácticas anticompetitivas, por ejemplo, en relación a condiciones establecidas en las licencias otorgadas a terceros (con los consiguientes efectos en términos de bienestar y perjuicios al consumidor). [...] Si la agencia que otorga las patentes le concediese mayor tiempo de exclusividad al titular de la patente ello redundaría en perjuicio de los consumidores. Por eso es que resulta pernicioso conceder ampliaciones en el plazo de la patente por demoras.¹³ (La cursiva es nuestra.)

¹² Vid. *supra*, nota 10.

¹³ TAQUIRI, Francisco, y TAVERA, José A., «Extensión del plazo de duración de las patentes por demoras en la tramitación» [en línea], ESAN Business Graduate School of Business, <<http://www.esan.edu.pe/paginas/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/14-Taquiri.pdf>> 2007. [Consulta:17/12/14].

IV. CONCLUSIÓN

La figura de compensación del plazo de patentes no entró en vigencia en la República Dominicana sino hasta el 1 de marzo de 2008, esto es, un año después de la ratificación del DR-CAFTA, por aplicación del artículo 33, numeral primero, de la Ley No. 424-06. Antes de esta fecha, no existía disposición legal alguna que se refiriera a la compensación de dicho plazo. Esto quiere decir que el privilegio actualmente consagrado en el párrafo 1 del artículo 27 de la Ley 20-00 solo puede ser reclamado y afectar a solicitudes de patentes presentadas *a partir* del 1 de marzo de 2008.

Este criterio ha sido el sostenido acertadamente por la ONAPI en el transcurso de evaluaciones de solicitudes de compensación de plazo de vigencia de patentes ante su institución.

Cambiar esta posición por parte del Estado dominicano sería violar la Constitución y el principio de irretroactividad de la ley, afectando por vía de consecuencia los compromisos asumidos mediante el DR-CAFTA, y poniendo en peligro el bienestar, la salud pública y los avances tecnológicos y científicos de la República Dominicana. Supondría colocar un interés particular por encima de un interés general, lo que solo generaría un impacto negativo para nuestro país.

Las resoluciones emitidas a la fecha por la ONAPI y el criterio consistentemente asumido por dicha institución en relación con la figura de la compensación del plazo de patentes se traducen en una buena aplicación del derecho por parte de la referida institución.

TEXTOS LEGALES

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA), 1 de marzo de 2007.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Ginebra (Suiza), 1994, ratificado por la República Dominicana en fecha 9 de marzo de 1995.

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

Decreto No. 1873, 29 de septiembre de 2014. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

JURISPRUDENCIA

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 1, de fecha 07/03/2007, B.J. 1156. Acción Directa de la Asociación Dominicana de Empresas Fronterizas, Inc. y compartes (recurrentes).

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0064-2012, de fecha 08/08/2012, Considerando Núm. 35, Patente P2005-00123, «Inhibidores CEPT».

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0065-2012, de fecha 08/08/2012, Considerando Núm. 36, Patente P2005-00010, «Imidazo (4,5-B) Piridin sustituido como Inhibidor de P38 Quinasa».

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0066-2012, de fecha 08/08/2012, Considerando Núm. 35, Patente P2003-00702, «Inhibidores de la Cisteína Proteasa Cathepsina».

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0071-2012, de fecha 08/08/2012. Patente P2002-0378, «Derivados de Pirazol para el tratamiento del VIH».

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0073-2012, de fecha 08/08/2012. Patente P2006-0110, «Composición farmacéutica que contiene gestágenos y/o estrógenos y 5-metil-(6S) tetrahidrofolato».

BIBLIOGRAFÍA

BOLDRIN, Michele, y LEVINE, David (2008): *Against Intellectual Monopoly*, Cambridge: Cambridge University Press.

INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD) (2008): «Comunidad Andina reforma Decisión 486; Bolivia emprende medidas en contra» [en línea], ICTSD, <<http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/comunidad-andina-reforma-decisi%C3%B3n-486-bolivia-emprende-medidas-en-contr>>. [Consulta: 18/12/14].

- PHARMABAIRE (2014): «EE. UU. vuelve a presionar por patentes en América» [en línea], Noticias Pharmabaires, <<http://www.pharmabaires.com/index.php/features/typography/403-eeuu-vuelve-a-presionar-por-patentes-en-america-latina>>. [Consulta: 18/12/14].
- TAQUIRI, Francisco, y TAVERA, José A. (2007): «Extensión del plazo de duración de las patentes por demoras en la tramitación» [en línea], ESAN Business Graduate School of Business, <<http://www.esan.edu.pe/paginas/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/14-Taquiri.pdf>>. [Consulta: 17/12/14].

El tribunal competente para conocer de los recursos contra las resoluciones emitidas por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

Court Jurisdiction to hear Appeals against Decisions
Issued by the National Office of Industrial Property

Orietta BLANCO

Socia fundadora de la práctica de propiedad intelectual de la firma Miniño Abogados. Secretaria del comité de trabajo de marcas no tradicionales de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPi) para el período 2013-2015. Vocal de la junta directiva de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPi) para el período 2014-2016. Máster en Propiedad Industrial, Intelectual y Derechos Conexos (*Magister Lucentinus*) por la Universidad de Alicante, España (2000).

Resumen

El cambio de criterio de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional sobre su competencia para resolver recursos contra resoluciones emitidas por el director de la ONAPI ha generado una controversia relevante en los últimos meses. Tanto la postura tradicional de interpretación literal de la Ley 20-00 como las que ha sostenido la jurisprudencia a raíz de la reciente reforma constitucional de 2010 pueden ser válidas y justificadas bajo el marco legal vigente.

No obstante, al no haber legislación clara al respecto y estar sujetas a interpretaciones jurisprudenciales, nos encontramos ante una gran incertidumbre jurídica con relación al tema de la competencia sobre los tribunales competentes. Ante tal situación y la indudable relevancia práctica del mismo, es recomendable una reforma legislativa que regule de manera clara y específica la competencia de los tribunales.

PALABRAS CLAVES: INCOMPETENCIA - COMPETENCIA - CORTE DE APELACIÓN - ONAPI - LEY NO. 20-00.

Abstract

The recent changes in the case law of the Court of Appeals on its jurisdiction to decide appeals against resolutions issued by the Director of the Dominican Patent Trade Office (PTO) have been quite controversial. All interpretations, including the literal understanding of Law 20-00, may be valid and justified under the current legal framework. However, in the absence of a legal provision that regulates this issue, there is a significant uncertainty. Given the practical relevance of the topic, a legal reform that includes a clear and specific regulation of the competence of the Courts is advisable.

KEYWORDS: INCOMPETENCE - COMPETENCE - COURT OF APPEAL - ONAPI - LAW NO. 20-00.

Sumario: I. Introducción. II. Planteamiento de la cuestión. Problemática. III. Marco legal: A. Legislación. B. Interpretación Judicial. IV. Posibles interpretaciones sobre la competencia: A. Competencia de la jurisdicción civil. B. Competencia del orden contencioso-administrativo. C. Competencia compartida. V. Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos meses se ha debatido intensamente sobre la vía competente para conocer de los recursos contra actos administrativos emitidos por el director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

Hasta fechas recientes no había discusión sobre la competencia de la jurisdicción civil y comercial para conocer de dichos asuntos, pues la propia Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 157 creó una competencia especial ante la Corte de Apelación en sus atribuciones civiles y comerciales.

Sin embargo, a raíz de la reforma constitucional del año 2010 y la promulgación de la Ley 13-07 de 2010 sobre la Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Administración, se ha sostenido que el artículo 157 de la Ley 20-00 ha quedado tácitamente derogado, habiéndose trasladado la competencia de los recursos contra las resoluciones de la ONAPI que pongan fin a la vía administrativa a los tribunales contencioso-administrativos.

Una tercera corriente interpretativa parece haber logrado una síntesis de ambas posturas al sostener que la competencia del orden contencioso-administrativo no es absoluta y que la jurisdicción civil mantendría competencias en función de las partes envueltas en el procedimiento de instancia.

II. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN. PROBLEMÁTICA

La Ley No. 1494 de 1947 que instituye la jurisdicción contencioso-administrativa otorgaba a tal jurisdicción el control de la legalidad de las actuaciones de los órganos y entidades de la Administración Pública. Dichas competencias fueron extendidas y trasladadas a los tribunales contencioso-administrativos y tributarios, creados por la Ley 13-07.

Por su parte, la Ley 20-00 en su artículo 157 creó una competencia especial para recursos contra resoluciones del director de la ONAPI ante la Corte de Apelación en sus atribuciones civiles y comerciales.

A raíz de la entrada en vigor de la Ley 20-00, todos los recursos contra decisiones de la ONAPI se plantearon ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sin que ello hubiera generado debate alguno.

No obstante, desde finales de 2013, las salas de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictaron

sentencias en las que sostuvieron que la Constitución, tras su texto reformado de 2010, derogaba y dejaba sin efecto la competencia de esa instancia, trasladándose esta al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Este cambio radical de criterio fue posteriormente matizado en diversas sentencias de agosto y septiembre de 2014, en las que se establecía que la jurisdicción competente debería determinarse por las partes envueltas en el proceso previo, de tal manera que para los procedimientos frente a la Administración resultaría competente la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que para los procedimientos entre partes en los que la Administración actuara como órgano resolutorio, la competencia sería la establecida por el artículo 157 de la Ley 20-00, es decir, la jurisdicción civil.

El juego interpretativo que ha suscitado esta cuestión ha sido muy interesante y aunque parece que ambas Salas de la Corte de Apelación han adoptado una postura consistente, no podemos descartar que el Tribunal Superior Administrativo, la Suprema Corte de Justicia o incluso los magistrados que han emitido votos disidentes lleven a un nuevo cambio de postura.

En este artículo analizaremos los fundamentos y consecuencias de cada una de las posturas interpretativas desde la perspectiva del marco legal y jurisprudencial dominicano y del derecho comparado, con el propósito de ayudar a esclarecer una cuestión irresuelta de indudable relevancia práctica.

III. MARCO LEGAL

A) *Legislación*

1. La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 157 numeral 2 establece la competencia de las apelaciones de las resoluciones emitidas por el director de la ONAPI ante la Corte de Apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la ONAPI, en sus atribuciones civiles y comerciales:

Artículo 157. Apelaciones por vía administrativa

«[...] 2) La Resolución del director general agota la vía administrativa y será ejecutoria. Esta resolución podrá ser recurrida por ante la corte de apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, en plazo de treinta (30) días francos, a partir de su notificación. La sentencia de la corte de apelación podrá revocar o confirmar la resolución del director general [...]»

2. La Constitución de 2010, en su artículo 165 numeral segundo, otorga competencia de atribución exclusiva a la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de los recursos contra los actos y disposiciones administrativas, como sigue:

Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes:

1. Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter;
2. Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares, si éstos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia [...].

3. La Ley 13-07 de fecha 5 de febrero de 2010 relativa a la Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Administración, en su artículo primero, textualmente establece lo siguiente:

Artículo 1. - Traspaso de Competencias. Se dispone que en lo sucesivo las competencias del Tribunal Superior Administrativo atribuidas en la Ley No. 1494, de 1947, y en otras leyes, así como las del Tribunal

Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero, sean ejercidas por el Tribunal Contencioso Tributario instituido en la Ley 11-92, de 1992, el que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley se denominará Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.

La Ley 13-07 no deroga las competencias previstas en la Ley 1494, sino que traspasa las mismas, por lo que resulta pertinente estudiar la distribución competencial establecida por esta, que en el caso que nos ocupa nos remite a los artículos 1 y 7 que se reproducen parcialmente a continuación:

Art. 1. - Toda persona, natural o jurídica, investida de un interés legítimo, podrá interponer el recurso contencioso administrativo que más adelante se prevé, en los casos, plazos y formas que esta ley establece, 1ro. contra las sentencias de cualquier Tribunal contencioso-administrativo de primera instancia o que en esencia tenga este carácter, y 2do. contra los actos administrativos violatorios de la ley, los reglamentos y decretos, que reúnan los siguientes requisitos:

- a) Que se trate de actos contra los cuales se haya agotado toda reclamación jerárquica dentro de la propia administración o de los órganos administrativos autónomos;
- b) Que emanen de la administración o de los órganos administrativos autónomos en el ejercicio de aquellas de sus facultades que estén regladas por las leyes, los reglamentos o los decretos [...];

[...]

Art. 7. - No corresponde al Tribunal Superior Administrativo:

[...]

- f) Las cuestiones de índole civil, comercial y penal, y todas aquellas en que la administración o un órgano administrativo autónomo obre como persona jurídica de derecho privado.

Finalmente, la reciente Ley 107-13 viene a aportar claridad sobre la cuestión al proporcionar la siguiente definición de acto administrativo en su artículo 8:

Acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, juicio o conocimiento realizada en ejercicio de función administrativa por una Administración Pública, o por cualquier otro órgano u ente público que produce efectos jurídicos directos, individuales e inmediatos frente a terceros.

B) Interpretación jurisprudencial

Tras una línea interpretativa ininterrumpida de estricta aplicación del artículo 157 de la Ley 20-00 en relación con recursos contra resoluciones emitidas por el director de la ONAPI, a finales de 2013, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitió varias sentencias en las que se declaraba incompetente para conocer de los siguientes asuntos, de las que destacamos:

- la sentencia No. 1123/2013 de 27 de noviembre de 2013 (Primera Sala), derivada de una solicitud de compensación de plazos por parte de la empresa Eli Lilly and Company rechazada por la ONAPI.
- la sentencia No. 055/2014 de 29 de enero de 2014 (Primera Sala), derivada de un procedimiento de oposición de marcas (IBANDRO/IBANDROTEG) entre las empresas Eurolimited y Tecnoquímicas, S.A.
- la sentencia No. 067/2014 de 30 de enero de 2014 (Segunda Sala), derivada de una solicitud de compensación de plazos por parte de la empresa Pfizer, Inc. rechazada por la ONAPI.

En esencia, la interpretación sostenida en ambos casos fue que la Constitución dominicana de 2010 implica una derogación tácita del artículo 157 de la Ley 20-00 y que, de una lectura conjunta de la Ley 1494, la Ley 13-07 y la Constitución de 2010, la competencia correspondería al Tribunal Superior Administrativo.¹

¹ Resulta interesante señalar que la motivación de las sentencias números 1123/2013 y 067/2014 parece estar influida por el *amicus curiae* –figura de derecho anglosajón que permite el depósito de argumentaciones por un tercero que no es parte en el proceso con el

No obstante lo indicado, la Segunda Sala continuó resolviendo recursos interpuestos contra las resoluciones emitidas por el director de la ONAPI, como por ejemplo la sentencia No. 482-2014 de 30 de mayo de 2014 en relación con la acción de nulidad interpuesta por Harinera del Valle, S.A. frente a Arnold's Food Distributors Corporation en relación con las marcas Doñarepa/La Doña, o la sentencia No. 768-2014 de 22 de agosto de 2014 en relación con la acción de nulidad de registro interpuesta por Simba (PTY) LTD contra Heidy Joselyn Tejeda respecto a las marcas SIMBA/SIMBA-RICAS, en las que no se hizo ningún planteamiento respecto a la competencia.

Por su parte, la Primera Sala replanteó su postura y mediante sentencia No. 775/2014 de fecha 10 de septiembre de 2014, relativa al procedimiento de nulidad de registro entre Heidy Joselyn Tejeda y Simba (PTY) LTD relativo a las marcas Simba/Simbasnacks, estableció que «un estudio, sin embargo, más pausado y profundo del artículo 165 de la Constitución, revela que es un error generalizar y ordenar, sin discriminar, que todo cuanto provenga de ese despacho tenga que ser enviado a la mencionada jurisdicción especializada».

Dicha «discriminación» según la Sala consistiría en diferenciar los «pronunciamientos decisorios en el marco de interacción de la administración y los administrados; que es lo que ocurre, por citar dos ejemplos, con peticiones denegadas de registro de marcas o de concesión de patentes en ausencia de litigio entre actores privados, no a propósito de eventos contenciosos desde el seno mismo de la ONAPI y que a la postre degeneren en controversias jurisdiccionales».

A juicio de la Sala, «la jurisdicción contencioso-administrativa no está pensada, en su consagración embrionaria, para zanjar desencuentros entre particulares en defensa de sus intereses». De este modo «lo que se plantea es una clara contraposición de intereses privados o comerciales, no de índole propiamente administrativa», por lo que, en definitiva, para resoluciones emitidas por el director de la ONAPI en

fin de ayudar al tribunal a esclarecer algunas de las cuestiones planteadas en el mismo—depositado por la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI).

procedimientos con dos partes enfrentadas, la competencia correspondería a la Corte de Apelación.

Dicha interpretación fue ratificada por dicha Sala en la sentencia No. 841/2014 de 8 de octubre de 2014, en el recurso derivado de la oposición presentada por 3M Company frente a Roberto Antonio Arias Durán en relación con las marcas 3M/Three M Rent A Car, y la sentencia No. 850/2014 de 15 de octubre de 2014, en el recurso derivado de la oposición presentada por Red Bull GmbH frente a Intermoda, S.A. de C.V. con relación a las marcas Red Bull (mixta)/Pepe Jeans Revolution (mixta), en la que de hecho se planteó la declinatoria de incompetencia ante la misma Sala.

En todo caso, la solución no pareció contar con la aprobación de todos los integrantes de la Sala, como se deduce del voto disidente expuesto por la magistrada Xiomarah Silva Santos, quien predica el mantenimiento de la postura inicial de la Sala, es decir, la competencia absoluta de la jurisdicción contencioso-administrativa:

[...] es muy lógico que las resoluciones del Director de la ONAPI, dada la naturaleza del contencioso, sean conocidas en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues es claro, que no se trata de un asunto puramente civil o comercial en el que se debate, su génesis es puro derecho administrativo, su causa y objeto no tiene visos de demanda civil ni comercial, independientemente de que al procederse a las notificaciones de las decisiones, esto genere un contencioso entre particulares, incluso la misma resolución administrativa recurrida así lo expresa.

La magistrada Silva Santos incide en la reiteración de la expresión «administrativa» para calificar la naturaleza del procedimiento, señalando que la Corte de Apelación no debe tenerse por un «tercer grado» frente al recurso de apelación previo en vía administrativa ante el director de la ONAPI y que en el derecho comparado este tipo de recursos son resueltos por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Posteriormente, tras criticar el «mensaje a todas luces confuso» de la nueva doctrina de la Sala, la magistrada Silva Santos atribuye a las

decisiones del director de la ONAPI la naturaleza de las de un «tribunal contencioso administrativo de primera instancia».

De todo lo anterior se desprende que la Corte de Apelación ha descartado definitivamente su competencia para dirimir resoluciones del director de la ONAPI en procedimientos *ex parte*, es decir, del administrado frente a la Administración. Sin embargo, la Corte parece haber dispuesto el mantenimiento de competencias para conocer recursos de apelación contra las resoluciones del director de la ONAPI derivadas de procedimientos *inter partes*, todo ello con el voto disidente de la magistrada Silva Santos.

IV. POSIBLES INTERPRETACIONES SOBRE LA COMPETENCIA

A) *Competencia de la jurisdicción civil*

Una lectura literal del artículo 157.2 de la Ley 20-00 no deja lugar a dudas sobre que el conocimiento de los recursos contra resoluciones del director general de la ONAPI corresponde a la Corte de Apelación de Santo Domingo, en sus atribuciones civiles y comerciales.

Ciertamente, dicho artículo supone una excepcionalidad jurídica por cuanto establece la competencia del orden judicial civil para el control de actos emitidos por la Administración en un procedimiento puramente administrativo. Igualmente, no encontramos cabida a dicha asignación competencial en el derecho comparado de Europa, Estados Unidos, México y otras jurisdicciones de América Latina, que bien establecen la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa o una jurisdicción especializada para asuntos de propiedad industrial.

No obstante, desde el punto de vista histórico, el artículo 157.2 de la Ley 20-00 constituye un reseñable intento de instituir una jurisdicción especializada en el país, que canaliza todo tipo de decisiones relativas a la protección de la propiedad industrial a través de una única Corte de Apelación, que, al enjuiciar resoluciones del director de la ONAPI así como asuntos de infracción en vía civil, que territo-

rialmente le corresponderían,² deviene en un órgano especializado en la materia.

Entendemos en todo caso que la Ley 20-00, si no deroga lo dispuesto a nivel competencial por la Ley 1494, al menos no hay duda de que viene a instaurar una jurisdicción especial con un lenguaje muy claro.³

La problemática surge a raíz de la reforma constitucional de 2010, que en su texto establece la jurisdicción contencioso-administrativa y delimita las competencias de la misma en lo que muchos, incluyendo la Corte de Apelación, han interpretado como una derogación tácita del artículo 157.2 de la Ley 20-00.

Sorprendentemente pasaron más de tres años desde la entrada en vigor de la reforma constitucional antes de que se planteara la cuestión de incompetencia de la Corte de Apelación de Santo Domingo, lo que además se hizo a través de la intervención voluntaria de un tercero interesado por medio de un *amicus curiae*.

Tras el cambio interpretativo descrito arriba, la Corte de Apelación, aun variando su postura, no ha vuelto a poner en duda que la jurisdicción contencioso-administrativa mantiene competencias para determinado tipo de procedimientos.

Creemos, no obstante, que hay una serie de razones que permiten todavía suponer la plena aplicación del artículo 157 de la Ley 20-00:

² Si bien para tales fines unificadores, hubiera sido deseable que la propia Ley 20-00 hubiera contenido un artículo específico que atribuyera a dicha Corte competencias específicas a nivel nacional para recursos contra sentencias de juzgados de primera instancia en materia de propiedad industrial, independientemente de su localización territorial.

³ Se ha mantenido no obstante (HERNÁNDEZ RÍOS) que la Ley 20-00 no deroga la Ley 14-94 sino que la complementa, de tal manera que surgiría una doble competencia: la contencioso-administrativa para asuntos *ex parte* entre la ONAPI y los particulares, y la civil para asuntos *inter partes* en los que la ONAPI asume, según esta interpretación, un papel de mero juzgado ante los interesados. Creemos que dicha postura establece una división artificial basada en la supuesta naturaleza de la actuación administrativa que no beneficia la seguridad jurídica. En todo caso, es interesante resaltar que dicha interpretación es la que parece finalmente haber adoptado la Corte de Apelación, como se ha comentado.

- Por un lado, que dicho artículo no ha sido derogado por la Constitución, por cuanto esta establece con carácter general competencias para la jurisdicción contencioso-administrativa sin derogar asuntos para los que se otorgó una jurisdicción específica. Esta interpretación estaría parcialmente sustentada por la propia Corte de Apelación al establecer que existe competencia para determinados asuntos derivados de procedimientos de la ONAPI. Si se mantiene que existe competencia para la jurisdicción civil en ciertos casos, no se puede alegar que hay una derogación tácita del artículo 157.2 de la Ley 20-00.
- Por otro, que la Ley 13-07 que establece los tribunales contencioso-administrativos y tributarios configura una extensión de competencias previstas en la Ley 1494, la cual no afecta a la Ley 20-00 y la competencia especial de su artículo 157.2.

En definitiva, mantener la competencia total de la Corte de Apelación en sus funciones civiles y comerciales, aun resultando una excepción jurídica y de derecho comparado en el sentido antes indicado, tendría como principales ventajas: 1) garantizar la seguridad jurídica por cuanto la competencia vendría determinada del tenor literal de un texto legal, y 2) incidir en la especialización de un órgano jurisdiccional, que precisamente ha sido el único que ha creado un cuerpo jurisprudencial sobre la materia.

No obstante, en caso de seguirse esta interpretación (la menos probable en vista del reciente camino tomado por la Corte de Apelación), sería deseable un texto de rango legal que estableciera como prohibiciones expresas a la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa las competencias creadas por leyes especiales.

B) Competencia del orden contencioso-administrativo

Si se interpreta que la Constitución derogó tácitamente el artículo 157.2 de la Ley 20-00, como parece haberse asumido por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la vía

expedita para tramitar recursos contra resoluciones del director general de la ONAPI sería la jurisdicción contencioso-administrativa.

Esta es, de hecho, la solución más seguida en el derecho comparado, que entiende que las oficinas nacionales de registro de marcas y patentes son órganos administrativos y que, como tales, sus resoluciones son recurribles ante la jurisdicción creada a tal efecto.

La propia naturaleza de la ONAPI como organismo adscrito al Ministerio de Industria y Comercio apoya la consideración de la jurisdicción contencioso-administrativa como la solución más evidente y lógica para la tramitación de recursos contra resoluciones de su director, que en tales funciones tiene un cargo puramente administrativo.

El problema que se plantea es que tal competencia solo se puede deducir de un alambicado juego interpretativo que vincula la antigua Ley 1494, la extensión propugnada por la Ley 13-07 y finalmente el texto constitucional de 2010, todas ellas derivando en la derogación tácita de un precepto tan meridianamente claro como el artículo 157.2 de la Ley 20-00.

Desde estas líneas no negamos la validez argumental de quienes propugnan la derogación tácita del artículo 157.2 (entre otros, la propia Corte de Apelación). Sin embargo, probablemente todos coincidan en la anomalía de derivar la competencia de un orden a través de una interpretación *contra legem*.

Por ello, de mantenerse la razonable postura de derivar las competencias de la ONAPI a los tribunales contencioso-administrativos, sería deseable la reforma del artículo 157.2 o su derogación expresa, eliminando la incertidumbre actual.

Igualmente, de mantenerse la competencia del orden contencioso-administrativo, se estaría creando una dualidad de regímenes para resolver el mismo tipo de asuntos. Póngase por ejemplo un procedimiento contradictorio de oposición o nulidad a un signo y un procedimiento de infracción de marca en el que el demandado plantea convencionalmente la nulidad de dicho signo. El primer caso se debería resolver ante los tribunales contencioso-administrativos, y el segundo, ante los tribunales civiles, pudiendo darse decisiones contradictorias o,

en todo caso, quedando la posibilidad de dos procedimientos con un mismo fondo para ser juzgados por dos órdenes distintos, lo que redundaría en perjuicio de la deseada especialización en la materia por parte de los órganos jurisdiccionales.

Dicha problemática no es ajena a la situación en otras jurisdicciones, pues de hecho se trata de la postura más común en los ordenamientos nacionales. La problemática normalmente ha sido resuelta con la creación de normas destinadas a aclarar posibles conflictos.⁴

De este modo, la asunción de competencias completas por parte del orden contencioso-administrativo requeriría igualmente de una norma que plantease posibles conflictos entre decisiones emitidas por este y el orden civil.

C) *Competencia compartida*

En vista de los pros y contras y en general de la problemática surgida al decantarse por la competencia de una u otra jurisdicción en el contexto normativo actual, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha planteado una solución intermedia, que parece ser momentáneamente la prevaleciente, como se deduce de las últimas sentencias emitidas al respecto.⁵

Según esta interpretación «salomónica» los procesos ante la ONAPI poseen una doble naturaleza: son actos administrativos cuando enfrentan al usuario frente a la Administración y son actos de naturaleza civil o comercial cuando enfrentan a particulares dejando a la Administración un papel de «juzgador».

⁴ Por ejemplo, el artículo 53 Ley 17/2001 de Marcas en España, que establece «No podrá demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo».

⁵ Si bien con el voto discrepante de al menos uno de los magistrados de la Sala Segunda, que mantiene la competencia total del orden contencioso-administrativo.

Ya desde hace tiempo⁶ se planteaba esta doble naturaleza de las resoluciones de la ONAPI sobre la base de que la actuación de la Administración podría tener distinta naturaleza en los procedimientos mantenidos directamente con el administrado (caso en el que el control de los actos resultantes correspondería a la jurisdicción contencioso-administrativa) o en aquellos en que se enfrentarían dos partes, caso en el que la Administración actuaría como «órgano jurisdiccional», estando reservado el control de sus actos a la jurisdicción civil.

Aun cuando teóricamente se puede entablar una discusión sobre la naturaleza de los actos de la Administración como puramente administrativos o jurisdiccionales, entendemos que esto abre la posibilidad de poner en duda esencialmente cualquier acto emanado de la Administración sobre consideraciones respecto a su naturaleza o fines.

De hecho, aun cuando dicha división de los actos administrativos es generalmente aceptada a nivel doctrinal, no existe en la ley, como ha dejado bien claro la Ley 107-13 en su definición de acto administrativo. Tampoco es objeto de discusión que todos los actos provenientes de la Administración, sean de un tipo u otro, están sujetos a control por parte del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, con las excepciones que *expresamente* (destacamos la palabra) establezca la ley.⁷

Dicho de otro modo, indicar que un acto proveniente de la Administración tiene carácter administrativo o civil en función de las partes implicadas desvirtúa la propia naturaleza del acto administrativo e introduce la inseguridad jurídica sobre una cuestión tan esencial como la del organismo competente para resolver dichos actos.

⁶ HERNÁNDEZ RÍOS, Alexander, «La ONAPI y el recurso de reconsideración de la Ley 20-00», *Gaceta Judicial*, Edición Especial Propiedad Intelectual, año 15, núm. 293, 2011, pp. 70-76.

⁷ De hecho, hubiera sido recomendable un artículo competencial al estilo del establecido por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa., que enumera las competencias de esa jurisdicción en España en un sentido similar al de la Constitución dominicana, si bien estableciendo como excepción «salvo lo dispuesto en leyes especiales».

Además de ello, esta interpretación crea una dualidad competencial para actos que esencialmente pueden ser idénticos. Siguiendo esta tesis, en el ejemplo citado en IV.B un asunto derivado del rechazo de una marca por un signo anterior similar debería ser tramitado ante la jurisdicción contencioso-administrativa si el rechazo viene determinado ex officio por la ONAPI en el marco del examen del fondo del artículo 79 de la Ley 20-00, o, al mismo tiempo, debería ser conocido por la Corte de Apelación en el orden civil si el rechazo viene determinado por un procedimiento de oposición con base en el mismo signo. La base jurídica de ambos procedimientos sería la misma (es decir, si dos signos son similares como para dar lugar a riesgo de confusión), pero en función de si es la ONAPI de oficio o un tercero quien invoca el signo anterior obstaculizador, el tribunal competente sería distinto.

Creemos que esta paradoja demuestra los problemas que puede acarrear el establecer la competencia en función de las partes envueltas o la calificación de un procedimiento administrativo como «puramente administrativo» o «contradictorio».

Si se fuera a mantener en todo caso tal postura, sería recomendable un artículo que delimite claramente cuándo el conocimiento de una resolución del director de la ONAPI pertenece al orden civil y cuando al contencioso-administrativo, en aras del principio de seguridad jurídica y tranquilidad de los usuarios del sistema.

V. CONCLUSIONES

El cambio de criterio de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional sobre su competencia para resolver recursos contra resoluciones emitidas por el director de la ONAPI ha generado una controversia relevante en el último año. Tanto la postura tradicional de interpretación literal del artículo 157 de la Ley 20-00, como la que sostiene la derogación tácita de dicho artículo por el texto constitucional de 2010, podrían ser válidas y respetables, pues son producto de una interpretación justificada bajo el marco legal vi-

gente. Tal y como ha sido expuesto, todas las posturas tienen sus pros y contras, no obstante ninguna de ellas otorga la seguridad jurídica necesaria para abordar un tema tan delicado como lo es el de la competencia de los tribunales.

Dada la indudable relevancia práctica del tema, sería aconsejable una reforma legislativa en la que se regule de manera clara y específica el tema de la competencia, esclareciendo las dudas que han surgido recientemente.

TEXTOS LEGALES

Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010, G.O. 10561 del 26 de enero de 2010.

Ley No. 1494 que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 2 de agosto de 1947, G.O. 6673 del 9 de agosto de 1947.

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

Ley 13-07 que crea el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario del 5 de febrero de 2007, G.O. 10409 del 6 de febrero de 2007.

Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, del 6 de agosto de 2013, G.O. No. 10722 del 8 de agosto de 2013.

JURISPRUDENCIA

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 1123-2013, expediente No. 026-02-2012-00950 de fecha 27/11/2013. *Eli Lilly and Company* (recurrente) c. *Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)* (recurrido). *Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI)* (interviniente voluntario).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 055/2014, expediente No. 026-02-2012-01029 de fecha 29/01/2014. *Euro Limited, S.R.L.* (recurrente) c. *Tecnoquímica, S.A.* (recurrido).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 775-2014, expediente No. 026-02-2013-00870

- de fecha 10/09/2014. Heidý Joselyn Tejeda Vólquez (recurrente) c. Simba (PTY) LTD (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 841-2014, expediente No. 026-02-2014-00367 de fecha 08/10/2014. 3M Company (recurrente) c. Roberto A. Arias Durán (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 0850/2014, expediente No. 026-02-2013-00902 de fecha 15/10/2014. Red Bull GmbH (recurrente) c. Intermoda, S.A.C.V. (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 067/2014, expediente No. 026-03-12-01152 de fecha 30/01/2014. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrido). Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI) (interviniente voluntario).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 482-2014, expediente No. 026-03-12-00443 de fecha 30/05/2014. Arnold's Food Distributors (recurrente) c. Harinera del Valle, S.A. (recurrido).

BIBLIOGRAFÍA

- FERNÁNDEZ, Mary (2014): «La propiedad intelectual del siglo XXI: El antes y el después en la República Dominicana», *Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual*, Santo Domingo, año 1, pp. 15-36.
- HERNÁNDEZ RÍOS, Alexander (2011): «La ONAPI y el recurso de reconsideración de la Ley 20-00», *Gaceta Judicial*, Edición Especial Propiedad Intelectual, año 15, n.º 293, pp. 70-76.
- LOBATO, Manuel (2007): *Comentario a la ley 17/2001 de marcas*, Madrid: Aranzadi.
- VARGAS, Ivette Janet (2013): «Impacto del proyecto de ley de procedimiento administrativo en los procesos en materia de signos distintivos» (tesis para optar por el título de Máster en Derecho de la Administración del Estado), Santo Domingo.

Propiedad intelectual y videojuegos en la República Dominicana

Intellectual Property and Video Games
in the Dominican Republic

Leticia CAMINERO

Socia fundadora de Distinctive Law. Maestría en Derecho en Propiedad Intelectual Internacional, Derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y Derecho Ambiental Internacional en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Licenciatura en Derecho, *magna cum laude*, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente cursa la Maestría en Estrategia Legal, Instituto OMG. Autora del blog «Intangible Law» (leticiacaminero.com).

Resumen

El valor del videojuego se encuentra en sus elementos intangibles, protegibles a través de la propiedad intelectual. En nuestra legislación se pueden ubicar diversas figuras y tipos al amparo de los cuales se podría lograr una protección efectiva. Sin embargo, la implementación de una figura particular que responda a la realidad de su creación, desarrollo y comercialización puede ser la mejor herramienta para colaborar con su continuo crecimiento.

Abstract

The value of the videogames is within its intangible elements, protectable through Intellectual Property. Our laws provide several legal figures and types in which the videogames may find an effective protection. However, the implementation of a specific figure that answers to the reality of their making, development and commercialization may be the best tool to cooperate with their ongoing expansion.

KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY - VIDEOGAMES - COPYRIGHT - AUDIOVISUAL WORK - COMPUTER PROGRAM.

Sumario: I. Introducción. II. Protección actual de los videojuegos: A. Derecho de autor: 1. Régimen general. 2. Regímenes especiales: a) Obras audiovisuales. b) Programas de computadora. B. Propiedad industrial. III. Derecho comparado. IV. Propuesta para la protección de videojuegos en la República Dominicana. V. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

La industria de los videojuegos tiene un valor aproximado de 65,000 millones de dólares, posicionándose como el segmento con mayor crecimiento económico dentro del sector del entretenimiento.¹ De acuerdo al reporte de 2014 de la asociación de la industria de videojuegos The Entertainment Software Association (ESA), que representa las principales empresas de la industria en Estados Unidos, el 59% de los americanos son jugadores con una edad promedio de 31 años y lo han sido aproximadamente durante 14 años. El reporte también indica que solo en 2013 los consumidores gastaron un total de US\$21.53 billones de dólares en la industria.²

¹ GREENSPAN, David, BOYD, Gregory, y PUREWAL, Jas, «Los videojuegos y la propiedad intelectual: perspectiva mundial», *Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*, 2, 2014.

² ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION (ESA), «Essential facts about the computer and video game industry» [en línea], ESA, <<http://www.theesa.com/wp-content/>

La esencia y el valor de los videojuegos se encuentran centrados en su propiedad intelectual, presente en los códigos, imágenes, sonidos, videos, historias, guiones, títulos, subtítulos, portadas, signos distintivos, *middleware*, entre otros elementos. En consecuencia, su efectiva protección determina la vida y subsistencia del videojuego, la autoría, así como la industria en su conjunto.

Ahora bien, la variedad en la composición de los videojuegos tiene como resultado principal la interacción de múltiples situaciones y relaciones jurídicas que inician desde su concepción trascendiendo más allá de su explotación comercial. El grado de complejidad está necesariamente atado al género y la categoría de videojuego de que se trate. Con relación al género podemos identificar los de acción, aventura, acción-aventura, interpretación de rol, simulación, estrategia, educativo, musical, deporte, trivia, carreras, *sandbox*, lógica, etc. Asimismo, con respecto a su categoría están los de consola, computadora y móvil. Las tres anteriores encierran elementos protegibles en sí mismos y separados de los videojuegos.

Guiándonos de nuestra legislación y las formas de protección disponibles, los videojuegos se componen de obras audiovisuales y programas de computadoras que gestionan los elementos artísticos para que el usuario interactúe con estos. Pueden ser clasificados como *software* funcional con un interfaz gráfico u obra audiovisual o por separado.³

Siguiendo nuestro análisis, consideraremos los videojuegos dentro de las diferentes disposiciones legales existentes, revisaremos los casos de protección dentro de otras jurisdicciones y luego propondremos una fusión de manera tal que los videojuegos encuentren una figura idónea y especializada.

uploads/2014/10/ESA_EF_2014.pdf>. [Consulta: 05/01/2015].

³ RAMOS GIL DE LA HAZA, Andy, «Videojuegos: ¿programas informáticos u obras creativas?», *Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*, 4, 2014, pp. 25-30.

PROPIEDAD INTELECTUAL							
ÍTEM	DERECHO DE AUTOR		PROPIEDAD INDUSTRIAL				
Clasificación	Régimen General	Régimen especial	Derechos afines al derecho de autor	Signos distintivos	Secreto industrial	Diseño industrial	Patente
Subclasificación	–	Régimen especial de obras audiovisuales	Régimen especial de los productores de fonogramas, intérpretes y ejecutantes	Marca	Nombre comercial (emblema y rótulo)	–	–
	Guion, imágenes, diseños del videojuego y sus componentes, portada, mapas, planos, ilustraciones, topografía...	Programa aplicativo, programa operativo, código fuente, código objeto, documentación técnica y manuales de uso	Sonido y música (con o sin letra)	Título, subtítulo, personaje, objeto distintivo, logo del juego	Nombre de la empresa, logo de la empresa	Proveedores, distribuidores, creadores y colaboradores; proceso interno de creación	Consola, empaque cualquier aparato o accesorio conceniente al videojuego

II. PROTECCIÓN ACTUAL DE LOS VIDEOJUEGOS

Debido a su composición los videojuegos no pueden ser perfectamente clasificados dentro de un solo tipo de propiedad intelectual, en vista de que sus componentes tocan las diferentes ramificaciones de este derecho. Por lo cual, exploraremos las diversas maneras de protección clasificadas de acuerdo a la división tradicional de la propiedad intelectual: derecho de autor y propiedad industrial.

En el cuadro de la página anterior se encuentran resumidos los elementos del videojuego y el tipo de figura de propiedad intelectual al que podrían corresponder.

A) *Derecho de autor*

En términos generales, el derecho de autor regido por la Ley No. 65-00 protege a las obras originales artísticas, científicas y literarias desde el momento de su creación cuyo autor o coautor es dominicano o domiciliado en el país, o cuya obra es publicada en República Dominicana por primera vez, o cuyas obras son realizadas por nacionales o domiciliados en países miembros de tratados internacionales de los cuales el Estado dominicano sea miembro.

Para determinar su protección deberíamos clasificar al videojuego dentro de un tipo de obra protegible. Sin embargo, al igual que con la división anterior debido a su interacción con diversos tipos dentro del derecho de autor, los videojuegos no pertenecen enteramente a una misma obra. Aunque sí se podría hacer un análisis segmentado de cada componente y evaluar su protección. Por consiguiente, la evaluación de los elementos del videojuego la dividimos en las obras protegidas bajo los preceptos generales, tales como guion (obra expresada de forma escrita) e imagen (obra artística), las que se encuentran bajo los regímenes especiales de obras audiovisuales y programas de computadora.

Antes de adentrarnos en los lineamientos del derecho de autor de cada uno, es importante destacar que estos análisis parten del supuesto de que tanto lo particular o las secciones conglomeradas del videojuego

deben tener originalidad en sí mismas, ya que sin esta no se admitiría su protección bajo ninguna clasificación. Ahora bien, en nuestra norma legal dicha condición de originalidad, necesaria para recibir protección, no se encuentra definida, por lo que usaremos como referencia la definida por la jurisdicción inglesa, que determina la presencia de originalidad cuando en la obra se ha invertido labor, capacidad y capital de manera tal que el resultado es una diferenciación.⁴ Esta debe estar presente en la expresión del contenido del videojuego, no en la idea o concepto que lo originó, ya que la idea no es susceptible de protección.⁵ La misma inicia desde que se realiza la expresión de la idea, pues el registro del derecho de autor no es constitutivo, sino declarativo de derechos. De otro lado, debemos destacar que los derechos conferidos bajo el derecho de autor se clasifican en morales y patrimoniales. Los primeros corresponden de manera general al derecho del autor sobre la paternidad de su obra, la protección de la integridad de esta, y su mantenimiento en el anonimato, mientras que los segundos comprenden los derechos económicos sobre la obra, tales como: reproducción, distribución y comunicación al público. Por otro lado, la duración de los derechos morales es perpetua, imprescriptible, irrenunciable e inalienable, mientras que los derechos patrimoniales pueden ser cedidos o licenciados y su período de protección es durante la vida del autor más setenta años después de su fallecimiento. Bajo términos de coautoría, el plazo se inicia con la muerte del último coautor. Por otro lado, la obra anónima cuenta con setenta años a partir de su publicación, y a falta de publicación a partir de los cincuenta años de su creación será protegida en los setenta años posteriores; si el autor revela su identidad aplicaría el primer plazo de la vida más setenta años después de su muerte.

La importancia de clasificar al videojuego dentro de un tipo de derecho de autor reside en el alcance de sus derechos, afectándose así el período de vigencia de la protección, la presunción con relación al autor y titular, al igual que la aplicación de los derechos reconocidos.

⁴ *Macmillan & Company Ltd. v. K. & J. Cooper*, AIR 1924 PC 75.

⁵ Artículo 7 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

1. Régimen general

En el reglón de régimen general estarían incluidas principalmente las obras expresadas de forma escrita, obras artísticas, obras escénicas, composiciones musicales (con o sin letra), obras plásticas y obras de arte aplicado incluidas en el videojuego. Cada una de estas obras puede tener diferentes autores, titulares y períodos de protección, dependiendo de cuándo fueron creadas y bajo qué condiciones.

En principio, el autor es la persona física o individuo que aparezca como tal en la obra, gracias a lo cual goza de los derechos morales y patrimoniales. No obstante, en ciertos casos el autor puede ser más de una persona, o el titular de los derechos patrimoniales puede ser distinto al autor, ya sea como resultado de una relación contractual y/o porque la creación de la obra corresponde a uno de los siguientes escenarios:

- Colaboración divisible: cuando la colaboración de los autores se puede separar, cada uno es autor y titular de su contribución.
- Colaboración indivisible: cuando la colaboración de los autores no se puede separar, todos son coautores y cotitulares.
- Empleados privados: cuando la creación de la obra ocurre dentro de una relación laboral, el autor y el titular es el empleado que la creó, salvo pacto contrario.
- Empleados públicos: cuando la creación de la obra ocurre en el cumplimiento de sus funciones, el empleado público es el autor, aunque el titular se entiende que es la entidad pública, salvo acuerdo contrario.
- Patrocinadas por entidades públicas: en caso de fines educativos o investigaciones científicas todos los derechos los detenta el autor.
- Por encargo: quien hace la creación es el autor, mientras que quien la ha encargado únicamente puede usar la obra en la forma expresamente autorizada por este.
- Colectivas: el creador de la obra es el autor y el que la publica es el titular de los derechos económicos.

- Anónimas o bajo seudónimo: cuando el autor no haya sido revelado, quien haya hecho pública la obra será considerado como su representante, sin afectar los derechos sobre la obra.

2. Regímenes especiales

a) *Obras audiovisuales*

Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, que den la sensación de movimiento, con o sin sonorización incorporada, destinada esencialmente a ser mostrada a través de cualquier dispositivo o medio de proyección o comunicación de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza o características del soporte material que la contenga, es considerada obra audiovisual.⁶ La ley establece claramente que dicha obra será protegida como original, por lo que las disposiciones de los derechos conexos no le serán aplicables.⁷ La protección de las obras audiovisuales es de un período de setenta años contados desde su primera publicación o presentación, de lo contrario sería a partir de su realización.⁸

Las disposiciones especiales toman en cuenta que el proceso creativo y la elaboración de obras audiovisuales requieren de diversas colaboraciones, es por ello que reconocen (salvo acuerdo en contrario) la coautoría del director o realizador; los autores del argumento, el guion y los diálogos; el autor de la música; y el dibujante o dibujantes (si la obra es animada),⁹ gracias a lo cual los derechos morales, tales como el reconocimiento como autor de la obra, quedan salvaguardados para sus creadores de manera individual; sin embargo, de manera conjunta los derechos morales de la obra audiovisual le corresponden al director o realizador.¹⁰

⁶ Artículo 16, numeral 13, de la Ley No. 65-00; artículo 7, numeral 14, de la Ley No. 108-10 para el fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana.

⁷ Artículo 58 de la Ley 65-00.

⁸ Artículo 27 de la Ley 65-00.

⁹ Artículo 59 de la Ley 65-00.

¹⁰ Artículo 62 de la Ley 65-00.

Ahora bien, dirigiéndonos hacia el proceso de explotación de la obra, como el productor audiovisual es la persona natural o jurídica que asume la responsabilidad financiera y organizativa en su ejecución, es contractualmente responsable de la prestación de servicios de las personas que intervienen en su realización.¹¹ Si no hay pacto contrario, el productor es quien tiene de forma exclusiva los derechos económicos. Además, el productor puede ejercer la defensa de los derechos morales, en representación de los mencionados autores.¹² Como consecuencia de detentar los derechos patrimoniales, el productor tendrá los siguientes derechos exclusivos (lista enunciativa):¹³

- Fijar y reproducir la obra para distribuirla o comunicarla por cualquier medio o procedimiento que sirva para su difusión, obteniendo beneficio económico por ello.
- Distribuir los ejemplares de la obra audiovisual mediante venta, alquiler o cualquier otra forma, o hacer aumentos o reducciones en su formato para su exhibición o transmisión.
- Autorizar las traducciones y otras adaptaciones o transformaciones audiovisuales de la obra, y explotarlas en la medida en que se requiera para el mejor aprovechamiento económico de ella, y perseguir ante los órganos jurisdiccionales competentes cualquier reproducción, distribución o comunicación no autorizadas de la obra audiovisual, derecho que también corresponde a los autores, quienes podrán actuar aislada o conjuntamente.

Para la realización de este tipo de obra, la legislación dispone un contrato de fijación audiovisual donde el autor o coautores conceden al productor el derecho exclusivo de producir la obra audiovisual y fijarla, reproducirla, distribuirla y comunicarla públicamente, por sí mismo o por intermedio de terceros. Sin embargo, para ser aceptado

¹¹ Artículo 61 de la Ley 65-00.

¹² Artículo 60 de la Ley 65-00.

¹³ Artículo 66 de la Ley 65-00.

como contrato de fijación audiovisual debe contener los siguientes términos: autorización del derecho exclusivo; remuneración debida por el productor a los coautores de la obra y a los artistas intérpretes o ejecutantes, y el tiempo, lugar y forma de pago de esta; plazo para la terminación de la obra; responsabilidad del productor frente a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes, en el caso de una coproducción de la obra audiovisual.¹⁴

b) Programas de computadora

La base y funcionamiento de los videojuegos son programas de computadoras, definidos como una expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma que al ser incorporada en un dispositivo de lectura automatizada es capaz de hacer que una computadora u otro tipo de máquina ejecute una tarea u obtenga un resultado.¹⁵ Los programas tanto operativos como aplicativos en código fuente u objeto, al igual que la documentación técnica y manuales de uso, son protegidos bajo los mismos términos que las obras literarias,¹⁶ es decir, como obras originales.

El productor del programa de computadora es la persona física que asume el riesgo e inicia la realización. En principio se acepta que el productor es la persona que aparece como tal en el programa. Con respecto a la autoría del programa de computadora, se refugia dentro de los términos generales en los que se reconoce como autor a quien aparezca en la obra como tal.¹⁷ El período de protección es de setenta años contados a partir de la publicación; a falta de publicación, después de cincuenta años de su creación la obra será protegida por setenta años.¹⁸

¹⁴ Artículo 63 de la Ley 65-00.

¹⁵ Artículo 16, numeral 25, de la Ley No. 65-00.

¹⁶ Artículo 36 del Reglamento de la Ley No. 65-00.

¹⁷ Artículo 4 de la Ley No. 65-00.

¹⁸ Artículo 25 de la Ley 65-00.

Dentro de las excepciones al derecho exclusivo sobre el programa de computadora, se encuentran las siguientes actuaciones que el productor no puede restringir:¹⁹

- Reproducción de una sola copia lícita del programa para seguridad.
- Introducción del programa en la memoria temporal o lectura del equipo para uso personal del usuario autorizado y únicamente bajo los términos de la licencia de uso.
- Adaptación del programa por el usuario autorizado solamente para fines personales y sin vulnerar ninguna prohibición establecida por el titular.

No obstante, las excepciones anteriormente mencionadas se encuentran limitadas a:²⁰

- El uso de la copia de seguridad solo en caso de inutilidad del original.
- Fijación del programa en el soporte rígido o flexible, excepto con autorización del titular.
- Uso del programa por varias personas por medio de cualquier procedimiento, salvo en caso autorizado por cesión de derecho o licencia de uso.
- Poner a la disposición de otros la adaptación del programa realizada por el usuario para fines personales.

B) Propiedad industrial

La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial también es aplicable para la protección de los videojuegos, protege la invención del aparato para el uso de los videojuegos o de las partes que lo componen, el diseño de dicho aparato o alguno de sus elementos, los signos que puedan

¹⁹ Artículo 79 de la Ley No. 65-00.

²⁰ Artículo 39 del Reglamento de la Ley No. 65-00.

identificar al videojuego de manera distintiva y las informaciones no divulgadas que se apliquen a su desarrollo.

En el caso de inventos que cumplan con los requisitos de patentabilidad y sean registrados en el país, los titulares tendrán el derecho de excluir a otros de su explotación. Dichos requisitos de patentabilidad exigidos por nuestra legislación se resumen en que para ser invención, la creación debe estar fuera de la materia excluida de protección,²¹ ser susceptible de aplicación industrial,²² tener nivel inventivo²³ y ser novedosa dentro del estado de la técnica.²⁴ Cuentan con una protección de veinte años contados desde el otorgamiento de la patente. Con respecto a los diseños de producto, como podría ser la consola del videojuego, se puede proteger como diseño industrial, sin que se incluya la protección a la función técnica del aparato en sí.²⁵ El diseño industrial debe ser nuevo y singular²⁶ y será protegido por cinco años prorrogables por dos períodos consecutivos adicionales.²⁷ De la misma manera, los signos distintivos del videojuego que pueden ser registrados como marca, nombre comercial, rótulo, emblema (logo) y lema comercial (eslogan). Con respecto a la marca se puede registrar cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica capaz de distinguir productos y/o los servicios.²⁸ Ello incluye no solo el título, subtítulo y sus respectivas figuras, sino que también puede incluir lugares, personajes, artefactos, vestimentas y otros signos creados para el videojuego. El período de protección es de diez años, renovables por los mismos períodos.

En beneficio de la creación, producción y explotación del videojuego, los responsables de dichas actividades pueden usar algún tipo de

²¹ Artículo 2 de la Ley No. 20-00.

²² Artículo 4 de la Ley No. 20-00.

²³ Artículo 6 de la Ley No. 20-00.

²⁴ Artículo 5 de la Ley No. 20-00.

²⁵ Artículo 55 de la Ley No. 20-00.

²⁶ Artículo 58 de la Ley No. 20-00.

²⁷ Artículo 67 de la Ley No. 20-00.

²⁸ Art. 70.a de la Ley No. 20-00.

información considerada como secreto industrial. Esta figura legal se define como «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»; no incluyen la información que pertenece al dominio público o simplemente es accesible. Ahora bien, para que la información sea admitida como secreto industrial, el titular debe tomar medidas razonables para mantenerla secreta; a cambio se protege contra el uso, divulgación o adquisición desautorizados. De la naturaleza del secreto industrial se evidencia que mientras sea guardado como secreto, su protección no termina.

III. DERECHO COMPARADO

Con la finalidad de conocer la practicidad de la protección del derecho de autor en otras jurisdicciones y su posible implementación en la República Dominicana, analizaremos algunos de los casos más relevantes.

*SESAM / SACEM v. CRYO*²⁹ (Francia)

SESAM es la organización sombrilla de las sociedades de autores, incluye a los autores de las artes visuales (ADAGP), música (SACEM), drama (SACD) y obras documentales (SCAM). Tiene la finalidad de manejar los derechos de las obras usadas en multimedia. De manera particular, la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música (SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), que se encarga de recolectar el derecho de autor en Francia y redistribuirlo a los creadores franceses así como al resto del mundo. Por la otra parte, CRYO, empresa francesa de desarrollo y publicación de videojuegos fundada en 1992 y responsable de desarrollar «Dune», «MegaRace», «Lost

²⁹ Arrêt n.º 732 du 25 juin 2009 (07-20.387) - Cour de cassation - Première chambre civile.

Eden», «Atlantis: The Lost Tales», entre otros. En 2002 fue declarada en bancarrota y liquidada, y como resultado parte de la empresa fue absorbida por DreamCatcher Interactive, mientras que su propiedad intelectual fue adquirida en 2008 por MC2-Microïds.

La controversia se origina por el uso desautorizado de la música de los miembros de SACEM en los videojuegos de CRYO y su falta de pago a dicha sociedad de gestión colectiva. Por ese motivo, SESAM presentó al tribunal que conocía el proceso de quiebra de la sociedad CRYO una acreencia de más de dos millones de euros. A estas pretensiones CRYO contestó demandando que el videojuego sea reconocido como un programa de computadora y no como obra audiovisual, ya que bajo la primera calificación no aplicaría la remuneración proporcional a los ingresos por la venta o la explotación del videojuego.³⁰

La Corte de Casación francesa concluyó que un videojuego es una obra compleja que no puede ser reducida únicamente a la dimensión de programa de computadora y que, por lo tanto, cada uno de sus componentes debe ser aplicado al régimen que corresponda su naturaleza. Igualmente, determinó que la inclusión de las obras musicales pertenecientes a los asociados de SESAM corresponde a una reproducción mecánica; en consecuencia, como su ejercicio y gestión le compete a dicha sociedad, terminó admitiendo la acreencia presentada.

***Tetris Holding LLC v. Xio Interactive Inc.*³¹ (Estados Unidos)**

El videojuego Tetris creado por Alexey Pajitnov en 1984, frecuentemente señalado como uno de los más famosos de todos los tiempos, cuenta con una larga trayectoria de protección de sus activos intangibles. En este caso particular contra la empresa Xio Interactive Inc., los alegatos se centraron en que el juego Mino, lanzado al mercado en mayo de 2009, infringía el derecho de autor, además de que sus actua-

³⁰ Artículo 131-4 del Código de la Propiedad Intelectual francés.

³¹ *Tetris Holding, LLC v. Xio Interactive, Inc.*, 863 F.Supp.2d 394, Tribunal del Distrito de Nueva Jersey (2012)

ciones correspondían a competencia desleal y transgredía el *trade dress* (apariencia o acondicionamiento comercial) de Tetris. Las acciones se iniciaron en agosto de 2009 con notificaciones amparadas en el *Digital Millenium Copyright Act* para que Apple, Inc. deshabilitara la compra de Mino en iTunes Store; sin embargo, después que Apple recibiera contranotificaciones por parte de Xio Interactive Inc., informó que el juego sería reinstaurado en su tienda virtual a menos que se presentara una demanda judicial al respecto. En consecuencia, Tetris Holding LLC presentó en diciembre del mismo año su demanda ante la Corte del Distrito de Nueva Jersey.

Argumentos de Tetris Holding LLC

- Infracción de derecho de autor en los siguientes elementos: siete tetrminos compuestos de cuatro cuadrados iguales; diseño de los cuadrados que forman los tetrminos; colores brillantes y distintivos usados en cada pieza; campo de juego con capacidad de diez bloques de ancho y veinte bloques de largo; apariencia de movimiento descendiente de los tetrminos; apariencia de movimiento y rotación de los tetrminos; pequeña pantalla cerca del campo de juego que muestra la próxima pieza que saldrá; apariencia de punto de partida de los tetrminos; muestra de sombra debajo de cada pieza mientras aparenta descender; cambio de color una vez los tetrminos se unen a los demás; desaparición de líneas horizontales completadas por los cuadrados y movimiento descendente del resto de los cuadros; apariencia de que los cuadros llenen el campo de juego una vez que el juego se termina; inclusión de «líneas basura» con al menos un cuadro vacío en un orden aleatorio; y diseño para múltiples jugadores.
- Infracción del *trade dress* compuesto por tetrminos de colores brillantes formados por cuatro cuadrados idénticos en un campo de juego rectangular más alto que ancho, basándose igualmente en la manera en que Xio promociona y empaqueta el juego a sus potenciales jugadores, lo cual podría causar confusión.

Argumentos de Xio

- Alegato de la defensa respecto a la infracción de derecho de autor: Aceptación de copia de elementos de Tetris considerados por ellos como expresiones no originales, por ser parte misma del juego: reglas, funciones y expresiones esenciales del juego. Por lo tanto, no corresponderían como protegidas bajo derecho de autor, ya que hicieron una exclusión cuidadosa, intencional y voluntaria de los elementos que creían que podían estar protegidos.
- Alegato de la defensa respecto a la infracción del *trade dress*: Para ser protegido debe cumplirse con tres requisitos: 1) distintividad por adquisición de significado secundario, 2) no tratarse de un elemento funcional, y 3) riesgo de confusión. La defensa de Xio únicamente se centró en el segundo requisito, en que no deben ser protegidos por tratarse de elementos funcionales.
- Ausencia de patente protegiendo las reglas y otros elementos funcionales de Tetris.

Conclusiones de la Corte

- Derecho de autor: La apariencia general de ambos juegos y sus componentes visuales es idéntica. Aun cuando Xio no copió los códigos fuente o las imágenes exactas de Tetris, su infracción se evidencia en las partes audiovisuales: estilo de las piezas, movimientos, rotaciones, caídas, comportamiento, colores similares, cuadros delineados y textura de relleno, sobras y gradación de colores. Por otra parte, admitió que las reglas generales del juego no son protegibles, en vista de que corresponden a la idea y no a la expresión.

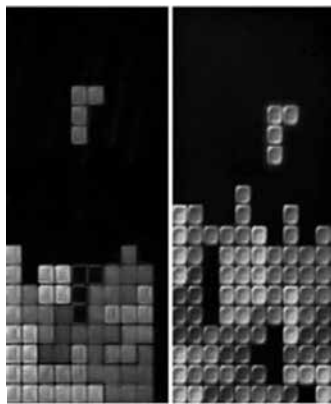


Figura 1. Tetris v. Mino

- *Trade dress*: los elementos no se encuentran elaborados para seguir un mandato funcional, pues existen numerosas opciones de diseño que permiten la misma funcionalidad del juego. En consecuencia, el juego Mino pudo haber sido expresado de manera diferente. Además, la corte se enfocó en el riesgo de confusión por el empaquetado y promoción similar a la de *Tetris*. Consecuentemente, falló a favor de Tetris determinando violación de derecho de autor y *trade dress*.

***Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd.*³² (Estados Unidos)**

En 1981 Nintendo Co., Ltd. (Nintendo) lanzó el juego de *arcade* (máquina de juego) de Donkey Kong, el cual en solo dos años recaudó 280 millones de dólares (actualmente unos 726 millones de dólares). Considerado como uno de los primeros videojuegos con narrativa, el objetivo es lograr que Mario rescate a Pauline del gorila Donkey Kong debiendo superar múltiples obstáculos. La disputa se centró en que Universal City Studios, Inc. (Universal) alegaba violación a los personajes de la película y escenografía de King Kong,³³ presentando su demanda en abril de 1982.

Argumentos de Universal

- Acción presentada bajo los lineamientos del *Lanham Act* sección 43 (a), que protege contra el riesgo de confusión a marcas o *trade dress* no registrados.

³² *Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co. Ltd.*, 578 F. Supp. 911, Tribunal de Distrito, Dakota del Sur de Nueva York (1983); *Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd.*, 746 F.2d 112, Segundo Circuito de las Cortes de Apelación (1984); *Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd.*, 797 F.2d 70, Segundo Circuito de las Cortes de Apelación (1986).

³³ La primera película sobre King Kong fue realizada en 1933 por RKO, con la coautoría de Merian Cooper, basándose en sus libros y series de revistas publicados en 1932. Entre 1933 y 1979 RKO y sus quince licenciarios usaron y promovieron el nombre, personaje e historia de King Kong. De la misma manera, terceros hacían uso comercial de King Kong y variaciones del mismo sin referencia a RKO, y el término había sido incluido en diversos diccionarios.

- De la misma manera, acción de acuerdo a la Ley General de Negocios de Nueva York Sección 368 (d), que trata sobre el riesgo de daño a la reputación de un negocio o la dilución de la cualidad distintiva de una marca o nombre comercial registrada o no, también para casos de competencia desleal sin importar que las partes se encuentren en competencia entre sí o exista falta de confusión entre sus productos o servicios.

Argumentos de Nintendo

- Universal no puede declarar derechos de marcas sobre King Kong debido a la doctrina de los actos propios (*venire contra factum proprium non valet*), como consecuencia del litigio sostenido en la Corte Federal de California durante los años 1975 y 1981.³⁴
- El resultado del litigio anteriormente mencionado no otorga el derecho sobre la marca para Universal.
- Universal no puede declarar propiedad sobre la marca King Kong, debido a los múltiples orígenes y actuales usos que impiden identificar una sola fuente de origen del nombre.
- No existe riesgo de confusión entre el origen de Donkey Kong. Además, los acuerdos entre Universal y las empresas licenciadas de Nintendo³⁵ constituyen un abandono de cualquier demanda

³⁴ En 1975 Universal demandó ante el estado de California a RKO porque había otorgado la licencia de rehacer la película a DLL luego de haber prometido en negociaciones anteriores dársela a esa empresa. Esta primera demanda terminó con un acuerdo. Después, Universal mientras perseguía el cumplimiento contractual ante la corte empezó a producir la película en agosto de 1975 e igualmente inició otro proceso legal contra RKO y DLL para que se admitiera que el derecho de autor sobre King Kong había culminado y ya era parte del dominio público, por lo que estos podían realizar la película sin infringir ningún derecho de RKO o DLL. En 1976 la corte concluyó que King Kong era parte del dominio público y que Universal podía realizar su película.

³⁵ Universal, por medio de acuerdos para concluir litigios con los licenciarios de Nintendo (Atari, Coleco y Ruby-Spears), obtuvo el pago de *royalties* millonarias. En el caso de Ruby-Spears, obtuvo el derecho de distribución del programa Donkey Kong producido

sobre la marca King Kong, o una admisión de que Donkey Kong no está violentándola.

Conclusiones de la Corte

- Como la doctrina de los actos propios únicamente aplica cuando una parte ha resultado gananciosa en un proceso litigioso, la misma no aplica a este caso, ya que Universal concluyó dichos procesos mediante acuerdos que no implican ni requieren aceptación de las pretensiones de las partes.
- El juicio de Cooper contra RKO requirió que este último entregara todos los beneficios ganados por el uso y licencias de King Kong; sin embargo, no transfirió la marca de RKO a Cooper. Aunque la posterior venta realizada por Cooper a Universal es ambigua, como Cooper nunca fue titular de la marca King Kong, no pudo habérsela transferido a Universal. Consecuentemente, Universal no es el titular de la marca King Kong.
- King Kong no puede ser identificado como proveniente de una sola fuente, por lo que Universal no ha adquirido significado secundario sobre el mismo.
- No existe riesgo de confusión entre Donkey Kong y King Kong.

Nintendo y Universal presentaron contrademandas así como apelaciones. Las acciones concluyeron en julio de 1986 determinando que aun cuando Universal sabía que no era titular de la marca King Kong intentó hacer valer ese derecho en detrimento de Nintendo. Además, persiguió a cada licenciatario de Nintendo para obtener pagos por sus licencias. Por último, las acciones de Universal corresponden a un abuso del proceso judicial. Finalmente, Universal terminó pagando a Nintendo US\$2 millones en daños.

fuera de la Red alrededor del mundo, incluyendo televisión, videodiscos y casetes, sin que Universal ejerciera control o supervisión de la explotación de las licencias.

Square Enix Co., Ltd.'s (Square Enix) v. Fantom Entertainment Group (Fantom) y productor de videos musicales Hong Jeong-ho³⁶ (Corea del Sur)

Square Enix Co., Ltd.'s (Square Enix) es la desarrolladora de la franquicia Final Fantasy, basada en un videojuego originalmente creado por Hironobu Sakaguchi en 1986, que ha vendido más de 75 millones de copias desde su creación. Actualmente, lo que inició como un videojuego ha sido objeto de múltiples secuelas y además se ha adaptado a diversos géneros dentro de la industria del entretenimiento, tales como película, *anime*, entre otros. En relación al caso en cuestión, el hecho que desató las acciones por parte de la propietaria de Final Fantasy fue la realización de un video musical en marzo de 2007 por parte de Fantom Entertainment Group (Fantom) y el productor Hong Jeong-ho para la cantante coreana Ivy, que recreaba una pelea en el videojuego, específicamente en la escena «Final Fantasy VII Advent Children», en la que los personajes Tifa y Loz se enfrentan en una iglesia. Tanto en la Corte Central del Distrito como en la Alta Corte de Seúl se concluyó que el video musical suponía una violación al derecho de autor de Square Enix, debiendo pagar 300 millones de won coreanos por daños.

IV. PROPUESTA PARA LA PROTECCIÓN DE VIDEOJUEGOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Las particularidades del videojuego deberían gozar de una figura especial comprensiva de su naturaleza que prevea salvaguardar los derechos de sus desarrolladores. La figura podría estar dentro del derecho de autor y bajo los regímenes especiales para ciertas obras.

³⁶ *Square Enix Co., Ltd.'s v. Fantom Entertainment Group et al. (Sonata of Temptation)*, Corte del Distrito Central de Seúl de fecha 13 de marzo de 2008, Caso No. 2007 Gahap53681. *Square Enix Co., Ltd.'s v. Fantom Entertainment Group et al. (Sonata of Temptation)*, Conciliación de Oficio, Tribunal Superior de Seúl, 2009.

Como el régimen especial de protección estaría dentro del derecho de autor, la idea del videojuego no estaría protegida, sino la manera en que ha sido desarrollada, en vista de que hemos sido testigos de cómo desde la misma idea han surgido y siguen surgiendo infinitas posibilidades de expresión que dan lugar a un sinnúmero de videojuegos. Desde el momento de la expresión, la obra en sí debe estar protegida para salvaguardar a los desarrolladores de violaciones que puedan ocurrir antes de su publicación o en caso de que la misma nunca ocurra.

Autor

El autor es la persona física o el conjunto de personas físicas que colaboran en el proceso de creación del videojuego con expresiones originales de la idea base o que trasciendan la misma. Las colaboraciones meramente técnicas que no afectarían la parte creativa o son propias de ese tipo de desarrollo no deberían estar incluidas, por lo que no deberían otorgarle dicha categoría de autor a quien las realiza. El autor goza de los derechos morales de paternidad, integridad y anonimato.

Titular

Como en la obra audiovisual y en los programas de computadora, la persona física o jurídica que asume la responsabilidad de producir un videojuego es la que debe recibir los derechos económicos del mismo, sin perjudicar lo acordado libremente por los autores, se debería considerar como titular de los derechos patrimoniales y gestor de los derechos morales al productor del videojuego.

Obra protegida

Igualmente, la obra protegida no debe tener requisitos de contenido que puedan pretender discriminar un tipo de videojuego frente a otro,

por estimarse más creativo o hasta más apropiado. Como es práctica común la utilización de *middleware* como base para el desarrollo de videojuegos, debería identificarse el alcance y los casos donde sería protegible bajo este régimen o de acuerdo al respectivo régimen de programas de computadora. La protección en sí de la obra sería un equilibrio entre los componentes audiovisuales y los informáticos.

Período

En armonía con los preceptos generales, la protección nacida con la expresión de la obra debería extenderse durante la vida del autor o coautores y extinguirse la parte económica setenta años después del fallecimiento del autor o del último coautor.

Límites y excepciones a los derechos conferidos

Con fin de incentivar el desarrollo de la industria de videojuegos deberían admitirse ciertas excepciones que no intervengan con la explotación normal de la obra, tales como lo permitan entender el funcionamiento del videojuego y la mejora técnica del mismo.

Relación con otros derechos

Los derechos conferidos, las disposiciones de cesión y las licencias serían aplicables al derecho de autor, y estarían gestionados por el productor como presunto titular de los derechos patrimoniales y representante de los derechos morales, debiendo estimarse las relaciones contractuales que permitan diseñar a cada parte interviniente el mejor acuerdo en función de sus intereses particulares.

Igualmente, la riqueza de la propiedad intelectual consiste en que puede gozar de protecciones diversas, por lo que los videojuegos no deberían ser una excepción. Aquellos componentes que podrían volverse parte de otras obras u otras figuras legales también deben ser protegidos sin detrimento del régimen especial propuesto.

V. CONCLUSIÓN

La transcendencia de la industria del videojuego basada en intangibles protegidos por propiedad intelectual requiere una figura legal hecha a la medida. Un excelente punto de partida serían los lineamientos planteados para las obras audiovisuales y los programas de computadoras, ya que en diferentes jurisdicciones los videojuegos son clasificados dentro de unas u otros. El régimen especializado para videojuegos tendría como consecuencia positiva la protección de sus desarrolladores, las presunciones de titularidad en favor de quienes asumen el riesgo de realizar los videojuegos y excepciones que no obstaculicen su mejoramiento.

TEXTOS LEGALES

Constitución Dominicana del 26 de enero del 2010, G.O. 10561 del 26 de enero de 2010.

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 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto de 2000

Ley No. 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana de fecha 29 de julio de 2010, G.O. 10580 del 10 de agosto de 2010.

Código de Propiedad Intelectual francés, Arrêt n.º 732 du 25 juin 2009 (07-20.387) - Cour de cassation - Première chambre civile.

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

Macmillan & Company Ltd. v. K. & J. Cooper, AIR 1924 PC 75 (India).

Square Enix Co., Ltd.'s v. Fantom Entertainment Group *et al.* (Sonata of Temptation), Corte del Distrito Central de Seúl de fecha 13 de marzo de 2008, Caso No. 2007 Gahap53681 (Corea del Sur).

Square Enix Co., Ltd.'s v. Fantom Entertainment Group *et al.* (Sonata of Temptation), Conciliación de Oficio, Tribunal Superior de Seúl (2009) (Corea del Sur).

- Tetris Holding, LLC v. Xio Interactive, Inc., 863 F.Supp.2d 394, Tribunal del Distrito de Nueva Jersey (2012) (Estados Unidos).
- Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co. Ltd., 578 F.Supp. 911, Tribunal de Distrito, Dakota del Sur de Nueva York (1983) (Estados Unidos).
- Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd., 746 F.2d 112, Segundo Circuito de las Cortes de Apelación (1984) (Estados Unidos).
- Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd., 797 F.2d 70, Segundo Circuito de las Cortes de Apelación (1986) (Estados Unidos).

BIBLIOGRAFÍA

- ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION (ESA) (2014): «Essential facts about the computer and video game industry» [en línea], ESA, <http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2014/10/ESA_EF_2014.pdf>. [Consulta: 05/01/2015].
- GREENSPAN, David *et al.* (2014): «Los videojuegos y la propiedad intelectual: perspectiva mundial», *Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* (OMPI), 2.
- RAMOS, Andy (2014): «Video-juegos: ¿programas informáticos u obras creativas?», *Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* (OMPI), 4.
- RAMOS, Andy *et al.* (2013): *The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches*, Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Aspectos generales del Protocolo de Madrid: la experiencia colombiana

General Aspects of the Madrid Protocol:
The Colombian Experience

Zoraida FONSECA

Oficina Philipi Prietocarrizosa & Uria en Bogotá, Colombia. Jefe Grupo de Oposiciones y Cancelaciones, Superintendencia de Industria y Comercio 2001-2009. Miembro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI). Miembro del Comité de Protocolo de Madrid ASIFI, Colombia. Miembro de la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual (ACPI). Miembro del Comité de Marcas de la AMCHAM, Colombia.

Resumen

El uso del Protocolo de Madrid está directamente asociado a la frecuencia e intensidad con la que los empresarios de un país llevan a cabo negocios en el extranjero. Eso hace que sea un instrumento ideal para economías expandidas o en proceso de expansión. Sin embargo, se ha demostrado que en países en desarrollo como Colombia el Protocolo de Madrid no resulta ser un instrumento utilizado para proteger las marcas a nivel internacional.

Abstract

Usage of the Madrid Protocol is directly linked to the frequency and intensity with which entrepreneurs do business abroad. This makes it an effective tool for expanded or expanding economies. However, in developing countries such as Colombia, the Madrid Protocol is not an instrument used to protect international brands.

KEYWORDS: MADRID PROTOCOL - COLOMBIA - TERRITORIAL EXTENSION REQUESTS - CONVENIENCE OF ACCESSION.

El Protocolo de Madrid es un tratado que permite la presentación y gestión de las marcas a nivel internacional, cuya principal característica es que su trámite se inicia con una solicitud de registro que tiene efecto en diversos países, se puede redactar en uno de los tres idiomas oficiales¹ y solo se requiere cancelar una tasa en francos suizos. Una vez concedidas las marcas en cada jurisdicción, se consolida un único registro que es gestionado ante una autoridad internacional.

El Protocolo de Madrid es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en adelante OMPI, que lleva a cabo una importante gestión para su mantenimiento, sistematización, promoción y divulgación, consciente de que el sistema es más atractivo si mejora su operatividad y si aumenta el número de partes contratantes.

La OMPI recibe las solicitudes internacionales, las cuales son remitidas por las oficinas de origen.² Se encarga del estudio formal de las solicitudes, y las remite a las oficinas de las partes contratantes de cada uno de los países para que, conforme a su normativa interna, deci-

¹ Regla 6.1. Idiomas: «Toda solicitud internacional se redactará en español, en francés o en inglés. Según prescriba la Oficina de Origen, en el entendimiento de que esa Oficina pueda permitir a los solicitantes elegir entre español, francés y el inglés». Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del Protocolo concerniente a ese Arreglo (1 de enero de 2015).

² La Oficina de Origen es la Oficina de marcas del país de origen en donde se ha solicitado o registrado la marca fundamento de la solicitud internacional.

dan sobre la registrabilidad de la marca.³ Por tanto, este tratado regula principalmente aspectos formales del registro de marcas y no aspectos sustanciales, los cuales quedan reservados para la oficina de marcas de cada país.

Cuando la solicitud internacional supera su estudio formal, la OMPI la registra en el registro de la Oficina Internacional, lo que se denomina «registro internacional». Esta inscripción tiene efecto en todos los países designados y es como si la solicitud hubiera sido presentada ante la oficina de marcas de cada país. De la misma manera, una vez concedidas las marcas en cada uno de los países o si respecto de ellas no se notifica una causal de negación dentro de los 12 o 18 meses, las marcas se consolidan bajo el registro internacional, que equivale a un conjunto de registros nacionales.⁴

Dentro de los objetivos que se fija el Protocolo de Madrid se pueden resaltar los siguientes:

- I. Reducir gastos de honorarios, tasas y costos de legalización de documentos.⁵

³ La Oficina de la Parte Contratante es la oficina de marcas del país respecto del cual se ha solicitado extensión de protección.

⁴ Regla 14.1. Registro de la marca en el registro internacional: «Cuando la Oficina Internacional estime que la solicitud internacional se ajusta a los requisitos exigibles, registrará la marca en el Registro internacional [...]». Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

Artículo 4. Efectos del registro internacional «1) a) A partir de la fecha del registro o de la inscripción efectuados con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 3 y 3ter, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se hubiese notificado ninguna denegación a la Oficina Internacional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.1) y 2), o si una denegación notificada de conformidad con dicho artículo se hubiese retirado posteriormente, la protección de la marca en la Parte Contratante interesada será, con efectos a partir de dicha fecha, la misma que si esa marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro de Marcas» (adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007).

⁵ Según la Asociación Internacional de Marcas (INTA), presentar una solicitud internacional con base en el Arreglo de Madrid es mucho más económico que presentar una solicitud de registro en cada país. Ver: INTA, «Global Trademark Resources: Fact Sheets» [en línea],

- II. Simplificar la gestión documental, pues con una solicitud y un poder se puede iniciar el trámite en diversas jurisdicciones, aun cuando estas tengan diferentes idiomas. No se requieren legalizaciones ni traducciones.
- III. Optimizar el trámite de registro de la marca a nivel internacional, toda vez que la OMPI lleva a cabo el estudio formal de la solicitud con efecto en todas las jurisdicciones, y, entre otros aspectos, valida el poder y la descripción de productos y servicios.
- IV. Facilitar la gestión del portafolio, pues luego de obtenida la aprobación de las marcas en los diferentes países estas quedan registradas en la OMPI bajo un número único de registro que permite que las renovaciones, limitación de productos o cualquier cambio de titular puedan ser tramitados mediante una sola solicitud y con el pago de una tasa.

Aunque en Colombia se habló de la adhesión al Protocolo de Madrid desde los años 90, entró en vigor el 29 de agosto de 2012, mediante la Ley 1455 de 2011. El trámite de aprobación del tratado en el Congreso fue bastante polémico, ya que el Gobierno tenía la total convicción de que iba a ser muy positivo para los empresarios nacionales y así lo defendió. Es innegable que la firma del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos impulsó la adhesión al Protocolo de Madrid por parte de Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, expidió la resolución 50720 de 2012, que contiene las instrucciones para la aplicación del Protocolo de Madrid en dos sentidos: lo referente a las solicitudes internacionales, cuando la SIC actúa como Oficina de Origen, y lo relativo al trámite de las solicitudes de extensión territorial que designan a Colombia.

A la fecha, el Protocolo de Madrid cuenta con 94 partes contratantes. Colombia fue el país número 87 en ser parte. En el año 1995 solo

formaban parte del Protocolo cuatro países: China, España, Suecia y el Reino Unido. En el año 2004 se adhirió la Unión Europea, incorporando a su vez un número de 28 países. En marzo de 2015, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) se adhirió al tratado, incorporando 17 Estados. Con estos bloques, el instrumento consolida un número de 137 países.

De 2003 a 2015, se han adherido al tratado 34 países, lo que representa un crecimiento del 37%. El incremento se ve influenciado por la adhesión de Estados Unidos en el año 2003, pues este país, al mantener infinidad de vínculos comerciales, hizo más atractivo el sistema para sus socios comerciales. En ese sentido, el uso del Protocolo de Madrid está directamente asociado a la frecuencia e intensidad con la que los empresarios de un país pueden llevar a cabo negocios en el extranjero. Lo anterior hace que sea un instrumento ideal para economías expandidas o en proceso de expansión, al facilitar, y propender a, que los empresarios de estos países, con un procedimiento simple, sin mayores formalidades, designen con costos reducidos los países y clases en los cuales podrían proteger su marca.

Por el contrario, se ha demostrado que el Protocolo de Madrid no tiene un efecto práctico en países con economías pequeñas o en desarrollo, dado que los empresarios de estos países no tienen la capacidad para expandir sus negocios en el extranjero. En Colombia se pronosticaba que el instrumento era ideal para que las empresas locales protegieran sus marcas en el extranjero; sin embargo, la experiencia demuestra todo lo contrario.

Hasta el 28 de febrero de 2015, los empresarios colombianos habían presentado 58 solicitudes internacionales.⁶ Por su parte, ingresaron a Colombia 16,459 solicitudes de extensión territorial.⁷ De las 16,459

⁶ 5 solicitudes internacionales que designaban a Antigua y Barbuda, 5 a Corea, 7 a México, 7 a Japón, 8 a Gran Bretaña, 8 a la Federación Rusa, 11 a España, 18 a Estados Unidos y 35 a China. Cifras oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio con corte a febrero de 2015.

⁷ De este número, 4,948 fueron solicitudes monoclasa y 3,401 fueron solicitudes multclasas que equivalen a 11,511 clases.

solicitudes, el 34% correspondía a solicitantes habituales, o que por lo menos existían con anterioridad a la adhesión del Protocolo, mientras que el 66% correspondía a solicitantes nuevos.⁸

La reducida cifra de solicitudes internacionales presentadas por las empresas colombianas bajo el Protocolo no significa que en estos dos años y seis meses no se hayan protegido marcas en el extranjero; al contrario, significa que las empresas colombianas optaron por la protección de las marcas presentando solicitudes separadas en cada uno de los países.

Entre las principales razones por las cuales el Protocolo de Madrid no ha sido usado por las empresas colombianas puede mencionarse el hecho de que, al entrar en vigencia el Protocolo, ya los empresarios de talla internacional habían protegido sus marcas en el extranjero. Además, si bien es cierto que el país cuenta con empresas que tienen negocios en el extranjero, también lo es que la capacidad de expansión comercial de los empresarios colombianos en el extranjero no es la regla general, lo que reduce el número de candidatos que podrían utilizar el sistema. Finalmente, el aspecto de carácter geográfico también incide en que los empresarios no opten por la protección de sus marcas vía el Protocolo.

El empresario colombiano exporta combustibles, alimentos, textiles, manufacturas, entre otros, a Estados Unidos, China, Panamá, India, Venezuela, los países de Centroamérica, Ecuador y Perú. Si bien algunos de estos países forman parte del Protocolo de Madrid, la mayoría no. Por tanto, ante esta limitación de carácter geográfico, el empresario local acude a la protección de sus marcas a través del sistema convencional. Vale la pena mencionar que para una empresa no es conveniente tener dos tipos de portafolios, uno protegido bajo el Protocolo de Madrid y otro siguiendo el sistema tradicional de protección marcaria.

Ahora bien, el creciente número de solicitudes de extensión territorial que ha ingresado a Colombia tiene varios efectos para el mercado que conviene considerar, entre ellos, la saturación del registro de

⁸ Cifras oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio con corte a febrero de 2015.

la propiedad industrial. Es muy posible que, de las 16,459 solicitudes que entraron vía el Protocolo de Madrid, un porcentaje mínimo se use efectivamente en el mercado colombiano. De hecho, el Protocolo facilita que se designe un mayor número de países y de clases a un precio bastante razonable, de manera que escoger Colombia y un mayor número de clases no necesariamente va de la mano con la explotación de un negocio efectivo en Colombia.

El efecto de saturación del registro de la propiedad industrial colombiano reduce las posibilidades para los empresarios locales que deseen acceder a nuevos registros de marca, más aún considerando la práctica rigurosa de la sic en cuanto al riesgo de confusión y el estudio oficioso de antecedentes. En la práctica, una cantidad significativa de registros internacionales, que quizás no están en uso en el mercado, van a obstaculizar marcas locales que sí tienen un interés actual en ingresar al mercado. Si bien para este fenómeno existe la figura de la acción de cancelación por no uso, en Colombia la tasa oficial para este trámite es una de las más altas del mundo. Adicionalmente, la avalancha de las solicitudes de extensión territorial causó que la Gaceta de la Propiedad Industrial tuviera una mayor frecuencia: de una al mes se pasó a tres mensuales. Al interior de la sic, el impacto de atender 16,459 solicitudes generó una carga administrativa, tecnológica y operativa que, si bien ha sido bien manejada, le costó a la entidad priorizar sus demás tareas en función del Protocolo de Madrid. Hoy día, la sic se enfrenta con un número creciente de solicitudes; en el año 2014 ingresó un total de 39,173 solicitudes de registro de marca (2,769 más que en 2013) y se evacuaron 36,437.⁹

Uno de los aspectos que los países deben considerar al adherirse al Protocolo de Madrid es la figura de la denegación provisional, que impone a la oficina de marcas un término para pronunciarse sobre la causa de negación de la solicitud de la marca antes de los 12 o 18 meses, so pena de que la marca quede concedida automáticamente.¹⁰ Al

⁹ Cifras oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio con corte a febrero de 2015.

¹⁰ Regla 17.1. Denegación Provisional: «a) Una notificación de denegación provisional podrá contener una declaración dando las razones por las que la Oficina que efectúa la

respecto, Colombia declaró con relación al instrumento de adhesión que el término para emitir un pronunciamiento sobre las marcas será de 18 meses.

Por lo menos para la SIC, cumplir este término no es un problema, no solo por los óptimos tiempos de respuesta que maneja, sino porque en la reglamentación se estableció que los actos administrativos que tienen el efecto de denegación provisional son los siguientes:

- Un requerimiento de forma.
- Un oficio que admite la presentación de una oposición.
- Una decisión de fondo susceptible de recurso en la que se deniegue la protección.

De manera que basta con expedir un requerimiento respecto de la descripción de productos o servicios o un oficio que admita y traslade la oposición para interrumpir el efecto de la denegación provisional. En ese sentido, a diferencia de lo que afirma la OMPI, la denegación provisional no incide en reducir los tiempos de respuesta de las oficinas de las partes contratantes o por lo menos no en cuanto a la decisión sobre si la marca se concede o se niega.

De otra parte, un empresario interesado en proteger sus marcas en el extranjero debe analizar el tema de los tiempos, los cuales son definitivamente más extensos usando el Protocolo de Madrid frente a la tendencia de las oficinas de marcas a reducir los tiempos de atención de los trámites marcarios. Por ejemplo, en la República Dominicana se obtiene el registro en aproximadamente cuatro meses y en Colombia se puede obtener una decisión en dos meses.

En ese sentido, si bien el Protocolo busca simplificar el trámite de registro, lo cierto es que esto en la práctica no es así, pues por lo menos en Colombia se estudian nuevamente los aspectos formales de

notificación considera que no puede concederse protección en la Parte Contratante en cuestión [...]». Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

la solicitud de extensión territorial y se lleva a cabo una publicación local, lo que, sumado al tiempo que se toma la OMPI en su estudio formal, causa que el trámite sea más extenso. Veamos las generalidades del trámite.

La sic, de conformidad con la normativa interna aplicable, podrá requerir al solicitante de la solicitud de extensión territorial que dentro de los sesenta días subsane lo relativo a la carencia de algún anexo (reglamento de uso en el caso de marcas colectivas o de certificación), las vistas adicionales en el caso de una marca de tridimensional o la vaguedad en la descripción de productos o servicios. Hasta febrero de 2015, la sic había expedido 788 requerimientos por la descripción de productos y servicios.¹¹

Como se ha mencionado, en el trámite previsto en el Protocolo de Madrid intervienen tres autoridades, las que tienen una intensa comunicación y coordinación permanente, como se puede ver a continuación. La solicitud internacional se presenta ante la Oficina de Origen –en el caso colombiano, la sic–, que recibe, certifica y envía a la OMPI las solicitudes internacionales.¹² En esta etapa, la sic valida que la solicitud internacional coincida con el registro o solicitud de base. En la reglamentación colombiana se estableció que la sic podrá expedir un requerimiento en esta etapa, de conformidad con la normativa interna aplicable, indicándole al solicitante la información o documentación faltante.

Es deseable que la gestión de la Oficina de Origen se lleve a cabo dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud internacional, pues si la solicitud no es recibida por la OMPI antes de ese término, la fecha otorgada a la misma no será la fecha inicial, sino aquella en la cual la OMPI la haya recibido.¹³

¹¹ Cifras oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio con corte a febrero de 2015.

¹² La sic verificará que la solicitud esté conforme a lo establecido en el Protocolo de Madrid, y si cumple con los requisitos del numeral 6.1.4 de la Resolución 50720 de 2012.

¹³ Artículo 3. Solicitud Internacional numeral 4. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro de Marcas.

Luego de la gestión de la Oficina de Origen, la solicitud internacional es remitida a la OMPI, donde se lleva a cabo un estudio formal de productos y servicios, poder y pago de tasas, entre otros. Según la OMPI, el tiempo en que se lleva a cabo la gestión anterior es de una media de 44.76 días. En caso de que la solicitud tenga una irregularidad, la OMPI envía la notificación en aproximadamente 31.8 días y debe esperar una respuesta en 47.7 días, la cual se procesa en una media de 65.22 días.¹⁴ Finalmente, el registro internacional es publicado por la OMPI.

La OMPI remite la solicitud a la Oficina de la Parte Contratante para que el trámite siga su curso y se decida si la marca, según la norma interna de cada país, va a ser concedida o denegada. Vale la pena mencionar que en estos eventos se puede necesitar un abogado local para que se apersona de la defensa y cuidado del trámite.

Para concluir, el uso del Protocolo de Madrid, si bien este es un sistema de doble vía, es casi exclusivo para las empresas extranjeras. Por tanto, el instrumento no va a ser de mucha utilidad para los empresarios de los países en desarrollo. Se recomienda que el proceso de adhesión en estos países se haga con cierta previsión, sobre todo por parte de la oficina de marcas de cada país, al ser uno de los actores que va a ver más impactada su práctica.

El Protocolo de Madrid sí tiene un impacto significativo en la práctica de los agentes locales, quienes intervienen tangencialmente en estos trámites. En Colombia se mencionaba que el ingreso de las solicitudes de extensión territorial iba a generar un mayor trabajo para los abogados, en virtud de los requerimientos, recursos u oposiciones que se tendrían que surtir por estas solicitudes. Sin embargo, frente a las 16,459 solicitudes de extensión territorial, solo 1,482 ameritaron la intervención de un abogado local.¹⁵

¹⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), «El Sistema de Madrid: Registros Internacionales de Madrid y Lisboa» [en línea], 15 de junio de 2010, <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/Seminario14_09_2010/El_Sistema_de_Madrid.pdf>. [Consulta: 05/05/2015].

¹⁵ Cifras oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio con corte a febrero de 2015.

TEXTOS LEGALES

Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del Protocolo concerniente a ese Arreglo, 1 de enero de 2015.
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro de Marcas.
Adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

BIBLIOGRAFÍA

- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS (INTA) (2014): «Global Trademark Resources: Fact Sheets» [en línea], junio, <<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/MadridProtocol.aspx>>. [Consulta: 05/05/2015].
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) (2010): «El Sistema de Madrid: Registros Internacionales de Madrid y Lisboa» [en línea], 15 de junio, <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/Seminario14_09_2010/El_Sistema_de_Madrid.pdf>. [Consulta: 05/05/2015].
- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2012): «Resolución 50720 de 2012, por la cual se adiciona el Capítulo Sexto al Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio» [en línea], <http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/normatividad/get_file%3Fuuid%3Db9bad3ff-160a-4f32-822c-b2ff666d33ab%26groupId%3D10157.pdf>. [Consulta: 05/05/2015].

La legislación sobre derechos de autor y su ámbito de aplicación: perspectiva europea

Copyright Legislation and Its Scope of Application:
European Perspective

Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO

Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), de cuya Facultad de Derecho es vicedecano. Doctor en Derecho (*cum laude*) por la UCM y Master of Laws (LL.M.) por la Universidad de Ámsterdam. Miembro del European Max Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property. Fue uno de los redactores de los European Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property. Es *co-rapporteur* del Committee on Intellectual Property and Private International Law de la International Law Association. Autor de *Derecho privado de Internet* (5.^a ed., 2015), *Derecho de los negocios internacionales* (4.^a ed., 2013), *Conflict of Laws in Intellectual Property - The CLIP Principles and Commentary* (Oxford, 2013). Publicaciones disponibles en <<http://pedrodemiguelasensio.com>>.

Resumen

Estudio de los presupuestos de aplicación de la legislación de propiedad intelectual, con especial referencia a su ámbito personal y la determinación de sus beneficiarios. Dicho ámbito se halla en gran medida

condicionado por obligaciones derivadas de tratados internacionales, como el Convenio de Berna, el Acuerdo ADPIC y el Derecho de la Unión Europea, que son objeto de análisis específico.

PALABRAS CLAVE: DERECHOS DE AUTOR - TERRITORIALIDAD - ÁMBITO DE APLICACIÓN
SUBJETIVO - BENEFICIARIOS.

Abstract

The study discusses the personal scope of application of copyright legislation and the determination of the beneficiaries of copyright protection. The relevant provisions of international agreements, such as the Berne Convention, the TRIPS Agreement, and the implications of European Union Law in this regard provide the basic legal framework influencing the scope of application of national legislations.

KEYWORDS: COPYRIGHT - TERRITORIALITY - PERSONAL SCOPE OF APPLICATION - BENEFICIARIES.

Sumario: I. Aspectos internacionales de los derechos de autor: significado de las normas del Libro IV de la Ley de propiedad intelectual: A. Territorialidad e independencia de los derechos de propiedad intelectual. B. Ámbito de aplicación subjetivo de la LPI: el Libro IV. II. Regímenes normativos de protección: A. Convenios internacionales: el principio de tratamiento nacional. B. Unión Europea: aproximación de legislaciones y principio de no discriminación. C. Tendencias actuales. III. El criterio *lex loci protectionis* como determinante de la aplicación de la Ley de propiedad intelectual: A. Perspectiva comparada. B. Referencia a la normativa internacional. C. El Reglamento Roma II y el artículo 10. 4 del Código civil. IV. El Libro IV de la Ley de propiedad intelectual y su artículo 163: fundamento y estructura. V. Equiparación entre españoles y nacionales de otros Estados de la Unión Europea. VI. Equiparación de nacionales de terceros Estados y relevancia del lugar de publicación de las obras. VII. Otros nacionales de terceros Estados: A. Aplicación de los convenios internacionales. B. Reciprocidad. VIII. Reglas especiales: A. Obras audiovisuales. B. Plazo de protección de las obras. C. Derecho moral.

I. ASPECTOS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS DE AUTOR: SIGNIFICADO DE LAS NORMAS DEL LIBRO IV DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

A) Territorialidad e independencia de los derechos de propiedad intelectual

Los derechos de autor y derechos conexos tienen carácter estrictamente territorial, de manera que el alcance de estos derechos de exclusiva se halla limitado típicamente al territorio de un Estado.¹ Ciertamente, la posición de exclusiva resultante del derecho solo puede hacerse valer para el ámbito espacial del ordenamiento jurídico que lo atribuye (normalmente, el territorio de un Estado). En consecuencia, los derechos que regula en el ordenamiento español la Ley de Propiedad Intelectual² (en adelante, LPI) van referidos únicamente a España. Pese a que tengan carácter territorial, la vinculación con el poder público estatal es en el caso de la propiedad intelectual menos intensa que en los derechos de propiedad industrial, pues la existencia de los derechos de propiedad intelectual no se subordina a un acto de concesión o registro por el poder público, como es típico de los derechos de propiedad industrial. En este sentido es bien conocida la contraposición entre derechos de autor y derechos conexos, de una parte, y derechos de propiedad industrial, de otra. La existencia de los primeros viene atribuida por ministerio de la ley, de manera que no se subordina a un mecanismo de registro o concesión por el poder público, por lo que la posible inscripción en un registro no tiene efectos constitutivos,

¹ Vid., con ulteriores referencias, DE MIGUEL ASENSIO, P. A., «La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional», *Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz* 2008, Bilbao, UPV, 2009, pp. 79-177; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., «Bienes inmateriales, derecho de la competencia y responsabilidad extracontractual», en FERNÁNDEZ ROZAS, J. C.; ARENAS GARCÍA, R.; y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho de los negocios internacionales*, 4.^a ed., Madrid, Iustel, 2013, pp. 79-145.

² Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que ha sido reformado parcialmente en diversas ocasiones, más recientemente por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre.

sino meramente declarativos, creando solo una presunción de autoría en favor de la persona que figura como autor en la inscripción, como sucede en el caso del Registro de la Propiedad Intelectual en España. Esta situación se corresponde con el dato de que el artículo 5.2 del Convenio de Berna exige que el goce y ejercicio de los derechos de autor no esté sometido a formalidad alguna, lo que excluye la posibilidad de subordinarlo a un acto de concesión específico por el poder público.

Ahora bien, el significado económico de las creaciones intelectuales que se benefician de la protección determina que sean normalmente explotadas y utilizadas más allá de las fronteras de un Estado concreto. La explotación comercial de los bienes protegidos mediante derechos de propiedad intelectual presenta un alcance cada vez más internacional. La evolución de los medios de comercialización de los productos y servicios y la globalización de la actividad empresarial van unidas a un especial interés de los titulares por asegurar la tutela de la propiedad intelectual en múltiples países o incluso a escala global, pues se pretende explotar el elemento inmaterial en múltiples países. Asimismo, el desarrollo de la sociedad de la información favorece la deslocalización de las actividades de infracción y que sus consecuencias puedan afectar a una pluralidad de mercados, lo que constituye una fuente de incertidumbre y plantea nuevos riesgos para la tutela efectiva de estos bienes. Debido al alcance global de Internet, las actividades de explotación e infracción de la propiedad intelectual presentan típicamente carácter internacional cuando se llevan a cabo a través de ese medio.

Vinculada a su territorialidad se encuentra la independencia de los derechos de propiedad intelectual de cada país, aunque recaigan sobre una misma creación intelectual. Con carácter general, cuando un mismo objeto goza de protección en una pluralidad de países (territorios de protección) existen en realidad tantos derechos de propiedad intelectual independientes cuantos ordenamientos reconocen un poder exclusivo sobre esa creación. En principio, los requisitos para la atribución de cada derecho y sus efectos vienen determinados en la legislación nacional correspondiente. Por lo tanto, los titulares de derechos de propiedad intelectual de diversos países sobre un mismo

objeto pueden ser diferentes (en cada país) y el contenido del derecho –duración, límites...– puede variar en los distintos países, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivas legislaciones. Debido a su limitado alcance territorial, los derechos de propiedad intelectual únicamente pueden ser infringidos por actividades desarrolladas en el correspondiente territorio de protección (o dirigidas al mismo), pues la posición de exclusiva que atribuyen solo va referida al territorio del Estado que establece ese concreto derecho. Territorialidad e independencia son rasgos básicos de los derechos de propiedad intelectual compartidos a escala internacional que resultan determinantes de que el criterio *lex loci protectionis* sea común prácticamente a todos los Estados para determinar la ley aplicable a la protección de los derechos de propiedad industrial sometidos a registro. El alcance territorial de los derechos de propiedad intelectual implica que la protección respecto de un determinado territorio venga determinada por la aplicación de la normativa vigente en el mismo (*lex loci protectionis*).

La territorialidad e independencia características de los derechos de propiedad intelectual facilitaron que en muchos países, en particular en la órbita del *common law*, se consolidara un criterio según el cual la tutela de estos derechos correspondería en todo caso a los tribunales del país para cuyo territorio se pretende la protección del derecho. Con respecto a actividades de explotación o infracción de derechos de varios países, tan frecuentes en el contexto social y empresarial presente, ese planteamiento conduce necesariamente a una fragmentación de los litigios, en la medida en que los tribunales de cada país solo serían competentes para conocer de las infracciones relativas a su propio territorio. Tal enfoque parece responder a una excesiva desconfianza hacia los procesos tramitados en el extranjero, así como a una concepción de los derechos de propiedad industrial e intelectual como instrumentos de políticas públicas con una especial vinculación con el poder público estatal, que contrasta con la realidad de estos bienes como derechos subjetivos que revisten naturaleza jurídico-privada.

El carácter territorial de esos derechos de exclusiva hace referencia a su ámbito espacial de vigencia, en la medida en que solo puede

hacerse valer respecto del territorio del Estado que lo establece. La territorialidad de los derechos de propiedad intelectual condiciona tanto las reglas sobre determinación de la ley aplicable como sobre competencia judicial internacional, pero no impone que la competencia para conocer de litigios relativos a la infracción de esos derechos deba corresponder necesariamente a los tribunales del país a cuyo territorio va referido el derecho. Por lo tanto, en muchos sistemas se ha impuesto un criterio más flexible, que admite la posibilidad de que los tribunales del foro tengan competencia respecto de la explotación o infracción de derechos de propiedad intelectual de otros países, como resulta en el ámbito de la Unión Europea de lo dispuesto ahora en el Reglamento (UE) No. 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición) o Reglamento Bruselas I bis.³

B) *Ámbito de aplicación subjetivo de la LPI: el Libro IV*

El ámbito de aplicación personal (y material) de la LPI está regulado en su Libro IV, integrado por los arts. 163 a 167.⁴ Estas normas deben aplicarse teniendo en cuenta que el carácter territorial de la protección de los derechos de propiedad intelectual viene determinado en el ordenamiento español por la regla de conflicto básica en la materia que establece el criterio *lex loci protectionis*, pues, como ha quedado señalado, estos derechos solo pueden ser tutelados (e infringidos) en el ámbito territorial del ordenamiento que los reconoce. Pero para que opere la tutela de estos derechos prevista en la LPI es necesario no solo

³ DO L 351/1, de 20.12.2012.

⁴ Vid. AMORES CONRADI, M. A., y HEREDIA CERVANTES, I., «Artículos 163-167», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 3.ª ed., Madrid, Tecnos, 2007, pp. 2127-2185; y MARTÍN VILLAREJO, A., «Del ámbito de aplicación de la Ley» en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2.ª ed., Navarra, Civitas, 2007, pp. 991-1024. Asimismo, vid. GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., y GUZMÁN ZAPATER, M., «Artículos 155-158», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2.ª ed., Madrid, Tecnos, 1997, pp. 2221-2282.

que se reclame su protección para el territorio español, por ejemplo porque la violación de derechos cuya tutela se reclama tenga lugar en España, sino que además es preciso que concurran en quien reclama la protección las circunstancias que establecen los arts. 163 a 167 LPI. El primer elemento es determinante de que resulte aplicable el ordenamiento español conforme a las reglas de Derecho internacional privado de nuestro sistema, básicamente el art. 8 Reglamento Roma II y el artículo 10.4 del Código civil (en adelante Cc), a los que se hará referencia más adelante. Una vez que en virtud de las llamadas normas de conflicto es aplicable el ordenamiento español, la concreción de si un autor, intérprete o ejecutante, productor... puede ser titular de los derechos previstos en la LPI y con qué alcance, se subordina a que quede comprendido dentro del ámbito de aplicación subjetivo de la LPI.

En la medida en que resultan determinantes del alcance subjetivo de la LPI, las normas de los artículos 163 a 167 LPI no son de aplicación solo por parte de los tribunales españoles, sino también cuando ante un tribunal extranjero se reclame la protección de derechos de propiedad intelectual para el territorio español. Por ejemplo, en el caso de una demanda interpuesta frente a un demandado domiciliado en Alemania –con base en el art. 4 del Reglamento (UE) No. 1215/2012– por la infracción de derechos de autor en Alemania y en España. En tal caso, la ley aplicable por el tribunal alemán a la protección para el territorio español será la ley española, lo que incluye los artículos 163 a 167 LPI, en la medida en que sea preciso concretar si el pretendido titular goza de derechos en España. Por otra parte, es claro que la LPI en su conjunto –incluidos sus artículos 163 a 167– no resulta de aplicación en la medida en que ante un tribunal español se reclame la protección de derechos de propiedad intelectual para territorios extranjeros, lo que en la práctica puede ser relevante en particular en situaciones en las que tenga su domicilio en España el demandado aquí por infringir derechos en el extranjero.

Con respecto a los derechos de autor, el art. 163 LPI determina que se benefician de la protección de la LPI los autores españoles y los nacionales de otros Estados miembros de la UE, así como los nacionales

de terceros Estados con residencia habitual en España y los que no tengan su residencia en España respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio español o dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país. Respecto a los nacionales de terceros Estados, se prevé la posibilidad de que el Gobierno establezca restricciones específicas con base en criterios de reciprocidad. Además, el art. 163 LPI prevé que los nacionales de terceros países gozarán de la protección que les corresponda en virtud de los convenios internacionales —que en esta materia contienen como principio básico el de trato nacional (en particular, el art. 5 del Convenio de Berna y el art. 3 Acuerdo ADPIC) que conduce a la aplicación del mismo régimen que a los españoles (LPI)—, así como que, a falta de tales convenios, estarán equiparados a los autores españoles cuando estos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo. También el art. 163 LPI señala que el derecho moral del autor se reconoce con independencia de su nacionalidad.

El ámbito personal de aplicación de las normas de la LPI relativas a los derechos reconocidos a los artistas intérpretes o ejecutantes se delimita en virtud de criterios similares en el art. 164 LPI y en el art. 165 con respecto a los productores de fonogramas o de obras audiovisuales, realizadores de meras fotografías y editores. En lo que atañe a las entidades de radiodifusión, el art. 166 LPI prevé que se benefician de la protección de la LPI respecto de sus emisiones y transmisiones las domiciliadas en España, o en otro Estado miembro de la UE, aplicándose a las establecidas en terceros Estados lo dispuesto en los convenios internacionales. Beneficiarios de la protección del derecho *sui generis* sobre las bases de datos, conforme al art. 167 LPI, son los fabricantes o derechohabientes nacionales de un Estado de la UE o que tengan su residencia habitual en el territorio de la UE, así como las sociedades y empresas constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y que tengan su sede oficial, administración central o centro principal de actividades en la UE; siendo preciso, si la sociedad o empresa tiene en el territorio de la UE solo su domicilio social, que sus operaciones estén vinculadas de forma efectiva y continua con la economía de un Estado miembro.

II. RÉGIMENES NORMATIVOS DE PROTECCIÓN

A) *Convenios internacionales: el principio de tratamiento nacional*

Comparado con otros ámbitos del comercio internacional, el sector de los bienes inmateriales destaca por haber sido objeto preferente de la cooperación entre Estados desde una época relativamente muy temprana, pues los orígenes del marco multilateral actualmente existente se remontan al siglo XIX, a una época en la que la elaboración de un entramado multilateral buscaba superar las limitaciones inherentes a una red de convenios bilaterales, en los que desempeñaba ya un papel importante el principio de trato nacional,⁵ tras una fase inicial en la que prevaleció un criterio de reciprocidad. El régimen multilateral básico de protección de los autores ha estado tradicionalmente constituido por el Convenio de Berna de 1886 para la protección de las obras literarias y artísticas, revisado por última vez en París en 1971,⁶ del que España es parte. Asimismo, España es parte de la Convención Universal sobre los Derechos de Autor de Ginebra de 1952, revisada en París el 24 de julio de 1971. Con respecto a los llamados derechos conexos, el texto multilateral básico es la Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961, de la que también España es parte.

⁵ En la práctica española reciente cabe reseñar la referencia al Canje de Notas entre España y Estados Unidos de América para la protección de la propiedad intelectual de 6 y 15 de julio de 1896, destacando como ese texto establece un compromiso de igualdad de trato, o de asimilación de los estadounidenses a los nacionales, a la hora de beneficiarse de la tutela dispensada por los derechos de propiedad intelectual en España, semejante al de los tratados multilaterales en este ámbito, *vid.* Sentencia Aud. Prov. de Madrid (Sección 28.ª) núm. 71/2011 de 11 de marzo, AC\2011\1779, Fdto. de Dcho. Quinto.

⁶ RICKETSON, S., y GINSBURG, J., *International Copyright and Neighboring Rights: The Berne Convention and Beyond*, 2.ª ed., Oxford, OUP, 2006; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Madrid, Tecnos, 2013.

El Convenio de Berna, que constituye a los Estados miembros en Unión, parte de la estricta territorialidad de estos derechos y de la independencia de los derechos nacionales. Asimismo, establece el principio de tratamiento nacional o de asimilación con el propósito esencial de asegurar la tutela de estos bienes más allá del país de origen. Aunque admite algunas excepciones, con base en ese principio, los nacionales de cualquier país de la Unión, así como quienes tengan su residencia o establecimiento en uno de estos países, disfrutan en todos los demás países miembros del mismo nivel de protección que los nacionales del país para el que se solicita la tutela. También la Convención de Roma parte de la estricta territorialidad y la independencia de los derechos nacionales, estableciendo en su artículo 2 el principio de trato nacional.

El art. 5 del Convenio de Berna, con respecto a las obras protegidas en este, garantiza que los autores nacionales de un Estado miembro, así como los demás por las obras que hayan publicado por primera vez en un Estado miembro, gozarán en todos los demás de los derechos que conceden sus respectivas legislaciones, así como de los derechos especialmente establecidos en el Convenio. Este artículo aclara que el goce y el ejercicio de esos derechos son independientes de la existencia de protección en el país de origen y no están subordinados a ninguna formalidad, lo que se corresponde con la naturaleza propia de estos derechos, cuya existencia no depende de un mecanismo de concesión o registro por el poder público.

Con respecto a las obras protegidas, el art. 2 del Convenio de Berna precisa que los términos «obras literarias y artísticas» comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico cualquiera que sea su forma de expresión, como: libros y escritos; alocuciones; obras dramáticas y coreográficas; composiciones musicales; obras cinematográficas; obras de dibujo, pintura, arquitectura y escultura; fotografías; obras de artes aplicadas y obras plásticas. También prevé la protección de las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística. Como el principio de tratamiento nacional, basado en la equiparación con los nacionales, no garantiza la existencia en los Estados miembros de un

nivel apropiado de protección de estos derechos, el Convenio de Berna establece también ciertas reglas sustantivas destinadas a asegurar un mínimo de protección común a todos los Estados parte. En concreto, el Convenio de Berna fija un mínimo de protección común, al establecer ciertas reglas relativas, entre otras cuestiones, a: los derechos personales o morales, como reivindicar la paternidad de la obra y oponerse a cualquier modificación o atentado que menoscabe su honor o reputación –art. 6 bis–, los períodos mínimos de protección de los derechos (art. 7), el derecho exclusivo de los autores de hacer o autorizar la traducción de sus obras (art. 8), el derecho exclusivo de reproducción y sus límites (art. 9), el derecho de comunicación pública sobre ciertas obras (art. 11 bis), el derecho de adaptación (art. 12) y los requisitos para que los autores de obras artísticas y literarias sean considerados como tales (art. 15).

Del catálogo de derechos establecido en el Convenio de Berna y de las restricciones con las que aparecen previstos en su texto, que contiene continuas remisiones al contenido de las legislaciones nacionales, resulta que su alcance armonizador es limitado. Además, la ausencia de mecanismos para garantizar el respeto en los Estados miembros del estándar mínimo de protección fijado, así como el limitado desarrollo normativo de ese estándar, determinan que el Convenio de Berna no resulte un instrumento suficiente para la tutela de las obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual a escala internacional y la represión de las actividades infractoras de tales derechos.

La voluntad de reducir los obstáculos y distorsiones que para el comercio internacional derivan de los distintos sistemas nacionales de protección, así como, en particular, el propósito de garantizar un cierto estándar homogéneo de protección a nivel internacional justifican la importancia asignada a la propiedad industrial e intelectual en los acuerdos adoptados en el marco de la Ronda Uruguay del GATT el 15 de diciembre de 1993, que incluyen un Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC). Este acuerdo va referido a la propiedad intelectual en sentido amplio, el que la expresión *intellectual property* tiene en el

ámbito anglosajón, de manera que regula los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor y los derechos conexos, así como la tutela de los conocimientos secretos.

Mediante el Acuerdo ADPIC⁷ se desbordó el marco tradicional de protección internacional de la propiedad industrial e intelectual, que se había desarrollado básicamente en el ámbito de la única organización especializada en la materia, la OMPI. Las reglas del Acuerdo ADPIC específicas sobre los derechos de autor y derechos conexos se contienen en sus arts. 9 a 14. Como punto de partida, el art. 2.2.º establece que las disposiciones del Acuerdo ADPIC no van en detrimento de las obligaciones asumidas en el marco del Convenio de Berna, del que se configura básicamente como complementario, pues el art. 9 de este Acuerdo impone a sus Estados miembros la obligación de cumplir con lo dispuesto en el Convenio de Berna, con excepción de su art. 6 bis, relativo a los derechos morales o personalísimos de los autores –excepción que se explica por la negativa en algunos sistemas nacionales, en particular en la órbita anglosajona del *copyright*, a reconocer tales derechos–, y de los arts. 22 a 38 relativos a acuerdos internacionales sobre el funcionamiento de la Unión de Berna. El Acuerdo ADPIC parte del estándar de protección fijado en el Convenio de Berna, al que desde el punto de vista material añade poco, si bien incluye una referencia a los programas de ordenador y a las compilaciones de datos, que por evidentes razones de tiempo no aparecen mencionados en el Convenio de Berna.

Por el momento en que fueron elaborados, ni el Convenio de Berna ni el Acuerdo ADPIC contienen normas que adapten la normativa internacional a las exigencias del entorno digital y de la sociedad de la información. Un paso significativo en ese sentido vino representado por la adopción en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TDA) y del Tratado de la OMPI

⁷ IGLESIAS PRADA, J. L. (dir.), *Los derechos de propiedad intelectual en la OMC (El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio)*, Madrid, CEFI, 1997; y MALBON, J.; LAWSON, C., y DAVISON, M., *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (A Commentary)*, Cheltenham, Edward Elgar, 2014.

sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TIEF), que introducen nuevas normas y clarifican la interpretación de algunas existentes, y de los que también España es parte. Estos tratados tienen por objeto adaptar el contenido de los derechos de autor –en el caso del TDA– y de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas –en el caso del TIEF– a las exigencias del entorno digital. Ambos tratados han sido ratificados por España y se encuentran en vigor. El TDA aparece configurado como un arreglo particular en el sentido del art. 20 del Convenio de Berna y que complementa su contenido. En la medida en que establece ciertas disposiciones nuevas o precisa ciertas reglas del Convenio de Berna, el TDA prevé expresamente (art. 3) la aplicación entre sus Estados miembros de las normas de los arts. 2 a 6 del Convenio de Berna, relativas, entre otras cuestiones, a: los criterios de extensión personal de la tutela, en atención a la nacionalidad o residencia del autor y al lugar de primera publicación; el objeto de la protección; el principio de tratamiento nacional y la protección al margen de toda formalidad. Por su parte, el TIEF incorpora un contenido muy semejante pero con respecto a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, de manera que se configura como un texto complementario de la ya mencionada Convención de Roma de 1961.

B) Unión Europea: aproximación de legislaciones y principio de no discriminación

Tradicionalmente, la armonización en el seno de la UE de las legislaciones sobre propiedad intelectual de los Estados miembros ha estado unida al esfuerzo por evitar que la fragmentación territorial inherente a los derechos atribuidos por los ordenamientos nacionales menoscabe el correcto funcionamiento del mercado interior. Junto a la intervención normativa por medio de directivas para reducir la disparidad de los ordenamientos de los Estados miembros, la jurisprudencia del TJCE ha precisado en qué medida el ejercicio (no así, en principio, la existencia) de derechos de propiedad intelectual nacionales resulta limitado

por las exigencias de la libre circulación de mercancías (en particular en la interpretación del art. 30 TCE, antiguo art. 36), rechazando que la invocación de la territorialidad pueda ocasionar un aislamiento injustificado de los mercados nacionales y estableciendo el criterio de agotamiento comunitario, en virtud del cual el derecho de distribución se agota a nivel comunitario con la primera venta del artículo en la CE por el titular del derecho o con su consentimiento.

El resultado de la armonización comunitaria en materia de propiedad intelectual ha sido la adopción de una serie de directivas que han condicionado significativamente la evolución reciente de las legislaciones de los Estados miembros. Entre esas directivas se incluyen las siguientes: Directiva 2009/2491/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre protección jurídica de los programas de ordenador; Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual; Directiva 93/83/CEE, de 27 de septiembre de 1993, sobre derechos de autor y derechos afines en la radiodifusión por satélite y la distribución por cable; Directiva 93/98/CEE, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización de los plazos de duración del derecho de autor y los derechos afines; y Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

Por su parte, la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, armoniza determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, en buena medida adaptando el contenido de la normativa sobre propiedad intelectual a los compromisos derivados del TDA y del TIEF. La Directiva 2001/29/CE introduce reglas acerca del contenido de ciertos derechos –como los de reproducción, comunicación pública y distribución– y las excepciones a los mismos, para facilitar su adaptación al entorno de la sociedad de la información, así como reglas sobre medidas tecnológicas e información para la gestión de derechos. A diferencia de la evolución en el ámbito de ciertos derechos de propiedad industrial, como las patentes y las marcas, en materia de propiedad intelectual la legislación de la UE no ha dado lugar a la creación de derechos unitarios cuyo

alcance territorial se extiende al conjunto de la UE, de modo que los derechos de autor continúan teniendo carácter nacional.

En relación con el ámbito subjetivo de los derechos reconocidos en las legislaciones nacionales sobre propiedad intelectual de los Estados miembros de la UE, reviste particular interés la circunstancia de que los derechos de autor y derechos afines están comprendidos en el ámbito de aplicación de los Tratados –actualmente TFUE–, por lo que se hallan necesariamente sujetos al principio general de no discriminación establecido en el artículo 18 TFUE (*vid.* comentario al art. 163, *infra*).

C) *Tendencias actuales*

Una característica de la evolución de la normativa internacional sobre propiedad intelectual durante las dos últimas décadas ha sido la progresiva marginación del marco multilateral, reflejado en la ausencia de avances en el seno de la OMC y en los limitados logros conseguidos en este período en la OMPI. Se trata de una tendencia que previsiblemente se consolidará en los próximos años, como refleja la reciente Comunicación de la Comisión Europea sobre «Estrategia para mejorar la protección y la garantía de respeto de los derechos de propiedad intelectual en los terceros países».⁸ La Comisión viene a reconocer que un planteamiento plurilateral parece en la actualidad resultar eficaz únicamente para grupos pequeños de países con objetivos similares y se muestra muy escéptica con respecto a los futuros trabajos en el marco de la OMC y de la OMPI.

El escepticismo sobre el marco multilateral se vincula con las evidentes dificultades para superar en ese entorno las reticencias de los Estados con sistemas menos eficaces de protección de la propiedad intelectual, que mantienen el criterio de que tienen poco que ganar con un régimen más estricto de protección de la propiedad intelectual. Todo ello tras el fracaso del peculiar marco plurilateral negociado mediante

⁸ COM (2014) 389 final, de 1 de julio de 2014.

la frustrada propuesta de Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (más conocido como ACTA). El rechazo de ese instrumento por el Parlamento Europeo se vincula con las preocupaciones que el mismo generó en amplios sectores del público, en particular en lo relativo a su repercusión sobre los derechos fundamentales en el entorno de Internet.

Como alternativa al marco multilateral, los avances en la normativa internacional sobre propiedad intelectual con participación de la UE (y de otros países industrializados como EE. UU.) se han centrado en los últimos años en la inclusión de capítulos sobre protección y aplicación de la propiedad intelectual en los acuerdos comerciales bilaterales. La estrategia de la UE en relación con tales acuerdos consiste en tomar como referencia la legislación existente de la UE para incluir en los acuerdos la exigencia de que se establezcan normas de regulación situadas a la altura del acervo de la UE (como en los casos de Georgia, Moldavia y Ucrania), que presentan mejoras sustanciales con respecto al ADPIC (como los acuerdos con Canadá, República de Corea o Singapur) o rebasan las normas mínimas internacionales (por ejemplo, América Central, Colombia y Perú). En todo caso, se trata de normas centradas en establecer compromisos acerca de los estándares de protección de las normas materiales (y en su caso procesales) de tutela de la propiedad intelectual.

III. EL CRITERIO *LEX LOCI PROTECTIONIS* COMO DETERMINANTE DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL⁹

A) *Perspectiva comparada*

Ha quedado ya reseñado cómo los rasgos esenciales de los derechos de propiedad intelectual compartidos a escala internacional resultan determinantes de que el criterio *lex loci protectionis* sea común prácticamente a todos los Estados para determinar la ley aplicable a la pro-

⁹ Vid., con ulteriores referencias, DE MIGUEL ASENSIO, P. A., «La *lex loci protectionis* tras el Reglamento Roma II», *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, t. VII, 2007, pp. 375-406.

tección de los derechos de propiedad intelectual. Los diversos sistemas suelen coincidir en que la ley aplicable a la tutela de estos derechos es la del territorio para el que se reclama la protección, si bien en ocasiones la formulación de la regla de conflicto en la materia es meramente unilateral o adolece de cierta imprecisión, en particular por ir aparentemente referida al país «en el que se reclama la protección» o por carecer de una regla específica sobre ley aplicable a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual. El criterio de la ley del país de protección ha encontrado acogida en materia de propiedad industrial e intelectual en la mayoría de las modernas legislaciones de Derecho internacional privado, al tiempo que es también aceptado en sistemas que carecen en su legislación de una regla de conflicto específica con respecto a las infracciones de tales derechos.

La sustancial coincidencia a escala internacional de las normas de derecho aplicable en materia de propiedad intelectual quiebra, sin embargo, con respecto a ciertos aspectos puntuales, en particular en lo relativo a la titularidad originaria de los derechos de autor. Tratándose de derechos cuya existencia no está sometida a registro, un planteamiento estrictamente territorial en materia de derechos de autor no es aceptado generalizadamente, pues existen también posiciones basadas en una concepción unitaria y universalista de los derechos de autor, que tiende a favorecer la aplicación de la ley de origen. En esta línea, ciertos sistemas de Derecho internacional privado utilizan en materia de ley aplicable a los derechos de autor el criterio de origen, como Portugal, Grecia o Rumania. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de Portugal aunque el artículo 48.1 Código civil establece la aplicación con carácter general de la ley de origen (lugar de primera publicación y, en su defecto, ley personal del autor) a todos los aspectos del régimen de los derechos de autor, se ha puesto de relieve que esa disposición carece en la práctica de aplicación y se considera desplazada por el criterio *lex loci protectionis* derivado del Convenio de Berna salvo en relación con la titularidad de los derechos de autor, a la que sí se aplica el criterio de origen. En una línea similar, en Rumania si bien el artículo 60 de la Ley de Derecho internacional privado prevé la aplicación de la ley de

origen en materia de derechos de autor, conforme al artículo 62 la ley aplicable a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual es la ley del país de infracción.

B) Referencia a la normativa internacional

El recurso generalizado a la *lex loci protectionis* en el panorama comparado se vincula, como ha quedado apuntado, con ciertas características básicas de los derechos de propiedad industrial e intelectual presentes en los tratados que contienen el núcleo de la regulación internacional de estos derechos, en particular, en el caso de la propiedad intelectual, Convenio de Berna y el Acuerdo ADPIC. De hecho, resulta frecuente la afirmación de que el contenido de dichos convenios impone la *lex loci protectionis* como regla de conflicto en el ámbito de la propiedad intelectual, sin perjuicio de que en ocasiones puntuales pueda exigir la toma en consideración de la ley de origen (como sucede, por ejemplo, con respecto a la duración de los derechos en el artículo 7.8 Convenio de Berna). Tal conclusión se defiende con respecto a los derechos de autor a partir de lo dispuesto en el artículo 5.2 del Convenio de Berna y el propio Acuerdo ADPIC.

Ese planteamiento ha sido, sin embargo, puesto en entredicho con base en diversos argumentos. El principio de trato nacional recogido en los arts. 5.1 Convenio de Berna y 3 Acuerdo ADPIC establece un estándar acerca del tratamiento de ciertos extranjeros que impone el deber de asegurar que los beneficiarios extranjeros gozarán en cada Estado miembro de los derechos que sus respectivas legislaciones concedan a los nacionales, de manera que se trata de normas referidas básicamente al disfrute de derechos por extranjeros.¹⁰ Haciendo hincapié en que ese es el único propósito de tal principio, se ha destacado que, desde la perspectiva de

¹⁰ En los términos utilizados por el Tribunal de Justicia: «como se desprende del artículo 5, apartado 1, del convenio de Berna, el objeto de éste no es determinar la ley aplicable en materia de protección de las obras literarias y artísticas, sino que instaura, como regla general, un sistema de trato nacional de los derechos relativos a tales obras», STJCE de 30 de junio de 2005, C-28/04, *Tod's*, ap. 32.

las reglas sobre derecho aplicable, tal objetivo queda satisfecho sencillamente con que la norma de conflicto utilizada en la materia sea la misma para los nacionales y los extranjeros beneficiarios, siempre que el criterio de conexión utilizado no sea la nacionalidad. Ahora bien, en realidad cabe entender que la exigencia de que la norma de conflicto utilizada no implique discriminación por razón de la nacionalidad podría llevar a cuestionar el uso de otros criterios de conexión. Por ejemplo, si la conexión utilizada fuera el domicilio o la residencia habitual, debería valorarse que normalmente coinciden con la nacionalidad.

Entre quienes niegan naturaleza de norma de conflicto al artículo 5.2 Convenio de Berna se ha destacado también que pese a que esa norma afirma que «[...] la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos, se regirán por la ley del país en que se reclama la protección», se trata de un inciso, referido básicamente a normas procesales, que no contempla la aplicación de la *lex loci protectionis* sino de la *lex fori*, al tiempo que el artículo 5.2 Convenio de Berna en su conjunto debe ser interpretado como una norma que impone que el goce y ejercicio de sus derechos por los autores extranjeros no esté sometido a formalidad alguna ni a condición de reciprocidad. En consecuencia, estos planteamientos, subrayando que esos convenios internacionales no tienen por objeto imponer reglas de conflicto comunes, afirman la libertad de los Estados miembros para establecer sus propias reglas de conflicto en la materia, rechazando que impongan el recurso con carácter general a la *lex loci protectionis*.

Ahora bien, incluso en caso de asumir lo esencial de esos planteamientos cabría afirmar que la configuración de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la normativa internacional básica en la materia, en particular la territorialidad e independencia características de tales derechos, condiciona decisivamente que con respecto a su infracción la regulación conflictual más apropiada sea la que establece como criterio básico que la ley aplicable es la del país para el que se reclama la protección. A la luz de esas características esenciales y comunes a los derechos de propiedad industrial e intelectual, los legisladores dispondrían de un margen de maniobra muy limitado para establecer normas de conflicto

en materia de infracción de tales derechos, respetuosas con el carácter territorial de estos y con el principio de tratamiento nacional.

Por ello, incluso entre quienes con argumentos más sólidos rechazan que de los tratados multilaterales reseñados derive una unificación de las normas sobre determinación de la ley aplicable, se afirma que, con respecto a aspectos como la duración, el ámbito de protección y la infracción de derechos (incluso de propiedad intelectual), la regla de conflicto apropiada (sin perjuicio de que puedan admitirse excepciones o limitaciones) es la *lex loci protectionis*. No en vano esa regla conduce a la aplicación de la ley del país en el que se utiliza el bien tutelado, que como opción básica parece imprescindible para asegurar el respeto al significado de la legislación sobre propiedad intelectual como producto de opciones de política legislativa que determinan las preferencias nacionales (o comunitarias) acerca del equilibrio entre ciertos intereses individuales y colectivos, decisivos para concretar lo que queda comprendido en el dominio público y para el diseño de las políticas sobre educación, investigación y desarrollo y sobre protección y difusión de la cultura.

No cabe, sin embargo, desconocer que el debate acerca de en qué medida el criterio *lex loci protectionis* constituye una imposición convencional resulta de interés práctico. Ese interés no radica en que haga posible cuestionar el recurso al criterio *lex loci protectionis* como regla de conflicto básica en materia de infracción, pues esa solución es plenamente coherente, como demuestra el panorama comparado, con las características de la materia regulada, su configuración en la normativa internacional –básicamente la territorialidad e independencia de los derechos y el principio de trato nacional–, así como con la función que este sector desempeña en la ordenación de una determinada sociedad y mercado.

Ahora bien, que tales convenios no lleven a cabo una unificación conflictual que comprenda el conjunto del régimen de los derechos de propiedad industrial e intelectual, o que la misma solo cubra ciertos aspectos del régimen de estos derechos, determina la oportunidad de que los Estados miembros establezcan sus propias reglas en la materia (sin perjuicio de que los elementos reseñados condicionen decisivamente su

contenido) y el alcance de esas normas. Esta situación deja abierta la posibilidad de que, sin perjuicio de optar por el criterio *lex loci protectionis* como regla de conflicto básica en la materia, ciertas cuestiones concretas puedan hallarse sometidas a criterios diferentes para determinar la ley aplicable, así como que puedan preverse ciertas limitaciones o alternativas al criterio general.

Al valorar el referido debate acerca del significado conflictual de los convenios internacionales básicos sobre propiedad industrial e intelectual, parece razonable apreciar que las diferencias de enfoque existentes en el mundo, incluso en el plano de las legislaciones nacionales, determinan que sea este un aspecto sobre el que está lejos de haberse alcanzado una interpretación uniforme a nivel internacional, lo que, por lo tanto, no excluye que criterios diversos puedan imponerse en diferentes Estados miembros al interpretar las reglas convencionales. Además, una interpretación de las reglas de los convenios respetuosa con el dato de que en ocasiones su naturaleza conflictual se considera meramente implícita –teniendo en cuenta el texto de las normas pero también la naturaleza y alcance de los derechos– favorece una interpretación de esas normas convencionales que no excluya la posibilidad de que los sistemas de Derecho internacional privado de los Estados miembros puedan introducir ciertas excepciones o limitaciones a la aplicación de la *lex loci protectionis*, como en ocasiones contemplan los propios convenios o resulta de la normal aplicación de las normas de conflicto, como es el caso del orden público.

C) El Reglamento Roma II y el artículo 10.4 del Código civil

El Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales (Reglamento Roma II) establece en su art. 8 que «la ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección». Esta norma, que comprende la infracción tanto de derechos de propiedad industrial como de derechos de autor y derechos conexos, deja claro que la ley de protección no

coincide necesariamente con la *lex fori*, en la medida en que los tribunales de los Estados miembros resulten competentes para enjuiciar la infracción de derechos de propiedad intelectual extranjeros. Al ser en cada caso de aplicación la ley del país para el que se reclama la protección, cuando una demanda va referida a la infracción de derechos en una pluralidad de países la regla de conflicto conduce a la aplicación de las legislaciones de todos esos países de forma distributiva (en consecuencia, las normas de la LPI resultan aplicables en la medida en que la demanda tenga por objeto la infracción de derechos en España, pero no a la pretendida infracción por el demandado de derechos en otros países).

Como el Reglamento Roma II tiene alcance universal, su art. 8 desplaza para las materias que regula al art. 10.4 Cc, según el cual: «Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte». Aunque el carácter unilateral del art. 10.4 Cc da lugar a un vacío legal, al no indicar cuál es el Derecho aplicable en los supuestos en los que tribunales españoles deban pronunciarse respecto de derechos de propiedad intelectual establecidos en una legislación extranjera, cabe la extensión analógica del precepto, habida cuenta de la validez general que presenta en la materia el principio de territorialidad en el que se inspira. Esta circunstancia resulta de interés en la actualidad solo en la medida en que el art. 8 Reglamento Roma II no desplaza plenamente al art. 10.4 Cc. El art. 8 Reglamento Roma II, en coherencia con el ámbito de aplicación de ese instrumento, determina la ley aplicable en concreto a la obligación extracontractual que se derive de la infracción de un derecho de propiedad intelectual; por lo tanto, su supuesto de hecho es limitado y no comprende todos los aspectos del régimen de esos derechos. Cuestiones como los presupuestos –incluyendo los personales del titular– de los que depende el reconocimiento de los derechos; los objetos sobre los que pueden recaer y las modalidades que pueden revestir; la determinación de su titular originario; la duración y contenido de los derechos; así como el modelo de transmisión de los mismos quedan típicamente al margen del art. 8 Reglamento Roma II,

por lo que siguen regidos por la norma de conflicto del art. 10.4 Cc. No obstante, pese a las diferencias en su formulación el art. 10.4 Cc conduce a aplicar a todas estas cuestiones la misma solución prevista en el art. 8.1 Reglamento Roma II, la regla *lex loci protectionis*.

La regla *lex loci protectionis* presenta en nuestro sistema carácter absoluto y no admite excepciones, lo que excluye la posibilidad de que las partes seleccionen la ley aplicable,¹¹ tanto en el art. 8 Reglamento Roma II (que así lo prevé expresamente en su apartado 3) como en el art. 10.4 Cc.

IV. EL LIBRO IV DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU ARTÍCULO 163: FUNDAMENTO Y ESTRUCTURA

La organización de los artículos que forman parte del Libro IV LPI se vincula con las diversas categorías de derechos que integran el contenido de la propiedad intelectual en el texto de la Ley. Asimismo, en la normativa internacional básica es bien conocida la diferenciación entre los derechos de los autores y la protección de los derechos afines o conexos, como refleja la división entre el Convenio de Berna y el Convenio de Roma, o la Sección Primera de la Parte II del Acuerdo ADPIC bajo la rúbrica «Derecho de autor y derechos conexos». El artículo 163 va referido únicamente a los derechos de los autores,¹² siendo en los

¹¹ En relación con las nuevas tendencias que contemplan la posibilidad de introducir elementos de flexibilización, *vid.* Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Conflict of Laws in Intellectual Property (The CLIP Principles and Commentary)*, Oxford, Oxford University Press, 2013.

¹² El texto del artículo 163 LPI es el que se reproduce a continuación.

«Artículo 163. Autores

1. Se protegerán, con arreglo a esta Ley, los derechos de propiedad intelectual de los autores españoles, así como de los autores nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea.

Gozarán, asimismo, de estos derechos:

a) Los nacionales de terceros países con residencia habitual en España.
b) Los nacionales de terceros países que no tengan su residencia habitual en España, respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio español o dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país. No obstante, el Gobierno podrá restringir

artículos siguientes objeto de reglas específicas los artistas intérpretes o ejecutantes (art. 164); los productores, realizadores de meras fotografías y editores (art. 165); las entidades de radiodifusión (art. 166); y los beneficiarios de la protección del derecho «sui generis» (art. 167).

En la medida en que el objetivo básico de estas normas es delimitar el ámbito subjetivo de aplicación de las reglas de la LPI, es decir, concretar quiénes son los beneficiarios de los derechos establecidos en dicha ley, tanto el concepto de autor como los concretos derechos de propiedad intelectual a los que va referido el artículo 163 son los establecidos en la propia LPI. Al igual que el resto de las normas del Libro IV, el artículo 163 debe aplicarse teniendo en cuenta que el carácter territorial de la protección de los derechos de propiedad intelectual viene determinado en el ordenamiento español por la regla de conflicto básica en la materia que establece el *criterio lex loci protectionis*, al tratarse de derechos solo pueden ser tutelados (e infringidos) en el ámbito territorial del ordenamiento que los reconoce. Una vez que en virtud de las normas de conflicto de nuestro sistema –básicamente el artículo 8 del Reglamento Roma II y el artículo 10.4 Cc– es aplicable el ordenamiento español por reclamarse la protección para España, la

el alcance de este principio en el caso de extranjeros que sean nacionales de Estados que no protejan suficientemente las obras de autores españoles en supuestos análogos.

2. Todos los autores de obras audiovisuales, cualquiera que sea su nacionalidad, tienen derecho a percibir una remuneración proporcional por la proyección de sus obras en los términos del artículo 90, apartados 3 y 4. No obstante, cuando se trate de nacionales de Estados que no garanticen un derecho equivalente a los autores españoles, el Gobierno podrá determinar que las cantidades satisfechas por los exhibidores a las entidades de gestión por este concepto sean destinadas a los fines de interés cultural que se establezcan reglamentariamente.

3. En todo caso, los nacionales de terceros países gozarán de la protección que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los autores españoles cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo.

4. Para las obras cuyo país de origen sea con arreglo al Convenio de Berna un país tercero y cuyo autor no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, el plazo de protección será el mismo que el otorgado en el país de origen de la obra sin que en ningún caso pueda exceder del previsto en esta Ley para las obras de los autores.

5. Se reconoce el derecho moral del autor, cualquiera que sea su nacionalidad.»

concreción de si un autor puede ser titular de los derechos previstos en la LPI y con qué alcance se subordina a que quede comprendido dentro del ámbito de aplicación subjetivo de la LPI. Como se ha detallado previamente, en la medida en que resulta determinante del alcance subjetivo de la LPI, las normas del artículo 163 no son de aplicación solo por parte de los tribunales españoles, sino también cuando ante un tribunal extranjero se reclame la protección de derechos de propiedad intelectual para el territorio español.

Al igual que otros aspectos de la redacción del precepto, la estructura del artículo 163 adolece de falta de precisión. Dejando de momento de lado las reglas específicas que incorpora en sus apartados 2, 4 y 5, sobre remuneración proporcional por la proyección de obras audiovisuales, plazo de protección y derecho moral de autor, básicamente el artículo 163 establece una clasificación en tres categorías de los autores, de cara a concretar su eventual inclusión en el ámbito subjetivo de aplicación de la LPI y, en consecuencia, la posibilidad de que sus obras se beneficien en España de la protección que otorga la LPI a los autores.

Dentro de la primera categoría cabe hacer una subdivisión. Por una parte, integra a los autores españoles y los nacionales de otros Estados de la Unión Europea, respecto de los que se afirma con carácter general su condición de beneficiarios de la protección que establece la LPI. Entre unos y otros se establece una plena equiparación en lo relativo al goce de los derechos establecidos en la LPI, lo que resulta una exigencia derivada directamente del artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El otro grupo que queda comprendido dentro de esta categoría es el formado por los nacionales de terceros Estados en los que concurra alguna de las dos circunstancias o criterios de vinculación con España que conforme al artículo 163 apartado 1 resultan determinantes de su equiparación a estos efectos con los españoles y nacionales de Estados miembros de la UE. En concreto, tal equiparación se afirma respecto de los nacionales de terceros Estados, cuando tengan su residencia habitual en España o cuando se trate de una obra que haya sido publicada por primera vez en territorio español o dentro de los treinta días siguientes a que lo haya sido en otro país,

si bien, tratándose de nacionales de terceros Estados no residentes en España, la equiparación puede ser objeto de ciertas restricciones.

La segunda categoría está integrada por los nacionales de terceros Estados no incluidos en la categoría anterior y que son beneficiarios conforme a lo dispuesto en un convenio o tratado internacional de protección en España. Es conocido que los tratados internacionales resultan de aplicación preferente a la legislación interna, incluidas las reglas del Libro IV de la LPI, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución y el artículo 1.5 Cc. Los términos de la protección y la eventual equiparación a los autores españoles a los efectos de la inclusión en el ámbito subjetivo de la LPI resultarán en estos casos de lo dispuesto en el convenio internacional de que se trate. En la medida en que un componente importante de los tratados internacionales sobre propiedad intelectual, como el Convenio de Berna, es determinar quiénes gozan de protección en los Estados miembros, esas normas pueden resultar determinantes de la posición de nacionales de terceros Estados como beneficiarios de los derechos establecidos en la legislación española, de modo que condicionan el ámbito subjetivo de estas normas.

Por último, respecto de los autores nacionales de terceros Estados cuyos derechos de propiedad intelectual no gocen de protección en España por hallarse incluidos en algunas de las dos categorías anteriores, se establece un régimen de reciprocidad, mediante la previsión de que estarán equiparados a los autores españoles cuando estos lo estén a los nacionales en el país respectivo.

V. EQUIPARACIÓN ENTRE ESPAÑOLES Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Del primer párrafo del artículo 163 resulta la total equiparación de los autores nacionales de otros Estados de la Unión Europea a los autores españoles en lo relativo a la protección de sus derechos de propiedad intelectual por el ordenamiento español. Esta plena equiparación es en realidad una exigencia impuesta por el Derecho de la Unión Europea. En particular, en la actualidad el artículo 18 del Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea o TFUE (antiguo artículo 12 TCE) prohíbe en el ámbito de aplicación de los Tratados, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en los mismos, toda discriminación por razón de la nacionalidad, incluida cualquier forma encubierta de discriminación. El Tribunal de Justicia ha puesto de relieve en diversas ocasiones cómo, debido especialmente a sus efectos sobre los intercambios intracomunitarios de bienes y servicios, los derechos de autor y derechos afines están comprendidos en el ámbito de aplicación de los Tratados –actualmente TFUE–, por lo que se hallan necesariamente sujetos al principio general de no discriminación establecido en el artículo 18 TFUE; por ejemplo, en sus sentencias de 20 de octubre de 1993, *Phil Collins* y otros, C92/92 y C326/92, ap. 27; y de 6 de junio de 2002, *Ricordi*, C360/00, Rec. p. I, 5089, ap. 24).

Ello implica que las restricciones al goce de los derechos establecidos en la LPI impuestas en casos concretos a ciertos extranjeros que se benefician de un régimen de equiparación –por ejemplo, en lo relativo al plazo de protección de ciertas obras conforme al artículo 163.4 LPI– no puedan ser aplicables a los nacionales de Estados de la Unión Europea, en la medida en que ello supondría una diferencia de trato inadmisibles con los autores de nacionalidad española. Además, reviste importancia que la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad del artículo 18 TFUE comprende toda forma encubierta de discriminación, que puede resultar del establecimiento de diferencias de trato basadas en criterios distintos a la nacionalidad, como el país de origen de una obra, que conduzcan a un resultado similar.

Con respecto a la aplicación y alcance del principio de no discriminación por razón de la nacionalidad del Derecho de la Unión a los derechos de autor presenta singular interés en la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia su sentencia de 30 de junio de 2005, C-28/04, *Tod's*. El Tribunal se pronunció acerca de la aplicación, en relación con un nacional de otro Estado miembro de la UE, del artículo 2.7 del Convenio de Berna, que establece una regla de reciprocidad puntual en detrimento del principio de trato nacional, al permitir una distinción en la aplicación de la legislación estatal basada en el criterio del país de origen de

la obra. Conforme a dicho precepto resulta posible negar un trato beneficioso, en concreto, la doble protección basada, por una parte, en el derecho de los dibujos y modelos, y, por otra, en el derecho de autor, a los autores de una obra cuyo país de origen sea un Estado que por esa obra solo dispense la protección basada en el derecho de dibujos y modelos. Por ello, el Tribunal examinó si, al optar por un criterio de distinción basado en el país de origen de la obra, la aplicación de una normativa como la legislación francesa controvertida en el procedimiento principal podía suponer una discriminación indirecta según la nacionalidad. En concreto, en el litigio de base se cuestionaba si se podía negar a una sociedad italiana la legitimación para reclamar en Francia la protección del derecho de autor para modelos que no pueden ser protegidos por tal concepto en Italia (restricción prevista en la legislación francesa a partir de lo dispuesto en el art. 2.7 del Convenio de Berna).

El Tribunal de Justicia concluyó que, como el autor de las obras publicadas por primera vez en un Estado miembro será, en la mayoría de los casos, un nacional de ese Estado miembro, mientras que el autor de las obras publicadas en otro Estado miembro será generalmente una persona que no es nacional del primer Estado miembro, establecer una distinción en la aplicación de la legislación estatal basada en el criterio del país de origen de la obra implica el riesgo de producir efectos principalmente en perjuicio de los nacionales de otros Estados miembros, por lo que puede constituir una discriminación indirecta por razón de nacionalidad (sentencia *Tod's*, ap. 27). Tras poner de relieve cómo el artículo 2.7 del Convenio de Berna es una regla de reciprocidad en virtud de la cual un país otorga el trato nacional, es decir, la doble protección –la basada en el derecho de autor, además de la resultante del derecho de los dibujos y modelos–, únicamente si el país de origen de la obra hace otro tanto, el Tribunal destacó que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión a los Estados miembros no puede someterse a una condición de reciprocidad, por lo que concluyó que el principio de no discriminación por razón de nacionalidad del Derecho de la UE «debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la legitimación de un autor para reclamar en un

Estado miembro la protección de un derecho de autor otorgada por la legislación de ese Estado se supedita a un criterio de distinción basado en el país de origen de la obra» (sentencia *Tod's*, aps. 32-36).

VI. EQUIPARACIÓN DE NACIONALES DE TERCEROS ESTADOS Y RELEVANCIA DEL LUGAR DE PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS

A los españoles y los nacionales de otros Estados de la Unión Europea, el apartado primero del artículo 163 equipara como beneficiarios de los derechos de autor los nacionales de terceros Estados que tengan su residencia habitual en España. Se trata de una equiparación incondicional, que resulta inspirada en los criterios de vinculación establecidos en la normativa internacional con respecto al principio de trato nacional. En concreto, el artículo 3.2 del Convenio de Berna establece ahora que los autores no nacionales de un país de la Unión que tengan su residencia habitual en alguno de ellos están asimilados a los nacionales de dicho país en lo que se refiere a la aplicación de ese Convenio. Por lo tanto, conforme a dicho Convenio el principio de trato nacional se aplica tanto a los nacionales de los demás Estados miembros como a quienes tengan su residencia habitual en cualquiera de ellos. En la medida en que no queden comprendidos en el apartado 1 del artículo 163, quienes no sean nacionales españoles ni de un Estado de la Unión Europea pero sean nacionales de otro Estado miembro del Convenio de Berna o tengan en él su residencia habitual, se beneficiarán del principio de tratamiento nacional en los términos del Convenio de Berna, de acuerdo con su artículo 3.2 (art. 163.3 LPI).

En la medida en que la inclusión dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la LPI venga determinada por la nacionalidad o la residencia habitual del autor, pueden surgir dificultades específicas en relación con las obras en las que participan varios autores, cuando no resulte posible separar las aportaciones realizadas por cada uno de los autores, de modo que la protección vaya referida al conjunto como única obra, o cuando el conjunto de los derechos de la obra no se atribuyan a un único sujeto, pues en este caso, como es propio del

coordinador respecto a las obras colectivas o del autor respecto de una obra derivada, ese sujeto será la persona a tener en cuenta para apreciar si queda comprendida en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley. Por lo tanto, las dificultades pueden surgir particularmente con respecto a las obras en colaboración en las que las aportaciones de los diferentes autores no sean separables y susceptibles de ser consideradas obras independientes, situaciones en las que cabe entender que lo determinante será que uno de los autores sea beneficiario de protección conforme a los criterios del artículo 163 LPI.

El inciso b del artículo 163.1 extiende la protección de los derechos de propiedad intelectual a los autores nacionales de terceros Estados que no tengan residencia habitual en España, pero únicamente respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio español o dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país. Se trata de un criterio de vinculación con España inspirado en el que establece el artículo 3.1.b del Convenio de Berna como criterio de conexión con un Estado miembro de la Unión determinante de que los autores no nacionales ni residentes en un Estado de la Unión estén protegidos por el Convenio con respecto a esas obras.

Ciertamente, el lugar de primera (o simultánea) publicación de la obra desempeña un papel relevante en los convenios internacionales, pues es determinante de la aplicación del régimen de protección del Convenio de Berna (como alternativa a la nacionalidad o residencia en un Estado miembro), lo que se proyecta también en las normas determinantes del ámbito personal y material de protección de la legislación española, en particular en el artículo 163.1.b LPI que extiende el ámbito de aplicación de la ley, entre otros, a los autores de «obras publicadas por primera vez en territorio español o dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país».

Especiales dificultades interpretativas plantea la concreción del lugar de primera publicación en el contexto de Internet,¹³ no solo por

¹³ Vid., con ulteriores referencias, DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de Internet*, 4.^a ed., Cizur Menor, Civitas, 2011, pp. 794-795.

el controvertido encaje aquí de la noción de publicación, sino por la incertidumbre al concretar el lugar de esa primera publicación –que cabe entender que incluye la puesta a disposición del público de forma interactiva de la obra–, unida a los riesgos inherentes a la facilidad para seleccionar libremente el país de primera publicación cuando esta se lleva a cabo por medio de un sitio web, si se identifica con el país de situación de la primera memoria de ordenador conectada a la Red en la que se almacena la obra, que además puede ser múltiple, sobre todo tratándose de trabajos creados en la propia Red mediante contribuciones de diversos autores. Las características de Internet podrían hacer posible sostener en tales circunstancias que la publicación simultánea se produce en todos los países del mundo, lo que conduciría a que todo trabajo se hallara comprendido, con independencia de la nacionalidad y de la residencia del autor, en el ámbito del Convenio de Berna (art. 3) y de la LPI, conforme a su artículo 163.1.b. No obstante, la posibilidad de considerar que la primera publicación de una obra tiene lugar simultáneamente en todo el mundo, cuando se difunde en un sitio web menoscaba el significado atribuido en el Convenio de Berna (art. 5) al país de origen, pues conduciría a que se aplicara el término de protección más corto de todos, conforme a su artículo 5.4.a, lo que hace aconsejable limitar el lugar de publicación en estos casos a un país del Convenio, que puede ser el país de residencia del autor, en particular si coincide con el establecimiento del responsable del sitio web desde el que se comunica o con un país al que cabe considerar que está dirigido dicho sitio web.

El criterio de vinculación con España determinante en el artículo 163.1.b de que el autor se beneficie de la protección establecida en la LPI cuando reclame su protección para España opera con ciertas limitaciones específicas. Por una parte, de lo ya dicho resulta con claridad que va referido únicamente a obras que han sido objeto de publicación. Por otra, contempla una posible excepción a la asimilación con los autores españoles (nacionales de otros Estados de la UE o con residencia habitual en España), en la medida en que establece que «el Gobierno podrá restringir el alcance de este principio en el caso de extranjeros

que sean nacionales de Estados que no protejan suficientemente las obras de autores españoles en supuestos análogos». Pese a la escasa trascendencia práctica de este inciso, cabe reseñar que se trata de una excepción al principio de tratamiento nacional basada en un criterio de reciprocidad que permitiría limitar la condición de beneficiarios de los derechos establecidos en la LPI a autores incluidos en su artículo 163.1.b, que se inspira en lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio de Berna y cuya aplicación se halla condicionada por las obligaciones internacionales asumidas por España.

Dicho artículo 6 contempla la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan la protección con respecto a determinadas obras cuyos autores sean, en el momento de su primera publicación, nacionales de países que no pertenezcan a la Unión y no tengan su residencia habitual en alguno de los países de la Unión. Además, precisa que si el país en que la obra se publicó por primera vez hace uso de esta facultad, los demás países de la Unión no estarán obligados a conceder a las obras que de esta manera hayan quedado sometidas a un trato especial una protección más amplia que la concedida en aquel país. Por otra parte, aclara que tales restricciones no pueden acarrear perjuicio a los derechos que un autor haya adquirido previamente sobre una obra publicada en un país de la Unión. Por último, impone a los países de la Unión que establezcan este tipo de restricciones a la protección de los derechos de los autores, la obligación de notificarlo al director general de la OMPI.

VII. OTROS NACIONALES DE TERCEROS ESTADOS

A) Aplicación de los convenios internacionales

El inciso con el que se inicia el apartado 3 del artículo 163 LPI, que establece que: «En todo caso, los nacionales de terceros países gozarán de la protección que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte» debe valorarse teniendo en cuenta, por una parte, que la aplicación preferente de dichas normas internacionales sobre la legislación interna (incluido el artículo

163) deriva con carácter general de lo dispuesto en los artículos 96 de la Constitución y 1.5 y 10.4 del Código Civil; y, por otra, la importancia atribuida en los convenios internacionales en la materia de amplísima aceptación, y singularmente en el Convenio de Berna, al régimen de acceso de los extranjeros a la protección de la propiedad intelectual en los Estados miembros, lo que en la práctica resulta determinante del ámbito subjetivo de aplicación de las legislaciones nacionales en la materia y, en consecuencia, de lo regulado en el artículo 163.

Cabe destacar la semejanza entre las conexiones utilizadas en la normativa internacional para concretar los autores que gozan de protección –en especial, el artículo 3 del Convenio de Berna,¹⁴ al que se

¹⁴ En concreto, el contenido de los artículos 3 y 4 del Convenio de Berna es el siguiente:
«Artículo 3

Criterios para la protección: 1. Nacionalidad del autor; lugar de publicación de la obra; 2. Residencia del autor; 3. Obras «publicadas»; 4. Obras «publicadas simultáneamente»

1) Estarán protegidos en virtud del presente Convenio:

(a) los autores nacionales de alguno de los países de la Unión, por sus obras, publicadas o no; (b) los autores que no sean nacionales de alguno de los países de la Unión, por las obras que hayan publicado por primera vez en alguno de estos países o, simultáneamente, en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión.

2) Los autores no nacionales de alguno de los países de la Unión, pero que tengan su residencia habitual en alguno de ellos están asimilados a los nacionales de dicho país en lo que se refiere a la aplicación del presente Convenio.

3) Se entiende por “obras publicadas”, las que han sido editadas con el consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra. No constituyen publicación la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica.

4) Será considerada como publicada simultáneamente en varios países toda obra aparecida en dos o más de ellos dentro de los treinta días siguientes a su primera publicación.

Artículo 4

Criterios para la protección de obras cinematográficas, obras arquitectónicas y algunas obras de artes gráficas y plásticas

Estarán protegidos en virtud del presente Convenio, aunque no concurren las condiciones previstas en el Artículo 3:

(a) los autores de las obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en alguno de los países de la Unión;

remite el Acuerdo ADPIC— y los criterios de vinculación con España —ya reseñados— que el artículo 163.1 utiliza para precisar el ámbito de los beneficiarios de la protección establecida en la LPI. En la estructura del artículo 163.1 LPI, esa coincidencia y otros elementos ya mencionados —como la primacía del Derecho de la UE y su principio de no discriminación por razón de la nacionalidad— pueden limitar en la práctica la necesidad de acudir a la aplicación de los convenios internacionales para concretar si los extranjeros gozan de protección conforme a la legislación española. No obstante, es importante tener presente que, para quienes no se benefician de la equiparación con los nacionales españoles y de otros Estados de la UE, por no presentar los criterios de vinculación que establece el artículo 163.1, resulta clave que de la normativa internacional, y en particular del Convenio de Berna, deriva una exigencia de asimilación o equiparación de sus beneficiarios a los españoles en lo relativo a la protección de los derechos de autor en España, que excluye la aplicación a dichos beneficiarios de cualquier condición de reciprocidad, salvo cuando excepcionalmente así lo admite el propio Convenio, por ejemplo, en relación con los ya mencionados artículos 2.7 y 6.1 del Convenio de Berna, así como lo dispuesto en su artículo 7.8 con respecto al plazo de protección de las obras.

B) Reciprocidad

Con carácter residual para los extranjeros no equiparados a los autores españoles y cuyos derechos de autor no gocen de protección en España en virtud de un convenio internacional, el apartado 3 del artículo 163 establece la aplicación de un régimen de reciprocidad, en virtud del cual «estarán equiparados a los autores españoles cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo».

Se trata de un criterio aplicable tan solo en defecto de convenio internacional. Junto al carácter residual de este último criterio, en su

(b) los autores de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión.»

aplicación judicial se ha puesto de relieve que dicha reciprocidad debe entenderse en el sentido formal y no material, de modo que basta con que los autores españoles no sean discriminados en el Estado del que es nacional el autor extranjero con respecto a los nacionales de dicho Estado en lo relativo a la protección de los derechos de autor. En consecuencia, la protección en España con base en el artículo 163.3 no se subordina a la comprobación de que el ordenamiento extranjero en cuestión reconozca a los autores españoles un derecho sustancialmente equivalente a aquel cuyo goce en España conforme a la LPI reclama el autor extranjero. Tal interpretación se apoya en el texto literal de ese apartado y su empleo del término «equiparar»; el contraste con los supuestos en los que el mismo artículo contempla una reciprocidad basada en criterios materiales como límite a la equiparación de ciertos extranjeros con los españoles, en particular en los incisos finales de los apartados 1, 2 y 4 del propio artículo 163; y el carácter excepcional de la reciprocidad material en el ámbito del Derecho privado, en el que el principio general es la equiparación de derechos civiles entre españoles y extranjeros (art. 27 Cc).¹⁵

VIII. REGLAS ESPECIALES

A) *Obras audiovisuales*

Con respecto al derecho de los autores de obras audiovisuales a percibir una remuneración proporcional por la proyección de sus obras, el apartado 2 del artículo 163 LPI establece un régimen específico, diferenciado del previsto para el resto de derechos de explotación. Por una parte, reconoce ese derecho a todos los autores con independencia de su nacionalidad, de modo que la condición de beneficiario de tal derecho previsto en la LPI no se subordina a la existencia de una particular

¹⁵ Sentencia Aud. Prov. de Madrid (Sección 28.ª) núm. 71/2011 de 11 de marzo, ac\2011\1779, Fdtos. de Dcho. quinto y sexto; y AMORES CONRADI, M. A., y HEREDIA CERVANTES, I.: «Artículos 163-167», ob. cit., 80, pp. 2168-2172.

vinculación con España. Ahora bien, como complemento de esa plena equiparación a los españoles se contempla la posibilidad de establecer un límite basado en la reciprocidad material.

En concreto, «cuando se trate de nacionales de Estados que no garanticen un derecho equivalente a los autores españoles», se atribuye al Gobierno la posibilidad de establecer «que las cantidades satisfechas por los exhibidores a las entidades de gestión por este concepto sean destinadas a los fines de interés cultural que se establezcan reglamentariamente». En la medida en que tal posibilidad se configura como un límite a la equiparación con los españoles basado en la reciprocidad no cabría en ningún caso su aplicación respecto de nacionales de otros Estados de la Unión Europea ni la misma puede menoscabar el principio de trato nacional derivado de los convenios internacionales que resulten aplicables.

B) Plazo de protección de las obras

El apartado 4 del artículo 163 LPI establece una regla específica en relación con el plazo de duración de las obras, que en relación con las obras cuyo autor no sea nacional de un Estado miembro de la UE y cuyo país de origen sea un país tercero, en virtud del cual determina que el plazo de protección de la obra será el mismo que el otorgado en el país de origen de la obra sin que en ningún caso pueda exceder del previsto en la LPI. Se trata de una regla que permite al aplicar la ley española —como *lex loci protectionis*— tener en cuenta lo dispuesto en cuanto al plazo de protección en la ley del país de origen de la obra (conforme al artículo 5.4 del Convenio de Berna), para limitar en su caso el plazo de protección al fijado en dicha ley. El origen del artículo 163.4 se encuentra en el artículo 7.1 de la Directiva 93/98 relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, según el cual: «Para las obras cuyo país de origen, con arreglo al Convenio de Berna, sea un tercer país, y cuyo autor no sea nacional comunitario, el plazo de protección concedido en los Estados miembros expirará, a más tardar, en la fecha de expiración de la protección concedida en el

país de origen de la obra, sin que pueda exceder del período previsto en el artículo 1».¹⁶ Este origen de la norma resulta de interés para aclarar la deficiente redacción de la norma comentada. En concreto, dicho origen sirve para precisar que la alusión a país tercero en la frase («Para las obras cuyo país de origen sea con arreglo al Convenio de Berna un país tercero») con la que se inicia el artículo 163.4 LPI va referida a los países que no sean Estados miembros de la UE.

En la medida en que el artículo 163.4 establece una limitación al principio de trato nacional o de asimilación en lo relativo al plazo de protección de las obras, resulta clave en su aplicación a los beneficiarios del mismo su compatibilidad con la normativa internacional. A este respecto, cabe destacar el artículo 7.8 del Convenio de Berna, según el cual:

En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame; sin embargo, a menos que la legislación de este país no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra.

En consecuencia, el Convenio de Berna contempla en este ámbito el recurso a la ley de origen como correctivo al principio de asimilación, haciendo posible una limitación del principio de trato nacional como la resultante del artículo 163.4 LPI.

Además del marco internacional, el contenido de la norma debe valorarse a la luz de las exigencias derivadas del Derecho de la UE. Como ha quedado reseñado, el principio general de no discriminación por razón de la nacionalidad del Derecho de la UE exige que esa diferencia de trato no pueda ser aplicable a los nacionales de Estados de la Unión Europea, así como en la medida en que comprende toda forma encubierta de discriminación, tampoco permite

¹⁶ Directiva 2006/116/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (versión codificada), DO L 372/12, de 27.12.2006.

el establecimiento de diferencias de trato en el ámbito de la Unión Europea basadas en criterios distintos a la nacionalidad, como el país de origen de una obra, que conduzcan a un resultado similar. En concreto, ya en su sentencia de 6 de junio de 2002, C-360/00, *Ricordi*, el Tribunal de Justicia concluyó que el mencionado principio comunitario de no discriminación «se opone a que el período de protección concedido por la normativa de un Estado miembro a las obras de un autor nacional de otro Estado miembro sea inferior al que concede a las obras de sus propios nacionales».¹⁷ En todo caso, la armonización alcanzada en esta materia por la ya reseñada Directiva relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, resulta ahora determinante del contenido de las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea –incluido el artículo 163.4 LPI– en este ámbito.

C) *Derecho moral*

La diferenciación de los autores en diversas categorías que establece el artículo 163 LPI para concretar quiénes son beneficiarios de los derechos de propiedad intelectual establecidos en la legislación española no opera en relación con los derechos morales. Acerca de estos, el apartado 5 se limita a afirmar con carácter general: «Se reconoce el derecho moral del autor, cualquiera que sea su nacionalidad». Por consiguiente, para el reconocimiento de tal derecho no exige la legislación española un vínculo de conexión particular entre el autor y España (o cualquier otro país) ni condición alguna de reciprocidad (siempre que tal derecho se reclame para España, de lo que depende el que resulte aplicable el derecho español –incluido el artículo 163.5 LPI– en virtud de las reglas de Derecho internacional privado).

Este tratamiento específico que contempla el último apartado del artículo 163 se relaciona con la naturaleza de este derecho en el or-

¹⁷ Véase el fallo de la STJCE de 6 de junio de 2002, C-360/00, *Ricordi*.

denamiento español, cuyo contenido aparece recogido en el artículo 14 LPI, que lo caracteriza como irrenunciable e inalienable; así como con la tradicional vinculación en diversos sistemas continentales de la protección del derecho moral de autor con el orden público. En la práctica la estrecha relación entre algunos de los derechos que integran el contenido del derecho moral de autor y los derechos de explotación tal como se encuentran regulados en la LPI puede generar dificultades en la aplicación de la diferencia de trato entre unos y otros que establece su artículo 163.

BIBLIOGRAFÍA

- AMORES CONRADI, M. A., y HEREDIA CERVANTES, I. (2007): «Artículos 163-167», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 3.^a ed., Madrid: Tecnos, pp. 2127-2185.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.) (2013): *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Madrid: Tecnos.
- DE MIGUEL ASENSIO, P. A. (2013): «Bienes inmateriales, derecho de la competencia y responsabilidad extracontractual», en FERNÁNDEZ ROZAS, J. C.; ARENAS GARCÍA, R.; y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho de los negocios internacionales*, 4.^a ed., Madrid: Iustel, pp. 79-177.
- (2011): *Derecho privado de Internet*, 4.^a ed., Cizur Menor: Civitas.
- (2009): «La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional», *Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 2008*, Bilbao: UPV.
- (2007): «La *lex loci protectionis* tras el Reglamento Roma II», *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, t. VII, pp. 375-406.
- GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., y GUZMÁN ZAPATER, M. (1997): «Artículos 155-158», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2.^a ed., Madrid: Tecnos, pp. 2221-2282.
- IGLESIAS PRADA, J. L. (dir.) (1997): *Los derechos de propiedad intelectual en la OMC (El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio)*, Madrid: CEFI.
- MALBON, J.; LAWSON, C., y DAVISON, M. (2014): *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (A Commentary)*, Cheltenham (Reino Unido): Edward Elgar.

- MARTÍN VILLAREJO, A. (2007): «Del ámbito de aplicación de la Ley», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2.^a ed., Navarra: Civitas, pp. 991-1024.
- MAX-PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY (2013): *Conflict of Laws in Intellectual Property (The CLIP Principles and Commentary)*, Oxford: Oxford University Press.
- RICKETSON, S., y GINSBURG, J. (2006): *International Copyright and Neighboring Rights: The Berne Convention and Beyond*, 2.^a ed., Oxford: OUP.

JURISPRUDENCIA
SELECCIONADA Y COMENTADA

Decisiones en materia de propiedad intelectual: una selección

Decisions on Intellectual Property: A Selection

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. Autor de las obras *Patrimonio cultural y legislación* (1996) y *Legislación de propiedad intelectual anotada, concordada y comentada* (2009).

Resumen

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 20-00 y 65-00 vienen realizando tribunales e instancias administrativas de distintos grados en el país. La selección abarca pronunciamientos sobre aspectos tanto normativos como procesales a partir de una variada casuística.

PALABRAS CLAVES: DERECHO DE AUTOR - PROPIEDAD INDUSTRIAL - OBRA - OBSERVANCIA - MARCA.

Abstract

The author provides a collection of decisions regarding copyright and industrial property. These are proof of the interpretation of laws

No. 20-00 and 65-00 given by the courts and administrative bodies of different levels in the country. The selection contains pronouncements on both normative and procedural aspects based on a diverse casuistry.

KEYWORDS: COPYRIGHT - INDUSTRIAL PROPERTY - CONSTRUCTION - ENFORCEMENT -
TRADEMARK.

Sumario: I. Introduccion II. Decisiones en materia de derecho de autor: A. Constitucionalidad de los artículos 3 y 154 de la Ley No. 65-00. Inmanencia del derecho de autor. Registro. B. Constitucionalidad de los artículos 71 y 72 de la Ley No. 65-00. Derecho de distribución. Agotamiento. Obra audiovisual. C. Derecho de reproducción y derechos subsecuentes. D. Idea y obra: 1. Distinción. 2. Títulos idénticos, contenido distinto. Protección de la forma de expresión, no de la idea. E. Obra en colaboración. Plagio. F. Observancia: 1. Obras de arquitectura. Plagio. Interés, alcance y contenido de un peritaje en esta materia. 2. Mención del nombre del autor de una obra musical en una producción fonográfica. Violación del derecho moral de paternidad. 3. Pertinencia de la publicación del dispositivo de la sentencia condenatoria. 4. Cálculo de indemnización condenatoria. 5. Acción para la persecución de los ilícitos en derecho de autor. 6. Obligados a proveer información accesoria sobre una infracción. Razonabilidad. 7. Infracción en el entorno digital. Acto instrumentado por un notario público para su constatación. 8. Responsabilidad directa y solidaria. 9. Contenidos dispuestos a través de las redes digitales. Exclusión y retención de responsabilidad. G. Gestión colectiva: 1. Número de sociedades de gestión y géneros de obras a administrar. 2. Contratos entre sociedades de gestión colectiva. Imposibilidad de declaratoria de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional. 3. Carácter del acta de inspección de una sociedad de gestión colectiva que comprueba la comunicación pública de obras musicales. III. Decisiones en materia de propiedad industrial. A. No confusión entre marcas. B. Marca notoria: 1. Noción de marca notoria. 2. Libertad de prueba para establecer la notoriedad de una marca. 3. No aplicación del principio de especia-

lidad en marcas notorias. C. (In)competencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer de apelaciones sobre resoluciones del director general de la ONAPI. D. Observancia: 1. Medidas cautelares. Requisitos. Similitud con el derecho común. Forma de presentación de las pruebas de la comisión de la infracción del derecho. (Im)procedencia de una astreinte como medio de coacción. Improcedencia de prestación de fianza. Plazo con respecto a la demanda al fondo. Suspensión de ejecución. 2. Peritaje como medio de prueba. 3. Competencia de los tribunales colegiados para el conocimiento de ilícitos penales en materia de propiedad industrial. 4. Persecución por acción privada. 5. Prueba de la personería jurídica del acusador. 6. Asimilación del proceso ordinario de la persecución penal. 7. Presupuesto para autorizar auxilio judicial previo en ilícitos penales en materia de propiedad industrial. 8. Inadmisibilidad de una acción de amparo ante el apoderamiento previo de otras instancias. E. Competencia desleal: 1. Prueba. 2. Actos no contemplados en la ley. 3. No configuración.

I. INTRODUCCIÓN

La temática de las decisiones que en materia de derecho de autor y propiedad industrial presentamos en este Anuario es muy variada y procede tanto de entes administrativos como de juzgados de primera instancia, cortes de apelación, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional; este último rindió su primera sentencia en materia de propiedad intelectual en 2012.

La proliferación de distritos y departamentos judiciales es igualmente amplia, y fuera del Distrito Nacional, es de resaltar la presencia abundante de decisiones de la región norte del país.

A nuestro juicio, la presente selección es de mucha significación por su valor como conjunto de precedentes, aunque algunas decisiones no sean necesariamente ejemplares desde el punto de vista de la profundidad de la interpretación de las disposiciones de nuestras leyes de propiedad intelectual.

II. DECISIONES EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

A) Constitucionalidad de los artículos 3 y 154 de la Ley No. 65-00. Inmanencia del derecho de autor. Registro

Una acción directa en inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 154 de la Ley No. 65-00 sometida originalmente por ante la Suprema Corte de Justicia en 2002 pero fallada por el Tribunal Constitucional en 2012 le permitió a esta instancia dictar su primera decisión en materia de derecho de autor.

El reclamo había sido interpuesto por un organismo de radiodifusión televisiva que difundió una obra musical sin la debida autorización de la sociedad comercial licenciataria de los derechos patrimoniales sobre la misma, que lo demandó sin aportar prueba del registro de la obra en la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA). Ante la falta de esa prueba entendida como esencial, la estación de televisión sometió la acción en inconstitucionalidad, por presuntamente atentar los textos citados contra los artículos 8 (numerales 2, letra j, y 5) y 100 de la Constitución de 2002, entonces vigente.¹

Como se sabe, el art. 3 de la Ley No. 65-00 dispone que las formalidades consagradas por la ley son para dar publicidad y mayor seguridad jurídica a los titulares que se protegen y su omisión no perjudica el goce o el ejercicio de los derechos, en tanto que el art. 154, en términos similares, consigna que la protección brindada al derecho de autor es independiente de toda formalidad y que, en consecuencia, la omisión del registro no perjudica los derechos reconocidos en la ley, de manera que la inscripción no es condición de fondo para la admisibilidad procesal ni para el goce o el ejercicio de los mismos.

La accionante en inconstitucionalidad argumentaba que resulta privilegiado el que alegue ser el autor de una obra en ausencia de re-

¹ Tribunal Constitucional, sentencia TC/0044/12, expediente No. TC-01-2002-0011, de fecha 21/9/12. Noticiero tvC Dominicana, S. A. (accionante). Acción directa en inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 154 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

gistro, lo que no permite a los terceros informarse en buena lid sobre la titularidad de un derecho de autor, amén de que estos no disponen de ningún mecanismo de información que evite violar eventualmente la ley. Al mismo tiempo, al establecer la ley y su reglamento de aplicación que el derecho de autor nace con la creación de la obra, no exigiéndose su registro para fines de conocimiento y oponibilidad a terceros, en su criterio, se violaban el derecho de defensa y los principios de razonabilidad de la ley e igualdad.

Sin embargo, para el TC no se verifica, en primer lugar, violación alguna al derecho de defensa, toda vez que la parte demandada goza de libertad probatoria para destruir una alegada presunción de autoría:

[...] los referidos artículos [3 y 154 de la Ley No. 65-00, EEH] conceptualizan en esencia el derecho de autor como un derecho inmanente que nace junto con la obra creada, por tanto, su reconocimiento, ejercicio y admisibilidad procesal no está sujeta a una inscripción en los registros, ya que dicha formalidad solo establece una presunción de titularidad que admite prueba en contrario; por lo que la naturaleza jurídica del derecho de autor establecida en la ley, en nada perjudica a la accionante en cuanto al ejercicio de las potestades procesales que supone el derecho de defensa [...] esa circunstancia señalada en la ley en nada perjudica los derechos procesales de la accionante, en el contexto de un juicio sobre derechos intelectuales, pues como bien establece la Ley, puede probar la autoría de la obra, aún ésta esté registrada, por todos los medios procesales disponibles para ello. Por tanto, dicho medio de inconstitucionalidad debe ser denegado (numeral 9.1.1).

Ante el argumento de que es irrazonable que el real autor de una obra pueda reivindicar su condición de tal aun cuando un tercero la hubiese registrado impropriamente como suya, el máximo intérprete de la Constitución observó:

[...] los artículos 3 y 154 de la referida Ley No. 65-00 establecen que la falta de registro del derecho de autor no perjudica sus derechos sobre la obra, ni constituye una inadmisibilidad procesal en caso de litigio, pues el registro es

una presunción de titularidad del verdadero autor, salvo prueba en contrario. Se advierte que dichos textos legales persiguen proteger al autor respecto de la autoría de su obra, titularidad que no pierde por el simple hecho de un tercero registrar impropia y anticipadamente la aludida obra, pues no se trata de reconocerle el derecho de autor al primero que registre la obra a su nombre, sino al que real y efectivamente la creó, de suerte que el fin buscado por la ley resulta una finalidad justa y útil para la comunidad (numeral 9.2.1)

[...] la ley establece una presunción «juris tantum» en beneficio de quien inscribe la obra en el registro, de modo que en caso de aparecer posteriormente el verdadero y legítimo autor, este se encuentre en la obligación de probar la autoría de la misma, lo que resulta adecuado y razonable (numeral 9. 2.4).

[...] el fin perseguido por la ley es proteger el derecho de autoría respecto de una obra intelectual. El medio previsto para la protección del precitado derecho es la presunción «juris tantum» en beneficio de quien inscribe primero la obra en el registro, sistema que permite en cualquier circunstancia al verdadero autor demostrar la autoría de su obra, por los medios procesales disponibles, lo que se corresponde con el reconocimiento que respecto de este derecho fundamental consagran tanto el artículo 52 de la Constitución de la República y la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor de Obras Literarias, Científicas y Artísticas (1946), ratificada por el Congreso Nacional el 13 de enero de 1947, así como el derecho constitucional de todos y todas de acceso a la justicia para quien considere vulnerado su derecho de autor de una obra. Dichas razones son suficientes para determinar la razonabilidad y proporcionalidad de la norma; por lo que el presente medio de inconstitucionalidad debe ser desestimado (numeral 9.2.5).

De otro lado, para desestimar el alegato de la violación al principio de igualdad resultante del enfrentamiento entre el «privilegio» del autor de una obra, que no necesita registrarla, y un tercero que registra una obra de la que no es autor, el TC advirtió:

[...] la protección que merece el auténtico creador de una obra intelectual exige que la legislación nacional establezca algún mecanismo jurídico

que reivindique su autoría sobre la obra creada, lo que constituye una situación fáctica diferenciada del segundo hecho invocado por el accionante, es decir, que un tercero a sabiendas de no ser el autor de una obra, proceda a inscribirla ante la ausencia del registro de la misma por parte del verdadero autor; situación además que no debe confundirse con el caso de las denominadas obras de autor desconocido (art. 146.2; Ley No. 65-00), es decir, aquellas obras acuñadas por el tiempo en la cultura popular y de autor ignorado, las cuales por su naturaleza, si bien pueden ser utilizadas libremente por todo el mundo, no pueden sin embargo ser inscritas por nadie en particular por pertenecer al dominio público (numeral 9.2.2)

Por tanto, al tratarse de situaciones de hecho diferentes, no se configura violación alguna al principio de igualdad pues las situaciones a comparar resultan distintas; en consecuencia, en las normas legales cuestionadas no se incurre en la infracción de inconstitucionalidad denunciada por los accionantes, por lo que resulta procedente desestimar dicho pedimento (numeral 9.3.3).

B) Constitucionalidad de los artículos 71 y 72 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor. Derecho de distribución. Agotamiento. Obra audiovisual

En 2005, una sociedad comercial interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 71 y 72 de la Ley 65-00, que consagran la ilicitud de la distribución mediante venta, alquiler o puesta en circulación de cualquier otra manera, de soportes audiovisuales reproducidos o copiados o ingresados al país sin la licencia o autorización del productor o su representante acreditado legalmente en el país, que cuente para ello con las concesiones o licencias otorgadas por el titular o sus causahabientes para reproducir y/o distribuir los correspondientes soportes en la cantidad determinada por la licencia, concesión o autorización.

La accionante alegaba que los mismos eran inconstitucionales por violar el principio de razonabilidad y los derechos a la libertad de empresa y a la igualdad, bajo los siguientes argumentos: 1) El autor de una

obra no puede condicionar a ninguna persona del público, ante la existencia de varios vendedores o distribuidores legales de la obra, a comprársela a alguno de ellos, y mucho menos puede la ley disponer que, en el caso de no adquirirse de esa manera, el adquiriente se convierte en violador de la ley de derecho de autor; 2) en el derecho norteamericano existe el llamado «derecho de la primera venta», que consiste en que una vez el autor de una obra vende una copia de esta a una tercera persona, el comprador puede legalmente distribuirla sin la autorización del autor; en atención a dicha doctrina, toda persona que adquiera una obra de manera legal, y por ante un representante de ventas autorizado en el país de origen de la misma, puede disponer de ella conforme a las reglas de comercio; lo que no le está permitido a ese adquiriente es la alteración de la obra o la reproducción sin la debida autorización de su autor; 3) el hecho de adquirir una obra cinematográfica en el país de origen y ser importada a nuestro país no puede generar en su uso una ilegalidad, ya que la importación se realiza por ante las autoridades de ambos países, a través de sus respectivas aduanas, por lo que la «prohibición paralela», como se desprende de las referidas disposiciones legales, crearía un monopolio a favor del representante; 4) nada prohíbe que el productor de una obra audiovisual tenga un representante legal; lo que no es legal, racional, factible ni lógico es que si la obra se adquiere en el extranjero por vía de un vendedor autorizado su uso en nuestro territorio conlleve violación a los referidos artículos.

La cuestión se centraba en el debate de si el titular de un derecho de autor puede seguir controlando la venta de los ejemplares de una obra después que estos son puestos legítimamente en circulación por primera vez entre el público, esto es, el agotamiento del derecho de distribución. El análisis de esta figura correspondió al Tribunal Constitucional, que en una completa sentencia rechazó la acción contra los textos alegados.²

² Tribunal Constitucional, sentencia rc/0334/14, expediente núm. 01-2005-0002, de fecha 22/12/14. Video Universal, S. A. (accionante). Acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 71 y 72 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

De entrada, el tribunal precisó la concepción bipartita de la propiedad intelectual y remarcó la importancia del Convenio de Berna como instrumento convencional:

9.1.1. En términos generales, la propiedad intelectual enmarca diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateriales de orden industrial, técnico, comercial, artístico, literario y científico. Este campo normativo se puede dividir en dos grandes ramas: a) la Propiedad Industrial que abarca los inventos, diseños industriales, marcas, lemas y denominaciones comerciales; y b) Derecho de Autor, que se extiende a los derechos conexos al mismo. Dicha clasificación ha sido orientada por los instrumentos que han marcado los inicios de la protección internacional de los derechos intelectuales: El Convenio de París (1883), que contiene disposiciones relativas a la propiedad industrial y la competencia desleal; y el Convenio de Berna (1886), que reconoce los derechos sobre las obras en el campo artístico y literario.

[...]

9.1.3. [El] Convenio de Berna de mil ochocientos ochenta y seis (1886), [...] se mantiene como el instrumento jurídico internacional más importante en esta materia, del cual forman parte todos los países iberoamericanos. Este convenio, que desarrolla un conjunto de principios mínimos de obligatoria aceptación por parte de los países adherentes, fue ratificado por nuestro país en el año mil novecientos noventa y siete (1997).

A continuación, los jueces constitucionales llaman la atención sobre la particular configuración de los derechos de propiedad intelectual y cómo, a partir de ella, se enfrentan a otros derechos fundamentales para restringir su pleno ejercicio:

9.2.6. Los derechos de propiedad intelectual constituyen la principal excepción a la libertad de empresa y a la libertad de competencia, lo cual viene determinado por la propia naturaleza de dichos derechos, que otorgan a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre su objeto.

Se trata de bienes inmateriales creados por el intelecto humano, que por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial. Es indispensable una protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual para garantizar una compensación adecuada por el uso de las obras y ofrecer la oportunidad de obtener un rendimiento satisfactorio de las inversiones.

9.2.7. El doble contenido de los derechos de propiedad intelectual lo diferencia de otras figuras jurídicas. De una parte, contiene derechos morales que resguardan la conexión entre el autor y su creación, garantizando el reconocimiento de la autoría y resguardando la integridad de su obra; de la otra parte, derechos patrimoniales que confieren al titular, ya sea el autor o un tercero, la explotación monopólica de la obra, lo cual implica las facultades de publicar, reproducir, distribuir, modificar, y ejecutar públicamente la obra. Dichos derechos se relacionan directamente con la dignidad humana, forman parte intrínseca de su núcleo, y suponen introducir en la economía de mercado unos monopolios legales o derechos de exclusividad que son imprescindibles para el correcto desarrollo de dicha economía.

En ese orden, el tribunal observó que el derecho de autor, no obstante la especial consideración que guarda por determinadas personas que enriquecen la vida cultural de la nación con sus creaciones, no viola el derecho a la igualdad:

9.3.1. De conformidad con el artículo 39.1 de la Constitución de dos mil diez (2010), la República condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de las virtudes y [en] consecuencia, ninguna entidad de la República podrá conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias. Y es precisamente dentro de esa excepción relativa a esas «diferencias que resulten de los talentos» que tiene su razón de ser la especial protección otorgada a los derechos de autor, dentro del marco de los derechos de propiedad intelectual. Estos monopolios o derechos de exclusividad tienen como objetivo incentivar a los creadores a obtener una recompensa económica adecuada

mediante la concesión de licencias de explotación de su obra, y proteger la integridad y reputación de sus obras.

Al discernir sobre el recurso interpuesto, se partió de la distinción elemental entre derecho de autor y *copyright*:

9.1.2. [...] no existe una definición y regulación exacta y uniforme del derecho de autor. La tradición europea (romano germánica) y la anglosajona (Common Law) parten de fundamentos teóricos diferentes, especialmente en su origen, toda vez que el derecho proveniente del romano germánico considera los derechos de autor como inherentes a la persona, mientras que en el anglosajón se contemplan desde una perspectiva menos personalista y más utilitarista.

En el abordaje de la figura del agotamiento del derecho de distribución, el tribunal se acogió a la precisión de su determinación, reconocimiento, modalidades y presencia convencional y legislativa, para concluir en su inexistencia en nuestro marco legal. Veamos:

9.1.7. En virtud de lo establecido en el artículo 6 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor (TODA), ratificado por nuestro país el diez (10) de enero de dos mil seis (2006), el derecho de distribución consiste en que los autores de obras literarias y artísticas gocen del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus obras, mediante venta u otra transferencia de propiedad; sin embargo, el derecho de oponerse a su distribución se agota con la primera venta u otra transferencia de propiedad de la obra que se realice con autorización del autor.

9.1.8. Tal como se desprende de lo anteriormente expuesto, una de las limitantes a los derechos de autor es el agotamiento del derecho de oposición a la distribución por efecto de la «Primera Venta» autorizada por el titular de la obra, quien no podrá oponerse a las sucesivas transmisiones de la misma. En relación con este punto, el TODA señala que los Estados contratantes determinarán las condiciones, si las hubiere, en las que se

aplicará el agotamiento del derecho de distribución, por lo que se remite a la legislación de cada país para establecer las formas y condiciones en las que se agotará el derecho de distribución.

9.1.9. El agotamiento del derecho o doctrina de la primera venta es una institución jurisprudencial formulada en primera instancia por los tribunales alemanes, a principios del siglo xx, en la Sentencia «Kölnisch Wasser» dictada por el Tribunal Supremo el veintiocho (28) de febrero de mil novecientos dos (1902), en la que establece que, a fin de que el titular de la marca no constituyese un monopolio de ventas contrario a derecho, una vez llevada a cabo la primera comercialización de las mercancías designadas con la marca, se agotaba la protección que la marca le concedía y los productos quedaban libres en el mercado.

9.1.10. La aceptación de la doctrina de la primera venta o del agotamiento del derecho, en materia de derechos de autor, no ha sido uniforme. Este tema se ubica dentro de los derechos patrimoniales del autor, específicamente en cuanto al derecho de distribución de los ejemplares efectivamente comercializados por el titular o su representante autorizado.

9.1.11. Los particulares modos de agotamiento del derecho de distribución del autor son asumidos de manera expresa por las legislaciones internas o de tipo regional. Países europeos han impulsado y desarrollado esta institución, la cual ha sido implementada en varias legislaciones latinoamericanas, como es el caso de los países que conforman la Comunidad Andina, que poseen una normativa común en materia de propiedad intelectual.

9.1.13. [...] el acuerdo sobre «Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio» (ADPIC), en su artículo 6 establece claramente que no se puede hacer uso de ninguna de sus disposiciones, con excepción de las que se refieren a la no discriminación («trato nacional» y «trato de la nación más favorecida»), en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual o doctrina de la primera venta, que fue objeto de un largo y extenso debate en las sesiones de las negociaciones de dicho acuerdo. En consecuencia, los Estados miembros pueden elegir la manera de abordar dicha cuestión en la forma que mejor se adapte a sus objetivos de política nacional.

9.1.14. [...] es importante resaltar la naturaleza territorial del sistema de propiedad intelectual, toda vez que su alcance es geográfico, y conlleva sus restricciones o límites nacionales. Cada Estado regula de forma independiente y soberana, salvo convenio o tratado internacional en la materia que establezca régimen de mínimos o máximos, y exclusivamente para sus fronteras, aquello que se considera objeto de protección por la normativa, es decir, lo que se entiende como integrante de la propiedad intelectual, la duración de tal protección y el contenido de la misma.

9.1.15. Se determinará por razones de legislación o de política, las distintas modalidades que pueden darse en la práctica en función del concepto de agotamiento que esté manejando el país de importación, a saber, nacional, regional o internacional. En el agotamiento nacional, el titular del derecho de propiedad intelectual no podrá controlar la explotación comercial de los productos en los que se concreta el derecho, en el momento en que sean puestos en el mercado nacional por dicho titular o con su consentimiento, por lo que no se permiten importaciones paralelas; tal es el caso de Estados Unidos. En el agotamiento regional, el derecho del titular para excluir solamente se extingue cuando el producto ha sido puesto dentro de países particulares en una región determinada, por ejemplo, el caso de la Unión Europea. Por último, en el agotamiento internacional los derechos de propiedad intelectual se agotan una vez que el producto ha sido vendido por el titular de los derechos o con su consentimiento en cualquier parte del mundo, como sucede en la Comunidad Andina.

9.1.16. Del análisis de las disposiciones contenidas en la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor, especialmente en las relativas al Título III, Capítulo II, que se refiere a los derechos patrimoniales del autor, y el Título IV que delimita las limitaciones y excepciones al derecho de autor, no se identifica ninguna disposición que reconozca o implemente de manera expresa la institución del agotamiento del derecho de distribución o «Primera Venta».

En el entendido de que el legislador nacional no consideró la extinción del derecho de distribución con la primera venta efectuada con autorización del autor o titular, el tribunal concluyó como sigue:

9.1.17. Por efecto de los artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor, [...] constituye una infracción a los derechos patrimoniales del autor, la importación paralela de los soportes audiovisuales reproducidos o copiados o ingresados al país, sin la licencia o autorización del productor o su representante acreditado. Dichas disposiciones no colisionan de manera alguna con los tratados internacionales ratificados por nuestro país en el ámbito de protección del derecho de propiedad intelectual y el comercio, toda vez que se ha dejado a la libre configuración legislativa de cada Estado, la regulación del agotamiento del derecho de distribución, de acuerdo a la forma que mejor se adapte a sus objetivos de política nacional.

[...]

9.2.5 [...] el hecho de que las disposiciones contenidas en los referidos artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor, establezcan con relación a las obras audiovisuales, la ilicitud de la distribución mediante venta, alquiler o puesta en circulación de cualquier otra manera, de soportes audiovisuales reproducidos o copiados o ingresados al país, sin la licencia o autorización del productor o su representante acreditado, obedece precisamente a la especial protección del derecho a la propiedad intelectual, consagrado como fundamental en el artículo 52 de la Constitución dominicana de dos mil diez (2010) [...]

Queda claro, pues, que la fragmentación de los ámbitos espaciales en los que se distribuirá una obra por decisión de su creador o del titular de su derecho de distribución implicará que el licenciatario en exclusiva para una determinada área geográfica puede oponerse a la importación de soportes de la obra lícitamente producidos y comercializados en otros territorios, por no ser lícitos en la primera, porque su circulación no se ha autorizado en esta.

C) Derecho de reproducción y derechos subsecuentes

La Ley No. 65-00, en el numeral 28 de su art. 16, define la reproducción como:

[...] [la] fijación, por cualquier procedimiento, de la obra o producción intelectual en un soporte o medio físico que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, así como la realización de una o más copias de una obra [...], directa o indirectamente, temporal o permanentemente, en todo o en parte, por cualquier medio y en cualquier forma conocida o por conocerse.

En una decisión de segundo grado se siguió esta noción, señalándose:

[...] los derechos patrimoniales de autor se configuran como prerrogativas de autorizar o prohibir por las que el titular en origen ejerce el dominio de la creación de su ingenio en sus diversas vertientes de explotación; que en particular, el derecho de reproducción consiste en la fijación de la obra por cualquier procedimiento analógico o digital, que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, y elaborar copias temporales o permanentes.

Pero al mismo tiempo se agregó que «es una antesala o fase preparatoria con vistas a la distribución o la comunicación al público, sin que en nada influya que la finalidad del uso sea lucrativa o no lo sea».³

D) Idea y obra

1. Distinción

La Ley No. 65-00 distingue entre idea y obra al disponer que la idea *per se* no se protege, sino su forma de descripción, explicación, ilustración o incorporación en una obra (art. 7). Existe, sin embargo, una

³ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia 162-13, expediente No. 026-02-2011-01266, de fecha 28/2/2013. Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.; Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y Consejo de Promoción Turística (CPT) (recurrentes) c. Agustín José Duluc (recurrido).

zona gris entre ambos conceptos, delimitación esta que enfrentó a un tribunal de primer grado con la jurisdicción de alzada.

En 2011, la Primera Sala de Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió los reclamos de dos personas que demandaron la indemnización de daños y perjuicios por la apropiación de su idea de un cine móvil, la cual le fue sometida a una empresa que la presentó como propia después de rechazar su implementación por una supuesta falta de recursos. El tribunal, al dar ganancia de causa a los demandantes, entendió que tenía ante sí una obra artística acabada:

[...] resultan insostenibles los alegatos vertidos por la demandada, en el sentido de que se trata de una idea genérica que, como tal, no es posible que los demandantes se pretendan adjudicar derechos absolutos sobre la misma; esto así, en razón de que el asunto consiste, según la religión del caso, en un proyecto con particularidades definidas: logística, destinatario, etc. Así, resulta contraproducente pretender asimilar dicho proyecto debidamente concebido, estructurado y, por demás regularmente registrado, con alguna actividad hecha en otro país del primer mundo, donde es evidente que existe una realidad social distinta; por tanto, no es válido sostener que aquel y este constituyen cuestiones análogas. Para ilustrar la cuestión, en doctrina se ha citado el ejemplo de un documental de leones: la idea de leones es libre y, por ende, es lógico que cualquier persona pudiera hacer uso de ella, pero la forma específica de edición y las imágenes precisas presentadas en un documental en concreto, sí están debidamente protegidas por el derecho de autor. En consecuencia, *mutatis mutandis*, debemos convenir sin reserva alguna, que si bien el concepto de un cine móvil –per se– constituye una idea general, lo cierto es –empero– que de lo que se trata la casuística que se ha sometido al escrutinio de este tribunal, es de una creación artística en carpeta, con sus particularidades ideadas por sus creadores, que es otra cosa muy distinta y que, dicho sea de paso, entra en el radio de protección de la Ley No. 65-00.

[...] contrario a lo argüido por la demandada, en este caso no estamos en presencia de una idea general, sino de un concepto acabado, debidamen-

te trabajado y presentado en carpeta; por demás, regularmente registrado mediante el Certificado de Registro de fecha 15 de Noviembre de 2010, expedido por la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), esto es, días antes del anuncio oficial del uso por parte de la demandada de la idea precisa y registrada de la hoy demandante, sobre cine móvil para las zonas menos pudientes, donde no haya salas de cine.⁴

La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la sentencia de primer grado, y, en consecuencia, rechazó la demanda, al entender que ni el título ni el contenido de lo presentado por los demandantes iniciales era efectivamente una obra, sino una simple idea, respecto de la cual no podría predicarse ningún derecho:

[...] que se considera obra, toda creación intelectual original de la naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

[...]

Que uno de los requisitos que deben contener las obras que comprende la Ley 65-00 es que estén dotadas de originalidad y creatividad [...] lo que no ocurre en el caso de la especie.

[...]

Que el nombre de «Cine Móvil Dominicano» no es el título de una obra ni mucho menos una obra literaria, científica o artística, de las protegidas por la Ley 65-00, es más un nombre genérico, el cual no tiene protección en virtud de lo que establece el Art. 29 del Reglamento de aplicación de la Ley 65-00.

Que [los] demandantes y hoy recurrentes incidentales, alegan que tuvieron la idea o el deseo de compartir cine con diferentes sectores de la

⁴ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 1538, expediente No. 034-11-00013, de fecha 23/12/2011. Mariano Eberle y Susana Checo Rancier (demandantes) c. Orange Dominicana, S.A. y Eduardo Valcárcel (demandados).

comunidad, especialmente con los más necesitados [...] las ideas no son obras y por ende su uso es libre;

[...]

[...] en la especie, los documentos aportados por los demandantes en primer grado [...] a nuestro criterio, no resultan suficientes a fin de comprobar los hechos que fundamentan la demanda en reparación de daños y perjuicios que nos ocupa.

[...]

Por tales razones, procede acoger el recurso de apelación en cuanto al fondo.⁵

Cabe agregar que el tribunal de primer grado remitió a las partes al procedimiento instituido en el artículo 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sobre liquidación de daños y perjuicios, para la evaluación de estos, por la imposibilidad de edificarse sobre la magnitud del daño derivado de la falta cometida por los demandados a partir de las piezas depositadas en el expediente. Esto se explica por el hecho de que la parte demandada no hizo uso de la disposición del párrafo III del art. 177 de la Ley No. 65-00, que dispone que, ante la imposibilidad de valorar el daño real y como alternativa para el cálculo de los daños y perjuicios sufridos, a solicitud del titular, el juez tiene la facultad de fijar una indemnización que oscile entre veinte mil pesos (RD\$20,000.00) y dos millones de pesos (RD\$2,000,000.00).

2. Títulos idénticos, contenido distinto. Protección de la forma de expresión, no de la idea

En una querella interpuesta en 2014 por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por la supuesta violación de la Constitución de

⁵ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 984-2013, de fecha 22/10/2013. Orange Dominicana, S. A. y Eduardo Valcárcel (recurrentes principales) c. Mariano Eberle y Susana Checo Rancier (recurrentes incidentales).

la República, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, el Reglamento 362-01, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Código Civil, el autor querellante sostenía que la productora discográfica imputada supuestamente incorporó sin su autorización en un disco su canción «Ninfómana», interpretada por el artista que la interpreta, contra el cual también se querelló. La canción «Ninfómana» que figura en el álbum del artista, si bien tenía el mismo título que la canción del querellante, es de la autoría de otra persona. Se trataba, pues, de un caso de homonimia de títulos genéricos de dos obras musicales con contenidos expresados en forma diferente a partir de una misma idea.

Dado que ni los títulos genéricos ni las ideas son protegidas por el derecho de autor, la querella fue archivada meses después. El procurador fiscal adjunto actuante en el caso estableció lo siguiente en su dictamen conclusivo:

[...] la palabra ninfómana no constituye una creación o producción del dominio artístico, literario o científico, y que describe un estado físico, mental o emocional.

[...] de una lectura comparativa de ambas obras registradas pudimos verificar que se trata de dos obras con el mismo nombre pero con el contenido literario completamente diferentes una de la otra, con la única similitud en el nombre que han utilizado ambas partes para su creación literaria, por lo que consideramos que no existe una violación a las disposiciones de la ley 65-00 sobre derecho de autor.⁶

⁶ Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, Departamento de Propiedad Intelectual y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, dictamen del Ministerio Público No. 2013-001-0247-01, de fecha 05/08/2014. Manuel Antonio Cornielle Rivera (querellante y actor civil) c. Elvis Martínez El Camarón y Premium Latin Music (imputados). Querella depositada el 20 de enero de 2014.

El 25 de septiembre de 2014, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó el archivo ordenado por el Ministerio Público.

E) Obra en colaboración. Plagio

De cara a la difusión de una obra en colaboración y en respeto al derecho moral de paternidad, el aporte creativo de cada uno de sus creadores debe ser acreditado con mención de sus nombres, lo mismo que el de aquellos autores cuyas creaciones hayan sido utilizadas en su conformación, en tributo del derecho de cita.

Es claro que, en esa situación, un autor que haya sido citado y que a la vez haya participado de la redacción del texto colaborativo no podría alegar plagio. Así se entendió en materia penal, en ocasión de la interposición de una querella con constitución en actor civil por supuesto plagio de información de una obra publicada en 2011 por el querellante en otra editada en 2013 por los imputados:

Que del examen del contexto general probatorio ofertado y de cara al ilícito argüido que debe examinarse entre dos obras, requiere factor doloso, mismo que viene dado en el mismo momento en que quien infringe la ley se atribuye la creación, que indique usurpación, aun sea gratuita o remunerada, situación que no ocurre en la especie, al tratarse de la inclusión de datos del querellante (autor de la obra primaria) en una obra en colaboración, en la que han sido consignados los créditos del autor original, y ha sido remunerado por su colaboración en la misma, por tanto no se advierte el dolo citado, lo que da al traste con que en la especie, no se verifique la existencia de elementos de convicción suficientes, que nos lleven a presumir con suma probabilidad que el imputado, en otro escenario podría ser considerado como autor del hecho que se le imputa [...]⁷

⁷ Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, resolución No. 752-14, actuación No. 063-14-00693, de fecha 04/09/2014. Querella con constitución en actor civil depositada en fecha 27 de junio de 2014 por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Félix de Jesús García (querellante) c. Club Atlético Licey, Inc., y Miguel A. Guerra A. (imputados).

F) Observancia

1. Obras de arquitectura. Plagio. Interés, alcance y contenido de un peritaje en esta materia

En ocasión de la confrontación de obras arquitectónicas bajo el alegato de similitud entre ellas, se ha juzgado el interés de un peritaje para desentrañar la certeza o no de tal argumento:

CONSIDERANDO que entendemos que procede ordenar la medida del peritaje, en el entendido de que es nuestro criterio que en el caso, que se discute una posible violación al derecho de autor por plagio, con relación a dos obras alegadamente similares, es necesario para una mejor sustanciación del proceso que se realice un informe a cargo de expertos en el área de la arquitectura e ingeniería, para que estos rindan un informe al respecto de manera rigurosa y científica.⁸

En lo que se refiere a su alcance, se ha entendido que este debe edificar plenamente al tribunal como para adoptar un fallo en derecho, a partir de una evaluación minuciosa, con más de un perito, de la que resulte el eventual establecimiento de similitudes de manera detallada y precisa.⁹

Más precisamente, se ha indicado que, para orientar una decisión en un conflicto de presunto plagio de obras arquitectónicas, en el expediente debe constar «opinión conclusiva científica que el tribunal pueda tomar como referente», de donde resulta que los peritos deben precisar en sus conclusiones si existen semejanzas y similitudes entre las obras, «que tipifiquen la figura de plagio, y por consiguiente, violación al derecho de autor». En este orden, el hecho de que en un informe pericial consten las opiniones separadas de cada uno de los peritos, sin

⁸ Corte Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 253-12, expediente No. 026-03-11-00448, de fecha 04/04/2012. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S. A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrente incidental).

⁹ *Vid. supra*, nota 8.

una conclusión global por mayoría de votos, es sin duda una situación contraria al art. 318 del Código de Procedimiento Civil, aunque ella no se sanciona con su nulidad.¹⁰

2. Mención del nombre del autor de una obra musical en una producción fonográfica. Violación al derecho moral de paternidad

El productor de fonogramas, siguiendo la letra del art. 113 de la Ley No. 65-00, debe colocar, entre otras indicaciones, en los ejemplares del fonograma puestos a la venta o distribuidos gratuitamente, los nombres de los autores de las obras incluidas en el mismo.

En ocasión de una demanda en reclamación de daños y perjuicios por la no mención del nombre del autor en una producción fonográfica, en violación a su derecho moral de paternidad, había sido decidido en primer grado que la no inclusión del nombre del autor de la letra de una obra musical en la contraportada de una producción fonográfica resulta un error material, subsanado si en la cara interior de la portada de la carátula del fonograma aparecen las credenciales de rigor respecto del autor –como en efecto sucedía en ese caso–, con lo que se cumplía el voto de la ley en cuanto al «lugar visible» en que este debe aparecer.¹¹

Sin embargo, el hecho de que en la contraportada apareciera el nombre del autor de la música y en la cara interna de la portada figurara el nombre del autor de la letra, sin identificarse cuál era el aporte creativo de cada uno, llevó a que en segundo grado se estimara la existencia de una confusión sobre la paternidad de la obra musical, al figurar dos autores distintos en dos lugares diferentes de la produc-

¹⁰ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 506/2014, expediente No. 026-03-11-00448, de fecha 30/05/2014. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S. A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrente incidental).

¹¹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 261, expedientes Nos. 034-10-00275 y 034-11-01335-bis, de fecha 02/03/2012. Minerva Elvira Rosa del Risco Musa y René del Risco Musa (demandantes) c. Oficina de Producción Creativa, Clave Siete, S. A. y Banco de Reservas de la República Dominicana (demandados).

ción fonográfica, considerándola una «falta grosera». La corte acogió el recurso de apelación interpuesto por los demandantes iniciales y, en consecuencia, modificó la sentencia recurrida, condenando a los recurrentes, demandados en primer grado, al pago de una indemnización.¹²

3. Pertinencia de la publicación del dispositivo de la sentencia condenatoria

La publicación del dispositivo de la sentencia, medida que puede ordenar el juez en la sentencia definitiva que establezca la existencia de la violación al derecho de autor (art. 183, Ley No. 65-00), se entiende prudente a los fines de mitigar el impacto publicitario de una producción discográfica en la que se haya omitido el nombre del autor de una de las obras musicales que aparecen en ella.¹³

4. Cálculo de indemnización condenatoria

A fin de establecer una indemnización adecuada para el resarcimiento de los daños y perjuicios morales causados por la violación a un derecho de autor, el párrafo del art. 102 del Reglamento No. 362-01 señala que para su valoración el tribunal atenderá las circunstancias de la violación, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra. A su vez, para fijar una compensación por daños y perjuicios patrimoniales, el párrafo II del art. 177 de la Ley No. 65-00 establece que el tribunal apoderado debe considerar, entre otros parámetros, el beneficio que hubiera obtenido presumiblemente el perjudicado en caso de que no mediara la violación, la remuneración que el titular del derecho hubiera recibido de haber autorizado la explotación y el valor del bien

¹² Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 384/13, expediente No. 026-03-12-00922, de fecha 31/05/2013. Minerva Elvira Rosa del Risco Musa y René del Risco Musa (recurrentes) c. Banco de Reservas de la República Dominicana (recurrido).

¹³ *Vid. supra*, nota 12.

o servicio objeto de la violación con base al precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular del derecho.

Respecto de los primeros se ha subrayado que «la cuantificación del perjuicio, en especial si es de naturaleza moral, está sujeto [sic] a la soberana apreciación de la autoridad judicial», mientras que «en lo patrimonial debe también tomarse en cuenta que la forma típica en que se expresa el daño, a propósito de los llamados derechos inmateriales, es a través de un desplazamiento de las ganancias, lo que sugiere ponderar la remuneración que el titular habría recibido de haber autorizado la explotación».¹⁴

5. Acción para la persecución de los ilícitos en derecho de autor

La sanción de ilícitos en materia de derecho de autor se persigue por acción pública en el ámbito penal, dado que su trasgresión no figura entre los hechos punibles consignados en el art. 31 del Código Procesal Penal, cuya persecución depende de instancia privada, y tampoco en el art. 32 del mismo texto legal, que prevé que la acción penal privada será intentada solo en casos de violación a la propiedad industrial.

Pese a la imposibilidad de confusión de acciones, existen todavía confusiones en usuarios del sistema de justicia, que han sido debidamente aclaradas por los tribunales. En esa labor de precisión cabe mencionar la Sala Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, que por sentencia administrativa No. 02/2015, de fecha 10 de febrero de 2015, declaró inadmisibile la acusación presentada por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) contra la Clínica Perpetuo Socorro (Dr. Moya) y el Dr. Odalis Rodríguez, en la ciudad de Mao, por no ser el ilícito alegado perseguible por acción privada, que fue la escogida para el apoderamiento del tribunal:

¹⁴ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia 162-13, expediente No. 026-02-2011-01266, de fecha 28/02/2013. Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.; Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y Consejo de Promoción Turística (CPT) (recurrentes) c. Agustín José Duluc (recurrido).

CONSIDERANDO: Que el artículo 32 del Código Procesal Dominicano, consagra: «Son solo perseguibles por acción privada los hechos punibles siguientes: 1) Violación de propiedad; 2) Difamación e injuria; 3) Violación de la propiedad industrial; 4) Violación a la ley de cheques». Cuya infracción no está contenida entre las señaladas por dicho artículo.

CONSIDERANDO: Que luego de haber examinado la referida acusación, pudimos darnos cuenta que la misma en lo relativo a los artículos 19, 128, 129, 130, 164, 169, 177, 178 de la Ley 6[5]-00, Sobre Derecho de Autor, no responde a las disposiciones establecidas en el artículo 32 del Código Procesal [P]enal y en consecuencia no se encuentra dentro de los casos perseguibles por acción privada.¹⁵

6. Obligados a proveer información accesorio sobre una infracción. Razonabilidad

El art. 168, párrafo III, de la Ley No. 65-00 dispone que los jueces pueden condenar a un infractor a proporcionar al titular del derecho las informaciones que posea respecto de cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto a los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios infractores, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y/o distribución y sus canales de distribución.

La razonabilidad de esta disposición fue objeto de graduación en ocasión de un recurso de apelación contra una sentencia que impuso una astreinte de RD\$1,000.00 pesos diarios a los condenados por la reproducción y comunicación pública de una obra musical en una página web, para constreñirlos a suministrar información en torno a otros posibles canales de explotación de la obra. La corte estableció

¹⁵ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, Sala Unipersonal, sentencia administrativa No. 02/2015, sin número de expediente, de fecha 10/02/2015. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (parte acusadora) c. Clínica Perpetuo Socorro (Dr. Moya) y Dr. Odalis Rodríguez (imputados).

que la medida era excesiva e irracional, por no ser los condenados los creadores y regentes de la página web desde la cual se divulgó la obra:

Considerando, que la Corte, empero, entiende que procede acoger en parte los recursos para revocar el ordinal 3ro. del dispositivo de la sentencia impugnada, toda vez que la medida que en él se establece es excesiva y de discutible funcionalidad; que la imposición a CODETEL, ASONAHORES y al CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA de una supuesta obligación de suministrar, bajo pena de astreinte, información en torno a otros posibles canales de explotación o «medios de producción no autorizados» [sic] de la obra, desborda toda racionalidad, sobre todo si se repara en que los creadores y regentes de la página desde la que se hiciera la divulgación no consentida de la obra musical «Carnaval para gozar», no es ninguno de los apelantes, sino los Ministerios de Educación y de Turismo, así como Ciudades Virtuales Latinas (CIVILA), según se recoge en el mismo «website»; que a lo imposible nadie está obligado ni se hallan tampoco los demandantes en capacidad de justificar un interés real y directo en mantener el peso de esa interpelación sobre gente que no está en capacidad de responder a ella satisfactoriamente.¹⁶

7. Infracción en el entorno digital. Acto instrumentado por un notario público para su constatación

En una sentencia de primer grado que acogió como medio de prueba un acto auténtico instrumentado por un notario público en virtud del cual fue constatada la puesta a disposición de una obra musical en forma no autorizada en la web, el tribunal sostuvo:

[...] el contenido de un acto auténtico, redactado por un oficial público que no transcribe lo que otro vio o escuchó, sino lo que sus propios

¹⁶ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia 162-13, expediente No. 026-02-2011-01266, de fecha 28/02/2013. Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.; Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y Consejo de Promoción Turística (CPT) (recurrentes) c. Agustín José Duluc (recurrido).

sentidos le están indicando, es creíble hasta inscripción en falsedad, procedimiento este que no fue iniciado contra el documento que obra en el cursante expediente.¹⁷

Recurrida en apelación, la corte precisó lo siguiente sobre esa aseveración:

[...] no es como aduce el primer juez en la Pág. 23 de su sentencia, que las constataciones realizadas en la especie por el notario actuante son «creíbles hasta inscripción en falsedad» [sic], lo cual no es correcto si se examina la forma en que dichas verificaciones se llevaron a cabo, fuera del marco de las facultades y asignaciones concretas que la ley delega en estos funcionarios, sino que, aunque no constituyan un acto auténtico en cuanto al fondo ni tengan fe pública y admitan, por tanto, la prueba en contrario, precisamente a falta de esa prueba en contrario, sus aserciones reúnen el potencial necesario para forjar la convicción del juzgador con relación al hecho invocado (scj, 1era. Cám., 14 de junio de 2000, No. 3, B.J. 1075).¹⁸

Con esta observación, la corte hizo suyo el criterio diferenciador de la Suprema Corte de Justicia entre el acto instrumentado por un notario que recoge el acuerdo de voluntades de dos o más personas y aquel por el cual un notario comprueba un hecho a requerimiento de una persona; el primero, por actuar el notario en virtud de una delegación de la ley, es el que hace fe hasta inscripción en falsedad, en virtud del

¹⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia civil No. 038-2011-01198, expediente No. 038-2009-00196, de fecha 01/09/2011. Agustín José Duluc (demandante) c. Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), Consejo de Promoción Turística, Inc. y Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) (demandados).

¹⁸ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 162-13, expediente No. 026-02-2011-01266, de fecha 28/02/2013. Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.; Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y Consejo de Promoción Turística, Inc. (CPT) (recurrentes) c. Agustín José Duluc (recurrido).

art. 1319 del Código Civil, mientras que el segundo, por no resultar de una delegación legal o un mandato judicial, no es auténtico en cuanto al fondo pero sí en cuanto a la forma y, por tanto, susceptible de ser combatido por toda clase de prueba.

Sobre esa base y en vista de que la parte recurrente no aportó prueba alguna para rebatir las afirmaciones contenidas en el acto notarial aportado por la parte recurrida, la corte dio validez al mismo, a contrapelo del criterio para valorar probatoriamente un documento digital, en cuanto a la confiabilidad de su forma de archivo y de la conservación de la integridad de la información, así como de la forma de identificación de su creador:

Considerando, que como no se ha incorporado al proceso factor de seriedad alguno que controvierta o refute lo que el notario José Alberto Vásquez asegura haber visto en su experiencia de acceso a la página www.carnaval.com.do, su testimonio, aunado a los demás indicios aportados, es suficiente, a juicio de la Corte, para demostrar la concurrencia de la infracción a los derechos exclusivos de reproducción y puesta a disposición de que es titular el Sr. Duluc;

Considerando, que si bien es verdad que el Art. 10 de la L. 126-02 condiciona la viabilidad probatoria del documento electrónico al concurso de ciertas variables, todas ellas muy específicas, y que como afirma CODETEL en su acta de apelación el fedatario del que se sirve el actor para hacer las comprobaciones de referencia no cuenta en su haber con un bagaje técnico que le permita discriminar entre lo que sería un dato falso o adulterado y otro genuino, no es menos cierto que, en puridad, la trivialidad de las averiguaciones que en este caso tendrían que ser cumplidas por el notario no ameritan conocimientos especializados o profundos en el área informática, sino de que alguien, así sea un lego en la materia, simplemente diga lo que haya visto a través de la pantalla del ordenador, máxime si se toma en consideración que los demandados, no obstante haber planteado sus reservas sobre la veracidad de lo transmitido por el testigo, tampoco lo desmienten categóricamente ni suministran ninguna prueba en contrario; que es de firme jurisprudencia que la valoración del testimonio, sin importar la for-

ma que revista, es asunto de absoluto control y de la íntima convicción del juez, ajeno a la censura de la casación.¹⁹

8. Responsabilidad directa y solidaria

La violación al derecho de autor puede entrañar una responsabilidad directa y una responsabilidad mancomunada y solidaria. En la primera se incurre con la participación personal en la actividad ilegal, conforme el art. 177 de la Ley No. 65-00; la segunda la comparten todos aquellos participantes, directos o indirectos, en la infracción, conforme los artículos 171 y 178 del citado texto legal.

Es así que al condenar a corresponsables indirectos de una infracción se ha razonado como sigue:

Considerando, que tanto CODETEL como los demás apelantes arguyen que el dominio [www. carnaval.com.do](http://www.carnaval.com.do) no pertenece a ninguno de ellos ni mucho menos han tenido incidencia en su apertura o diseño; que no han tomado partido en la selección de los elementos que desde él fueron puestos en circulación por las redes de Internet; que en efecto, desde el principio la parte demandante ha estado conteste y de hecho así puede leerse al pie de la aludida página web, en que esa plataforma «es un trabajo conjunto de Civila, Ciudades Virtuales Latinas, la Secretaría de estado de Educación y la Secretaría de Estado de Turismo de la República Dominicana» [sic], de modo que el grado mayor o menor de responsabilidad que pudiera ser retenido contra esas instituciones no es a causa de una acción directa o material, sino por el solo hecho de haber propiciado y financiado el ilícito a través de su patrocinio económico; que justamente el Art. 171 de la L. 65-00 sobre derecho de autor prevé que la responsabilidad se extienda «a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran» [sic];

Considerando, que mal pudiera alegarse ignorancia o desconocimiento, ya que mediante actos de alguacil cursados en fecha siete (7) de octubre de

¹⁹ Vid. *supra*, nota 18.

2008 se puso en antecedentes a los hoy intimados y se les requirió parar o desvincularse de la actividad ilegítima y pese a todo, días después, el notario José A. Vásquez confirmó en su proceso verbal del trece (13) de noviembre de 2008 que la actividad todavía persistía; que más aún, conforme al derecho común y su indiscutida vocación supletoria «cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o imprudencia» (art. 1383 del Cód. Civil); [...]

Considerando, que la acción de indemnización puede ser dirigida no solo contra quien vulnerara los derechos de autor en su vertiente económica y moral; también envolver a cualquier persona natural o jurídica que coadyuve o se beneficie junto al infractor, así sea indirectamente.²⁰

9. Contenidos dispuestos a través de las redes digitales. Exclusión y retención de responsabilidad

El capítulo xv del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) dedica su artículo 27 a las limitaciones de la responsabilidad de los proveedores de servicios de transmisión, enrutamiento o conexión para comunicaciones en línea respecto de las infracciones contra el derecho de autor en el entorno digital, en específico, respecto de aquellos actos «que no estén en su control, ni hayan sido iniciados o dirigidos por ellos, y que ocurran a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos, o en su representación» (art. 27.b). Esas exenciones de la obligación de reparar los daños causados por la violación al derecho de autor se reducen a cuatro actividades (art. 27.b.i) –comúnmente denominadas *safe harbors*– y se aplican «solo en el caso de que el proveedor de servicios no inicie la cadena de transmisión del material, y no seleccione el material o sus destinatarios» (art. 27.b.ii).

En aplicación de estas disposiciones, no traspuestas en la Ley No. 65-00 por la Ley No. 424-06, del 20 de noviembre de 2006, por la que

²⁰ Vid. *supra*, nota 18.

se implementó el DR-CAFTA, pero que rigen internamente por mandato del art. 26.2 constitucional, se ha concluido que a una operadora de red

[...] sería demasiado gravoso e injusto exigirle el control absoluto o la supervisión constante de los datos emitidos por sus clientes o que realizada [sic] búsquedas activas de situaciones congruentes con violaciones a la legislación sobre propiedad intelectual; que es obvio que el mero transporte de datos o «mere conduit» no puede entenderse, por sí solo, como una fuente de responsabilidad con cargo al prestador de servicio, a menos que este fuere quien originara la transmisión o seleccionara al destinatario de la misma, o los contenidos difundidos.²¹

Ahora bien, si la operadora de red, no en tal calidad, ha participado, aun de manera indirecta, en la trasgresión de derechos de autor, es corresponsable del daño cometido

[...] y su obligación de reparación es «in solidum», conjuntamente con la de los agentes directos de la infracción; que en estos supuestos, acorde con la mejor Doctrina, si el acreedor decide demandar a uno o solo algunos de todos los codeudores, quienes sean encausados podrán luego repetir contra los demás, pero no aspirar a una segmentación, porque cada deudor está obligado por la totalidad del daño.²²

G) Gestión colectiva

1. Número de sociedades de gestión y géneros de obras a administrar

En una sentencia que declaró la conformidad con la Constitución la parte *in fine* del art. 162 de la Ley No. 65-00,²³ el Tribunal

²¹ Vid. *supra*, nota 18.

²² Vid. *supra*, nota 18.

²³ Tribunal Constitucional, sentencia tc/0244/14, expediente No. tc-01-2006-2009, de fecha 06/10/2014. Loiz Jeremías Sena Pérez, Máximo Rodolfo Paradas Vargas y compartes

Constitucional reconoció la efectividad del ejercicio del derecho de autor y sus derechos conexos a partir de la figura de la gestión colectiva, y observó que, en el caso dominicano, su manifestación se hace patente por medio de tantas sociedades de gestión como géneros distintos de obras existan o, como expresa la ley, ramas o especialidades literarias o artísticas:

10.4 La doctrina enmarca la gestión colectiva dentro de un sistema de administración de derechos de autor y derechos conexos por el cual los titulares delegan en organizaciones creadas al efecto la negociación de las condiciones en que sus obras, sus prestaciones artísticas o sus aportaciones industriales –según el caso– serán utilizadas por los difusores y por otros usuarios primarios, el otorgamiento de las respectivas autorizaciones, el control de las utilidades, la recaudación de las remuneraciones devengadas y su distribución o reparto entre los beneficiarios.

10.5 Las entidades gestoras de derechos fueron creadas originariamente bajo el criterio de que se hacía imposible en la práctica emprender con eficiencia y meridianos niveles de dificultad la tarea de los autores, intérpretes y ejecutantes de negociar, autorizar o prohibir la utilización de la obra y en consecuencia percibir la remuneración a la que tienen derecho por la utilización de las obras en forma individual.

10.6 En efecto, en lo que respecta a ciertos tipos de utilización, es evidente que resulta prácticamente imposible llevar a cabo una gestión individual de los derechos, dado que los autores no tienen posibilidad de controlar todos los usos que se hacen de sus obras. Es por eso que el ejercicio efectivo de los derechos que las leyes reconocen a los autores solo puede lograrse a través de la gestión colectiva.

10.7 La Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor contempla la gestión colectiva en diferentes aspectos y en ella resaltan diversos puntos como lo son su registro, constitución, autorización, su finalidad, los derechos que

(accionantes). Acción directa de inconstitucionalidad contra la parte *in fine* del art. 162 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, del 21 de agosto de 2000.

pueden ejercer y aquellos que deben garantizar, sobre el establecimiento de tarifas, los contratos que pueden celebrar, entre otros.

11.4 Cabe destacar que la organización de gestión colectiva puede operar de diversas formas. Dependiendo de cada país las leyes nacionales pueden establecer que haya una sola asociación para todos los creadores en el país (España, Bélgica, Italia) o una asociación para cada género de obras (Argentina, México y República Dominicana) o tantas asociaciones como se quieran formar (Brasil, Perú, Estados Unidos), por lo tanto, el sistema nuestro es el régimen de organización por género de obras.

La forma de organización de la gestión colectiva establecida en nuestra legislación prevé que solo puede conformarse una sociedad por cada género o rama, a las que los titulares de derechos no están compelidos a asociarse, ya que, como reconoce el Tribunal Constitucional, el primer párrafo del art. 162 de la Ley No. 65-00, que establece la adhesión voluntaria a las mismas, «propende de manera expresa al ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad» (numeral 11.5). Es por esto que, atendiendo a que el citado texto dispone que la falta de vinculación puede ser suplida por un ejercicio individual de los derechos por parte del propio titular o un tercero facultado al efecto, concluyó como sigue:

11.6 Al quedar expresamente establecido en la ley el carácter facultativo y no obligatorio de ejercer la prerrogativa de asociarse colectivamente, se puede advertir que en modo alguno, el no asociarse colectivamente constituye un impedimento para que los autores gestionen por sí mismos sus derechos, a través de un apoderado. De ahí que el *quantum* y especialidad requeridos para constituir sociedades de gestión colectiva no son atributos que conspiran contra el ejercicio de los derechos a la libertad de empresa, o el tratamiento igualitario que ha de conferírle el ente rector, en este caso la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA), adscrita al Ministerio de Cultura, al (a los) ciudadano(s) a los fines de otorgarles legitimidad a través de su registro luego del cumplimiento de los requisitos a estos fines.

11.7 Además, la Ley núm. 65-00 en su artículo 162 establece la creación de «una sociedad de gestión colectiva por cada rama o especialidad literaria

o artística de los titulares de derechos reconocidos por esta ley». De manera que si en nuestro país solo existieran como sociedades de gestión colectiva la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos (SODINPRO) y la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM), los autores de obras de distintos géneros a aquellas (obras pictóricas o plásticas, obras dramáticas, obras fotográficas, entre otras) pueden organizarse y constituir sus propias sociedades de gestión colectiva y de esta forma lograr una auténtica representación no solo de sus derechos, sino también de los derechos de sus colegas extranjeros, siempre y cuando las sociedades mantengan contratos de representación recíproca.

El Tribunal Constitucional concluye en este numeral advirtiendo que tal forma de organización no «reduce la posibilidad de constituir sociedades de gestión colectiva», observando que la constitución de una sociedad de gestión para la administración de los derechos perteneciente a una categoría de titulares impide la aparición posterior de otra con el mismo objeto y tipo de integrantes, prohibición esta que «opera de manera igualitaria a cualquier persona física o moral que se propusiera crear otra» (numeral 11.5).

Por otro lado, el Tribunal Constitucional recuerda:

[...] la gestión colectiva de derechos de autor nació y se desarrolló a través de entidades de carácter privado, sin propósito de lucro, formadas por autores (con participación de los editores de obras musicales en muchas sociedades de derecho de ejecución), con el objeto de defender los intereses de carácter personal (derecho moral) y de administrar los derechos patrimoniales de los autores de obras de creación» (numeral 11.11).

En ese orden, subraya que, pese a su carácter privado y a la variación de la forma jurídica de su constitución «según las singularidades nacionales», la ausencia de fines lucrativos es una condición *sine qua non* de las sociedades de gestión, conforme los artículos 89, párrafo 1, de la Ley No. 65-00, y 91, numeral 11, del Reglamento No. 362-01 (numeral 11.12), por lo que debe atenderse, a la luz de ese rasgo esen-

cial, más que a su carácter omnímodo, a su «sistema y mecanismos de control y vigilancia así como las tareas de recaudación y reparto de los emolumentos, beneficios o regalías» (numeral 11.9).

2. Contratos entre sociedades de gestión colectiva. Imposibilidad de declaratoria de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional

Por no ser «objeto de control constitucional los contratos entre particulares concebidos al amparo del derecho privado», el Tribunal Constitucional, en el cuerpo de la sentencia antes comentada,²⁴ declaró inadmisble el pedimento de declarar inconstitucionales contratos intervenidos entre SGACEDOM y SODINPRO (numeral 11.18).

3. Carácter del acta de inspección de una sociedad de gestión colectiva que comprueba la comunicación pública de obras musicales

El art. 129 de la Ley No. 65-00 prevé que la comunicación pública de obras musicales puede configurarse donde quiera que estas se interpretan, ejecutan o transmitan, sea por telecomunicación, «sea con la participación directa de los artistas intérpretes o ejecutantes, o bien a través de procesos, aparatos o sistemas mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales». A fin de establecer esa situación, las sociedades de gestión colectiva hacen levantar actas de inspección, en las que se hace constar el tipo de usuario, el carácter necesario o indispensable del uso de obras musicales y los medios utilizados para la difusión, entre otras menciones claves.

El Tribunal Constitucional, al declarar inadmisble una acción de amparo que buscaba dejar sin efecto un acta de comprobación de este tipo y revocar la sentencia que la acogió,²⁵ fijó el siguiente criterio:

²⁴ *Vid. supra*, nota 23.

²⁵ 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

[...] un «Acta de Inspección de Usuario de Música» no constituye, per se, un acto jurídico al que se le pueda atribuir efectos conculcatorios a derechos fundamentales [en el caso, el derecho al trabajo, EEH], puesto que dicho documento se limita a constituir un elemento probatorio, eslabón para la sustanciación de la reclamación de pago que realiza la parte recurrente, Sociedad General Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música Inc. (SGACEDOM) (numeral 10, literal l) [...]

Así las cosas, el Tribunal Constitucional concluyó que la acción para suprimir dicho documento, instrumentado a los fines del cobro de importes por concepto de uso o explotación de obras musicales en un establecimiento comercial, se trata de una «materia que es ajena al juez de amparo y propia de la materia ordinaria» (numeral 10, literal o).

III. DECISIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) *No confusión entre marcas*

En el criterio de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a la luz del art. 74, literal a, de la Ley No. 20-00, no existen semejanzas ni similitudes entre dos marcas si, aun compartiendo una misma clasificación, designan productos que se diferencian, «por lo que no existe la posibilidad de que el público se confunda al momento de su elección, al punto de elegir uno en el lugar del que realmente buscaba». Asimismo, a pesar de que compartan un mismo vocablo, el hecho de que una presente otros vocablos no comunes entre ellas «hace que al momento de su pronunciación, fonéticamente se escuchen de manera diferente, de suerte o manera que en modo alguno podrían llevar a confusión al consumidor».²⁶

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez en fecha 12 de julio de 2013.

²⁶ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 482-2014, expediente No. 026-03-12-00443, de fecha 30/05/2014. Arnold's Food Distributors Corporation (recurrente) c. Harinera del Valle, S. A. (recurrida). Recurso de

B) Marca notoria

1. Noción de marca notoria

El concepto de un «signo notoriamente conocido» resulta de variables cuya conjunción no es obligatoria para su determinación. De este modo, ha sido juzgado lo siguiente:

Considerando, que en el prontuario de definiciones recogido en el artículo 70 de la Ley de Propiedad Industrial, se deja claramente sentado que un signo notorio es aquel conocido por el sector pertinente del público o de los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o el medio por el que se obtuviera dicho reconocimiento; que lo anterior significa que en la elaboración de lo que debe entenderse por un «signo distintivo notoriamente conocido» no solo interactúan variables de factura local, sino que además se le pueda caracterizar como tal a partir de aspectos y consideraciones de incidencia internacional; que al utilizar el legislador en el literal «j» del artículo 70 la conjunción «o» (disyuntiva) y no la «y» (inclusiva o copulativa) para enlazar los tres factores a ser tomados en cuenta en la construcción del criterio de notoriedad marcaria, la conclusión obligada es la de que cualquiera de ellos por separado tiene entidad propia y sería suficiente a fin de aprehender ese concepto, sin que sea necesaria la comunión o participación de los demás.²⁷

2. Libertad de prueba para establecer la notoriedad de una marca

En virtud del principio que indica que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, esta será la

apelación contra resolución No. 0006-2012, de fecha 12 de enero de 2012, del director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Marcas «La Doña» c. «Doñarepa».

²⁷ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 841-14, expediente No. 026-02-2014-00367, de fecha 08/10/2014. 3M Company (recurrente) c. Roberto Arias Durán (recurrido). Signos: 3M (marca) c. Three M Rent a Car (nombre).

primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción respecto de la notoriedad invocada. Tales medios no vienen tasados por la ley, de modo que cabe concluir que existe libertad de prueba para la determinación de dicho carácter, como resulta del siguiente razonamiento:

Considerando, que los elementos de convicción incorporados al proceso por la intimante son suficientes a juicio de esta Corte, sobre todo en lo relativo a su proyección internacional, para acreditar su notoriedad como marca; que en tal sentido basta con reparar en la documentación que obra en el legajo, demostrativa de los registros del signo 3M COMPANY en varios países, incluyendo muchos de nuestro entorno cultural y geográfico, así como los estudios mercadológicos, también depositados en el expediente, que no dejan duda de que se trata de una denominación comercial ampliamente posicionada y situada en niveles privilegiados de aprobación en los ránquines de las marcas preferidas del mundo.²⁸

3. No aplicación del principio de especialidad en marcas notorias

En base al principio de especialidad, se explica que una marca se halla vinculada a una o varias clases de productos y que no se trata, por ende, de un signo abstractamente considerado. Por ello, es posible la existencia de marcas similares para distinguir productos o servicios diferentes, como ha juzgado la ONAPI:

[...] ambos signos estarán destinados a identificar productos distintos, por lo que tendrán distintos canales de distribución, en vista de que la marca de la impugnante se comercializa en el área farmacéutica, mientras que la marca de la impugnada está dirigida al sector vestimenta, calzado y sombrerería.

[...] al tratarse de marcas parecidas pero con productos diferentes procede la aplicación del principio de especialidad que permite la existencia

²⁸ Vid. *supra*, nota 27.

simultánea de dos o más signos, idénticos o semejantes y pertenecientes a distintos titulares, siempre que se utilicen en relación con productos o servicios diferentes.²⁹

Ahora bien, ese paralelismo sufre una excepción en el caso de las marcas notorias, como se ha juzgado en el ámbito jurisdiccional:

[...] en condiciones normales el principio de especialidad faculta la coexistencia de marcas semejantes, y hasta idénticas en ciertos casos, que se refieran a productos o servicios en categorías distintas de la clasificación de Niza; que también es verdad que en nuestro sistema marcario se acentúa el principio de registro y su protección es más intensa tratándose de signos renombrados o notorios, lo que crea un auténtico «ius prohibendi» a favor del titular en origen;

[...]

Considerando, que en el régimen de protección de los signos notorios no tiene cabida el principio de especialidad, es decir que la tutela se sitúa por encima de cualquier posibilidad de cohabitación de marcas similares o iguales, lo que implica en este contexto, de algún modo, una ruptura o quebrantamiento de dicho principio y la prohibición, por consiguiente, de registrar signos parecidos o, menos aún, idénticos; que es justamente lo que resulta del artículo 6-bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial [...]

Considerando, que a su turno el artículo 74 de la ley sobre Propiedad Industrial, No. 20-00, prevé las circunstancias en que no podrá ser admitido el asiento, como marca, de un determinado nombre o símbolo; que destaca en todas ellas la intención del legislador de salir al paso a los peligros de confusión, competencia desleal o el aprovechamiento indebido del prestigio ganado por los titulares de un signo ya registrado.³⁰

²⁹ Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, resoluciones Nos. 411, 412, 413 y 414, de fecha 26/12/2013. Novatex Internacional, S. A. (solicitante) c. Gargon Farmacéutica, S. R. L. (oponente). Marcas: Oxygen, Oxygene, Oxxxygen y Oxigene c. Oxigen.

³⁰ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 841-14, expediente No. 026-02-2014-00367, de fecha 08/10/2014. 3M

C) (In)competencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer de apelaciones sobre resoluciones del director general de la ONAPI

En noviembre de 2013, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se declaró incompetente para conocer un recurso de apelación incoado contra una resolución del director general de la ONAPI. En la ocasión se entendió que la competencia funcional que le atribuía el art. 157, numeral 2, de la Ley No. 20-00 para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones del director general de la ONAPI —definida como «insólita»—, dado que «estas actuaciones son del entorno administrativo y de que se generan en el marco de la interactuación de la administración pública y los particulares», había sido derogada tácitamente por el art. 165 de la Constitución de 2010, que crea la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer «de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones administrativas contrarias al derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares».³¹

La declaratoria de incompetencia fue seguida en otras decisiones posteriores de esa sala³² y fue asumida igualmente por la Segunda Sala de ese tribunal,³³ y a la vez por el propio Tribunal Superior Administra-

Company (recurrente) c. Roberto Arias Durán (recurrido). Signos: 3M (marca) c. Three M Rent a Car (nombre).

³¹ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 1123-2013, expediente No. 026-02-2012-00950, de fecha 27/11/2013. Eli Lilly and Company (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida).

³² Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 055-2014, expediente No. 026-02-2012-01029, de fecha 29/01/2014. Euro-limited, S. R. L. (recurrente) c. Tecnoquímica, S. A. (recurrido).

También, Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 168-2014, expediente No. 026-02-2013-00766, de fecha 28/02/2014. Companhia Vale Do Rio Doce (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida).

³³ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 067/2014, expediente No. 026-03-12-01152, de fecha 30/01/2014. Pfizer,

tivo, atendiendo este a la competencia atribuida a la jurisdicción civil por el art. 157, numeral 2, de la Ley No. 20-00.³⁴ La incompetencia fue la postura de las salas de la corte capitalina hasta que la Segunda Sala, a partir del mes de mayo de 2014,³⁵ sin justificar su cambio de orientación, volvió a su posición anterior; la Primera Sala hizo lo propio a partir del mes de septiembre de ese año, pero expresando las motivaciones para ello:

Considerando, que si bien durante algún tiempo esta alzada mantuvo el criterio de que ella no tenía competencia de atribución para examinar las apelaciones judiciales contra las resoluciones de la Dirección General de la ONAPI, pues a raíz de la última reforma constitucional del año 2010 se había creado el tribunal contencioso-administrativo y éste era, a su juicio, el escenario más idóneo para ventilar dichos recursos, un estudio, sin embargo, más pausado y profundo del artículo 165 de la Constitución, revela que es un error generalizar y ordenar, sin discriminar, que todo cuanto provenga de ese despacho tenga que ser enviado a la mencionada jurisdicción especializada; que urge entonces rectificar prospectivamente y dejar constancia

Inc. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrido) y Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI) (interviniente voluntario).

También, Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 552-2014, expediente No. 026-03-13-00511, de fecha 26/06/2014. International Cardio Corporation (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrido).

³⁴ Tribunal Superior Administrativo, Primera Sala, sentencia No. 489-2013, expediente No. 030-12-00818, de fecha 27/12/2013. Barthel Intertrade, Inc. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso contencioso-administrativo contra la resolución de reconsideración No. 0086-2011, de fecha 20 de diciembre de 2011, dictada por el director general de la ONAPI.

³⁵ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 482-2014, expediente No. 026-03-12-00443, de fecha 30/05/14. Arnold's Food Distributors Corporation (recurrente) c. Harinera del Valle, S. A. (recurrida). Recurso de apelación contra resolución No. 0006-2012, de fecha 12 de enero de 2012, del director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

Ver también Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 768-2014, expediente No. 026-03-13-01165, de fecha 22/08/2014. Heidj Joselyn Tejeda Vólquez (recurrente) c. Simba (PTY) LTD (recurrida).

de que los únicos supuestos en que debe la Corte por aplicación del artículo 20 de la L. 834 de 1978, abortar la cognición del proceso y remitir a las partes a que se provean en sede administrativa, son aquellos en que, como dice la propia Constitución, se emitan en la ONAPI pronunciamientos decisorios en el marco de la interacción de la administración y los administrados; que es lo que ocurre, por ejemplo, por citar dos ejemplos, con peticiones denegadas de registro de marcas o de concesión de patentes en ausencia de litigio entre actores privados, no a propósito de eventos contenciosos desde el seno mismo de la ONAPI y que a la postre degeneren en controversias jurisdiccionales;

Considerando, que la jurisdicción contencioso-administrativa no está pensada, en su consagración embrionaria, para zanjar desencuentros entre particulares en defensa de sus intereses, sino para encaminar actuaciones contra los actos de la administración presuntamente violatorios de la Constitución y las Leyes; que como en la especie lo que se plantea es una clara contraposición de intereses privados o comerciales, no de índole propiamente administrativa, la 1era. Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reivindica su plena competencia, en sujeción a las disposiciones del art. 157.2 de la L. 20-00 sobre Propiedad Industrial.³⁶

³⁶ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 775-2014, expediente No. 026-02-2013-00870, de fecha 10/09/2014. Heidy Joselyn Tejeda Vólquez (recurrente) c. Simba (PTY) LTD (recurrida).

En el mismo sentido, Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 841-2014, expediente No. 026-02-2014-00367, de fecha 08/10/2014. 3M Company (recurrente) c. Roberto A. Arias Durán (recurrido). También, Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 0850-2014, expediente No. 026-02-2013-00902, de fecha 15/10/2014. Red Bull GmbH (recurrente) c. Intermoda, S. A. C. V. (recurrido).

La decisión no contó con el visto bueno de la magistrada Xiomarah Silva Santos, quien, en un voto disidente, defendió la atribución de la competencia para conocer de las apelaciones del director general de la ONAPI a la jurisdicción contencioso-administrativa: «Que realmente es muy lógico que las resoluciones del director de la ONAPI, dada la naturaleza del contencioso, sean conocidas en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues es claro, que no se trata de un asunto puramente civil o comercial en el que se debate, su génesis es puro derecho administrativo, su causa y objeto no tiene, visus [sic] de demanda civil ni comercial, independientemente de que al procederse a las notificaciones de las

De todo lo anterior se desprende que la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha descartado definitivamente su competencia para dirimir resoluciones del director general de la ONAPI en procedimientos *ex parte*, es decir, del administrado frente a la Administración. Sin embargo, ha dispuesto su mantenimiento para conocer recursos de apelación contra resoluciones de dicho funcionario derivadas de procedimientos *inter partes*.

D) Observancia

1. Medidas cautelares. Requisitos. Similitud con el derecho común. Forma de presentación de las pruebas de la comisión de la infracción del derecho. (Im)procedencia de una astreinte como medio de coacción. Improcedencia de prestación de fianza. Plazo con respecto a la demanda al fondo. Suspensión de ejecución

En el dictamen de medidas cautelares, se observa que los tribunales lo hacen por actos denominados en forma indistinta –ordenanza,³⁷ sentencia administrativa³⁸ y auto–³⁹ y no solamente *inaudita altera parte*,

decisiones, esto genere un contencioso entre particulares, incluso la misma resolución administrativa recurrida así lo expresa».

La magistrada Silva sostiene que, en vista de que el director general de la ONAPI conoce en grado de apelación la resolución de uno de sus departamentos, el recurso interpuesto por ante la Corte de Apelación deviene en inadmisibile, ya que la corte no es un «tercer grado». A su juicio, la sentencia envía un «mensaje a todas luces confuso y sin un sólido argumento que justifique el cambio de jurisprudencia».

³⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, Cámara Civil y Comercial, ordenanza No. 00737-2013, número único 302-13-00934. Societé de Produits Nestlé, S. A. (demandante) c. Quala Dominicana, S. A. (demandado).

³⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, Cámara Civil y Comercial, sentencia administrativa No. 211/2014, expediente No. 413-14-00209, de fecha 27/06/2014. Loto Real del Cibao, S. A. (demandante) c. Banca OM (demandado).

³⁹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, auto civil administrativo No. 038-2014-00135, expediente No. 038-2014-00054, de fecha 31/07/2014. Loto Real del Cibao, S. A. (demandante) c. Banca Lluve (demandado). Ver también 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

sino también en materia de referimiento (estando en curso una instancia principal y contra el pago de una astreinte por el retraso en el incumplimiento del cese de actos infractores), de caracterizarse la urgencia fundada en un peligro manifiesto «en un daño continuo que lógicamente afecta los intereses económicos de la parte demandante».⁴⁰

Para su otorgamiento, se han considerado los requisitos que resultan del art. 174 de la Ley No. 20-00, como sucintamente constató la Cámara Civil y Comercial de Espaillat:

ATENDIDO: Que correlativamente a la validez de la acción ejercida por LOTO REAL DEL CIBAO, S. A., deben observarse las reglas que existen en esa materia para las medidas conservatorias, razón por la cual la procedencia de ella es, como se dijo en principio; deviene de las normas procesales de aplicación a las medidas conservatorias en materia de Propiedad Industrial, las que están reguladas por el Artículo 174 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial que en sus numerales 1 y 2 establece lo siguiente: 1) Quien inicie o vaya [a] iniciar un acción por infracción de un derecho de propiedad industrial puede pedir al tribunal que ordene medidas conservatorias inmediatas, con el objeto de asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de daños y perjuicios; 2) El tribunal sólo ordenará medidas conservatorias cuando quien las solicite demuestre, mediante pruebas que el tribunal considere suficientes, la comisión de la infracción o su inminencia.

ATENDIDO: Que del artículo que antecede resulta que el derecho de acción ejercido para solicitar medidas conservatorias está supeditado a dos requisitos [,] a saber: a) ser titular de un derecho industrial; b) probar la comisión de una infracción o su inminencia.⁴¹

de 2014. Loto Real del Cibao, S. A. (demandante) c. Carlos Roberto Bencosme de los Ángeles (demandado).

⁴⁰ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, Cámara Civil y Comercial, ordenanza No. 00737-2013, número único 302-13-00934. Societé de Produits Nestlé, S. A. (demandante) c. Quala Dominicana, S. A. (demandado).

⁴¹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Civil y Comercial, auto civil No. 00293, expediente No. 00274-2014, de fecha 27/11/2014. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Carlos Roberto Bencosme de los Ángeles (demandado).

Como se observa, las medidas cautelares en esta materia resultan similares a las medidas conservatorias de derecho común, con la diferencia de que lo que está en peligro no es un crédito, sino un derecho de propiedad industrial. Así ha sido observado por un tribunal capitalino:

[...] en el proceso evolutivo de nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto a las medidas conservatorias trabadas frente a infracciones de los derechos de propiedad industrial en materia civil, contempladas en la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, las mismas guardan su naturaleza jurídica [sic] con las medidas conservatorias facultativas previas a la demanda en nuestro derecho común, las cuales encuentran su base legal en el artículo 48 de nuestro Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 845 del 15 de julio de 1978 [...]⁴²

Ahora bien, en lo que toca a las pruebas a aportar para establecer la comisión de la infracción, al menos en un caso se ha exigido que las mismas sean aportadas en original:

[...] si bien es cierto que el peticionario pretender [sic] por ante este Tribunal, que se autorice el cese de la comercialización de un producto del cual se violenta un derecho de marca adquirido, no menos cierto es que a pesar de que el demandado [sic] haya presentado como prueba alegadamente fehaciente, capturas del portal web de la entidad infractora donde se aprecia la supuesta dirección de una sucursal de la misma, siendo criterio concomitante al correspondiente valor probatorio de las copias fotostáticas, asumiendo que este tipo de pruebas en principio están desprovistas de valor jurídico a no ser que sean sometidas previamente a un debate, lo que no ha sucedido en el caso de la especie.⁴³

⁴² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, auto No. 00068-2015, expediente No. 036-2015-ADM 0027, de fecha 22/04/2015. Pepsico, Inc. (demandante) c. Panadería y Productos María Aldape, S.R.L. (Productos María) (demandado).

⁴³ *Vid. supra*, nota 42.

Por otro lado, es de señalar que en la decisión mocana antes citada fue considerado improcedente la fijación de una astreinte para incitar a la parte contra la cual se ejecutaría la medida a su cumplimiento, considerando su carácter provisional y su condición de ordenanza sobre requerimiento:

ATENDIDO: Que la figura del [sic] astreinte solicitado por la demandante consiste en una sanción adicional, por la cual se condena con la finalidad de hacer más efectiva la ejecución de la ordenanza, que como garantía de la misma sujeta al juego de los recursos podría ser confirmada o modificada por tribunales de otros grados, la cual se ordena de manera facultativa por los tribunales, lo cual para el caso en cuestión resulta inaplicable ya que el criterio de este tribunal puede ser válidamente modificado por tribunales de alzas, además de que la presente decisión de que se trata no es carácter definitivo, por lo que la misma podrá ser revisada por otro tribunal de mayor jerarquía, además de que deviene en improcedente por vía administrativa la colocación de astreinte, por lo que tal pedimento debe ser rechazado.⁴⁴

No obstante, otro tribunal ha entendido que «estando dentro del imperium de los Jueces la facultad de ordenar la astreinte, [...] procede ordenar dicha medida, por resultar la misma indispensable para asegurar la ejecución de la decisión dictada por el tribunal».⁴⁵

De otra parte, en contraposición a la obligación del juez apoderado de una solicitud de medidas conservatorias de requerir la aportación de una fianza o garantía para compensar al demandado en caso de que la decisión resulte a favor de este, prevista en el artículo 174, numeral 4, literal c, de la Ley No. 20-00, ha sido juzgado que un pedimento del

⁴⁴ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Civil y Comercial, auto civil No. 00293, expediente No. 00274-2014, de fecha 27/11/2014. Loto Real del Cibao, s.A. (demandante) c. Carlos Roberto Bencosme de los Ángeles (demandado).

⁴⁵ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, auto No. 00020/2015, número de control interno 008/2015, de fecha 19/05/2015. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Bancas de Lotería P Hilario o Banca PH (demandado).

demandante en ese sentido «deviene en improcedente por tratarse la presente de una ordenanza con carácter exclusivamente provisional y sin examen al fondo».⁴⁶

En lo que corresponde al lapso que debe mediar entre la autorización para trabar las medidas conservatorias y la demanda al fondo, el plazo de diez días del numeral 3 del art. 174 de la Ley No. 20-00 se ha contabilizado efectivamente a partir de la fecha de la «orden»,⁴⁷ pero también a partir de la fecha de su notificación.⁴⁸

En cuanto a la suspensión de su ejecución por ante el juez de los referimientos, se ha rechazado dicha pretensión, bajo la consideración de la apariencia de buen derecho exhibida en su momento por el requeriente de medidas conservatorias, máxime si no existen circunstancias que conduzcan a la modificación de lo ordenado y si la parte afectada ha demandado en forma principal la nulidad y revocación de la decisión cautelar:

[...] si bien es cierto que la parte demandante procura la suspensión y levantamiento de las medidas cautelares ordenadas por este juzgador en funciones administrativas, hasta tanto se conozcan y fallen las demandas principales que cursan en la jurisdicción de fondo, bajo las premisas [de] que se trata de un asunto urgente, y cuyo retardo puede generar un daño irreparable, no

⁴⁶ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, ordenanza civil No. 365-15-00133 ADM, expediente No. 365-15-00101 ADM, de fecha 23/06/2015. Pepsico, Inc. (demandante) c. Panadería y Productos María Aldape, S.R.L. (Productos María) (demandado).

⁴⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, auto civil administrativo No. 038-2014-00135, expediente No. 038-2014-00054, de fecha 31/07/2014. Loto Real del Cibao, S. A. (demandante) c. Banca Lluve (demandado). En el mismo sentido, Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, auto No. 00020/2015, número de control interno 008/2015, de fecha 19/05/2015. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Bancas de Lotería P Hilario o Banca PH (demandado). También, Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, ordenanza civil No. 365-15-00133 ADM, expediente No. 365-15-00101 ADM, de fecha 23/06/2015. Pepsico, Inc. (demandante) c. Panadería y Productos María Aldape, S.R.L. (Productos María) (demandado).

⁴⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, Cámara Civil y Comercial, sentencia administrativa No. 211/2014, de fecha 27/06/2014, expediente No. 413-14-00209. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca OM (demandado).

menos cierto es que dichas medidas fueron ordenadas por el juzgador al amparo de una ley especial como es la ley 20-00 [...] que traza un procedimiento breve de 10 días para demandar sobre la infracción de disposiciones de la propiedad industrial, y sobre la base de documentos y medios probatorios que en su oportunidad este juzgador ponderó y consideró suficiente en principio para dictar el referido auto, deben ahora dichos documentos y pruebas, ser objeto de debates en el juicio de fondo por las partes implicadas en el proceso, conjuntamente con otros documentos que eventualmente estén en condiciones de producir, y en cuyo juicio, el juez de lo principal tenga la oportunidad de examinar documentos, valorar las pruebas sometidas y determinar los derechos de las partes, cuestión que no compete al juez de la apariencia.

CONSIDERANDO: Que existiendo varias demandas sobre el fondo, en lo relativo a la revocación del auto administrativo de marras, nulidad de dicho auto y demanda civil en competencia desleal, no toca al juez de la provisionalidad levantar o suspender las medidas cautelares ordenadas por el juzgador, en atención a las facultades conferidas por la legislación especial (art. 174 ley 20-00) pues este decidió en principio una contestación seria, emitiendo un auto cuya impugnación debe ser conocida y fallada por el juez del fondo apoderado de las referidas demandas y respaldado por una fianza como manda la ley, habida cuenta, que en la especie no se evidencia ninguna urgencia, ni situación nueva que pueda dar lugar al levantamiento de las medidas cautelares ordenadas por la vía del referimiento, como erróneamente pretende el demandante, por tanto, debe decretarse irrecibible la presente demanda sin examen de las demás causales de inadmisión invocadas por la parte demandada, y el fondo del asunto.⁴⁹

2. Peritaje como medio de prueba

El art. 189 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial dispone de manera «transitoria» que el conocimiento del fondo de los conflic-

⁴⁹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, Cámara Civil y Comercial, ordenanza No. 1007/14, expediente No. 413-14-01165, de fecha 30/09/2014. Orlando Antonio Martínez Peña (demandante) c. Loto Real del Cibao, S.A. (demandado).

tos sobre derechos de propiedad industrial por los tribunales ordinarios requiere en forma previa y «con carácter imprescindible» la «presentación» de un peritaje. Dado que los ilícitos penales en materia de propiedad industrial son perseguibles por acción privada –con excepción de los relativos a marcas, los cuales podrán ser sancionados alternativamente a través de una acción pública (art. 32 CPP)–, el informe rendido por el o los peritos actuantes es una de las pruebas presentadas por la víctima como sustento de su acusación.

El peritaje, conforme el artículo 204 del Código Procesal Penal, podría proceder para «descubrir o valorar un elemento de prueba» a la luz de «conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica»; para llevar a cabo sus operaciones, podría ser necesaria la presentación o el secuestro de cosas y documentos y la comparecencia de personas, lo que sería ordenado por el juez o el ministerio público, de acuerdo con el art. 214 del Código Procesal Penal.

Siendo entonces imprescindible, ¿cómo conciliar la obligatoriedad de practicar dicho medio de prueba y el eventual no requerimiento del mismo por la parte acusadora, si entiende que ha identificado o individualizado al imputado y ha establecido su domicilio, si ha ofrecido una relación precisa y circunstanciada del hecho punible atribuido a este y si no ha considerado necesario «*descubrir o valorar*» ningún elemento de prueba a partir de conocimientos expertos, que ameriten el secuestro de «*cosas y documentos*»? ¿O se impone requerirlo, considerando que la resolución 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia prevé que «la imparcialidad le impide al juez hacer actuaciones propias de las partes, como *proponer*, obtener o aportar pruebas», y que el artículo 22 del Código Procesal Penal le veda al juez el «realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal»?

Al razonar sobre la justificación del peritaje en esta materia, se ha discurrido como sigue:

El espíritu legislativo, evidencia la factibilidad de producción de este tipo de pruebas, justificado en el grado de especialización de la materia, por lo que el principio de libertad probatoria, el derecho de igualdad entre las

partes y el ejercicio eficaz del derecho a la defensa, propicia la presentación de la prueba, bajo condición previa de que sean agotadas las reglas del procedimiento instituido para tales fines, quedando entonces sujeto a la valoración de rigor ante un tribunal de juicio, en obediencia a las reglas de la sana crítica, consagradas en los artículos 172 y 333 de la ley procesal regente.

Además, se ha planteado:

[...] en garantía de la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley, el informe especializado también precisa ser apreciado, toda vez que se trata de un elemento probatorio conocido por las partes intervinientes en el caso, y avalado en el mandato expreso del artículo 189 de la Ley 20-00, Sobre Propiedad Industrial.

En ese tenor, se ha subrayado:

[...] los juzgadores son terceros imparciales, por ende, la producción de pruebas es una actividad inherente a los intereses de las partes, limitándose el juez a controlar y arbitrar el proceso, conforme a las garantías y prerrogativas consagradas en el Bloque la Constitucionalidad y la ley procesal aplicable.

En lo que toca a su presentación, se ha precisado que el dictamen pericial

[...] es pasible de ser introducido por lectura del documento, estipulación o por autenticación a través del testigo idóneo, responsable de la pericia, en cumplimiento de las previsiones de los artículos 212 y 312.3 del Código Procesal Penal y la Resolución No. 3869, Sobre el Reglamento para el Manejo de los Medios de Prueba en el Proceso Penal, dictada por la Suprema Corte de Justicia.⁵⁰

⁵⁰ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Penal, Tercera Sala, sentencia 0098-TS-2014, actuación No. 502-01-2014-00176 CPP, de fecha 15/08/2014. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S. R. L. (imputado).

Ahora bien, ¿se le impone su presentación siempre al acusador? ¿Podría el imputado proponer la realización de un peritaje en el que sustentar su descargo ante una acusación infundada, en ocasión de la presentación de su escrito de excepciones y cuestiones incidentales, dentro del plazo fijado por el artículo 305 del Código Procesal Penal, a partir de sus propias pruebas y las pruebas aportadas por el acusador privado? Ante la falta del acusador –por inobservancia o desconocimiento de la ley– de solicitar el peritaje, ¿podría el imputado pedir su absolución respecto de los hechos que se le atribuyen, al haberse inobservado una medida de instrucción imprescindible?

De la lectura del «Reglamento para el manejo de los medios de prueba en el proceso penal», votado por la Suprema Corte de Justicia mediante resolución No. 3869-2006, de fecha 21 de diciembre de 2006, se concluye que no necesariamente el peritaje debe ser requerido por el acusador, pues al hacer referencia a la presentación de la prueba pericial dicho texto dispone lo siguiente:

El perito es interrogado bajo los mismos términos y condiciones establecidos para el testigo, salvo en lo relativo a su calificación.

La parte que presenta al perito está obligada a realizar este trámite, de manera que se permita que tanto el tribunal como las demás partes del proceso, puedan apreciar si el mismo reúne todos los requisitos legales para ostentar dicha calidad.

[...]

Le corresponde *al proponente del perito*, llevar a cabo su calificación frente al tribunal, la cual consiste en extraer del perito la información necesaria a los fines de establecer su calidad, capacidad e idoneidad para deponer respecto del tema de tipo científico para el cual ha sido ofertado (Art. 13).

Pensamos que nada quita que el imputado pueda someter un peritaje al análisis probatorio del juez, pero parecería que la parte acusadora sería la llamada, en primer orden, a someter el peritaje. Hay que recordar que la modificación que operó la Ley No. 424-06 sobre la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial limitó restrictivamente a los

signos distintivos el ámbito de ejercicio de la acción privada, pues las violaciones a los derechos del titular de una patente de invención, un diseño industrial o modelo de utilidad serán resarcidas en lo adelante mediante su «compensación civil», conforme el art. 166, numeral 2, del citado texto legal, modificado por la Ley No. 424-06. En consecuencia, siendo de suyo que las pretensiones en procesos por violación a los derechos sobre signos distintivos se fundamentan en su identidad, imitación, confusión o falsificación, la necesidad de conocimientos especiales para contrastar las pruebas comprobatorias de la infracción con aquellas que sean originales conduce a que el peritaje se imponga, como correlato de actuaciones como la incautación o el decomiso de mercancías falsificadas, materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito, evidencias documentales, así como de cualesquiera otros activos relacionados con la actividad infractora (art. 166, párrafo II, Ley No. 20-00), que eventualmente se encontrarían en manos del futuro imputado. El peritaje recaería justamente sobre los bienes puestos en manos de la justicia a partir de dichas actuaciones, cuya ejecución, en tanto medidas cautelares, habrá de ser autorizada *inaudita altera parte*, esto es, sin conocimiento de la parte contra la cual será practicada.

El reglamento No. 3869-20006 no contiene disposiciones específicas sobre la presentación de la prueba en procesos de acción privada, lo que aparentaría que esta no requiere distinciones, aunque remite al mismo tiempo a las reglas del derecho común para la solución de casos y situaciones no previstas (art. 23), lo que nos conduce a otras interrogantes: ¿Podría requerirse el peritaje antes de la audiencia de juicio, considerando que la parte *in fine* del artículo 207 del Código Procesal Penal dice que *en cualquier otro momento* distinto a la etapa preparatoria el peritaje puede ser ordenado «por el juez o tribunal, a propuesta de parte»?

La interpretación que se ofrece de este artículo vincula la oportunidad de la realización de un peritaje durante la audiencia de juicio en caso de revelaciones inesperadas que producen alteraciones sustanciales en el objeto de la causa y hacen indispensables una investigación suplementaria, siguiendo el artículo 315, numeral 5, del Código Procesal Penal. Pero esa exégesis sería correcta si se estuviese ante un

proceso de acción pública o acción pública a instancia privada, no ante un proceso de acción privada en materia de propiedad industrial, que impone la presentación del peritaje antes de la audiencia de fondo. En ese sentido, ¿deja el artículo 207 del Código Procesal Penal abierta la brecha para que el peritaje sea propuesto como medio de prueba insoslayable que se le impone al tribunal apoderado en casos de propiedad industrial perseguidos por acción privada?

Para algunos, en un proceso de acción penal privada, ello parecería imposible, ya que ese pedimento pertenecería a una etapa precluida, cual es la que corresponde a la presentación de la acusación, en la cual el acusador debe ofrecer la prueba que pretende presentar en juicio —entre ellos la lista de peritos—, con la indicación de los hechos y circunstancias que se pretende probar. Además, se arguye que el peritaje debe formar parte de las actuaciones solicitadas al juez en el marco de un pedido de auxilio judicial previo, de manera que la «información faltante» que este arroje le permita a la víctima completar su acusación para su presentación.

No obstante, la solicitud de su práctica al tribunal apoderado para poder aportar las piezas que sustentan una acusación se revela orientada por el principio de contradicción, a partir del hecho de que las acciones privadas no cuentan con una etapa intermedia de investigación. Decisiones de tribunales colegiados por las que se ordena la realización de un peritaje a cargo del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) respecto de bienes incautados por el Ministerio Público, amparado por un auxilio judicial previo, a requerimiento de parte, una vez presentada la acusación y antes de la audiencia de fondo, confirman este aserto.⁵¹

La aportación de un peritaje en caso de ilícitos en materia de propiedad industrial juzgados por la vía penal es, en conclusión, insalvable,

⁵¹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segundo Tribunal Colegiado, Presidencia, resolución de peticiones No. 02-2012, expediente No. 249-04-11-00286, de fecha 02/08/2012. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S. R. L. (imputado).

máxime cuando la transitoriedad del art. 189 de la Ley No. 20-00 no tiene culminación en el tiempo. Si bien podría verse como un escollo en caso de que la parte acusadora se haya provisto de suficientes elementos de prueba que lo hicieran prescindible, es claro que el objetivo del legislador con su instauración fue contribuir a formar la religión de los tribunales que resultasen apoderados de procesos en esta materia especializada, sin perjuicio de la consideración de los jueces como «peritos de peritos», aun cuando el mismo no se les imponga como fundamento de su *ratio decidendi*.

3. Competencia de los tribunales colegiados para el conocimiento de ilícitos penales en materia de propiedad industrial

En ocasión de un proceso por violación a la Ley No. 20-00, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, mediante un acta de audiencia de fecha 8 de julio de 2013, se declaró incompetente,⁵² en razón de que el máximo de la pena para los ilícitos en esta materia es de tres años, y remitió el asunto por ante el Tribunal Colegiado de esa misma cámara, que se declaró incompetente mediante sentencia contenida en un acta de audiencia de fecha 16 de julio de 2014, en el entendido de que se trataba de un proceso de acción privada.

Sometido el conflicto negativo de competencia a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, esta dictaminó, como lo había hecho erróneamente en una ocasión ante-

También, Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segundo Tribunal Colegiado, acta de audiencia sin número, expediente No. 249-04-11-00286, de fecha 11/02/2013. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).

⁵² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal, declaratoria de incompetencia No. 00/2013, expediente No. 165-2012-00002, de fecha 08/07/13. Industrias Macier y Rodolfo Andrés Rodríguez Camacho (querellantes y acusadores civiles) c. Farmoquímica Nacional y Nelly Josefina Marte Guzmán y Miguel Ángel Olivo Rodríguez (imputados).

rior,⁵³ que el tribunal competente era la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espailat.⁵⁴

El yerro de la corte vegana radicó en que basó su decisión en la letra original del art. 166 de la Ley No. 20-00, que establecía una pena de dos años, la cual fue aumentada a tres años por la Ley No. 424-06, de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), del 20 de noviembre de 2006. De este modo, siguiendo el art. 72 del Código Procesal Penal, la competencia correspondía efectivamente al tribunal colegiado.

La confusión en la atribución de competencia en esta materia, manifiesta en la citada sentencia, quedó zanjada con el art. 18 de la Ley No. 10-15, del 6 de febrero de 2015, que modificó el art. 72 del Código Procesal Penal y atribuyó en lo adelante el conocimiento del juicio por hechos punibles de acción privada y de los que conlleven penas privativas de libertad cuyo máximo previsto sea de cinco años a los jueces unipersonales de primera instancia.

4. Persecución por acción privada

La acción privada –salvo los ilícitos marcarios, en los que existe la posibilidad de escoger la acción pública como vía de persecución– es la que impulsa los procesos en materia de la Ley No. 20-00. De aquí que no se necesite de mayores exégesis para concluir:

[...] la violación a la propiedad industrial, conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal, es de acción privada de la cual solo la parte

⁵³ Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Penal, resolución administrativa No. 202, proceso No. 203-13-00488, de fecha 30/04/2013. Colgate Palmolive y Colgate Palmolive Company (acusadores y actores civiles) c. Supermercado Taveras y Antonio Manuel Comprés Taveras (imputados).

⁵⁴ Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Penal, resolución administrativa No. 424, sin número de expediente, de fecha 29/08/2014. Industrias Macier, S.A. (acusadora y actora civil) c. Farmoquímica Nacional, S.R.L. (imputada).

querellante constituida en actor civil es el acusador, lo que le impide al ministerio público formar parte de este proceso.⁵⁵

5. Prueba de la personería jurídica del acusador

Un tribunal colegiado en materia penal declaró inadmisibile una acusación en materia de marcas por entender que el acusador representaba a una persona moral extranjera inexistente, ya que no se hizo el depósito de los documentos que comprobaran su personería jurídica.⁵⁶ Recurrida la sentencia en casación, fue casada por la Suprema Corte de Justicia, en el entendido de que lo que correspondía establecer era si la misma se había matriculado en los registros correspondientes (se entiende que en el Registro Mercantil y el Registro Nacional de Contribuyentes de la Dirección General de Impuestos Internos, conforme el art. 11 de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, del 11 de diciembre de 2008) y declarar la nulidad de la acción y no su inadmisibilidad:

[...] el razonamiento arriba señalado por dicho tribunal, de que una empresa extranjera debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de su país de origen, para actuar válidamente en los tribunales del país debe estar constituida conforme a nuestras leyes, es incorrecto, ya que conforme a las leyes dominicanas lo necesario es el registro; por lo que el considerando pretranscrito es erróneo y contiene un razonamiento equivocado; además, el Tribunal a-quo declaró inadmisibile la demanda, cuando lo correcto habría sido, si la petición era pertinente, declarar la nulidad, ya que el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, que es aplicable a lo penal, de la Ley 834 de 1978 dice que constituyen irregularidades de

⁵⁵ Juzgado Primera Instancia de Puerto Plata, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, sentencia No. 00219/2013, expediente No. 037-034-01-2013-010009, de fecha 20/08/2013. Cayena Management, S. R. L. (acusador y actor civil) vs. Joachim Geppert y Boris Ratmansky (imputados).

⁵⁶ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Primer Tribunal Colegiado, sentencia No. 036-2010, expediente No. 371-03-08-00285, de fecha

fondo que afectan la validez del acto: «La falta de capacidad para actuar en justicia y la falta de poder de una persona que figura en el proceso, de una persona moral afectada de incapacidad de ejercicio»;

Considerando, que lo que el Tribunal a-quo debió observar, fue si CUBATABACO estaba legalmente autorizada para tener vigencia en el país, y no, como dijo, que debió establecer su existencia como persona moral si cumplió con las exigencias que exigen las leyes dominicanas.⁵⁷

6. Asimilación del proceso ordinario de la persecución penal

Es un principio fundamental de la materia procesal penal la obligación de informar, de forma previa y detallada, a toda personas señalada formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible, de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra (art. 19 Código Procesal Penal). La denominada formulación precisa de cargos impone, pues, que el hecho punible sea relatado en forma precisa y circunstanciada y que la participación del imputado sea indicada en forma específica (art. 294 CPP).

Dado que las disposiciones del derecho penal común son aplicables de manera supletoria en materia de propiedad industrial (art. 167, numeral 2, Ley No. 20-00), una acusación por violación al derecho sobre una marca debe contener una relación de agravios en los términos antes expresados, so pena de ser anulada:

[...] de conformidad con el contenido de la acusación, la narrativa relativa al hecho punible se contrae a la siguiente aseveración: QUE LOS

13/01/2010. Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) y Adargelio Garrido de la Grana (querellantes y actores civiles) c. General Cigar, Inc. (imputado).

⁵⁷ Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, sentencia No. 327, de fecha 13/10/2010, B.J. 1199. Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) (parte recurrente), General Cigar Dominicana, S.A. (parte interviniente). Recurso de casación contra la sentencia No. 036-2010, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago de fecha 13/01/2010 [en línea], Poder Judicial, <http://www.poderjudicial.gob.do/consultas/consultas_sentencias/detalle_info_sentencias.aspx?ID=119930013>. [Consulta: 22/05/2015].

IMPUTADOS SE DEDICARON A EXPLOTAR LA MARCA CASA CAYENA CLUB SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO, EXPRESO Y ESCRITO DE LA PROPIETARIA Y TITULAR DE DICHOS BIENES [sic], refiriéndose [...] los demás apartados de ese renglón a un historial que no constituye una descripción del hecho el cual se imputa, ya que en su contexto general se presenta como una [...] historia que no encierra en sí misma un hecho típico, imputable y antijurídico; además en lo relativo [...] la fundamentación recogida en la acusación esta se reduce a cinco líneas, cuyo texto es el siguiente: «La presente acusación se fundamenta: a) en el uso en el comercio por parte de los señores JOACHIN BENJAMIN GEPPERT y BORIS RATMANSKY de la marca CASA CAYENA CLUB; b) Sin el consentimiento de la exponente en tanto titular de la misma; c) Para identificar los servicios explotados por la exponente bajo la misma; y d) aprovechándose indebidamente del prestigio de la marca de la exponente, con los cuales tampoco se supe la exigencia de formulación precisa de cargo[s], ya que el acusador se limita a una simple narrativa de la que no se desprende de manera concreta el fundamento de la acusación por la acusadora, lo que constituye una inobservancia a los artículos 19 y 294 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal.

CONSIDERANDO: Que habiéndose establecido en el presente caso, la ausencia de precisión sobre la formulación y fundamentación de la acusación presentada por la Sociedad Comercial CAYENA MANAGEMENT, S.R.L., en contra de JOACHIN BENJAMIN GEPPERT Y BORIS RATMANSKY, la misma deviene en nula por no ajustarse a los preceptos de orden constitucional ya referidos.⁵⁸

7. Presupuesto para autorizar auxilio judicial previo en ilícitos penales en materia de propiedad industrial

El auxilio judicial, conforme el artículo 360 del Código Procesal Penal, puede requerirse en ocasión de dos circunstancias: a) cuando

⁵⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, Cámara Penal, en atribuciones de Tribunal Colegiado ad hoc, sentencia incidental No. 00001/2014, expediente No. 272-02-2014-00001, de fecha 29/09/2014. Cayena Management, S. R. L. (acusador y actor civil) vs. Joachim Geppert y Boris Ratmanský (imputados).

«la víctima no ha podido identificar o individualizar al imputado, o determinar su domicilio»; y 2) «cuando para describir de modo claro, preciso y circunstanciado el hecho punible se hace necesario realizar diligencias que la víctima no puede agotar por sí misma». Pero además, en materia de propiedad industrial, se ha valorado la demostración, por parte de su requeriente, mediante pruebas que el tribunal considere suficientes, de la eventual comisión de una infracción:

[...] en el caso, la oferta de evidencias que presenta el querellante y actor civil, sobre la compra de productos a un distribuidor no autorizado de su marca registrada, dejan claro que pudiera existir una violación a la ley 20-00, en los artículos que se citan más arriba [86,166,167 y 168 de la Ley No. 20-00, EEH], por lo cual procede acoger la solicitud y autorizar al Ministerio Público de este Distrito Judicial de Espaillat, para que a que requerimiento del accionante proceda a investigar las ubicaciones de venta, para luego realizar los allanamientos de lugar que le permitan comprobar la existencia o no de mercancías con la marca DHD, equipos de sonidos y audio para vehículos, que es la registrada a nombre de la accionante.⁵⁹

8. Inadmisibilidad de una acción de amparo ante el apoderamiento previo de otras instancias

La acción de amparo está prevista, entre otros presupuestos, contra actos de particulares que, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesionen, restrinjan, alteren o amenacen derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, de conformidad con el art. 65 de la

⁵⁹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, Presidencia, auto No. 00336/2014, expediente No. 962-2014-00184, de fecha 26/09/2014. Música del Cibao, S. A. (querellante y actor civil) c. Dámaso Lizardo (El Gordo) y Consorcio Musical Lizardo (imputados).

En el mismo sentido, Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, Presidencia, autos números 00357/2014 y 00400/2014, expediente No. 962-2014-00184, de fechas 21/10/2014 y 30/10/2014, respectivamente. Música del Cibao, S. A. (querellante y actor civil) c. Dámaso Lizardo (El Gordo) y Consorcio Musical Lizardo (imputados).

Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, del 13 de junio de 2011. Esta será inadmisibles, de manera particular, si existen otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado (art. 70 Ley No. 137-11).

En materia de propiedad industrial, sería contraproducente introducir una acción por esta vía de haberse apoderado previamente la autoridad administrativa y un tribunal del orden penal para la salvaguarda de los derechos cuya violación se alega igualmente por ante el juez de amparo:

5. Que es apreciable que el móvil y objeto de la presente acción se encuentra en diferendo por el proceso llevado por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial y ante el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, lo que implica que estas son las la [sic] vía ordinaria, expedita, idónea y más efectiva para que la parte reclamante proceda a realizar su solicitud de lugar; 6. Que cuando existe un diferendo en materia [de] signos distintivos, en el caso de marcas, existen vías ordinarias efectivas y expeditas para resolver dicho diferendo, entiéndase la oposición en la ONAPI, y en caso de registro, la solicitud de cancelación o la nulidad en la misma institución, la vía de apelación administrativa por ante la dirección general de dicha institución, y el recurso de apelación por ante la cámara civil y comercial de la corte del distrito nacional, de igual forma de acuerdo al artículo 166 y siguiente[s] de la Ley núm. 20-00, de fecha ocho (8) del mes de mayo del año dos mil dos (2002) [2000, EEH], sobre Propiedad Industrial, la comercialización haciendo uso de signos distintivos no autorizados puede ser perseguida, finalmente si la parte reclamante interesada entiende que en un juicio llevado al efecto del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional puede intervenir voluntariamente y no es prohibida en sede penal; y 7. Que mal podría este tribunal de amparo decidir un asunto que se encuentra en otra etapa procesal de investigación y dentro del plazo establecido por ley para tales fines.

[...]

20. Que más lejos aún, este tribunal haciendo uso del principio de supletoriedad, esencia de la Justicia Constitucional, entiende que también

procede declarar inadmisibile la presente acción de amparo, sin valor [sic] el fondo del hecho sustentado, de las pruebas y de los fundamentos de la reclamación, toda vez que el pretender abandonar el proceso penal ordinario del que forman parte los bienes reclamados, para reclamar los mismos vía el amparo, se traducen en un medio que tiende a declarar al adversario improcedente e inadmisibile en sus pretensiones al tenor de las disposiciones contenidas en el artículo 44 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978, que modifica el Código de Procedimiento Civil, norma del Derecho común supletoria de la materia ordinaria y en materia de amparo en ese aspecto procesal.⁶⁰

E) Competencia desleal

1. Prueba

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*:

[...] la parte demandante que alega la comisión de falta a cargo de las partes demandadas por competencia ilícita y desleal, tenía que probar la existencia de hechos imputables a dichas partes demandadas que configuraran [el] ilícito reprochado; en caso de no hacer la prueba que necesariamente tenía que hacer, la parte demandante soporta el riesgo de la prueba, es decir, la eventualidad de que su demanda sea rechazada.⁶¹

⁶⁰ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segunda Sala, sentencia No. 004-2015, expediente No. 040-14-RA00028, número interno 040-14-00306, de fecha 20/01/2015. American Hi Fi Industrial 26, Inc. (reclamante) c. Leoncio Bredeli Tavárez Placido, Alireza Dehghan Manshadi, Caspian, S. R. L., Música del Cibao, S. A., Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Departamento de Propiedad Intelectual, Procurador General de la República y Estado dominicano (reclamados).

⁶¹ 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 06/05/2013. Franklyn Wilmer Rosa Rosario (demandante) c. Suaper Jhonson, Hilda Elisa González Peña y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandado).

2. Actos no contemplados en la ley

La relación de actos constitutivos de competencia desleal que aparece en el art. 177 de la Ley No. 20-00 es una lista abierta, por lo que el juez puede concretar otros en el ámbito de la propiedad industrial. Así,

Ciertamente constituye competencia desleal y usufructo indebido, la puesta en el mercado de cualquier producto que utilice fórmulas o componentes previamente desarrollados por otra empresa, sin la celebración de acuerdo previo a los efectos. Visto las cosas de ese modo procede disponer medidas suficientes y necesarias para erradicar del mercado el producto denominado EREC-F por las razones antes indicadas.⁶²

3. No configuración

Una demanda en declaratoria de competencia desleal e indemnización de daños y perjuicios en materia de nombres comerciales debe ser rechazada si entre los nombres en conflicto no existe duplicidad ni dualidad.⁶³

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional, sentencia tc/0044/12, expediente No. tc-01-2002-0011, de fecha 21/09/2012. Noticiero tvC Dominicana, S.A. (accionante).
Tribunal Constitucional, sentencia tc/0244/14, expediente No. tc-01-2006-2009, de fecha 06/10/ 2014. Loiz Jeremías Sena Pérez, Máximo Rodolfo Paradas Vargas y compartes (accionantes).

⁶² Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, Cámara Penal, sentencia 07/09/2007, citada en sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 31/07/2013. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM) (recurrida).

⁶³ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, Cámara Civil, Comercial y de Trabajo, ordenanza civil No. 00949/2008, expediente No. 405-07-00055, de fecha 30/09/2008. Juan de Jesús Torres (El presidente del merengue típico) (demandante) c. Francisco Manuel Álvarez (Kiko El Presidente) (demandado). Nombres «El presidente del merengue típico, Ranfis Torres» c. «Kiko El Presidente».

- 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).
- Tribunal Constitucional, sentencia tc/0334/14, expediente No. 01-2005-0002, de fecha 22/12/14. Video Universal, S.A. (accionante).
- Tribunal Superior Administrativo, Primera Sala, sentencia No. 489-2013, expediente No. 030-12-00818, de fecha 27/12/2013. Barthel Intertrade, Inc. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida).
- Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, sentencia No. 327, de fecha 13/10/2010, B.J. 1199. Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) (recurrente) c. General Cigar Dominicana, S.A. (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia 162-13, expediente No. 026-02-2011-01266, de fecha 28/02/2013. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.; Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y Consejo de Promoción Turística (CPT) (recurrentes) c. Agustín José Duluc (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 984-2013, de fecha 22/10/2013. Orange Dominicana, S.A. y Eduardo Valcárcel (recurrentes principales) c. Mariano Eberle y Susana Checo Rancier (recurrentes incidentales).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 1123-2013, expediente No. 026-02-2012-00950, de fecha 27/11/2013. Eli Lilly and Company (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 055-2014, expediente No. 026-02-2012-01029, de fecha 29/01/2014. Eurolimited, S.R.L. (recurrente) c. Tecnoquímica, S.A. (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 168-2014, expediente No. 026-02-2013-00766, de fecha 28/02/2014. Companhia Vale Do Rio Doce (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 775-2014, expediente No. 026-02-2013-00870, de fecha 10/09/2014. Heidy Joselyn Tejeda Vólquez (recurrente) c. Simba (PTY) LTD (recurrida).

- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 841-14, expediente No. 026-02-2014-00367, de fecha 08/10/2014. 3M Company (recurrente) c. Roberto Arias Durán (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 0850-2014, expediente No. 026-02-2013-00902, de fecha 15/10/2014. Red Bull GmbH (recurrente) c. Intermoda, S.A. C. V. (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 384/13, expediente No. 026-03-12-00922, de fecha 31/05/2013. Minerva Elvira Rosa del Risco Musa y René del Risco Musa (recurrentes) c. Banco de Reservas de la República Dominicana (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 253-12, expediente No. 026-03-11-00448, de fecha 04/04/2012. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S.A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrente incidental).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 067/2014, expediente No. 026-03-12-01152, de fecha 30/01/2014. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrido) y Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI) (interviniente voluntario).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 482-2014, expediente No. 026-03-12-00443, de fecha 30/05/2014. Arnold's Food Distributors Corporation (recurrente) c. Harinera del Valle, S.A. (recurrida).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 506/2014, expediente No. 026-03-11-00448, de fecha 30/05/2014. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S.A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrente incidental).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 552-2014, expediente No. 026-03-13-00511, de fecha 26/06/2014. International Cardio Corporation (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 768-2014, expediente No. 026-03-13-01165, de fecha 22/08/2014. Heidy Joselyn Tejeda Vólquez (recurrente) c. Simba (PTY) LTD (recurrida).

- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Penal, Tercera Sala, sentencia 0098-TS-2014, actuación No. 502-01-2014-00176 CPP, de fecha 15/08/2014. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Penal, resolución administrativa No. 202, proceso No. 203-13-00488, de fecha 30/04/2013. Colgate Palmolive y Colgate Palmolive Company (acusadores y actores civiles) c. Supermercado Taveras y Antonio Manuel Comprés Taveras (imputados).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Penal, resolución administrativa No. 424, sin número de expediente, de fecha 29/08/2014. Industrias Macier, S.A. (acusadora y actora civil) c. Farmoquímica Nacional, S.R.L. (imputada).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, Cámara Penal, sentencia 07/09/2007, citada en sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 31/07/2013. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (LAM) (recurrida).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 1538, expediente No. 034-11-00013, de fecha 23/12/2011. Mariano Eberle y Susana Checo Rancier (demandantes) c. Orange Dominicana, S.A. y Eduardo Valcárcel (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 261, expedientes Nos. 034-10-00275 y 034-11-01335-BIS, de fecha 02/03/2012. Minerva Elvira Rosa del Risco Musa y René del Risco Musa (demandantes) c. Oficina de Producción Creativa, Clave Siete, S.A. y Banco de Reservas de la República Dominicana (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, auto No. 00068-2015, expediente No. 036-2015-ADM 0027, de fecha 22/04/2015. Pepsico, Inc. (demandante) c. Panadería y Productos María Aldape, S.R.L. (Productos María) (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia civil No. 038-2011-01198, expediente No. 038-2009-00196, de fecha 01/09/2011. Agustín José Duluc (demandante) c. Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), Consejo de Promoción Turística, Inc. y Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, auto civil administrativo No. 038-2014-00135,

- expediente No. 038-2014-00054, de fecha 31/07/2014. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Lluve (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segundo Tribunal Colegiado, Presidencia, resolución de peticiones No. 02-2012, expediente No. 249-04-11-00286, de fecha 02/08/2012. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segundo Tribunal Colegiado, acta de audiencia sin número, expediente No. 249-04-11-00286, de fecha 11/02/2013. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segunda Sala, sentencia No. 004-2015, expediente No. 040-14-RA00028, número interno 040-14-00306, de fecha 20/01/2015. American Hi Fi Industrial 26, Inc. (reclamante) c. Leoncio Bredeli Tavárez Placido, Alireza Dehghan Manshadi, Caspian, S.R.L., Música del Cibao, S.A., Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Departamento de Propiedad Intelectual, Procurador General de la República y Estado dominicano (reclamados).
- 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 06/05/2013. Franklyn Wilmer Rosa Rosario (demandante) c. Suaper Jhonson, Hilda Elisa González Peña y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, ordenanza civil No. 365-15-00133 ADM, expediente No. 365-15-00101 ADM, de fecha 23/06/2015. Pepsico, Inc. (demandante) c. Panadería y Productos María Aldape, S.R.L. (Productos María) (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Primer Tribunal Colegiado, sentencia No. 036-2010, expediente No. 371-03-08-00285, de fecha 13/01/2010. Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) y Adargelio Garrido de la Grana (querellantes y actores civiles) c. General Cigar, Inc. (imputado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, Cámara Civil, Comercial y de Trabajo, ordenanza civil No. 00949/2008, expediente No. 405-07-00055, de fecha 30/09/2008. Juan de Jesús Torres (El presidente del merengue típico) (demandante) c. Francisco Manuel Álvarez (Kiko El Presidente) (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, Sala Unipersonal, sentencia administrativa No. 02/2015, sin número

de expediente, de fecha 10/02/2015. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (parte acusadora) c. Clínica Perpetuo Socorro (Dr. Moya) y Dr. Odalis Rodríguez (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal, declaratoria de incompetencia No. 00/2013, expediente No. 165-2012-00002, de fecha 08/07/13. Industrias Macier y Rodolfo Andrés Rodríguez Camacho (querellantes y acusadores civiles) c. Farmoquímica Nacional y Nelly Josefina Marte Guzmán y Miguel Ángel Olivo Rodríguez (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, Presidencia, auto No. 00336/2014, expediente No. 962-2014-00184, de fecha 26/09/2014. Música del Cibao, S.A. (querellante y actor civil) c. Dámaso Lizardo (El Gordo) y Consorcio Musical Lizardo (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, Presidencia, autos números 00357/2014 y 00400/2014, expediente No. 962-2014-00184, de fechas 21/10/2014 y 30/10/2014. Música del Cibao, S.A. (querellante y actor civil) c. Dámaso Lizardo (El Gordo) y Consorcio Musical Lizardo (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Civil y Comercial, auto civil No. 00293, expediente No. 00274-2014, de fecha 27/11/2014. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Carlos Roberto Bencosme de los Ángeles (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, Cámara Civil y Comercial, sentencia administrativa No. 211/2014, expediente No. 413-14-00209, de fecha 27/06/2014. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca OM (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, Cámara Civil y Comercial, ordenanza No. 1007/14, expediente No. 413-14-01165, de fecha 30/09/2014. Orlando Antonio Martínez Peña (demandante) c. Loto Real del Cibao, S.A. (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, auto No. 00020/2015, número de control interno 008/2015, de fecha 19/05/2015. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Bancas de Lotería P Hilario o Banca PH (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, Cámara Civil y Comercial, ordenanza No. 00737-2013, número único

302-13-00934. Societé de Produits Nestlé, S.A. (demandante) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).

Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, sentencia No. 00219/2013, expediente No. 037-034-01-2013-010009, de fecha 20/08/2013. Cayena Management, S.R.L. (acusador y actor civil) vs. Joachim Geppert y Boris Ratmansky (imputados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, Cámara Penal, en atribuciones de Tribunal Colegiado ad hoc, sentencia incidental No. 00001/2014, expediente No. 272-02-2014-00001, de fecha 29/09/2014. Cayena Management, S.R.L. (acusador y actor civil) vs. Joachim Geppert y Boris Ratmansky (imputados).

Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, resolución No. 752-14, actuación No. 063-14-00693, de fecha 04/09/2014. Querella con constitución en actor civil depositada en fecha 27/06/2014 por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Félix de Jesús García (querellante) c. Club Atlético Licey, Inc., y Miguel A. Guerra A. (imputados).

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, Departamento de Propiedad Intelectual y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, dictamen del Ministerio Público No. 2013-001-0247-01, de fecha 05/08/2014. Manuel Antonio Cornielle Rivera (querellante y actor civil) c. Elvis Martínez El Camarón y Premium Latin Music (imputados). Querella depositada en fecha 20/01/2014.

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, resoluciones números 411, 412, 413 y 414, de fecha 26/12/2013. Novatex Internacional, S.A. (solicitante) c. Gargon Farmacéutica, S.R.L. (oponente). Marcas: Oxygen, Oxygene, Oxxxygen y Oxigene c. Oxigen.

ACTUALIDADES

Los 50 años de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI)

The 50th Anniversary of the Inter-American Association
of Intellectual Property (ASIPI)

María del Pilar TRONCOSO

Socia de la firma de abogados Troncoso Leroux, expresidenta de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI) y vicepresidenta de la Asociación Interamericana de Propiedad Industrial (ASIPI).

Resumen

La propiedad intelectual es fundamental para el desarrollo tecnológico y el crecimiento de la economía, razón por la cual los derechos sobre la misma han sido objeto de protección en los distintos países del mundo mediante la creación de legislaciones que regulan la materia. Inspirados en esos avances legales respecto de la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como en los fenómenos tecnológicos ocurridos en la época, un grupo de profesionales expertos en el área fundó hace 50 años, en México, la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).

PALABRAS CLAVES: PROPIEDAD INTELECTUAL - ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (ASIPI).

Abstract

Intellectual property is crucial for technological development and economic growth, which is why these rights have been protected around the world by enacting laws governing the matter. Inspired by these legal developments regarding the protection and enforcement of intellectual property rights as well as technological phenomena occurring at the time, a group of experts founded the Inter-American Association of Intellectual property (ASIPI) in Mexico 50 years ago.

KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY - INTER-AMERICAN ASSOCIATION OF INTELLECTUAL PROPERTY (ASIPI).

La ASIPI constituye la primera asociación del continente americano promotora del desarrollo y armonización de los derechos de propiedad intelectual. En sus 50 años, esta organización ha contribuido a gran escala con el desarrollo de la propiedad intelectual, alcanzando a lo largo de su trayectoria grandes logros conforme a los objetivos establecidos en su objeto social. El cincuentenario de la ASIPI, considerado como uno de sus eventos más importantes, fue celebrado en el país de origen, México, del 30 de noviembre al 3 de diciembre del año 2014, en el marco de sus XVIII Jornadas de Trabajo, y en él se reconoció a los anteriores presidentes y socios fundadores. A esta actividad asistieron cientos de profesionales especializados de propiedad intelectual y titulares de estos derechos.

Asimismo, se lanzó el libro *50 años de historia*, escrito por el Dr. José Carlos Tinoco, connotado miembro de la organización, en el que se encuentran plasmadas la historia y grandes vivencias de la asociación.

En el mundo de hoy, el desarrollo tecnológico es fundamental para el crecimiento de la economía. En ese desarrollo tecnológico, la protección de los derechos intelectuales es necesaria, pues sin ella no se obtendrían los resultados deseados. En la actualidad, es indiscutible otorgar a los creadores e innovadores derechos sobre sus ideas, creaciones, invenciones, marcas, diseños industriales y modelos de utilidad.

En este sentido y con miras a buscar una protección efectiva que evite el uso no autorizado de la propiedad intelectual y que a la vez

promueva la innovación y la tecnología, los distintos países del mundo han adoptado legislaciones que regulan la materia.

A los fines de armonizar las leyes de propiedad intelectual y de este modo mantener un equilibrio en las relaciones comerciales, se han ido ratificando a nivel mundial tratados internacionales mediante los cuales los países se comprometen a otorgar protecciones mínimas comunes a los titulares de estos derechos.

Inspirados en esos avances legales, así como en los fenómenos tecnológicos que iban ocurriendo en la época, e interesados en colaborar con el fomento y regulación de la propiedad intelectual en Latinoamérica, se reunió en México hace 50 años un grupo de profesionales expertos en el área para fundar, en abril de 1964, la primera organización del continente americano encargada de velar por los intereses de la propiedad intelectual: la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPi).

A 50 años de existencia, esta asociación sin fines de lucro ha logrado un gran reconocimiento y respeto a nivel internacional, de manera que los gobiernos de los distintos países del mundo, instituciones, empresarios y personas vinculadas al comercio internacional acuden a ella en búsqueda de asesoramiento y pautas que sirvan de parámetro para la creación e implementación de leyes, tratados y normas relativos a la propiedad intelectual.

La ASIPi tiene por objeto, entre otros, agrupar a personas que se dedican a la propiedad intelectual y que desean contribuir con el estudio y desarrollo de esta rama; apoyar a las instituciones de propiedad intelectual; estimular a los gobiernos de los países americanos para que adecúen sus legislaciones conforme a los nuevos estándares internacionales; crear propuestas tendentes a contribuir con el mejoramiento de las relaciones comerciales internacionales y organizar de manera periódica congresos, jornadas de estudio y seminarios.

Entre los grandes logros de la ASIPi se destacan el ocupar la posición de observadora permanente de las reuniones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y su participación activa y progresiva en los foros internacionales de la Organización Mundial del

Comercio (OMC) y de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN).

Dentro de la larga trayectoria de la asociación se resalta su papel trascendental de estímulo a las autoridades gubernamentales de los países de Latinoamérica para adherirse a convenios internacionales de gran relevancia, tales como el Convenio de París; adoptar una legislación armónica de propiedad intelectual acorde con los nuevos tiempos; implementar la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, y aprobar normas de carácter administrativo, civil y penal que permitieran una rápida y efectiva cesación de actos infractores.

De igual manera, la ASIPI siempre ha prestado especial atención a las tendencias actuales y nuevas necesidades que van surgiendo en las distintas áreas de la propiedad intelectual, incluyendo temas de marcas, invenciones, conocimientos tradicionales, denominaciones de origen, derechos de autor, etcétera.

Asimismo, ha sido la promotora en los países latinoamericanos de la creación de asociaciones nacionales integradas por abogados de propiedad intelectual y personas vinculadas al área para contribuir con el estudio y observancia de estos derechos en cada nación.

Se han suscrito numerosos convenios de colaboración entre la ASIPI y diversas organizaciones e instituciones afines, oficinas de propiedad intelectual a nivel mundial e importantes universidades internacionales en busca de promover actividades académicas y de investigación.

En la actualidad, la ASIPI cuenta con más de mil asociados de distintos países del mundo, logrando así presencia en todos los continentes. De igual forma, la asociación guarda estrechas relaciones con importantes organizaciones internacionales de propiedad intelectual, tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), la Asociación Internacional de Marcas (INTA), la Federación Internacional de Agentes de la Propiedad Industrial (FICPI), la Asociación Americana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPLA), etcétera.

La ASIPI está constituida por los siguientes órganos: a) el Congreso; b) el Consejo de Administración; c) el Comité Ejecutivo, y d) el Tribunal. Cada uno de ellos juega un papel importante en la organización para llevar a cabo y cumplir su objeto social.

Desde su creación, ha organizado periódicamente congresos, jornadas de trabajo, conferencias, talleres y seminarios, en los cuales se promueve la protección de la propiedad intelectual, se intercambian conocimientos entre sus miembros y se les informa sobre cada una de las tareas realizadas y los logros alcanzados por la asociación. En diciembre de 2013, la República Dominicana tuvo el gran honor de ser sede de las XVII Jornadas de Trabajo de la ASIPI.

TEXTOS LEGALES Y
JURISPRUDENCIA
Legal Texts and Jurisprudence

TEXTOS LEGALES

Constituciones de la República Dominicana

Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010, G.O. 10561 del 26 de enero de 2010.

Acuerdos, convenios y tratados

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Ginebra (Suiza), 1994, ratificado por la República Dominicana en fecha 9 de marzo de 1995.

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Acta de París, París, 24 de junio de 1971.

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA), 1 de marzo de 2007.

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro de Marcas (adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007).

Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del Protocolo concerniente a ese Arreglo (1 de enero de 2015).

Leyes, decretos y reglamentos

Código Civil de la República Dominicana, Santo Domingo, 4 de julio de 1885.

Código de Procedimiento Civil y Legislación Complementaria, Santo Domingo, 17 de abril de 1884.

Código de Propiedad Intelectual francés, Arrêt n.º 732 du 25 juin 2009 (07-20.387) - Cour de cassation - Première chambre civile.

Ley 13-07 que crea el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario del 5 de febrero de 2007, G.O. 10409 del 6 de febrero de 2007.

Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, del 6 de agosto de 2013, G.O. No. 10722 del 8 de agosto de 2013.

Ley No. 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana de fecha 29 de julio de 2010, G.O. 10580 del 10 de agosto de 2010.

Ley No. 14-94 que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 2 de agosto de 1947, G.O. 6673 del 9 de agosto de 1947.

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 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto de 2000.

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

Decreto No. 1873, 29 de septiembre de 2014. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

JURISPRUDENCIA

- Tribunal Constitucional, sentencia tc/0044/12, expediente No. tc-01-2002-0011, de fecha 21/09/2012. Noticiero tvC Dominicana, S.A. (accionante).
- Tribunal Constitucional, sentencia tc/0244/14, expediente No. tc-01-2006-2009, de fecha 06/10/ 2014. Loiz Jeremías Sena Pérez, Máximo Rodolfo Paradas Vargas y compartes (accionantes).
- 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).
- Tribunal Constitucional, sentencia tc/0334/14, expediente No. 01-2005-0002, de fecha 22/12/14. Video Universal, S.A. (accionante).
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 29, de fecha 21/09/2005, B.J. 1138. Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL) (recurrente) c. Inmobiliaria Dominicana de Créditos e Inversiones, S.A. (recurrida).
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 7, de fecha 09/05/2007, B.J. 1158. Martha Elisa Rosario Mejía (recurrente) c. Ana Mercedes Rodríguez Almonte (recurrida).
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 1, de fecha 07/03/2007, B.J. 1156. Acción Directa de la Asociación Dominicana de Empresas Fronterizas, Inc. y compartes (recurrentes).
- Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, sentencia No. 327, de fecha 13/10/2010, B.J. 1199. Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) (recurrente) c. General Cigar Dominicana, S.A. (recurrido).
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 20, de fecha 11/05/2011, B.J. 1206. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).
- Tribunal Superior Administrativo, Primera Sala, sentencia No. 489-2013, expediente No. 030-12-00818, de fecha 27/12/2013. Barthel Intertrade, Inc. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia 162-13, expediente No. 026-02-2011-01266, de fecha 28/02/2013. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.; Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y Consejo de Promoción Turística (CPT) (recurrentes) c. Agustín José Duluc (recurrido).

- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 984-2013, de fecha 22/10/2013. Orange Dominicana, S.A. y Eduardo Valcárcel (recurrentes principales) c. Mariano Eberle y Susana Checo Rancier (recurrentes incidentales).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 1123-2013, expediente No. 026-02-2012-00950 de fecha 27/11/2013. Eli Lilly and Company (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrido). Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI) (interviniente voluntario).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 055-2014, expediente No. 026-02-2012-01029, de fecha 29/01/2014. Eurolimited, S.R.L. (recurrente) c. Tecnoquímica, S.A. (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 168-2014, expediente No. 026-02-2013-00766, de fecha 28/02/2014. Companhia Vale Do Rio Doce (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 841-14, expediente No. 026-02-2014-00367, de fecha 08/10/2014. 3M Company (recurrente) c. Roberto Arias Durán (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 0850-2014, expediente No. 026-02-2013-00902, de fecha 15/10/2014. Red Bull GmbH (recurrente) c. Intermoda, S.A.C.V. (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 055/2014, expediente No. 026-02-2012-01029 de fecha 29/01/2014. Euro Limited, S.R.L. (recurrente) c. Tecnoquímica, S.A. (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala sentencia No. 768-2014, expediente No. 026-03-13-01165, de fecha 22/08/2014. Heidy Joselyn Tejeda Vólquez (recurrente) c. Simba (PTY) LTD (recurrida).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 775-2014, expediente No. 026-02-2013-00870 de fecha 10/09/2014. Heidy Joselyn Tejeda Vólquez (recurrente) c. Simba (PTY) LTD (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 253-12, expediente No. 026-03-11-00448,

- de fecha 04/04/2012. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S.A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrente incidental).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 506/2014, expediente No. 026-03-11-00448, de fecha 30/05/2014. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S.A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrente incidental).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 384/13, expediente No. 026-03-12-00922, de fecha 31/05/2013. Minerva Elvira Rosa del Risco Musa y René del Risco Musa (recurrentes) c. Banco de Reservas de la República Dominicana (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 482-2014, expediente No. 026-03-12-00443 de fecha 30/05/2014. Arnold's Food Distributors (recurrente) c. Harinera del Valle, S.A. (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 067/2014, expediente No. 026-03-12-01152, de fecha 30/01/2014. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrido) y Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI) (interviniente voluntario).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 552-2014, expediente No. 026-03-13-00511, de fecha 26/06/2014. International Cardio Corporation (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrido).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Penal, Tercera Sala, sentencia 0098-TS-2014, actuación No. 502-01-2014-00176 CPP, de fecha 15/08/2014. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Penal, resolución administrativa No. 202, proceso No. 203-13-00488, de fecha 30/04/2013. Colgate Palmolive y Colgate Palmolive Company (acusadores y actores civiles) c. Supermercado Taveras y Antonio Manuel Comprés Taveras (imputados).
- Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Penal, resolución administrativa No. 424, sin número de expediente, de fecha 29/08/2014. Industrias Macier, S.A. (acusadora y actora civil) c. Farmoquímica Nacional, S.R.L. (imputada).

- Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, Cámara Penal, sentencia 07/09/2007, citada en sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 31/07/ 2013. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (LAM) (recurrida).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia No. 1538, expediente No. 034-11-00013, de fecha 23/12/2011. Mariano Eberle y Susana Checo Rancier (demandantes) c. Orange Dominicana, S.A. y Eduardo Valcárcel (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 261, expedientes Nos. 034-10-00275 y 034-11-01335-bis, de fecha 02/03/2012. Minerva Elvira Rosa del Risco Musa y René del Risco Musa (demandantes) c. Oficina de Producción Creativa, Clave Siete, S.A. y Banco de Reservas de la República Dominicana (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia civil No. 038-2011-01198, expediente No. 038-2009-00196, de fecha 01/09/2011. Agustín José Duluc (demandante) c. Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), Consejo de Promoción Turística, Inc. y Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, auto civil administrativo No. 038-2014-00135, expediente No. 038-2014-00054, de fecha 31/07/2014. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Lluve (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segundo Tribunal Colegiado, Presidencia, resolución de peticiones No. 02-2012, expediente No. 249-04-11-00286, de fecha 02/08/2012. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segundo Tribunal Colegiado, acta de audiencia sin número, expediente No. 249-04-11-00286, de fecha 11/02/2013. Trojan Battery Company (acusadora y actora civil) c. Blue Cover, S.R.L. (imputado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Penal, Segunda Sala, sentencia No. 004-2015, expediente No. 040-14-RA00028, número interno 040-14-00306, de fecha 20/01/2015. American Hi Fi Industrial 26, Inc. (reclamante) c. Leoncio Bredeli Tavárez Placido, Alireza Dehghan Manshadi, Caspian, S.R.L., Música del Cibao, S.A., Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Departamento de Propiedad Intelectual, Procurador General de la República y Estado dominicano (reclamados).

- 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 06/05/2013. Franklyn Wilmer Rosa Rosario (demandante) c. Suaper Jhonson, Hilda Elisa González Peña y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Penal, Primer Tribunal Colegiado, sentencia No. 036-2010, expediente No. 371-03-08-00285, de fecha 13/01/2010. Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) y Adargelio Garrido de la Grana (querellantes y actores civiles) c. General Cigar, Inc. (imputado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, Cámara Civil, Comercial y de Trabajo, ordenanza civil No. 00949/2008, expediente No. 405-07-00055, de fecha 30/09/2008. Juan de Jesús Torres (El presidente del merengue típico) (demandante) c. Francisco Manuel Alvarez (Kiko El Presidente) (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, Sala Unipersonal, sentencia administrativa No. 02/2015, sin número de expediente, de fecha 10/02/2015. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (parte acusadora) c. Clínica Perpetuo Socorro (Dr. Moya) y Dr. Odalis Rodríguez (imputados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal, declaratoria de Incompetencia No. 00/2013, expediente No. 165-2012-00002, de fecha 08/07/13. Industrias Macier y Rodolfo Andrés Rodríguez Camacho (querellantes y acusadores civiles) c. Farmoquímica Nacional y Nelly Josefina Marte Guzmán y Miguel Ángel Olivo Rodríguez (imputados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, Presidencia, auto No. 00336/2014, expediente No. 962-2014-00184, de fecha 26/09/2014. Música del Cibao, S.A. (querellante y actor civil) c. Dámaso Lizardo (El Gordo) y Consorcio Musical Lizardo (imputados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, Presidencia, autos números 00357/2014 y 00400/2014, expediente No. 962-2014-00184, de fechas 21/10/2014 y 30/10/2014. Música del Cibao, S.A. (querellante y actor civil) c. Dámaso Lizardo (El Gordo) y Consorcio Musical Lizardo (imputados).
- 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).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, Cámara Civil y Comercial, sentencia administrativa No. 211/2014, expediente No. 413-14-00209, de fecha 27/06/2014. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca OM (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, Cámara Civil y Comercial, ordenanza No. 1007/14, expediente No. 413-14-01165, de fecha 30/09/2014. Orlando Antonio Martínez Peña (demandante) c. Loto Real del Cibao, S.A. (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, auto No. 00020/2015, número de control interno 008/2015, de fecha 19/05/2015. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Bancas de Lotería P Hilario o Banca PH (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, Cámara Civil y Comercial, ordenanza No. 00737-2013, número único 302-13-00934. Societé de Produits Nestlé, S.A. (demandante) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata, Cámara Penal, Tribunal Colegiado, sentencia No. 00219/2013, expediente No. 037-034-01-2013-010009, de fecha 20/08/2013. Cayena Management, S.R.L. (acusador y actor civil) vs. Joachim Geppert y Boris Ratmanský (imputados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, Cámara Penal, en atribuciones de Tribunal Colegiado ad hoc, sentencia incidental No. 00001/2014, expediente No. 272-02-2014-00001, de fecha 29/09/2014. Cayena Management, S.R.L. (acusador y actor civil) vs. Joachim Geppert y Boris Ratmanský (imputados).
- Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, resolución No. 752-14, actuación No. 063-14-00693, de fecha 04/09/2014. Querella con constitución en actor civil depositada en fecha 27/06/2014 por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Félix de Jesús García (querellante) c. Club Atlético Licey, Inc., y Miguel A. Guerra A. (imputados).
- Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, Departamento de Propiedad Intelectual y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, dictamen del Ministerio Público No. 2013-001-0247-01, de fecha 05/08/2014. Manuel Antonio Cornielle Rivera (querellante y actor civil) c. Elvis Martínez El Camarón y Premium Latin Music (imputados). Querella depositada el 20/01/2014.
- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, resoluciones números 411, 412, 413 y 414, de fecha 26/12/2013. Novatex Internacional, S.A. (solicitante)

- c. Gargon Farmacéutica, S.R.L. (oponente). Marcas: Oxygen, Oxygene, Oxxxygen y Oxigene c. Oxigen.
- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0064-2012, de fecha 08/08/2012, Considerando Núm. 35, Patente P2005-00123, «Inhibidores CEPT».
- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0065-2012, de fecha 08/08/2012, Considerando Núm. 36, Patente P2005-00010, «Imidazo (4,5-B) Piridin sustituido como Inhibidor de P38 Quinasa».
- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0066-2012, de fecha 08/08/2012, Considerando Núm. 35, Patente P2003-00702, «Inhibidores de la cisteína proteasa cathepsina».
- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0071-2012, de fecha 08/08/2012. Patente P2002-0378, «Derivados de Pirazol para el tratamiento del VIH».
- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Resolución del Director General Núm. 0073-2012, de fecha 08/08/2012. Patente P2006-0110, «Composición farmacéutica que contiene gestágenos y/o estrógenos y 5-metil-(6S) tetrahidrofolato».

Jurisprudencia internacional

- Macmillan & Company Ltd. v. K. & J. Cooper*, AIR 1924 PC 75 (India).
- Square Enix Co., Ltd.'s v. Fantom Entertainment Group et al. (Sonata of Temptation)*, Corte del Distrito Central de Seúl de fecha 13 de marzo de 2008, Caso No. 2007 Gahap53681 (Corea del Sur).
- Square Enix Co., Ltd.'s v. Fantom Entertainment Group et al. (Sonata of Temptation)*, Conciliación de Oficio, Tribunal Superior de Seúl (2009) (Corea del Sur).
- Tetris Holding, LLC v. Xio Interactive, Inc.*, 863 F. Supp.2d 394, Tribunal del Distrito de Nueva Jersey (2012) (Estados Unidos).
- Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co. Ltd.*, 578 F. Supp. 911, Tribunal de Distrito, Dakota del Sur de Nueva York (1983) (Estados Unidos).
- Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd.*, 746 F.2d 112, Segundo Circuito de las Cortes de Apelación (1984) (Estados Unidos).
- Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd.*, 797 F.2d 70, Segundo Circuito de las Cortes de Apelación (1986) (Estados Unidos).

Bibliografía general

Bibliography

- ALEGRE, Miguel, y MAGO, Oscar (2006): «Reconocimiento constitucional de la dignidad, individualidad y derechos de la personalidad», *Revista Derecho Político*, n.º 66.
- AMORES CONRADI, M. A., y HEREDIA CERVANTES, I. (2007): «Artículos 163-167», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 3.ª ed., Madrid: Tecnos, pp. 2127-2185.
- ANTEQUERA, Ricardo (1998): *Derecho de autor*, Caracas: Editorial Venezolana.
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS (INTA) (2014): «Global Trademark Resources: Fact Sheets» [en línea], junio, <<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/MadridProtocol.aspx>>. [Consulta: 05/05/2015].
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.) (2013): *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Madrid: Tecnos.
- BOLDWIN, Michele, y LEVINE, David (2008): *Against Intellectual Monopoly*, Cambridge: Cambridge University Press.
- CÁMARA, María (1998): *El derecho moral del autor*, Granada: Editorial Comares.
- CIFUENTES, Santos (1990): «Daños. Cómo evaluar el resarcimiento por la utilización no autorizada de las obras. Su incidencia en la jurisprudencia desde la perspectiva del magistrado», en *Libro-Memorias del V Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales*, Buenos Aires: Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA).
- COLOMBET, Claude (1997): *Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo*, Madrid: Ediciones UNESCO/CINDOC.
- DE MIGUEL ASENSIO, P. A. (2013): «Bienes inmateriales, derecho de la competencia y responsabilidad extracontractual», en FERNÁNDEZ ROZAS, J. C.; ARENAS GARCÍA, R.; y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho de los negocios internacionales*, 4.ª ed., Madrid: Iustel, pp. 79-177.
- (2011): *Derecho privado de Internet*, 4.ª ed., Cizur Menor: Civitas.
- (2009): «La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional», *Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 2008*, Bilbao: UPV.
- (2007): «La *lex loci protectionis* tras el Reglamento Roma II», *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, t. VII, pp. 375-406.

- ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION (ESA) (2014): «Essential facts about the computer and video game industry» [en línea], ESA, <http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2014/10/ESA_EF_2014.pdf>. [Consulta: 05/01/2015].
- FERNÁNDEZ, Mary (2014): «La propiedad intelectual del siglo XXI: El antes y el después en la República Dominicana», *Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual*, Santo Domingo, año 1, pp. 15-36.
- GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., y GUZMÁN ZAPATER, M. (1997): «Artículos 155-158», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2.ª ed., Madrid: Tecnos, pp. 2221-2282.
- GREENSPAN, David et al. (2014): «Los videojuegos y la propiedad intelectual: perspectiva mundial», *Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*, 2.
- HERNÁNDEZ RÍOS, Alexander (2011): «La ONAPI y el recurso de reconsideración de la Ley 20-00», *Gaceta Judicial Edición Especial Propiedad Intelectual*, año 15, n.º 293, pp. 70-76.
- HERNÁNDEZ, Gloria (2006): *Derecho de la responsabilidad civil*, Santo Domingo: Editorial Centenario,
- IGLESIAS PRADA, J. L. (dir.) (1997): *Los derechos de propiedad intelectual en la OMC (El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio)*, Madrid: CEFI.
- INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD) (2008): «Comunidad Andina reforma Decisión 486; Bolivia emprende medidas en contra», ICTSD [en línea], <<http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/comunidad-andina-reforma-decisi%C3%B3n-486-bolivia-emprende-medidas-en-contra>>. [Consulta: 18/12/14].
- LIPSZYC, Delia (1993): *Derecho de autor y derechos conexos*, Buenos Aires: Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALI.
- LOBATO, Manuel (2007): *Comentario a la ley 17/2001 de marcas*, Madrid: Aranzadi.
- LUCIANO PICHARDO, Rafael (2007): *Un lustro de jurisprudencia civil*, tomo II, 2002-2007, primera edición, Santo Domingo: Editora Corripio.
- MALBON, J., LAWSON, C., y DAVISON, M. (2014): *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (A Commentary)*, Cheltenham (Reino Unido): Edward Elgar.
- MARTÍN VILLAREJO, A. (2007): «Del ámbito de aplicación de la Ley», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2.ª ed., Navarra: Civitas, pp. 991-1024.

- MASSÓ GARROTE, Marcos Francisco (2013): «Teoría general de los derechos fundamentales en el estado constitucional: Origen histórico y fundamentación jurídica» [en línea], Universidad Castilla La Mancha, España, Módulo I, Máster en Derecho Constitucional, <<https://www.scribd.com/doc/162587832/LECCION>>. [Consulta: 02/16/2015].
- MAX-PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY (2013): *Conflict of Laws in Intellectual Property (The CLIP Principles and Commentary)*, Oxford: Oxford University Press.
- MOUCHET, Carlos, y RADAELLI, Sigfrido (1957): *Los derechos del escritor y del artista*, Buenos Aires: Editorial Suramericana.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) (2010): «El Sistema de Madrid: Registros Internacionales de Madrid y Lisboa» [en línea], 15 de junio, <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/Seminario14_09_2010/El_Sistema_de_Madrid.pdf>. [Consulta: 05/05/2015].
- PHARMABAIRE (2014): «EE. UU. vuelve a presionar por patentes en América», Noticias Pharmabaires [en línea], <<http://www.pharmabaires.com/index.php/features/typography/403-eeuu-vuelve-a-presionar-por-patentes-en-america-latina>>. [Consulta: 18/12/14].
- RAMOS, Andy (2014): «Video-juegos: ¿programas informáticos u obras creativas?», *Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*, 4.
- RAMOS, Andy et al. (2013): *The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches*, Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
- RENGIFO, Ernesto (1996): *Propiedad intelectual. El moderno derecho de autor*, Bogotá: Grupo Editorial 87.
- RICKETSON, S., y GINSBURG, J. (2006): *International Copyright and Neighboring Rights: The Berne Convention and Beyond*, 2.^a ed., Oxford: OUP.
- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2012): «Resolución 50720 de 2012, por la cual se adiciona el Capítulo Sexto al Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio» [en línea], <http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/normatividad/get_file%3Fuuid%3Db9bad3ff-160a-4f32-822c-b2ff666d33ab%26groupid%3D10157.pdf>. [Consulta: 05/05/2015].
- TAQUIRI, Francisco, y TAVERA, José A. (2007): «Extensión del plazo de duración de las patentes por demoras en la tramitación», ESAN Business Graduate School of Business [en línea], <<http://www.esan.edu.pe/paginas/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/14-Taquiri.pdf>>. [Consulta: 17/12/14].

VARGAS, Ivette Janet (2013): «Impacto del proyecto de ley de procedimiento administrativo en los procesos en materia de signos distintivos» (tesis para optar por el título de Máster en Derecho de la Administración del Estado), Santo Domingo.

VILLALBA, Carlos (1990): «Daños: Cómo evaluar el resarcimiento por la utilización no autorizada de las obras. Su incidencia en la jurisprudencia (desde la perspectiva del abogado)», en *Libro-Memorias del V Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales*, Buenos Aires: Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA).

YZQUIERDO, Mariano, y ARIAS, Vicente (2006): *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*, Madrid: Trama Editorial.

NORMAS PARA LOS AUTORES

Author Guidelines

Los autores pueden descargar de la página web de la Editorial Funglode la guía detallada sobre la entrega de manuscritos, la cual contiene pautas para la elaboración de las citas, notas a pie de página, bibliografía, redacción de resúmenes y palabras claves, entre otras. A continuación presentamos un resumen de las normas:

I. FORMATO Y ENVÍO DE ORIGINALES

Solo se publicarán trabajos originales e inéditos que contengan un mínimo de 3,000 palabras. La entrega del original se hará en un solo archivo, por e-mail como documento adjunto al correo *anudopi@editorialfunglode.com*. Se trata de una entrega única en la que se enviará el texto definitivo, que el autor habrá revisado completamente. El archivo utilizado es de Microsoft Word en los formatos .doc y .rtf. Se emplea una sola tipografía (Times New Roman o Arial) tamaño 12. La primera página deberá contener el título del artículo, nombre del autor o autores y reseña biográfica que incluya afiliación institucional. Estas informaciones deben ir acompañadas de un resumen del artículo en español e inglés, de no más de 200 palabras cada uno, y de 5 palabras claves en ambos idiomas. Los artículos deberán contener la jurisprudencia y bibliografía utilizada al final del artículo.

II. ELEMENTOS DEL ARTÍCULO

A. Jurisprudencia. Va al final del texto, se debe separar de la bibliografía y citar en orden de jerarquía de tribunal. Cada cita debe especificar el tribunal, la sala, el número de sentencia, el expediente, la fecha y número de boletín donde fue emitido para los casos de la Suprema Corte de Justicia, y finalmente las partes. Ejemplo:

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 6 de fecha 07/12/2011, B.J.1213. Nombre de la parte (recurrente) c. Nombre de la parte (recurrido).
Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 055-2014, expediente No. 026-02-2012-01029 de fecha 29/01/2014. Nombre de la parte (recurrente) c. Nombre de la parte (recurrido).

B. Bibliografía. Los apellidos deberán estar en versalitas, ordenados alfabéticamente por autor. En caso de varias obras de un mismo autor, éstas se

ordenarán de forma cronológica. En ANUDOPi usamos el modelo descrito a continuación a través de ejemplos:

1. Libros:

CABALLERO HARRIET, FRANCISCO JAVIER (2009): *Algunas claves para la mundialización*. Santo Domingo: Editorial Funglode.

2. Publicaciones periódicas:

CEDEÑO BREA, VÍCTOR LIVIO (2013): “El mercado de firmas: comportamiento y análisis económico del emprendimiento en la República Dominicana”, *Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas*, n.º 2, pp. 59-74.

3. Capítulos o partes de un libro:

MARTÍN VILLAREJO, A. (2007): “Del ámbito de aplicación de la Ley”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2.ª ed., Navarra, Civitas, pp. 991-1024.

4. Referencias de Internet:

CALDERÓN DE LA BARCA, P.: *Life is a Dream* [en línea], <<http://www.gutenberg.org/files/2587/2587.txt>>. [Consulta: 20/08/2009].

DE HARO, JUAN JOSÉ: “El estilo en las citas de los recursos electrónicos”, *Revista Aracnet* [en línea], <<http://entomologia.rediris.es/aracnet/num1/estilo.htm>>. [Consulta: 10/03/2011].

C. Citas. Las citas no se señalarán con letra cursiva, sino mediante comillas. Si tienen más de 40 palabras, se presentarán en un párrafo aparte sangrado a la izquierda, dejando una línea en blanco antes y después, y no se pondrán comillas al inicio ni al final de la cita. Si se omite texto dentro de la cita, se señalará con tres puntos encorchetados [...]. Si la cita no comienza con letra mayúscula, se pondrán los puntos encorchetados al inicio de la misma, y también al final si no termina con punto.

En caso de utilizar el sistema autor-año, se hará poniendo detrás de la cita y entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación (y la página, si corresponde). Ejemplo: (Pérez, 1985: 122-124). Si se nombra al autor en el mismo texto, justo antes o después de la cita, no es necesario ponerlo dentro del paréntesis. Ejemplo: De acuerdo con Pérez (1985: 122-124). Si se usa este sistema, no se ponen notas bibliográficas a pie de página.

D. Notas a pie de página. Se colocan con la función de Word. No deben colocarse notas al final del documento o dentro de tablas. Las notas que contienen una identificación o referencia bibliográfica se escriben como se indica en la bibliografía, pero con la diferencia de que se usa la coma como

único separador. La abreviatura de página es p. o pp. y siempre va en minúscula. Ejemplo:

RENGIFO GARCÍA, Ernesto, *Propiedad intelectual: el moderno derecho de autor*, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 1996, pp. 144-145.

III. ORTOGRAFÍA Y OTROS ASPECTOS

Mayúsculas: ninguna letra o palabra va en mayúscula, salvo los casos obligatorios (ej., iniciales de nombres propios, después de punto, siglas, etc.).

Cursiva: van en cursiva (*italic*) los nombres de libros, publicaciones y obras de creación en general (películas, canciones, pinturas, etc.) y los términos extranjeros (*vendetta*, *savoir faire*). También se usa cursiva para resaltar palabras en el texto (en lugar de negritas o subrayado).

Negritas y subrayado: no se emplean. Usar la cursiva para destacar algo.

Comillas: van entre comillas las citas textuales y las palabras irónicas o con doble sentido.

Siglas: el plural no lleva s (las ONG, pero no las ONGs). Los acrónimos van en minúscula (Asonahores, pero no ASONAHORES).

Cantidades: en letras del cero al nueve o cuando se trata de una cantidad aproximada (había unas veinte personas). A partir del 10, siempre en cifras, nunca mixto (salvo redondeos grandes: 30 millones, etc.).

Fechas: usar el orden ascendente. Por ejemplo: 20 de marzo de 2011 en lugar de Marzo 20 de 2011.

Figuras, gráficos y cuadros: Deben ir en archivo aparte indicando la fuente y el lugar de ubicación dentro del texto. La imagen debe ser en escala de grises.

IV. PROCESO EDITORIAL PARA LA EVALUACIÓN Y POSTERIOR PUBLICACIÓN

Las propuestas recibidas atraviesan un riguroso sistema de evaluación. La coordinación editorial del ANUDOPi recibe los originales y verifica el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en las normas editoriales. Aquellos que no cumplen los requisitos formales son remitidos a sus autores para la adecuación. El Consejo Editorial, además de establecer junto al Consejo Asesor los ejes temáticos del Anuario, examina cada artículo para decidir sobre su relevancia y sobre los aspectos formales establecidos en la guía mencionada. A continuación, se envían a expertos nacionales e internacionales externos a la entidad editora de este Anuario. Estos expertos conforman el Comité de

Evaluadores y son seleccionados por su trayectoria y amplio reconocimiento en el área de la propiedad intelectual. La editora asigna los artículos buscando entre la nómina de revisores los que tengan experiencia en el tema tratado. Para garantizar la imparcialidad de la evaluación, se solicitará por invitación dos evaluaciones de cada documento a pares académicos y se guardará confidencialidad sobre los nombres de los autores y árbitros mediante el método de doble ciego. Los árbitros evaluadores reciben una copia anónima de los estudios por medios electrónicos y se apoyan en formularios diseñados al efecto. Al final de la evaluación, debe indicarse claramente si el artículo es aprobado para publicar, aprobado con revisiones o rechazado. Se requiere que el árbitro notifique sobre la posibilidad de algún contenido plagiado en el artículo o alguna otra objeción de carácter ético. Esto determina la calidad y mantiene el nivel académico de los artículos. Las opiniones y recomendaciones de los árbitros designados se remiten a los autores y, de ser el caso, se hace el seguimiento oportuno de las modificaciones que deban introducirse. El plazo para las modificaciones será pautado por la editora del anuario.

Una vez modificado cada artículo, pasa por votación para decidir si se aprueba la edición del material sobre la base de los informes de evaluación emitidos por los especialistas. Nuestro equipo editorial comienza el proceso de edición, que consta de revisión, traducción, corrección y maquetación. Durante este proceso el autor no podrá hacer cambios y estará disponible para responder las dudas que puedan surgir. Los autores de los artículos aceptados podrán ser requeridos para la corrección de pruebas de imprenta. No se permitirá cambios sustanciales en las pruebas, quedando limitados estos a la corrección de errores con respecto a la versión aceptada.

El plazo máximo de publicación en el ANUDOPi no podrá exceder de un año, contado a partir de la fecha de aprobación, salvo acuerdos documentados entre las partes que fijen un plazo superior. La decisión final se le comunica al autor en un plazo no mayor de un año. Las fechas pueden variar dependiendo de los informes de las evaluaciones.

V. DERECHOS DE AUTOR

Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) los derechos de reproducción por cualquier medio o formato a Funglode. En caso de producirse peticiones de terceros para reproducir o traducir artículos o partes del mismo, la decisión debe ser notificada, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total.