

**Anuario Dominicano de
Propiedad Intelectual 2017**

ANUARIO DOMINICANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2017



FUNGLODE

FUNDACIÓN GLOBAL
DEMOCRACIA Y DESARROLLO

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

Consejo Editorial:

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

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

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

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

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

Comité Asesor Internacional:

Carmen Otero (Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid)

Graciela Peiretti (Directora de Coordinación y Asuntos Internacionales de la Dirección Nacional del Derecho de Autor de Argentina, Catedrática de la Universidad de Buenos Aires)

El Anuario dominicano de propiedad intelectual está indizado en:

Catálogo de Latindex

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

Dialnet (Universidad de la Rioja)

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

©Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode)

Editorial Funglode, Av. César Nicolás Penson 141, La Esperilla, Santo Domingo, República Dominicana. www.editorialfunglode.com
Septiembre de 2017

Diseño, corrección y traducción: Funglode

Mercadeo y Distribución: Leonesa Méndez

ISSN: 2410-3640

Certificado de Registro en la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA) No. 04334/8/17, libro No. 15

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

Editado en República Dominicana

Índice

Presentación	9
Siglas y acrónimos	11
Estudios	
Jorge A. SUBERO ISA En búsqueda de una presunción de responsabilidad civil objetiva en el derecho de autor. Las presunciones como referentes y el principio <i>iura novit curia</i> como complemento	15
Fernando BONDÍA ROMÁN La cohabitación entre los derechos del autor y del artista intérprete o ejecutante	41
Édynson ALARCÓN El ANUDOPi y las probables complejidades de su naturaleza	63
David LA HOZ VÁSQUEZ Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos	75
Vingy Omar BELLO SEGURA La parodia como excepción o limitación al derecho de autor	93
Natalia A. RAMOS MEJÍA Las marcas 3D, ¿cuándo compiten las formas con la distintividad requerida para su registro?	129

Jurisprudencia seleccionada y comentada

Edwin ESPINAL HERNÁNDEZ

La propiedad intelectual en los tribunales: desde primer grado hasta el Tribunal Constitucional	179
--	-----

Textos legales y jurisprudencia

Textos legales	231
Jurisprudencia	233

Bibliografía general	243
----------------------	-----

Presentación

Los derechos de propiedad intelectual continúan siendo muy desconocidos tras casi 20 años de la entrada en vigor de las leyes 65-00 de derecho de autor y 20-00 correspondiente a la propiedad industrial. Es por esto que me complace presentarles la cuarta edición del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual, principalmente porque en este número abordamos temas que aún son objeto de confusión en la sociedad dominicana, tales como la parodia y la gestión colectiva de los derechos de autor y de derechos conexos. Se ha planteado en los medios de comunicación que el cobro de estos derechos constituye un pago de «impuesto» por la colocación de música e imágenes. Es preciso aclarar que este pago no trata de ninguna tributación, es un derecho de los titulares de obras para quienes las sociedades de gestión colectiva efectúan cobros a nombre de sus miembros. Aún existe esa visión de que la propiedad intelectual es un elemento encarecedor de la cultura, cuando es totalmente lo contrario, impulsa la innovación y la creatividad que otorgan beneficios económicos que se traducen en fuentes de empleo, esenciales para el desarrollo económico de las naciones. La propiedad intelectual es clave para el avance de la sociedad.

En este número también se plantea una tesis nunca antes suscitada, el Dr. Jorge Subero Isa analiza la existencia de una presunción de responsabilidad objetiva de los terceros que infringen derechos de autor donde el titular del derecho vulnerado a razón del principio *iura novit curia* se beneficia de la presunción por excusarlo de presentar la prueba de la falta incurrida por el autor del daño. Desde España, el profesor Fernando Bondía Román nos relata la cohabitación entre los derechos del autor y del artista intérprete o ejecutante haciendo un estudio comparado entre la legislación española y la dominicana. El magistrado Édynson Alarcón demuestra su inquietud intelectual en el

deseo de descubrir qué tipo de obra es nuestro Anuario con su artículo «El Anudopi y las probables complejidades de su naturaleza». David La Hoz hace una valoración de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor en donde analiza el comportamiento de las mismas por parte de los propios gestores. Viny Bello nos trae un análisis sobre la parodia como excepción o limitación al derecho de autor, una figura no reconocida por el derecho dominicano pero que, de ser introducida, esclarecería la atmósfera nebulosa que viven los artistas en cuanto a qué interpretación cómica se les permite dentro de los límites de la libertad de expresión. Natalia Ramos nos hace un análisis detallado de las marcas tridimensionales y los requisitos necesarios para lograr su registro utilizando jurisprudencias nacionales como internacionales. Por último, en la sección de jurisprudencia comentada, proveyendo análisis sobre un gran número de sentencias de tribunales y cortes, la recopilación ya obligada en las ediciones del Anudopi, tenemos a Edwin Espinal, colega y amigo, con quien siempre podemos contar.

Queremos agradecer a nuestro Consejo Editorial y Comité Asesor porque cada año nos brindan su apoyo incondicional y nos nutren de sus acertadas observaciones. A nuestros colaboradores de edición, traducción y a todo el equipo editorial que vela para que esta publicación sea una realidad. En especial agradezco la participación de los autores cuyos trabajos hacen posible la edición actual, gracias por ser cómplices de este intercambio de opiniones que contribuye a un mejor entendimiento sobre el tratamiento de los casos de propiedad intelectual y promueve la confianza en este sistema. El Anudopi aspira a convertirse en un recurso proactivo y tangible donde podamos compartir nuestras reflexiones para constituirnos en una herramienta de entrenamiento y de creación de conciencia colectiva sobre el valor de los elementos protegidos, pretendiendo estimular cambios y diálogos. Tal como el Lego®, cuyo nombre es abreviatura de dos palabras danesas: *leg godt* que significa «jugar bien», así mismo nos toca a nosotros jugar bien nuestro papel.

Ana Carolina BLANCO HACHÉ
EDITORA

Siglas y acrónimos

ADOPI	Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AMUCABA	Asociación de Músicos, Cantantes y Bailarines
ANUDOI	Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual
CEPT	Proteína Transportadora de Ésteres de Colesterol (Cholesteryl Ester Transfer Protein)
CODETEL	Compañía Dominicana de Teléfonos
CODIA	Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
DR-CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (European Union Intellectual Property Office)
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio)
IPO	Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Intellectual Property Office)
LAM	Laboratorios de Aplicaciones Médicas
LDA	Ley de Derecho de Autor
LPI	Ley de Propiedad Intelectual
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ONAPI	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ONDA	Oficina Nacional de Derecho de Autor
OPRET	Oficina para el Reordenamiento del Transporte
SACEM	Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Musica de Francia (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique)

SCJ	Suprema Corte de Justicia
SDAE	Sociedad Digital de Autores y Editores
SGACEDOM	Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música
SGAE	Sociedad General de Autores y Editores
TC	Tribunal Constitucional
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio)
UASD	Universidad Autónoma de Santo Domingo
USPTO	Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

ESTUDIOS

En búsqueda de una presunción de responsabilidad civil objetiva en el derecho de autor. Las presunciones como referentes y el principio *iura novit curia* como complemento

Seeking a Presumption of Strict Liability in Copyright.
The Presumptions as Referents and the Principle
Iura Novit Curia as a Complement

Jorge A. SUBERO ISA

Dominicano, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1970. Notario público. Socio fundador de Jorge Subero Isa: Consultores -Asesores Estratégicos en 2012. Presidente de la Junta Central Electoral (1997). Presidente de la Suprema Corte de Justicia (1997-2011). Presidente del Colegio Dominicano de Notarios (1979-1981). Árbitro del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Fundador de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Catedrático universitario. Autor de varias obras, entre las que se destacan *Tratado práctico de responsabilidad civil dominicana* y *El contrato y los cuasicontratos* (varias ediciones, obras de texto en varias universidades).

Resumen

El autor, sobre el fundamento de que la responsabilidad civil tiene en la actualidad una función social y base constitucional, por aplicación del principio *iura novit curia* y por sus propias características, pretende demostrar que el titular de un derecho de autor, como parte de los derechos de propiedad intelectual, se encuentra investido de una tutela jurídica especial que lo beneficia de una presunción de responsabilidad civil objetiva.

PALABRAS CLAVE: DERECHO DE AUTOR – RESPONSABILIDAD CIVIL – PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA – ACCIÓN EN REPARACIÓN DEL DAÑO – PRESUNCIONES – IURA NOVIT CURIA.

Abstract

Based on the fact that civil liability currently has a social function and a constitutional basis, by the application of the principle *iura novit curia* and its own characteristics, the author seeks to demonstrate that the holder of a copyright, as part of the intellectual property rights, is vested with a special legal protection that benefits him from a presumption of objective civil liability.

KEYWORDS: COPYRIGHT – CIVIL LIABILITY – PRESUMPTION OF STRICT LIABILITY – ACTION IN DAMAGES – PRESUMPTIONS – IURA NOVIT CURIA.

Sumario: I. Introducción. II. Acción en reparación del daño. La distinción necesaria: la acción civil y la acción en responsabilidad civil. III. Responsabilidad civil subjetiva y responsabilidad civil objetiva. Tendencia de la jurisprudencia. IV. La acción en reparación del daño por infracciones a los derechos de propiedad intelectual: derecho de autor. El derecho de opción del sujeto activo. V. La importancia de las presunciones como referentes en la búsqueda de la objetividad. VI. La propia naturaleza de los derechos de propiedad intelectual, y con ellos los de derecho de autor, según el Tribunal Constitucional dominicano. VII. El principio *iura novit curia* como complemento de la presunción de responsabilidad objetiva. VIII. Conclusión.

Tan viejo, como el derecho mismo, es el axioma de que este se nutre de las realidades existentes en las sociedades donde se aplica.

I. INTRODUCCIÓN

En los términos del artículo 52¹ de la Constitución de la República, el derecho a la propiedad intelectual no tan solo se encuentra reconocido, sino protegido como propiedad exclusiva en cuanto obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano. Por lo tanto, el derecho a la propiedad intelectual tiene un carácter constitucional, que no puede ser contrapuesto por ninguna disposición adjetiva. Lo que tiene un carácter de ley es el tiempo, la forma y las limitaciones en que se ejerce ese derecho. Este se encuentra protegido por el ejercicio de las acciones establecidas por la ley, entre las que se encuentra la acción en reparación del daño. De los derechos a la propiedad intelectual solo nos referiremos al derecho de autor.

De lo que se trata es de determinar si en virtud de las actuales disposiciones constitucionales, legales y tendencia de la jurisprudencia, podemos encontrar en la violación al derecho de autor, como parte del derecho de propiedad intelectual, una presunción de responsabilidad civil objetiva. Es decir, si el autor de un derecho de esa naturaleza se encuentra liberado de probar la falta cometida por el infractor. ¡La prueba del daño o perjuicio es un asunto diferente!

¹ Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley.

II. ACCIÓN EN REPARACIÓN DEL DAÑO. LA DISTINCIÓN NECESARIA: LA ACCIÓN CIVIL Y LA ACCIÓN EN RESPONSABILIDAD CIVIL

La ley le otorga al titular de un derecho, para aquellos casos en que su violación le causare un daño, una acción cuyo objeto es el resarcimiento de los daños causados por vía de la indemnización, denominada acción en reparación del daño, la que dividimos en acción civil, que es aquella que nace de un ilícito penal, y la acción en responsabilidad civil, que tiene una fuente diferente a la infracción penal. Obviamente, ambas son acciones en reparación del daño. Por lo regular, un ilícito penal causa un daño a una persona.

No se abordará la acción en responsabilidad civil derivada de la responsabilidad civil patrimonial consagrada en el artículo 148 de la Constitución de la República.

Existe un principio general establecido a modo de advertencia en el artículo 1382² del Código Civil que prohíbe inferir daños ilícitamente a otra persona, trátase de una acción o una omisión. Ese principio que fue erigido en sus inicios para sancionar las conductas dañosas derivadas de la responsabilidad civil delictual o cuasidelictual, hoy es transversal a todo nuestro régimen de responsabilidad civil –contractual y extracontractual–. Muchas veces la propia ley o el contrato se encargan de fijar anticipadamente cuáles son los hechos, conductas o circunstancias que al cometerlos o al no cometerlos, son susceptibles de generar responsabilidad civil, y otras veces es el juez, quien llegada la ocasión los determina.

La responsabilidad civil es una vigilante permanente de nuestro comportamiento, encargándose de ponerle precio a la convivencia en sociedad cuando a consecuencia de ella se causa un daño a otro. Se encuentra dominada por dos premisas fundamentales: a) todo aquel que resulta ser responsable del daño causado está obligado a repararlo, y b) cualquier daño causado no permitido por la Constitución o las leyes, o por el contrato en la medida en que sea válido, debe repararse.

² Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo.

Es relevante destacar que, independientemente de las sanciones de carácter penal que la ley establece en caso de violación, para obtener la reparación de los daños y perjuicios que causan la inobservancia a la ley o al contrato, el afectado se encuentra protegido con la acción en reparación del daño, la que a diferencia de la acción penal no se le aplica la máxima *nulla poena, nullum delictum sine lege praeviae*. Lo que significa que no importa que el hecho causante del daño se encuentre previsto y sancionado por la ley penal, pues la reparación del daño tiene una autonomía que no se encuentra atada a la preexistencia de una infracción penal. La existencia del daño o perjuicio es de la esencia misma de la responsabilidad civil; de ahí que algunos prefieren llamarla *derecho de daños*.

Por regla general, nuestra responsabilidad penal descansa sobre la idea de falta previamente existente, tipificada y sancionada como tal por la ley. El aforismo latino anteriormente mencionado así lo contempla. La acción civil que nace de ella se encuentra sometida a las reglas propias trazadas por el Código Procesal Penal y, dada su coexistencia con la acción penal, se derivan consecuencias relativas a la competencia, a la prescripción, a la autoridad de la cosa juzgada en lo penal y a la solidaridad. La acción en responsabilidad civil –la que no nace de un ilícito penal–, se rige por el Código de Procedimiento Civil y no sufre el rigor de las consecuencias indicadas precedentemente para la acción civil.

La acción en reparación del daño en la actualidad tiene en la República Dominicana un carácter constitucional en razón de que, como todas las acciones judiciales, se encuentra sometida al imperio de la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la República; lo que se complementa con el artículo 8 del texto constitucional, dado que es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. En principio, obedece a los mismos requisitos de fondo y de forma a que se encuentran sometidas las demás acciones judiciales.

III. RESPONSABILIDAD CIVIL SUBJETIVA Y RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. TENDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA

Entendamos por responsabilidad civil subjetiva aquella que se encuentra fundamentada en la falta probada. En principio y por aplicación de la regla general *actori incumbit probatio* corresponde al demandante establecer la prueba en que haya incurrido la persona demandada en reparación del daño. A pesar de que nuestro Código Civil en su artículo 1382 habla de culpa, la jurisprudencia, doctrina y varias leyes sectoriales prefieren el término *falta* al de *culpa*. En cambio, la responsabilidad civil objetiva es aquella donde la falta del responsable se presume, o bien no se requiere.

La noción de culpa o falta ha dominado el escenario de la responsabilidad civil prácticamente en el mundo al que pertenece nuestro sistema jurídico, y principalmente en nuestro país, donde todavía tenemos vigentes los viejos códigos napoleónicos que hacen de la culpa un elemento fundamental de la responsabilidad civil.

No existe ninguna duda de que en el régimen del Código Civil, el fundamento y el porqué de la obligación a reparar el daño se encuentran en la falta cometida. Algunos consideran que la culpa como criterio de imputación se fundamentó en el deseo de proteger a la nascente industria de las consecuencias económicas que implicaba la admisión de criterios de imputación más estrictos, como sería el de la responsabilidad civil objetiva. No debemos olvidar que el Código Civil es una consecuencia de las ideas imperantes en la época de la Francia posrevolucionaria; que consagró el individualismo, el liberalismo, y sobre esos principios se construyó la teoría de la autonomía de la voluntad, donde solamente el orden público y las buenas costumbres estaban por encima de la voluntad de las personas, y que la ley, por ser la expresión de la voluntad popular, era la única que podía ponerle límites a esa voluntad.

Sin embargo, a consecuencia de los fenómenos económicos, la tecnología, la ciencia médica, la concentración urbana de la población y el aumento de los riesgos, entre otros, el dominio de la falta como reina indiscutible de la fundamentación de la responsabilidad civil ha ido

modernamente perdiendo terreno, observándose un avance hacia la responsabilidad objetiva. Se está obligado a reparar el daño, no porque se es culpable, sino porque ha ocurrido, porque se ha causado.

No hay dudas de que se ha producido un cambio de paradigma en la materia. De una responsabilidad subjetiva basada en la falta o culpa, lentamente, pero de manera constante, estamos pasando a una responsabilidad objetiva.

El proceso evolutivo de la responsabilidad civil en nuestro país nos ha permitido detectar en su devenir histórico tres etapas diferentes: la primera, cuando el artículo 1382 del Código Civil predominaba como fundamentación del orden de la responsabilidad civil delictual o cuasidelictual; la segunda etapa, cuando el artículo 1382 se hizo transversal en toda nuestra responsabilidad civil, y la tercera etapa, la responsabilidad civil objetiva, que comprende su constitucionalización. Para los fines de este artículo solamente trataré lo relativo a la tercera etapa.

Lo que efectivamente caracteriza esa responsabilidad objetiva es que libera al demandante de tener que probar la falta en que ha incurrido el demandado. Existe tanto en el ámbito delictual o cuasidelictual, como en el contractual. Pero, además, el demandado en responsabilidad objetiva no se libera probando que él no incurrió en falta. Solo lo hace cuando prueba una causa ajena liberatoria, como serían la falta de la víctima, el hecho de un tercero y la fuerza mayor o caso fortuito. ¡Resulta obvio para el demandante, desde el punto de vista del fardo de la prueba, el beneficiarse de una responsabilidad de esa naturaleza!

Fuera de la legislación relativa a los accidentes de trabajo, donde por primera vez se consagró la responsabilidad objetiva mediante la Ley núm. 385, de 1932, sobre Accidentes de Trabajo, esta encontró una tierra fértil para germinar en los tribunales dominicanos a partir de la interpretación que la jurisprudencia le dio al artículo 1384, párrafo 1ro.³ del Código Civil, en un proceso que comenzó como una

³ No solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que están bajo su cuidado.

presunción de falta hasta culminar con una presunción de responsabilidad, primero en Francia, en el año 1896, y en nuestro país el 21 de diciembre de 1931, con el caso Juan Francisco Blanco (a) Manatico. Actualmente se observa una marcada tendencia de la jurisprudencia en favor de la responsabilidad civil objetiva.

Para lograr que la jurisprudencia evolucionara de una responsabilidad subjetiva a una responsabilidad objetiva se ha recurrido a diferentes técnicas, como son: ingeniosas interpretaciones de las causas liberatorias de responsabilidad civil, endureciéndolas (falta de la víctima, hecho de un tercero y caso fortuito o fuerza mayor); descubriendo presunciones que benefician al demandante y perjudican al demandado, y a la adhesión de la obligación de seguridad en el ámbito contractual.

a. Endureciendo las causas liberatorias de responsabilidad. Con la finalidad de transitar hacia la objetivación de la responsabilidad civil, la jurisprudencia se esfuerza cada día más en dificultar la prueba de las causas ajenas liberatorias, y lo hace con respecto a la falta de la víctima, al hecho de un tercero y al caso fortuito o fuerza mayor.

1. La falta de la víctima. Tradicionalmente en nuestro derecho la víctima que ha sido la causante del daño no tiene derecho a reclamar daños y perjuicios cuando ha ocurrido por su falta exclusiva. La jurisprudencia exige que esa falta sea imprevisible e inevitable.
2. El hecho de un tercero. Cuando el tercero ha sido el causante del daño, el demandado no es responsable de su reparación. Aquí también la jurisprudencia endurece las causas liberatorias exigiendo, al igual que la falta de la víctima, que el hecho cometido sea imprevisible e inevitable.
3. El caso fortuito o fuerza mayor. Parece bastante lógico que cuando el acontecimiento que causa el daño no es imputable al demandado, sino que es la consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor, este no debe responder por los da-

ños sufridos por el demandante. Pero ese acontecimiento también debe tener las características de imprevisibilidad e irresistibilidad.

- b. *Estableciendo presunciones*. Unas que admiten la prueba en contrario y otras que no la admiten. No hay dudas de que la más importante ha sido la presunción de responsabilidad contra el guardián de la cosa inanimada, el cual solo se libera probando la falta de la víctima, el hecho de un tercero o el caso fortuito o fuerza mayor.

Pero además, revisten también mucho interés las presunciones siguientes: la de comitencia contra el propietario de un vehículo de motor que permite que la relación de comitente a preposé se presuma entre el propietario y su conductor; la que pesa sobre el propietario de la cosa inanimada que permite al demandante dirigir su demanda contra el propietario de la cosa contra quien pesa la presunción; la de culpabilidad de los padres por el hecho de sus hijos menores (tanto en el artículo 1384 del Código Civil, como en la Ley núm. 136-03); la que establece que cuantas veces exista una presunción de responsabilidad o de culpabilidad existe una presunción de causalidad; la de daños en las obligaciones determinadas o de resultado; la presunción de daños morales en materia de accidentes de vehículos de que se benefician los padres, los hijos y los cónyuges supervivientes quienes pueden sustentar sus demandas por concepto de daños y perjuicios sin aportar las pruebas de los daños morales que ese hecho ilícito les ha producido, que se ha extendido a la madre por la muerte de un hijo a consecuencia de un accidente de trabajo, como lo ha reconocido la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.⁴

- c) *Creando obligaciones de seguridad en el ámbito contractual*. Un paso importante hacia la objetivación de la responsabilidad civil es la

⁴ Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. 17 de fecha 16/01/2013, B.J. 1226. Protección Comercial, S. A. (recurrente) c. Eloísa de los Santos (recurrida).

creación jurisprudencial de la obligación de seguridad, al imponer en ocasiones a las partes contratantes obligaciones que ellas no han convenido ni de una manera expresa ni tácita, y que al no cumplirse o al cumplirse defectuosamente comprometen la responsabilidad contractual del autor del daño. Estas obligaciones denominadas frecuentemente obligaciones accesorias son adicionadas por la jurisprudencia principalmente en los contratos de adhesión, ya que los tribunales –interpretando la voluntad de los contratantes– incluyen en los contratos cláusulas accesorias que la parte más fuerte no aceptaría, pero que benefician a la más débil. Pero la labor de la jurisprudencia no se ha limitado a poner a cargo de las partes, bajo la denominación de obligaciones accesorias, obligaciones que ellas no han convenido, sino además, en ocasiones les imprime un carácter de obligaciones determinadas con lo que la víctima se beneficia de la prueba, porque es sabido que en las obligaciones determinadas (o de resultado) a la víctima le basta con establecer que no se han obtenido los resultados esperados, teniendo que probar el demandado una de las causas eximentes de responsabilidad. Tal es el caso del contrato de transporte en el cual nuestra jurisprudencia considera que existe una obligación determinada de llevar al pasajero sano y salvo al lugar de su destino. Nuestra legislación especial se ha hecho eco de esa tendencia hacia la objetivación de la responsabilidad civil. La primera fue la Ley núm. 385, de 1932, sobre Accidentes de Trabajo, otras también, como las leyes núm. 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; 358-05, General de Protección a los Derechos de los Consumidores, y la 491-06, sobre Aviación Civil de la República Dominicana.

Llamamos la atención, por si acaso existe alguna duda sobre esa tendencia hacia la objetivación, que la Constitución de la República, en sus artículos 53,⁵ relativo a los derechos al consumi-

⁵ Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los

dor, y 67, numeral 5,⁶ relativo a los daños al medio ambiente y a los recursos naturales, consagra una responsabilidad objetiva, es decir, no hay que probar la falta de quien la comete, bastaría con probar el daño. La Constitución unas veces consagra expresamente la reparación del daño y otras veces contiene una remisión en forma de reserva legal, a la cual debemos recurrir para su aplicación.

Un instrumento de tránsito hacia la responsabilidad objetiva es la regla *res ipsa loquitur* (la cosa habla por sí misma), a la que recurren la doctrina y la jurisprudencia, normalmente extranjeras, y que considera que son las circunstancias las que determinan la existencia del daño en aquellos casos en los cuales no es posible establecer cuál fue la causa que lo generó, infiriéndose que ha sido por una falta imputable al demandado.

IV. LA ACCIÓN EN REPARACIÓN DEL DAÑO POR INFRACCIONES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DERECHO DE AUTOR. EL DERECHO DE OPCIÓN DEL SUJETO ACTIVO

Para la defensa de los derechos conferidos por la Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor (en lo sucesivo, la Ley) y para el resarcimiento de los daños causados por su infracción por vía de la indemnización, principalmente por los derechos morales y patrimoniales, a los términos de la Ley y su Reglamento de aplicación –decreto 362-01– (en lo sucesivo, el Reglamento), el titular del derecho dispone de la acción en reparación del daño, para cuyo conocimiento el artículo 176 le

productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley.

⁶ Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre.

atribuye expresamente competencia, salvo excepción especial, al juzgado de primera instancia del domicilio del demandado.

Como complemento de la disposición anterior, el artículo 177 de la referida Ley consagra:

Art. 177.- (modificado por el art. 58 Ley núm. 424-06) 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.

El artículo 177 citado precedentemente es la principal disposición legal en materia de responsabilidad civil por la violación al derecho de autor, el cual tiene un carácter autónomo que le permite bastarse por sí mismo en su interpretación y contenido. Pero no excluye la aplicación de los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil, que establecen nuestro régimen general de responsabilidad civil delictual o cuasidelictual y de los artículos 1146 y siguientes del mismo código, relativos a la responsabilidad civil contractual, sino que, por el contrario, estos lo complementan. De esto resulta que la responsabilidad tanto por el hecho personal como por el hecho de otro no es ajena a la responsabilidad civil por violación al derecho de autor.

Que el artículo 177 mencionado pueda complementarse con las disposiciones del Código Civil relativos a la responsabilidad civil, no significa que pierda su individualidad y propia autonomía, y es en su marco y esencia que debe establecerse la naturaleza de la responsabilidad que nace de la violación al derecho de autor.

Ese artículo establece expresamente que toda persona es responsable frente al titular de un derecho de autor, cuando actuando sin el consentimiento de este, cause daños y perjuicios morales y materiales al realizar cualquier acto que forme parte de sus derechos morales o patrimoniales a los términos de los artículos 17 y 19 de la Ley, o

por cualquier otra infracción causante de daños, sin importar que el infractor haya tenido o no conocimiento de que ese acto constituía una violación. Observemos que esa disposición no se conforma con limitar los daños y perjuicios derivados de un acto que forme parte de los derechos morales o patrimoniales del titular, sino que los extiende a cualquier otra infracción a la ley, y a nuestro entender, al contrato –si las partes se encontraren vinculadas por este– o por cualquier otra actuación u omisión que produjere una violación al derecho de autor. En estos casos el daño es generado por el solo hecho de la infracción a la ley. No es la conducta del demandado que lo hace responsable, es el daño mismo; se prescinde de su culpabilidad.

Cuando la infracción cometida constituye un ilícito penal conforme a lo preceptuado por la Ley, la acción establecida por el citado artículo 177 sirve de fundamentación para el ejercicio separado de la acción civil de la acción penal, en virtud del derecho de opción establecido antes de manera general por el artículo 3 del Código de Procedimiento Criminal y en la actualidad por el artículo 50 del Código Procesal Penal, y sectorialmente consagrado de manera expresa por el artículo 168 de la Ley, disposiciones que les conceden al titular del derecho de autor, a sus causahabientes o a quien tenga la representación convencional, un derecho que le permite optar por la vía civil o penal para iniciar y proceder al ejercicio de la acción en reparación del daño. Desde luego que al optar el demandante por la vía civil ha de atenerse a algunas de las consecuencias derivadas de la coexistencia de ambas acciones –la penal y la civil–, tal como ha sido dicho anteriormente en la sección II.

En el sentido anterior, cuando el sujeto activo opta por llevar por ante la jurisdicción civil y conforme a las normas del procedimiento civil su acción derivada de un ilícito penal que se encuentre previsto y sancionado en los términos de los artículos 169 y siguientes de la Ley, por su Reglamento o por cualquier otra normativa legal, la calificación jurídica de ese ilícito no impide a esta jurisdicción valorar si esa misma conducta tipificada como delito penal, o cualquiera otra, constituye a la vez una conducta susceptible de constituir una presunción de responsabilidad civil objetiva que comprometa la responsabilidad de su

autor o de las personas que deben responder por él, de conformidad con las disposiciones de los artículos 177 de la Ley, 1382, 1383 y 1384 del Código Civil, puesto que tal comprobación constituye un asunto de la competencia ordinaria y natural de la jurisdicción civil.

Abundando en lo anterior, la generación de daños y perjuicios y el consecuente ejercicio de la acción en reparación del daño no nace solamente de una infracción penal, sino de cualquier falta de carácter civil derivada de la ley o de su reglamento considerada como constitutiva de un delito o cuasidelito civil o de una violación contractual, lo que se justifica porque, como hemos dicho precedentemente, el hecho que le da nacimiento a esa acción no tiene que encontrarse sancionado penalmente, y el juez de lo civil no se encuentra ligado por la falta penal. Es decir, independientemente de la infracción penal que se pueda encontrar comprometida, el sujeto activo puede ejercer una acción en responsabilidad civil sobre la base de una conducta causante del daño que tiene un carácter eminentemente civil, como sería la violación del contrato. El demandante en reparación del daño y perjuicio fundamentado en la violación a un derecho de autor se encuentra liberado de probar la falta del demandado en razón de que a nuestro entender, de conformidad con el artículo 177 de la Ley, existe una presunción de responsabilidad civil objetiva, correspondiendo al demandado probar una causa ajena liberatoria. De ahí se deriva que el juez de lo civil no tiene que sobreseer en el supuesto de que se haya apoderado a la jurisdicción penal en razón de la independencia de la fuente de responsabilidad, una que nace de un ilícito penal y otra que nace directamente del artículo 177.

Si, por el contrario, la demanda en reparación del daño es llevada conjuntamente con la acción penal, constituyéndose el afectado en actor civil, sobre la base de que se encuentran presentes los elementos constitutivos de uno de los tipos penales o infracciones contemplados en la Ley, la falta civil derivada de ella y generadora de responsabilidad no tiene que ser probada, pues la falta penal hace presumir que también se cometió una civil –lo que no significa que no haya que probar el daño y su cuantía, que corresponderá al constituido en actor civil–. Como principio general, tan pronto se establece la existencia de la infracción

penal que causa un daño, se establece la falta civil. Ambas acciones nacen al mismo tiempo. La objetividad de la falta civil se deriva de la falta penal. El asunto adquiere otra dimensión cuando no se encuentra caracterizada la infracción penal y se descarga al imputado del hecho, y sobre los mismos hechos de la causa la jurisdicción penal retiene una falta civil en los términos de los artículos 177 de la Ley y 1382 y 1383 del Código Civil. Tenemos que encontrar la solución sobre el mismo criterio que explicaremos más adelante a propósito de las consideraciones relativas a la presunción de responsabilidad civil objetiva.

V. LA IMPORTANCIA DE LAS PRESUNCIONES COMO REFERENTES EN LA BÚSQUEDA DE LA OBJETIVIDAD

Es conocida la importancia que tienen las presunciones en cuanto a la prueba se refiere, pues ellas implican que el demandante se encuentra redimido de aportar la prueba del hecho que invoca. De esa manera se produce una ruptura del principio *actori incumbit probatio*. Solo por citar un ejemplo: el demandante que se beneficia de una presunción objetiva no tiene que probar la falta del demandado; es este quien tiene que probar una causa ajena liberatoria del hecho imputado.

Independientemente de las presunciones a que nos hemos referido anteriormente en el número III, la propia Ley y el Reglamento establecen unas que van en apoyo de las conclusiones a que arribaremos al final del presente trabajo. Las presunciones son una constante en el contenido de la Ley núm. 65-00 y en su Reglamento de aplicación, como se manifiesta en algunos ejemplos citados a continuación.

El párrafo II del artículo 168 contiene una interesante presunción en el sentido de que, hasta prueba en contrario, se presume que la persona que figura en la demanda como el autor es el titular del derecho cuya reparación se persigue. Esa presunción de autoría se pone de manifiesto cuando de manera cautelar para el ejercicio de las acciones civiles previstas por los artículos 176 y siguientes, el artículo 180 de la misma Ley, establece que el autor, causahabientes y representantes convencionales, cuando tengan razón en temer desconocimiento de

sus derechos, tienen la facultad para solicitar al juez de primera instancia, antes de una demanda principal, un auto que ordene la inspección judicial del lugar donde se presume que se estén efectuando actos violatorios a sus derechos o para mercancías y equipos infractores que se encuentren en aduanas.

Las sociedades de gestión colectiva debidamente autorizadas podrán ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales, sin presentar más título que el decreto de autorización y los estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares (artículo 163 de la Ley). Las presunciones a que se refieren los artículos 4, 59, 61 y 73 de la Ley, acreditan la autoría o la titularidad de la obra, según los casos, salvo prueba en contrario (artículo 8 del Reglamento); el derecho moral del autor se entenderá lesionado a los efectos de las acciones civiles previstas en la Ley, salvo prueba en contrario, además por la violación de algunas de sus facultades, por la infracción de cualquier derecho de explotación sobre la obra (artículo 102 del Reglamento); sin perjuicio de la condena que proceda por daños patrimoniales, se ordenará indemnización por daños morales, sin necesidad de prueba de la existencia del perjuicio económico. Para su valorización se atenderá a las circunstancias de la violación, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra (segunda parte del párrafo del artículo 102).

VI. LA PROPIA NATURALEZA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Y CON ELLOS LOS DE DERECHO DE AUTOR, SEGÚN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

El Tribunal Constitucional⁷ dominicano considera que la propia naturaleza de los derechos de propiedad intelectual justifica que sean la principal excepción a la libertad de empresa y a la libertad de compe-

⁷ Tribunal Constitucional, sentencia tc/0334/14, expediente núm. 01-2005-0002 de fecha 22/12/14. Sociedad Comercial Video Universal, S. A. (accionante).

tencia y que por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial.

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; motivo por el cual procede deestimar el citado medio de inconstitucionalidad invocado por la accionante.

Un análisis de esa sentencia nos permite hacer hallazgos importantes que podrían ir en abono del título de este trabajo. Sobre la base de la propia naturaleza del derecho de propiedad intelectual, y con este el derecho de autor, presenta las características siguientes:

1. Los derechos de propiedad intelectual constituyen la principal excepción a la libertad de empresa y a la libertad de competencia;
2. Otorgan a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre su objeto;

3. Son bienes inmateriales creados por el intelecto humano, que por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial;
4. Su protección jurídica es indispensable para garantizar una compensación adecuada por el uso de las obras y ofrecer la oportunidad de obtener un rendimiento satisfactorio de las inversiones;
5. El doble contenido de los derechos de propiedad intelectual lo diferencia de otras figuras jurídicas;
6. 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;
7. Contiene 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;
8. Dichos derechos se relacionan directamente con la dignidad humana y forman parte intrínseca de su núcleo;
9. 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 razón de que el estudio de cada una de esas características apun-
taladas por el Tribunal Constitucional agotarían el espacio reservado
a esta publicación, tan solo queremos llamar la atención que esos de-
rechos merecen una tutela jurídica especial, pues forman parte intrín-
seca del núcleo de la dignidad humana –que es fundamento de nuestra
Constitución y uno de los elementos en que se funda el Estado social
y democrático de derecho–, que se benefician de monopolios legales o
derechos de exclusividad sin los cuales no puede haber desarrollo de la
economía de mercado, por lo que constituyen la principal excepción a
la libertad de empresa y a la libertad de competencia. Esas característi-
cas invisten al titular del derecho de autor de una titularidad especial o
sui generis que no puede ser asimilada a la de los demás derechos subje-
tivos contenidos en nuestra legislación general.

VII. EL PRINCIPIO *IURA NOVIT CURIA* COMO COMPLEMENTO DE LA PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA

Uno de los principios antiguos de nuestro derecho que ha sido rescatado del olvido y dimensionado por la jurisprudencia actual ha sido el *iura novit curia*, que parece tener su origen en una reacción violenta de un juez romano que, hastiado de los argumentos jurídicos de uno de los abogados, expresó: «*Venite ad factum. Curia novit ius jus*» (presente los hechos; el juez conoce el derecho). El juez no solamente conoce el derecho, sino que está obligado a decidir conforme a él, aun en el caso en que las partes no hayan indicado en su exposición las leyes que sirven de fundamento a sus pretensiones o hayan invocado equivocadamente disposiciones legales que no se corresponden con las pruebas de los hechos relatados por ellas, pero nunca fuera de las pretensiones de ellas y de los hechos relatados.

No es ocioso recordar que la Constitución actual ha sustituido el Estado legislativo de derecho que dominó la mayor parte de nuestra vida republicana por un Estado social y democrático de derecho que ha venido a potenciar la protección de los derechos de las personas. Es precisamente en ese marco donde deben dirimirse los conflictos que nos conducen a un tercero imparcial, quien en su decisión no puede apartarse de los preceptos constitucionales. Ya no se puede pretender que el juez solamente tenga la facultad de interpretar la ley, sino que tiene que aplicarla en toda su extensión e incluso ir más allá de las argumentaciones de las partes y aportándola en los casos necesarios. De ahí que la máxima *iura novit curia* haya sido dimensionada en nuestro país a partir del 2010.

A pesar de que la Constitución vigente (2015) no dispone expresamente nada en cuanto a la *iura novit curia*, sus artículos 7, 8, 40, 68 y 69 colocan a la persona y a los derechos fundamentales en un plano de primacía, pero de manera principal el artículo 38⁸ sobre la dignidad humana.

⁸ El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad

En la Constitución dominicana, la dignidad humana ocupa un lugar preponderante. Según esta, la dignidad es un valor supremo y es un principio que le sirve de fundamento. El Estado dominicano se encuentra fundamentado en el respeto a la dignidad humana y su protección constituye una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Es una de las funciones esenciales del Estado. Los derechos de autor, como lo afirma el Tribunal Constitucional en la cita supraindicada, se relacionan directamente con la dignidad humana y forman parte intrínseca de su núcleo. Ellos son objeto de una tutela jurídica especial.

El principio *iura novit curia* ha encontrado apoyo en la jurisprudencia dominicana de los últimos tiempos.⁹ En su sentencia del 7 diciembre de 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dijo:

Considerando, que en relación al argumento de que los jueces de la corte *a qua* no resolvieron el asunto en base a la responsabilidad civil planteada, conviene precisar, que los principios generales del derecho que rigen en materia civil reconocen que haciendo uso de los postulados del principio “*Iura Novit Curia*”, que significa el deber del juez de aplicar la norma que corresponde al hecho sometido a su consideración, sin esperar que las partes se la indiquen, cuyo dinamismo procesal si bien se instituye como un atemperamiento del principio de inmutabilidad procesal, esto es así

del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

⁹ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm. 14 de fecha 06/02/2013, B.J. 1227. Conelec, S. A. (recurrente) c. Rafael Lantigua Hernández (recurrido). En igual sentido, Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm. 140 de fecha 24/04/2013, B.J. 1229. Banco BHD, S. A. (continuador jurídico del Banco Gerencial & Fiduciario, S. A.) (recurrente) c. Juan Alfonso Mussenden Sánchez (recurrido); Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm.13 del 13/11/2013, B.J. 1236 Luis Ernesto Moreno y compartes (recurrentes) c. Juan de Jesús Santos (recurrido); Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm. 186 del 18/03/2015, B.J. sin número. Centro Médico Núñez Hernández C. por A., Teresa De Jesús Cleto Cassó y Concesar Hernández Tavárez (recurrentes) c. Catalino Castillo Reynoso y Rosa María Rosario Marte (recurridos). Igualmente, Tribunal Constitucional, sentencia núm. tc/0101/14, expediente núm. 05-2013-0041 de fecha 10/06/2014. Francisco Luna Tineo y Agustín Luna Tineo (accionantes).

siempre que no incurran con dicho proceder en violación al derecho de defensa que debe ser garantizado a las partes en el proceso, por tanto, la conformidad de las sentencias con las disposiciones sustantivas que gobiernan el caso concreto constituye un elemento esencial que define la justicia del fallo, estando en el deber el juez de hacer un uso correcto de dichas reglas legales aun cuando precise acudir a la corrección legal o lo que la doctrina constante ha denominado dar a los hechos de la causa la verdadera denominación o calificación jurídica, destacándose que en el ejercicio de ese poder activo de dirección del proceso se debe otorgar a las partes la oportunidad de presentar sus respectivas posiciones y los argumentos legales en apoyo a la nueva orientación dada al caso.¹⁰

Según el criterio jurisprudencial dominicano, la aplicación de la máxima *iura novit curia* conlleva no solamente el debate de las pretensiones de las partes, sino que el juez en su rol debe someter también al debate la norma jurídica que pretende aplicar en el caso. ¡Todo es una consecuencia de la constitucionalización del proceso! Es que debemos recordar que el debido proceso es transversal en todas las actuaciones judiciales y administrativas, según lo dispone el artículo 69, numeral 10 de la Constitución.

Sobre la base de que la responsabilidad civil tiene en la actualidad una función social y base constitucional, y por aplicación del principio *iura novit curia*, no se le puede pedir al titular de un derecho de autor lesionado, que se encuentra investido de una tutela jurídica especial, que se convierta en árbitro de determinar cuál es la regla de derecho que se le aplicará a su reclamación por daños y perjuicios –esa es función del juez: dar a los hechos articulados por las partes su verdadera calificación legal–. Para esa víctima el derecho de reparación tiene una sola causa que es el daño mismo.

Esa misma línea argumentativa es válida para sostener que los mismos hechos y circunstancias del caso sirven para que el juez aprecie que por su

¹⁰ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm. 1331 de fecha 07/12/2016, B.J. sin número. Centro Médico Real, S. A. (recurrente) c. Eugenia Gómez Guzmán, César Augusto Gómez y Ana Eugenia Gómez Solano (recurridos).

propia naturaleza y característica singular del derecho de autor protegido, se está en presencia de una presunción de responsabilidad civil objetiva.

Nadie como el juez conoce el derecho y la norma que debe aplicar al caso. Es él quien debe apreciar si se exige o no la falta como requisito. El juez en su labor de intérprete de la ley y de garante de la protección de los derechos de las personas debe observar que la tendencia actual de la jurisprudencia es hacia la objetivación de la responsabilidad civil.

VIII. CONCLUSIÓN

Es en todo el escenario anterior donde debe plantearse el debate en cuanto a si el derecho de autor se encuentra protegido por una presunción de responsabilidad objetiva que permita que el titular del derecho vulnerado pueda prevalerse de una presunción que le releve de presentar la prueba de la falta incurrida por el autor del daño, o si por el contrario se encuentra arropada por la responsabilidad civil subjetiva y su esencia de la prueba de la falta del demandado. Las características que tiene el derecho de autor invisten a su beneficiario de una titularidad especial o *sui generis* que no puede ser asimilada a los demás derechos subjetivos contenidos en nuestra legislación general.

El precitado artículo 177 establece expresamente que toda persona es responsable frente al titular de un derecho de autor, cuando actuando sin el consentimiento de este, cause daños y perjuicios morales y materiales al realizar cualquier acto que forme parte de sus derechos morales o patrimoniales a los términos de los artículos 17 y 19 de la Ley, o por cualquier otra infracción causante de daños, sin importar que el infractor haya tenido o no conocimiento de que ese acto constituía una violación.

El referido artículo no puede ser interpretado de manera aislada, sino en un entorno relacionado con la naturaleza misma del derecho de autor, con las disposiciones generales de la Ley, especialmente con su artículo 1 que establece que sus disposiciones se reputan de interés público y social, con su Reglamento, con las presunciones que lo protegen, con las características que le atribuye el Tribunal Constitucional y con las disposiciones de los artículos 1382, 1383 y 1146 y siguientes del Cód-

go Civil relativos a la responsabilidad civil delictual, cuasidelictual o contractual. Deben tomarse en consideración todas esas circunstancias y darle a esa disposición legal una interpretación con efectos holísticos, lo que nos permite concluir que el titular de un derecho de autor no tiene que probar la falta del demandado, sino que se beneficia de una presunción de responsabilidad objetiva. El que se comprometa la responsabilidad civil independientemente de que el infractor haya tenido conocimiento o no de la violación cometida por él va en abono de mi afirmación de la teoría de la objetividad. Aunque el artículo 177 de la Ley no haya sido invocado en el proceso de que se trate, el juez está en la obligación de aplicarlo, de acuerdo con el principio *iura novit curia*.

A nuestro entender, y sobre la base de las consideraciones precedentemente establecidas, el artículo 177 tiene en el enmarcado general de nuestra responsabilidad civil su propia autonomía y establece una presunción de responsabilidad objetiva, presunción que corresponde destruir al demandado. Al demandante en responsabilidad civil le basta con establecer ya sea cuando lleve su acción civil conjuntamente con lo penal, o ya sea cuando la lleve separadamente por ante la jurisdicción civil, que el demandado cometió un hecho previsto por la Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor o por su Reglamento de Aplicación y que entre ese hecho y el daño causado existe un vínculo de causalidad, es decir, que el hecho ha sido el causante de los daños. De lo que se trata no es de probar la falta, sino de establecer ese vínculo de causalidad. La responsabilidad civil nace del hecho mismo que produjo el daño, independientemente si se cometió o no una falta. Al demandante le basta con probar el hecho que constituye la violación a la ley o el incumplimiento del contrato en caso de existir ese vínculo. Lo que queda pendiente es la cuantificación del daño, que es muy diferente a la prueba de la falta.

A propósito de la cuantificación del daño, los párrafos del artículo 177 citado, los artículos 102 y 103 del Reglamento, otras disposiciones legales y el anexo 1C del GATT (acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio), también conocido como ADPIC o TRIPS, establecen parámetros para la cuantificación del daño, no para la determinación de la falta del demandado.

La objetividad o subjetividad de la responsabilidad civil no depende tan solo de que una disposición legal así lo establezca, sino de que la propia naturaleza del derecho tutelado así lo determine. La prueba del derecho lesionado y del vínculo de causalidad entre este y el daño deben ser suficientes para que se considere la responsabilidad del derecho de autor como revestido de una presunción de responsabilidad civil objetiva.

Existe una realidad que se está imponiendo a la legislación y en ocasiones a la jurisprudencia. Las relaciones en la actualidad son tan complejas que parecería un contrasentido poner a cargo de una persona que ha sufrido un daño de las características como las del derecho de autor, probar que el demandado ha cometido una falta. Más aun cuando en nuestro país, después de la Constitución del 2010, la reparación del daño tiene un arraigo constitucional, como se puede observar en diferentes artículos, como son: 44, 53 y 67 numeral 5, y el concepto constitucional de dignidad humana, que se eleva como estandarte para garantizar el derecho de cada persona cuando es víctima de daños a que les sean reparados. De esto se deriva que en cierta medida la reparación del daño tiene un carácter de orden público. Muchos consideran, entre los que se encuentra el autor, que actualmente la responsabilidad civil tiene una función social, más que un carácter resarcitorio.

Y es que la reparación del daño ha venido a formar parte de la transformación social que vive el mundo. Sufrir el daño debe ser suficiente para que sea reparado, salvo que la víctima haya sido la causante exclusiva del mismo, o a quien se le imputa la responsabilidad pueda demostrar una causa ajena liberatoria.

TEXTOS LEGALES

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

Constitución de la República Dominicana del 13 de junio de 2015, G.O. 10805 del 10 de julio de 2015.

Código Civil dominicano.

Código Procesal Penal dominicano.

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

BIBLIOGRAFÍA

SUBERO ISA, Jorge A. (2010): *Tratado practico de responsabilidad civil dominicana*, sexta edición. Santo Domingo: Editora Corripio.

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional, sentencia núm. tc/0101/14, expediente núm. 05-2013-0041 de fecha 10/06/2014. Francisco Luna Tineo y Agustín Luna Tineo (accionantes).

Tribunal Constitucional, sentencia tc/0334/14, expediente núm. 01-2005-0002 de fecha 22/12/14. Sociedad Comercial Video Universal, S. A. (accionante).

Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. 17 de fecha 16/01/2013, B.J. 1226. Protección Comercial, S. A. (recurrente) c. Eloísa de los Santos (recurrida).

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm. 14 de fecha 06/02/2013, B.J. 1227. Conelec, S. A. (recurrente) c. Rafael Lantigua Hernández (recurrido).

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm. 140 de fecha 24/04/2013, B.J. 1229. Banco BHD, S. A. (continuador jurídico del Banco Gerencial & Fiduciario, S. A.) (recurrente) c. Juan Alfonso Mussenden Sánchez (recurrido).

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm. 13 del 13/11/2013, B.J. 1236 Luis Ernesto Moreno y compartes (recurrentes) c. Juan de Jesús Santos (recurrido).

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm. 186 del 18/03/2015, B.J. sin número. Centro Médico Núñez Hernández C. por A., Teresa De Jesús Cleto Cassó y Concesar Hernández Tavárez (recurrentes) c. Catalino Castillo Reynoso y Rosa María Rosario Marte (recurridos).

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm. 1331 de fecha 07/12/2016, B.J. sin número. Centro Médico Real, S. A. (recurrente) c. Eugenia Gómez Guzmán, César Augusto Gómez y Ana Eugenia Gómez Solano (recurridos).

La cohabitación entre los derechos del autor y del artista intérprete o ejecutante

Cohabitation Between the Rights of the Author and the Performer

Fernando BONDÍA ROMÁN

Catedrático de Derecho Civil. Director del Máster en
Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid

Resumen

Los derechos de autor son independientes y compatibles con los derechos afines o conexos correspondientes a los artistas intérpretes o ejecutantes. Estos últimos desarrollan una labor de intermediación o mediación entre el público y aquellas obras cuya difusión requiere ciertas aportaciones técnicas o artísticas para ser representadas, interpretadas o ejecutadas, como las escénicas, audiovisuales o musicales. Esta acumulación de derechos puede generar colisión entre ambos. El presente trabajo analiza esta situación teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación dominicana, española e internacional.

PALABRAS CLAVE: DERECHOS DE AUTOR – OBRAS ESCÉNICAS – AUDIOVISUALES – MUSICALES –
LEGISLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR – DERECHOS AFINES.

Abstract

Copyrights are independent and compatible with the neighboring or related rights of performers. The latter mediates between the public

and those works whose dissemination requires certain technical or artistic contributions to be represented, interpreted or performed, such as the scenic, audiovisual or musical. This accumulation of rights can generate collision between them. This paper analyzes this situation taking into account the provisions of Dominican, Spanish and international legislation.

KEYWORDS: COPYRIGHT – PERFORMING ART WORKS – AUDIOVISUALS – MUSICALS – COPYRIGHT
LEGISLATION – NEIGHBOURING RIGHTS

Sumario: I. Introducción. II. La interpretación o ejecución de la obra. III. Los artistas intérpretes o ejecutantes no crean obras. IV. La relación entre los derechos del autor y del artista. V. Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes. VI. La producción escénica

I. INTRODUCCIÓN

La obra y su representación escénica son dos realidades distintas. La primera requiere un acto creativo que es objeto del derecho de autor. La segunda exige una actividad que no necesariamente es creativa y que es objeto de un derecho de naturaleza distinta al del autor de la obra y que corresponde a los llamados «artistas intérpretes o ejecutantes», es decir, a los actores, músicos, cantantes y demás personas que con sus prestaciones personales hacen posible que muchas obras puedan ser disfrutadas por el público. Ambos derechos son derechos de propiedad intelectual, derechos de exclusiva o monopolio, que vienen reconocidos y regulados tanto en la Ley N.º 65-00 de Derecho de Autor de la República Dominicana del 21 de agosto de 2000 (en adelante, LDA), como en el Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI).¹ Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes forman parte

¹ En la LPI, el libro I se dedica a los derechos de autor y el libro II a los derechos afines u «otros derechos de propiedad intelectual», que es como se denominan formalmente en

de los derechos que en la doctrina y legislación de los ordenamientos de otros países, así como en el ámbito del Derecho comunitario y del Derecho internacional, se suelen denominar derechos afines.² Las líneas que siguen se refieren a los derechos objeto de estudio tal como se contemplan en la legislación dominicana y española, sin perder de vista la normativa contenida en los tratados internacionales.

Además de los correspondientes a los artistas intérpretes o ejecutantes (que son los únicos que interesan aquí), la categoría de los derechos afines o conexos incluyen otros más que son muy heterogéneos y diversos entre sí,³ sin que quepa encontrar más factor común entre ellos que el hecho de no representar una actividad creadora, estar vinculados en la mayoría de los casos con una obra intelectual preexistente y significar una actividad de mediación entre la obra y el público.

la legislación española, dedicándose su título I a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes. Por su parte, la LDA dominicana dedica a estos derechos el capítulo II del título IX.

² Al menos en Europa esta es la denominación más utilizada (las directivas comunitarias sobre propiedad intelectual utilizan dicha terminología), pero existe también la de «derechos conexos» utilizada fundamentalmente en Iberoamérica y la de «derechos vecinos», empleada sobre todo en el ámbito anglosajón y en Francia. La LDA dominicana los denomina indistintamente como derechos afines o conexos.

³ Desde la Convención Internacional de Roma de 1961, se puede identificar una triada clásica de derechos afines representada por los derechos de los artistas, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Dicha convención se ha visto posteriormente completada por el Tratado OMPI del 20 de diciembre de 1996 sobre interpretación o ejecución y fonogramas, y por el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales del 24 de junio de 2012 (en mayo de 2017, la República Dominicana todavía no se ha adherido al Tratado de Beijing). La mayoría de las leyes de los diferentes Estados recogen las tres categorías tradicionales de derechos afines o conexos de la Convención de Roma, como la LDA dominicana. Pero otras muchas, como la LPI española, recogen más tipos o clases de derechos afines, como los correspondientes a los productores de grabaciones audiovisuales, a los realizadores de meras fotografías y a determinadas producciones editoriales. Y nada impide que se puedan añadir nuevas categorías. Las distintas directivas comunitarias que se han ocupado de esta cuestión reducen sus pretensiones armonizadoras a las cuatro categorías señaladas, pues reconocen expresamente la falta de uniformidad del elenco que en cada Estado miembro de la Unión Europea integra los derechos afines (la Directiva 93/98 relativa a la armonización del período de protección alude también en su art. 6, en términos muy vagos, a las meras fotografías, pero dejando libertad a los Estados miembros para concederles protección).

Con su reconocimiento y protección legal se valora autónomamente la actividad o iniciativa empresarial o artística de quienes contribuyen decisivamente a la difusión de las obras. Se busca, en definitiva, proteger los intereses de quienes no son autores pero que, sin embargo, se suelen manifestar en relación con una creación intelectual, es decir, con las obras protegidas por el derecho de autor. Por eso, la articulación o construcción de los derechos afines es similar a la de los derechos de autor y se suelen regular conjuntamente, tal como sucede en la LDA dominicana y en la LPI española. En general, se podrían considerar todos ellos como derechos próximos a los derechos de autor que garantizan unos ingresos por sus actividades a ciertas categorías de personas o empresas que, insisto, contribuyen a la difusión de las creaciones intelectuales, pero no crean. Se trata de derechos de reconocimiento relativamente reciente⁴ en su contraposición con los derechos de autor, distintos de estos, con su propio contenido cada uno de ellos, generalmente referido a aspectos concretos de la obra cuya difusión requiere ciertas aportaciones técnicas o artísticas. Son derechos destinados a proteger la industria de la cultura y por eso, como apunta la doctrina francesa, tienen una cierta coloración de derechos de autor, que es debida más que nada a la cualidad y naturaleza del producto elaborado, o prestación personal protegida en el caso de los artistas.

Normalmente, en la mayoría de los casos, el objeto de los derechos afines se hace especialmente apetecible por incorporar o referirse a obras intelectuales. No obstante, solo los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes exigen o presuponen una obra intelectual.⁵ Los

⁴ A nivel internacional, desde la antes aludida Convención de Roma de 1961, suscrita tardíamente por la República Dominicana (en 1987) y más tardíamente por España (en 1991) e internamente, los derechos afines no encuentran un reconocimiento general en España hasta la LPI de 1987, si bien ya desde bastante antes existía cierto reconocimiento jurídico para alguno de estos derechos, en concreto para los productores de fonogramas (Orden Ministerial del 10 de agosto de 1942).

⁵ Al menos en el Derecho español (art. 105 LPI), en la Convención de Roma de 1961 (art. 3.a) y en el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (art. 2 a, que añade a las obras literarias o artísticas las «expresiones del folclore»). No parece que sea así en el Derecho dominicano.

otros no necesariamente han de referirse a creaciones protegibles por los derechos de autor. Es más, alguno, como el de las meras fotografías, en ningún caso presupone una obra intelectual previa. Pero lo cierto es que en el caso de los artistas escénicos, su actividad se centra en la obra y sirve para posibilitar económicamente la misma y para difundirla. En la sucesión o cadena de derechos que surgen a la hora de llevar a cabo o poner en práctica la representación escénica, el eslabón principal o inicial es la obra, a partir de la cual se obtienen todos los demás y los distintos rendimientos o utilidades que pueden generarse.

Los artistas intérpretes o ejecutantes desarrollan una labor de intermediación o mediación entre la obra y el público. Por muy creadora, relevante y trascendente que sea su actividad, y no faltan memorables paradigmas que así lo acreditan (bástenos citar a Juan Luis Guerra en su faceta de artista intérprete, a Plácido Domingo, a Gustavo Dudamel o a Nicole Kidman), desde un punto de vista legal y formal son titulares de un derecho afín y no de un derecho de autor, lo que sin duda puede resultar criticable y no son pocas las voces entre destacados juristas que así se oyen.⁶ Pero insisto, legalmente no son autores de una creación protegible por el derecho de autor, aunque algunos textos normativos les aproximen mucho a los derechos de los autores por el reconocimiento expreso de un derecho moral a los artistas intérpretes. Así sucede con la LDA dominicana (art. 140), la LPI española (art. 113) o el Tratado OMPI de 1996 sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (art. 5).

Pero reitero, aunque desde un punto de vista artístico se pueda considerar la interpretación, ejecución, dirección escénica u orquestal como una auténtica creación que eventualmente pudiera dar lugar a una obra derivada en cuanto procede de la obra originaria que sirve de base a la interpretación o dirección, desde un punto de vista formal y legal no existe tal creación u obra derivada, es decir, la obra que es resultado de

⁶ Señaladamente las de ROGEL VIDE («Directores de escena y derechos de autor», en *Jornadas sobre los derechos intelectuales del director de escena*, Aisge, Madrid, 2001, pp. 59-79, y prólogo del libro *Interpretación y autoría*, coordinador Carlos ROGEL, Reus/Aisge, Zaragoza, 2004, pp.11-17) y RIVERO HERNÁNDEZ, en relación sobre todo con los directores de orquesta y escena («Interpretación y obra derivada», en *Interpretación y autoría*, cit., pp. 83-126).

la transformación de una obra preexistente, pese a que la labor de los artistas suponga una mayor altura creativa o un más alto grado de originalidad que la que pueda atribuirse al autor de cualquier obra derivada, como un traductor, adaptador o arreglista,⁷ y pese a que en el campo de las obras audiovisuales su director sea considerado uno de los coautores de las mismas (art. 87 LPI y art. 59 LDA), condición de la que sin embargo carece el director de escena. El director de escena, pues, jurídicamente tampoco crea, por muy creativa u original que sea su escenificación.⁸

II. LA INTERPRETACIÓN O EJECUCIÓN DE LA OBRA

Podría decirse que el paradigma o prototipo de la obra que se representa es la dramática o teatral, así como la dramático-musical, la coreografía o la pantomima. Pero también otras obras que, aunque no se representen, requieren ser ejecutadas (como las musicales) o interpretadas (como las obras audiovisuales) para su grabación y posterior distribución o comunicación pública, sin que por tanto sean realmente representadas en un escenario público.⁹ Por eso resulta más acertado hablar de la interpretación o ejecución artística de la obra que de su representación.

⁷ Los arts. 11 y 16.16 LDA dominicana y el art. 11 LPI española contemplan distintos tipos o manifestaciones de obras derivadas como los señalados en el texto que sirve de base a esta cita, al igual que el Tratado OMPI sobre Derecho de Autor del 20 de diciembre de 1996, cuyo art. 1.4 se remite al art. 2.3 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artística de 1886, revisado en 1971. Tanto España, desde 1887, como la República Dominicana, desde 1997, forman parte del Convenio de Berna.

⁸ No obstante, son de considerar las muy atinadas observaciones de RIVERO HERNÁNDEZ sobre la labor creativa de los escenógrafos y directores de orquesta en «Interpretación y obra derivada», cit., pp. 124-125. En el Derecho comparado parece ser que el Código portugués de Derecho de Autor de 1985 es la única ley que reconoce expresamente un derecho de autor al director escénico. Vid. REBELLO, «El director de escena en el entorno jurídico europeo», en *Jornadas sobre los derechos intelectuales del director de escena*, Aisge, Madrid, 2001, pp. 33-38. En la jurisprudencia de otros países, señaladamente en Francia e Italia, existen diversas sentencias (que recogen los dos autores antes citados) en las que se vienen a reconocer derechos de autor a los artistas. No así, que yo sepa, en la jurisprudencia española.

⁹ Sin embargo, el art. 120 LDA dominicana parece que recoge una versión de la representación pública en el sentido amplio aquí reflejado.

La obra susceptible de ser representada, interpretada o ejecutada, ya sea ante un escenario, un estudio de grabación o un plató, existe desde que se crea y con independencia de que se represente.¹⁰ Tiene existencia propia aunque nunca se llegue a representar o a poner en escena. Constituye un bien inmaterial susceptible de apropiación, de tráfico económico y, por tanto, objeto de un derecho de propiedad, en nuestro caso de propiedad intelectual, cuya titularidad originaria corresponde al autor.¹¹ En consecuencia, la esfera de poder dominical del propietario (es decir, del dramaturgo, coreógrafo, músico... o autor de la obra escénica de que se trate) debe ser respetada. La invasión de dicha esfera supone una infracción de los derechos de autor que genera la correspondiente responsabilidad civil e incluso, en determinadas circunstancias, puede dar lugar a responsabilidad penal.¹² De la misma manera que nadie puede utilizar la propiedad ajena sin permiso de su propietario, tampoco se puede explotar una obra protegida por el derecho de autor o una interpretación o ejecución artística sin permiso de sus titulares originarios (autor o artista) o de cualquier otra persona que haya adquirido derivativamente de ellos sus derechos de explotación.

El destino normal de una obra escénica es ser representada o, si se quiere, ser escenificada o puesta en escena.¹³ Se piensa, se concibe y se realiza para ser comunicada al público a través de su representación, proyección o exhibición pública, radiodifusión o transmisión por red de telecomunicaciones (Internet), sin perjuicio, claro está, de que la

¹⁰ Salvo la obra cinematográfica, pues antes de su creación o de la realización de la versión definitiva de la misma no puede decirse en puridad que exista, aunque haya un guion o una música, pues sin los actores no hay obra.

¹¹ Autor es la persona física que crea la obra, y por el solo hecho de su creación adquiere automáticamente la titularidad originaria plena del derecho de autor. En estos tajantes términos se pronuncian tanto la LPI (arts. 1 y 5) y la LDA (arts. 3 y 6).

¹² Así, por ejemplo, el Código penal español tipifica en los arts. 270 y 271 los delitos contra la propiedad intelectual. Por su parte, la LDA contempla los delitos contra los derechos de autor y afines en los arts. 169 a 175.

¹³ O, para ser más exactos, utilizando la terminología de la LPI española (art. 20.1.a) y de la LDA dominicana (art. 19. 6. a), ser comunicada públicamente mediante su representación escénica o ejecución pública.

obra que se representa también pueda ser comercializada a través de su reproducción y distribución en un soporte tangible y sin que, por tanto, se requiera ningún tipo de representación u otra modalidad de comunicación pública para que la obra pueda ser percibida o disfrutada por el público, aunque la querencia natural de la obra sea ser ejecutada o interpretada sobre un escenario.¹⁴

Normalmente, cuando la obra escénica se representa intervienen una pluralidad de personas que hacen posible la representación y que realizan las más diversas actividades. Labor prioritaria, imprescindible y fundamental es la los intérpretes o ejecutantes y la del director de escena u orquesta, a quienes se reconocen derechos de propiedad intelectual sobre sus actuaciones o direcciones.¹⁵ Pero también se requiere otra serie de actividades profesionales para el montaje de la obra, como por ejemplo, la que exige el decorado, la iluminación, el vestuario, etc. En principio y con carácter general, la actividad de estas últimas personas normalmente no suele dar lugar a la atribución de derechos de autor,¹⁶ aunque en ocasiones pueda darlo como, por ejemplo, en el

¹⁴ Ante la progresiva disminución de ventas de soportes tangibles que incorporen obras musicales, los titulares de derechos de explotación sobre las mismas encuentran en su ejecución escénica a través de musicales, conciertos y festivales una de las formas básicas de explotación. Por otra parte, debe señalarse que también la obra escénica puede manifestarse a través del lenguaje musical o, incluso, plástico. Así, en el caso de la partitura de una composición musical con o sin libreto, según se trate de un concierto o de una zarzuela, por ejemplo. O en el caso de la sinopsis o descripción gráfica de una coreografía, la cual no deja de ser en muchas ocasiones una de las manifestaciones de las artes plásticas.

¹⁵ Sin embargo en la LDA dominicana no hay un reconocimiento expreso de los derechos del director de escena o de orquesta, ni tampoco en los tratados internacionales, lo que no quiere decir que carezcan de protección.

¹⁶ No parece en ningún caso que pueda dar lugar a derechos afines u otros derechos de propiedad intelectual distintos de los derechos de autor, pues no encaja dentro de ninguna de las otras categorías de derechos afines que regula el libro II LPI o en el título IX LDA. En contra se manifiesta RAGEL SÁNCHEZ (*El contrato de representación teatral*, Reus/Aisge, Madrid, 2003. p. 33), para quien los decoradores, diseñadores, maquilladores y demás operarios que colaboran en el montaje de la obra serían *ejecutantes*. CABANILLAS SÁNCHEZ («Comentario al artículo 105», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1997, p. 1551) excluye del concepto de artistas a los comparsas y figurantes. En el mismo sentido OSSORIO SERRANO («Comentario al artículo 101», en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, T. V, vol. 4-B, Edersa, Madrid, 1995, p. 346).

caso del decorador o autor del decorado cuando su labor resulta original. Obviamente, no siempre es precisa la intervención de todos ellos, aunque sí siempre resulta ineludible la del intérprete o ejecutante.

El autor de la obra representada no suele intervenir en su puesta en escena, salvo que otra cosa se pacte con el empresario teatral y salvo las facultades que la ley le confiera, señaladamente las contempladas en los arts. 78 y 80 LPI española o en el art. 123 LDA dominicana.¹⁷ Pues bien, como acabamos de decir, solamente son titulares de derechos afines los artistas intérpretes o ejecutantes. Si las otras personas que intervienen en la escenificación realizan una actividad creativa u original, tendrían derechos de autor sobre el resultado de su actividad (decorado, vestuario, etc.), pero no un derecho afín ni, mucho menos, un derecho de autor sobre el conjunto de la obra escenificada.

III. LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES NO CREAN OBRAS

La LPI española, no así la LDA dominicana, nos da una definición de lo que debemos entender por artista intérprete o ejecutante en su art. 105: «la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra. El director de escena y el director de orquesta tendrán los mismos derechos reconocidos a los artistas».¹⁸

Serían no pocos los problemas de ajuste y coordinación dentro de la estructura y entramado de derechos que establece la legislación sobre derechos de autor y afines si se reconociesen derechos de autor a los artistas o directores. Así, a modo de ejemplo, si se otorgasen derechos de autor al director de escena, su creación debería calificarse como una obra derivada y tendría que contar necesariamente con la autorización específica del autor de la «obra preexistente» (la obra que se representa), obra que ya no solamente se va a escenificar, sino que además

¹⁷ A no ser que se trate de un supuesto en el que el artista sea al mismo tiempo autor de la obra que interpreta o ejecuta.

¹⁸ En parecidos términos se expresa el art. 3.º de la Convención de Roma y el art. 2.º del Tratado OMPI de Interpretación o Ejecución y Fonogramas.

se va a modificar y transformar (arts. 11 y 21 LPI o 6 y 19 LDA). Por su parte, el contrato que celebrara el director de orquesta o escena con el empresario teatral tendría que ajustarse obligatoriamente a las normas imperativas que la LPI y la LDA imponen para los contratos de cesión de los derechos de autor, las cuales no se imponen en la cesión de los derechos afines. También nos deberíamos plantear el supuesto de que la obra que se escenifica esté en el dominio público¹⁹ y la labor del director de escena fuera creativa u original. En este caso, es de suponer que su obra o creación sería objeto de un derecho de autor y no de un derecho afín, pues o se es titular de un derecho o de otro, pero no parece que simultáneamente de los dos, de la misma manera que un propietario no es al mismo tiempo usufructuario, o, si se quiere, de la misma manera que quien hace una fotografía o es autor de una obra fotográfica y titular de un derecho de autor (art. 10.1.h LPI) o es realizador de una mera fotografía y titular de un derecho afín (art. 128 LPI), pero no de las dos «cosas» al mismo tiempo. Salvo que, utilizando el mismo criterio legal que en las fotografías, la dirección se califique como original y se otorgue al director un derecho de autor o, por el contrario, se considere que no es original y se le conceda un derecho afín.

Como se puede apreciar, la cuestión resulta complicada, aunque la postura del legislador, que para algunos puede resultar caprichosa y sin fundamento, no deja de ser coherente. En consecuencia, insistimos de nuevo en que los datos normativos actuales o vigentes no dejan lugar a ninguna duda: los artistas y directores de escena u orquesta no son autores, no crean obras protegibles por los derechos de autor.²⁰

¹⁹ Sobre representación de obra que está en el dominio público resulta ilustrativa, aunque no contemple un supuesto directamente aplicable a artistas intérpretes o a la dirección de escena, la STS del 29 de diciembre de 1993 sobre la versión castellana de la obra teatral *Julio Cesar* de Shakespeare. Que la citada obra estuviera en el dominio público no significa que la traducción de la misma utilizada para la representación también lo estuviera, debiéndose contar con la correspondiente autorización del traductor.

²⁰ A igual conclusión aunque con matizaciones llega, creo, RIVERO HERNÁNDEZ, cit., p. 126, así como RAGEL SÁNCHEZ, *El contrato de representación teatral*, cit. pp. 90-104, e «Interpretación, derechos de autor y derechos conexos», en *Interpretación y Autoría*, cit. pp. 61-82.

IV. LA RELACIÓN ENTRE LOS DERECHOS DEL AUTOR Y DEL ARTISTA

Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, al igual que el resto de los derechos afines, están supeditados a los derechos de autor, es decir, al derecho que corresponde al creador de la obra que representan o ejecutan, lo que quiere decir que para llevar a cabo la representación es ineludible contar con la autorización o permiso del autor de la obra escénica o de sus derechohabientes, *inter vivos o mortis causa*. Esto implica también que el ejercicio de los derechos de los artistas no puede lesionar el derecho del autor de la obra que representan. Los textos legales, tanto nacionales como internacionales, son claros al respecto. Así, el art. 131 LPI española (que lleva por epígrafe o rúbrica el elocuente título de «Cláusula de salvaguardia de los derechos de autor») dispone que «los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en este libro se entenderán sin perjuicio de los que correspondan a los autores». En términos más enérgicos y contundentes se manifiesta el art. 13 LDA dominicana al establecer que la protección otorgada a los titulares de derechos afines o conexos no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas consagradas por la presente ley. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en él podrá interpretarse en menoscabo de esa protección. En caso de duda, se decidirá lo que más favorezca al autor. En igual sentido se pronuncian también los tratados internacionales sobre la materia.²¹

Resulta, pues, inevitable que el reconocimiento de los derechos afines genere una situación de concurrencia con los derechos de autor, pese a que el objeto protegido por ambos derechos sea diverso (la obra y su escenificación). Pero de dicha concurrencia no puede derivarse perjuicio alguno para los autores, tal como se desprende con toda claridad de los textos normativos antes citados. Se viene a reconocer, pues,

²¹ La Convención Internacional de Roma de 1961 (art.1), el Tratado OMPI de 1996 sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (art. 1.2), el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales de 2012 (art. 1.2).

una suerte de preeminencia o, si se quiere, de supremacía de los derechos de autor.²² Aunque, sentado lo anterior, quizá resulte más apropiado o conveniente hablar, como hace la doctrina francesa, de cohabitación y de necesaria coexistencia entre ambos derechos.²³ Ténganse en cuenta que el derecho afín de los artistas deriva de una creación intelectual. Sin ella no surgirían los derechos afines o vecinos. Pero al mismo tiempo, sin estos la obra no alcanzaría proyección práctica, no llegaría a sus destinatarios naturales, no sería susceptible de difusión o tráfico jurídico, al menos en sus formas más habituales. Así, por ejemplo, puede decirse que solamente la ejecución de una obra musical genera el derecho del artista intérprete y, a su vez, la fijación de aquella hace surgir el derecho del productor fonográfico y, en su caso, este genera el del organismo o entidad de radiodifusión.

Existe una cadena sucesiva de derechos que confluyen entre sí, un encadenamiento de autorizaciones, pero, como expusimos anteriormente, el punto de partida de todos ellos se encuentra en el autor, que es quien tiene: primero, el derecho de decidir la divulgación de su obra; luego o simultáneamente, el de explotarla, él o su derechohabiente, normalmente con la mediación de los artistas y, en su caso, demás titulares de los derechos afines. Es decir, el *ius prohibendi* o derecho exclusivo que sobre sus actuaciones se atribuye a los artistas intérpretes o ejecutantes tiene su origen (salvo que la obra que interpretan o ejecutan esté en el dominio público) en los derechos de autor, cuyo titular

²² Advierte OROZCO PARDO («Comentario al artículo 121», en *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, Edersa, T. V, vol. 4-B, Madrid, 1995 p. 581), dicha supremacía no ha de considerarse apriorísticamente, sino que ha de analizarse cada caso en concreto, valorando el alcance de los derechos en cuestión y el vínculo que los liga o cualquier otro título del que derive el reconocimiento del derecho afín.

²³ Vid., por ejemplo, COLOMBET, *Propriété littéraire et artistique*, Dalloz, Paris, 1988, pp. 382 y ss. La palabra «cohabitación» se generalizó tras las elecciones legislativas francesas de 1986, en las que obtuvo la mayoría la coalición de centro-derecha. El presidente de la República, el socialista Mitterrand, se vio obligado a constituir un gobierno de centro-derecha presidido por Jacques Chirac. El Poder Ejecutivo quedó, pues, integrado por dos políticos con ideologías distintas y enfrentadas, lo que impuso un sistema político de cohabitación, es decir, de consenso y cooperación, de equilibrio entre intereses contrapuestos.

habrá autorizado o cedido (voluntariamente o como consecuencia de una presunción o licencia legal) determinada utilización de su obra, en nuestro caso su representación, que hace surgir el correspondiente derecho afín, o sea, el de los artistas y directores de escena u orquesta. Hay, entonces, una necesaria coexistencia de derechos, pero esa coexistencia se da porque preexiste una obra (normalmente, pues también puede surgir simultáneamente al derecho del artista: por ejemplo, un cantautor, poeta o músico que crea improvisando o recreando²⁴) de la cual traen causa los derechos afines. Si un autor no ha autorizado la divulgación de su obra o, una vez divulgada, no autoriza su reproducción o comunicación pública, el artista que la divulgue, reproduzca o comunique infringirá los derechos del autor. No puede explotar el objeto de su derecho, es decir, su interpretación, porque ello conlleva inevitablemente la explotación de la obra. O sea, los artistas no podrán explotar sus derechos si lo hacen de forma que se lesionen los derechos de autor.

Puede decirse, pues, tal como apuntábamos anteriormente, que más que jerarquía o supremacía existe una coexistencia entre ambos, en virtud de la cual el ejercicio de los derechos afines no debe suponer un perjuicio o lesión a los derechos de donde traen causa. Hay un deber de respetar los derechos ajenos y unos límites propios o naturales de cada derecho. De la misma forma que, permítasenos de nuevo la comparación, el usufructuario debe usar la cosa ajena con el límite de respetar su forma y sustancia, el artista u otro titular de un derecho afín debe respetar los derechos de autor. Pero también, al igual que el nudo propietario obtiene menor goce o rendimiento de la cosa usufrutuada, el titular de los derechos de autor también ve reducidos los rendimientos de la explotación de su obra, ya que el reparto de los mismos con los titulares de los otros derechos se hace inevitable. En este sentido, se afirma que los derechos de autor sufren un menoscabo o limitación.

²⁴ RIVERO HERNÁNDEZ (cit. pp. 123 y 124) recoge dos supuestos interesantes de la jurisprudencia francesa, el caso del guitarrista de flamenco Manitas de Plata (*Arrêt Cour de cassation* del 1 de julio de 1970) y el caso del violinista Jean-Luc Ponty (*Arrêt Cour de cassation* del 4 de octubre de 1988).

Por otra parte, la exclusiva de que gozan los titulares de los derechos afines implica que, generalmente, se cuente con su autorización para cualquier utilización por terceros del objeto sobre el que recaen. Ello impone que los usuarios deban requerir, salvo presunciones de cesión o licencias legales y entidades de gestión al margen, tanto la autorización del titular de los derechos de autor como la del titular del derecho afín de que se trate.

V. LOS DERECHOS DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES

Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes vienen recogidos en los arts. 105 a 113 de la LPI española, dentro del libro II relativo a los derechos afines u «otros derechos de propiedad intelectual», y también en los arts. 135 a 140 de la LDA dominicana, dentro del título IX relativo a los «derechos afines a los derechos de autor». En lo sustancial, ambas legislaciones otorgan los mismos derechos a los artistas, y estos derechos a su vez son casi los mismos que corresponden a los autores de las obras escénicas. En consecuencia, salvo lo que se dirá a continuación, el alcance y significado de los derechos de explotación y de los derechos morales correspondientes a los artistas es muy similar al de los autores de las obras que interpretan o ejecutan.

En términos generales, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de los artistas son, como acabamos de decir, prácticamente idénticos a los de los autores. Sin embargo, no tienen reconocido el derecho de transformación²⁵ y se les otorga un nuevo derecho, el llamado derecho de fijación.²⁶ Según el art. 106 LPI y 135 LDA corresponde a los artistas el derecho exclusivo de autorizar la fija-

²⁵ El derecho de transformación aparece tipificado en el art. 21 LPI, en relación con el art. 11 del mismo cuerpo legal. En la LDA dominicana no aparece como tal, aunque sí sus principales manifestaciones o modalidades en los apartados 2, 3 y 4 del art. 19 y lo presupone en el art. 11.

²⁶ Derecho que se recoge también en los tratados internacionales: Convenio de Roma de 1961 (art. 7.1.b) y c), Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (arts. 6 y 7) y Tratado de Beijing de 2012 (art. 6 y 7).

ción de sus actuaciones. El objeto de la fijación es, pues, la actuación de los artistas y se requiere su autorización o consentimiento para que dicha actuación quede fijada en un soporte sonoro o audiovisual. Con ello se permite que lo efímero de la actuación en vivo al representar o ejecutar la obra perdure en el tiempo en la grabación realizada y sea susceptible de comunicación pública a través de la radiodifusión, de la puesta a disposición interactiva (Internet) o de distribución mediante venta,²⁷ alquiler, préstamo o cualquier otra forma. Así se viene a notar en el art. 107 que reconoce al artista intérprete el derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de las fijaciones de sus actuaciones. A diferencia de lo que se dice en el art. 18, en el art. 107 la reproducción que se contempla no es la de las actuaciones (que es el hecho originario de la adquisición del derecho para los artistas, como es la obra o creación para los autores), sino la de las fijaciones.²⁸ En el mismo sentido se pronuncia en relación con el derecho de fijación y reproducción los apartados 1 y 2 del art. 135.

A diferencia también de los derechos de autor, la duración de los derechos de explotación de los artistas es bastante inferior en España

²⁷ Venta u otro título de enajenación de la propiedad que produce el agotamiento o extinción del derecho de distribución mediante venta en el ámbito de la Unión Europea (art. 19.2. LPI), lo que supone que a partir de la primera venta u otro acto dispositivo sobre los ejemplares o soportes de la obra escénica se puedan comercializar libremente mediante sucesivas ventas, es decir, sin permiso del autor o titular del derecho de distribución mediante venta. Lo que no se extinguen son otras formas de distribución distintas de la venta, singularmente el alquiler y el préstamo, actividades éstas que requieren autorización.

²⁸ En el plano internacional, la Convención de Roma, sobre derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, el Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas del 20 de diciembre de 1996 y el Tratado de Beijing de 2012 recogen el mismo planteamiento que la LPI española y la LDA dominicana en relación con el derecho de fijación de los artistas. Dichos textos internacionales les otorgan un derecho de fijación distinto del de reproducción. Por otra parte, el Tratado OMPI antes citado, que además de los artistas solo contempla a los productores que fijan sonidos, es el único texto normativo que viene a dar una definición de lo que debe entenderse por fijación: «la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual pueden percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo (art. 2 c)». Como se puede apreciar, en la propia definición de fijación se viene a diferenciar entre esta y la reproducción.

(50 años desde su interpretación o ejecución).²⁹ Sin embargo, en la República Dominicana, el plazo es el mismo que el de los derechos patrimoniales de autor, es decir, 50 años después de la muerte del autor o del artista intérprete o ejecutante (arts. 21 y 29 LDA), lo que supone un mayor periodo de vigencia para los artistas dominicanos que para los españoles, salvo para los coros, orquestas u otros colectivos parecidos de artistas, cuyo plazo es de 50 años desde que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o, en su caso, la fijación.³⁰

Por lo que se refiere a los derechos morales del artista, estos están circunscritos al reconocimiento de su nombre o seudónimo sobre sus interpretaciones o ejecuciones, y a impedir cualquier deformación, mutilación o atentado sobre las mismas que lesione su prestigio o reputación (art. 113 LPI y arts. 140 LDA). En la legislación española se exige también en virtud de su derecho moral la autorización expresa del artista para el doblaje de su actuación en su propia lengua (art. 113.2 LPI), lo que no deja de ser el reconocimiento indirecto de un cierto derecho de transformación en una de sus manifestaciones más importantes.

La confluencia del derecho moral del autor y los derechos de los artistas condiciona la existencia o suerte de estos últimos. Así, por ejemplo, parece claro que si el autor decide no divulgar su obra o mantenerla inédita (art. 14.1 LPI y art. 17.3 LDA) no podrá surgir para el artista ningún derecho moral ni de explotación sobre esa obra inédita que

²⁹ No obstante, dispone el art. 112 que «si, dentro de dicho período, se divulga lícitamente una grabación de la interpretación o ejecución, los mencionados derechos expirarán a los cincuenta años desde la divulgación de dicha grabación, computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha en que ésta se produzca».

³⁰ Debe señalarse, no obstante, que en España, a partir de una importante reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 de abril (LPI), operada por la Ley 21/2014, del 4 de noviembre, y por exigencias de la Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, se amplía determinados plazos de duración de la protección sobre los fonogramas a 70 años y se garantiza que también se benefician de la ampliación los artistas intérpretes o ejecutantes que intervienen en los mismos, tal como se recoge en el art. 112 LPI.

interpreta sin el consentimiento del autor, sencillamente porque del hecho de la interpretación ilícita no nacería derecho alguno a favor del artista,³¹ salvo que se trate de una obra inédita que esté en el dominio público, debiéndose respetar siempre su autoría e integridad (art. 41 LPI y art. 148 LDA).³² Tampoco ofrece duda que el ejercicio del derecho moral del autor puede afectar a los derechos de los artistas de la misma forma que a los cesionarios de los derechos de explotación del autor. Así, si un autor quiere ejercer su derecho moral de arrepentimiento (art. 14.6º LPI y 17.4 LDA) y el artista intérprete quiere continuar con su actuación, parece que el derecho de este último debería claudicar frente al derecho moral del autor.

Especiales dificultades pueden presentarse cuando confluyen el derecho moral del autor (art. 14 LPI y art. 17 LDA) y el derecho moral del artista (art. 113 LPI y art. 140 LDA). La jurisprudencia francesa abordó un celebre caso en el que se presentaba esta cuestión (sentencia del Tribunal de *Grande Instance* de París del 10 de enero de 1990), cuyo análisis es ilustrativo pues nuestra LPI es muy semejante a la francesa en los puntos considerados. Pese a que el caso se refiere a una obra audiovisual y no a una obra escénica, las consecuencias serían muy parecidas con las necesarias adaptaciones. El violonchelista y director de orquesta Rostropovitch consideró que su ejecución, utilizada con su autorización para la banda sonora de una película, había sido deformada porque aparecían ruidos parasitarios añadidos a la grabación, se había aumentado el sonido originario de la orquesta y se había utilizado

³¹ A menos que se considere que la interpretación ilícita del artista determina una adquisición originaria de derechos afines que opera con independencia de la licitud del hecho que la motiva y que podría ser convalidada retroactivamente mediante un consentimiento posterior del autor o, incluso, por el transcurso del tiempo de la prescripción, lo que chocaría con el carácter imprescriptible del derecho moral, no del ejercicio de la acción indemnizatoria por su lesión. Otro planteamiento, pese a su similitud, podría merecer el supuesto de una obra derivada realizada sin consentimiento del titular del derecho de transformación.

³² Interesante supuesto de concurrencia en el Derecho español con otro derecho afín contemplado en el art. 129.1 LPI que entiendo aplicable también a la divulgación de la obra inédita mediante su representación pese a la rúbrica del título en el que se integra dicho precepto que se refiere a «La protección de determinadas producciones editoriales».

su prestación para escenas que no figuraban en el libreto o guión, prácticas estas que encajan perfectamente en el art. 113 LPI o 140 LDA. El tribunal, aplicando un precepto semejante al contenido en los arts. 131 LPI y 133 LDA (que aluden a que los derechos de los artistas deben entenderse sin perjuicio de los derechos que corresponden a los autores), sienta el principio general de que el derecho a la integridad de la interpretación del artista está subordinado al derecho moral del autor sobre su obra y, en consecuencia, el artista no puede menoscabar o interferir en los derechos de los autores de la obra cinematográfica exigiéndoles su modificación. El derecho moral del artista ha de circunscribirse a su interpretación propiamente dicha, por lo que el hecho de que esta aparezca en alguna escena no prevista y con variación de la intensidad del sonido es algo consustancial al arte cinematográfico que puede exigir variar algunos elementos no esenciales, sin que ello suponga deformación de su interpretación. No sucede así, continua el tribunal, en el caso de los sonidos extraños superpuestos a la grabación original, pues no es algo que sea impuesto por las necesidades propias de la elaboración de la obra cinematográfica y puede ocasionar en el espectador una desnaturalización en la apreciación de la obra interpretada por Rostropovitch. Se aprecia, pues, en este punto, una lesión al derecho moral del artista que debe ser reparada, según el tribunal francés, insertando una advertencia en la propia película en la que el artista desaprueba los sonidos añadidos a su interpretación.

VI. LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA

Uno de los instrumentos técnicos más útiles para lograr una provechosa cohabitación de los derechos de los autores y de los artistas, así como para tratar de cohonestar ambos derechos, es el de la contratación y consiguiente concentración de derechos.

Si se quiere lograr una representación pública de la obra, parece imprescindible que la persona natural o jurídica que asuma su responsabilidad, es decir, el empresario que la quiera llevar a cabo, debe contar con la cesión del derecho de comunicación pública, al menos en su moda-

lidad de representación escénica (art. 20.2.a LPI y art. 19.6.a LDA), por parte del autor o cesionario en exclusiva de este mediante el contrato de representación teatral o ejecución musical.³³ La perfección de dicho contrato constituye el primer paso que debe dar el empresario para el montaje del espectáculo. Pero parece también de todo punto necesario que el empresario contrate igualmente con las distintas personas cuyos servicios hacen posible la citada escenificación, es decir, fundamentalmente con los artistas intérpretes o ejecutantes, entre los cuales no se debe olvidar que se encuentran el director de escena y el de orquesta, al menos en la LPI española (art. 105). Pues bien, tales contratos pueden calificarse como de producción escénica en la medida en que a través de ellos se produce o se hace posible la puesta en escena de la obra.³⁴ Normalmente suelen ser varios contratos, generalmente de naturaleza diversa (laborales, de obra o de arrendamiento de servicios), con los que se busca el montaje y la realización escénica de la obra literaria, dramática, musical, dramático-musical, pantomímica o coreográfica.

Se ha señalado cierto paralelismo o similitud entre este contrato y el contrato de producción audiovisual que contemplan los arts. 60 LDA y 88 LPI. Lo cual no deja de ser cierto si con ello nos referimos a la consecución de medios que realiza el productor teatral o audiovisual para poner en escena el texto teatral o el guión cinematográfico, respectivamente. Pero son dos contratos distintos en su naturaleza. La obra audiovisual no existe antes del contrato y se contrata con los autores que la van a crear, mientras que la obra escénica ya existe y el productor escénico o empresario teatral no contrata con su autor (o, en

³³ Contrato que aparecen regulado con cierto detalle en los arts. 119 a 127 LDA y 74 a 85 LPI.

³⁴ Apunta RAGEL que el contrato de representación teatral es complementario del contrato de producción teatral o, según los casos, puede formar parte de este (cit., pp. 19 y 34). Aunque más bien habría que decir que el de producción teatral es complementario del de representación, pues sin previa adquisición del derecho de representación no hay posibilidad de producción teatral lícita alguna (además, se puede representar una obra sin previa producción teatral). Salvo que se trate de escenificar una obra que está en el dominio público o, como recoge el propio RAGEL (ibídem), que el empresario haya adquirido el derecho a título gratuito. En este caso no estaríamos ante un contrato de representación teatral que, por definición, es un contrato oneroso.

su caso, coautores) para que la cree, pues ya existe, sino con los artistas (y otros profesionales) que van a hacer posible su escenificación y con el autor para que le ceda los derechos que permiten su escenificación. Lo anterior no impide obviamente que el empresario teatral contrate también con el autor para que cree, en cuyo caso podríamos estar ante un contrato de encargo de obra o ante un contrato laboral (superpuestos o no al contrato de producción teatral).

Dentro de los contratos que ha de realizar el empresario, el contrato con el director de escena parece, al menos en la actualidad, el más decisivo pues es la persona que dispone todo lo relativo a la representación de la obra dramática o dramático-musical, coordinando la caracterización y movimientos de los actores, entre otras muchas cosas más. De ahí que, tal como señalábamos antes, su labor se considere en varias ocasiones como original o creativa y, en consecuencia, como merecedora de tutela por el derecho de autor. Quizás por ello se le excluye de la insólita obligación que el art. 111 LPI impone a los artistas intérpretes o ejecutantes que participen colectivamente en una misma actuación (tales como los componentes de un grupo musical, coro, orquesta, ballet o compañía de teatro), consistente en designar de entre ellos un representante en relación con el otorgamiento de las autorizaciones para la explotación de sus actuaciones, exclusión que también afecta en el ámbito musical a los solistas y a los directores de orquesta. Sin embargo, el art. 139 de la LDA dominicana suaviza la anterior obligación que la ley española impone, pero no excluye a los directores ni solistas.

Cuando la interpretación o ejecución se realice en cumplimiento de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicio, el art. 110 LPI dispone que, salvo estipulación en contrario, se entenderá que el empresario o el arrendatario adquieren sobre la interpretación o ejecución los derechos exclusivos de autorizar la reproducción y la comunicación pública que la LPI otorga a los artistas y que se deduzcan de la naturaleza y objeto del contrato. Sin embargo, cuando el autor de la obra escénica es un asalariado del empresario teatral no se aplica la norma del art. 110 LPI, sino la presunción recogida en el art. 51 LPI que tiene un alcance menor que la referida a los artistas.

TEXTOS LEGALES

- Código penal de España (Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, del Código Penal, BOE núm. 281 del 24 de noviembre de 1995).
- Código portugués de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Ley N.º 45/85, del 17 de septiembre de 1985).
- Convención Internacional de Roma de 1961.
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 24 de junio de 1971.
- Directiva 93/98/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 29 de octubre de 1993 relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines
- Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor del 21 de agosto 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto de 2000.
- Ley de Propiedad Intelectual Española (Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, BOE núm. 97, del 22 de abril de 1996)
- Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales de 24 de junio de 2012
- Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de 20 de diciembre de 1996
- Tratado OMPI sobre Derecho de Autor de 20 de diciembre de 1996

BIBLIOGRAFÍA

- CABANILLAS SÁNCHEZ, A. (1997): «Comentario al artículo 105», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2da. Edición, Madrid: Tecnos, p. 1551
- COLOMBET, C. (1988): «*Propriété littéraire et artistique*», Paris: Dalloz.
- OROZCO PARDO, G. (1995): «Comentario al artículo 121», en ALBADALEJO GARCÍA, M. y DÍAZ ALABART, S. (dirs.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Tomo V, Vol. 4-B, Madrid: Edersa, p. 581
- OSSORIO SERRANO, J.M. (1995): «Comentario al artículo 101», en ALBADALEJO GARCÍA, M. y DÍAZ ALABART, S. (dirs.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Tomo V, Vol. 4-B, Madrid: Edersa, p. 346

- RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (2003): «*El contrato de representación teatral*», Madrid: Reus/Aisge.
- (2004): «Interpretación, derechos de autor y derechos conexos», en ROGEL VIDE, C. (coord.) *Interpretación y autoría*, Zaragoza: Reus/Aisge, pp. 61-82.
- REBELLO, L.F. (2001): «El director de escena en el entorno jurídico europeo», en *Jornadas sobre los derechos intelectuales del director de escena*, Madrid: Aisge, pp. 33-38.
- RIVERO HERNÁNDEZ, F. (2004): «Interpretación y obra derivada», en ROGEL VIDE, C. (coord.) *Interpretación y autoría*, Reus/Aisge: Zaragoza, pp. 83-126
- ROGEL VIDE, C. (2004): «Prologo» en ROGEL VIDE, C. (coord.) *Interpretación y autoría*, Zaragoza: Reus/Aisge, pp.11-17
- (2001): «Directores de escena y derechos de autor» en *Jornadas sobre los derechos intelectuales del director de escena*, Madrid: Aisge, pp. 59-79

El ANUDOPI y las probables complejidades de su naturaleza

The “ANUDOPI” and the Probable Complexities of Its Nature ...
Collective Work or Work in Collaboration?

Édynson ALARCÓN

Magistrado de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Máster en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Especialista en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ). Cate-
drático universitario de UNIBE, PUCMM y ENJ.

Resumen

Se explora la naturaleza del *Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual* (ANUDOPI) a efectos del derecho de autor.

PALABRAS CLAVES: ANUARIO – REVISTA – OBRA – OBRA EN COLABORACIÓN – COLABORACIÓN
PERFECTA – COLABORACIÓN IMPERFECTA – OBRA COLECTIVA – OBRAS COMPLEJAS – SUBORDI-
NACIÓN – AUTOR – CESIÓN – LEY DE DERECHO DE AUTOR.

Abstract

The nature of the Dominican Annual Review of Intellectual Property (ANUDOPI in Spanish) is explored for the purpose of copy-
right.

KEYWORDS: ANNUAL – JOURNAL – WORK IN COLLABORATION – PERFECT COLLABORATION – IMPERFECT COLLABORATION – COLLECTIVE WORK – COMPLEX WORKS – SUBORDINATION – AUTHOR – CESSION – COPYRIGHT LAW.

Sumario: I. Introducción. II. Obras en colaboración. III. Las obras colectivas. IV. El anuario.

I. INTRODUCCIÓN

Las obras complejas o de connotación plurisubjetiva son aquellas en cuya elaboración intervienen, directa o indirectamente, dos o más autores. Las de participación directa pueden llevarse a cabo trabajando los sujetos implicados al alimón, en igualdad de condiciones (obra en colaboración), o bajo la subordinación y coordinación de una persona natural o jurídica (obra colectiva). Las del segundo grupo o de interacción indirecta suponen un producto resultante del proceso de transformación de una creación preexistente, con lo cual el autor de esta última tendrá una cooperación «indirecta» en los afanes creativos de lo que luego se reivindicará como obra «derivada» o «compuesta».

Aunque las categorías «obra en colaboración», «obra colectiva» y «obra derivada» tienen substantividad propia y reclaman individualmente sus respectivas autonomías, habrá, sin embargo, algunas creaciones de carácter híbrido que conjuguen a la vez características de uno y otro conglomerado. Así, por ejemplo, una producción cinematográfica que lleva a la pantalla la trama de una de las novelas de García Márquez constituirá una obra derivada porque responde a la transformación de ese relato y, al mismo tiempo, una obra colectiva por ser fruto de un trabajo en equipo bajo iniciativa y coordinación de alguien y sin que pueda atribuirse a ninguno de los autores un derecho sobre el conjunto.¹

¹ Para Antequera, en cambio, la obra audiovisual, en general, es un modelo de obra en colaboración, no colectiva. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: *Derecho de autor* (tomo I). Autoralex, Caracas, 1998, p. 166.

De primera intención, está claro que el *Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual* (ANUDOPi) no es precisamente un modelo de obra derivada, si bien no se descarta que alguno de sus invitados publique en él una contribución subsumible en esta denominación. Las dudas se generan con relación a si el anuario como tal, en función de sus específicas particularidades, podría ser parte de las obras colectivas o de las obras en colaboración, pues el hecho de que en él sea posible identificar con toda facilidad lo que corresponde a la autoría de cada quien, parece servir para reseñarlo, de entrada, como parte de estas, pero la existencia de una coordinación general, con capacidad de iniciativa, dirección y discriminación sobre lo que se publica o no, hace surgir dudas sobre su naturaleza y lo aproxima, bien o mal, al género de las creaciones colectivas.

II. OBRAS EN COLABORACIÓN

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Derecho de Autor de nuestro país (en lo sucesivo, LDA), una obra en colaboración es «la que es producida, conjuntamente, por dos o más personas naturales» (Art.16.17). La misma fórmula, parca, básica y rudimentaria, aparece textualmente reproducida en el elenco de definiciones del artículo 2 del Reglamento No. 362-2001 del 14 de marzo de 2001 para la aplicación de la Ley 65-00.

El énfasis puesto en que quienes participen en el proyecto sean personas físicas o naturales es consecuencia del principio clásico recogido en el artículo 5 LDA de que solo las personas de su condición podrían ser asumidas como autores. Es lógico que si no se reconoce en origen la titularidad del derecho de autor a las personas jurídicas, mal pudiéramos aceptarlas como coautoras de un libro o de un folleto en colaboración. Los únicos convocados en la realización de la obra son, por tanto, individuos de carne y hueso.

Los supuestos de obras de esta índole previstos en el artículo 9 LDA y comúnmente aceptados en el derecho comparado son los de colaboración «divisible» y los de colaboración «indivisible» o «perfecta». En la primera modalidad, las cuotas de trabajo son perfectamente

diferenciables, de suerte que cada autor es beneficiario de los derechos sobre la parte que le corresponda y puede explotarlos por separado, salvo pacto en contrario, y siempre que con ello no se perjudique la integridad del conjunto: los aportes ya realizados tienen pleno valor y sentido tanto juntos como segregados.

En el segundo caso, las contribuciones son indiferenciadas y no es posible para el público distinguirlas en su particular conceptualización: los derechos, así pues, «pertenecen en común y proindiviso a todos los autores, a menos que entre ellos se hubiese acordado disposición contraria». Se habla entonces de una «colaboración perfecta» porque las aportaciones son «inescindibles» y materialmente no pueden ser disgregadas.

Para Lipszyc, la colaboración es *perfecta* cuando la obra es indivisible, e *imperfecta* cuando la parte de cada autor puede ser fácilmente individualizada y separada sin alterar la naturaleza del producto final.² Insiste, además, en que la adopción de uno u otro criterio tiene importantes repercusiones prácticas, como por ejemplo,

en lo relativo al plazo de duración post mortem auctoris de los derechos sobre la obra: si se considera que solo hay obra en colaboración cuando esta es perfecta, cuando no sea de esta clase dicho plazo se contará desde la muerte de cada autor respecto de su propio aporte creativo, pues cada uno de los aportes será tratado como una obra independiente. En cambio, si se considera que hay una sola obra, aun cuando se trate de colaboración imperfecta, el plazo de duración del derecho se contará a partir de la muerte del colaborador que fallezca en último término.³

En cuanto al régimen jurídico, los derechos de autor corresponden al bloque. La divulgación e introducción de cualquier modificación de la obra en colaboración, al menos en principio, requerirá el consentimiento uniforme de todos los coautores. Si alguien no está de acuerdo, en el ejercicio de su derecho moral al inédito, puede oponerse. Si su

² Ibídem.

³ Ibídem.

aporte es claramente identificable y su exclusión no afecta gravemente la estructura del conjunto, no parece haber ningún problema en que un juez ampare su pretensión y ordene la escisión o amputación de esta parte de la futura divulgación. Las tensiones se agravan en hipótesis de colaboración perfecta. Los españoles, en su legislación, frente a posibles conflictos de esta especie, remiten a resolución judicial, de suerte que sean los tribunales quienes resuelvan en un sentido u otro, pero lo hacen sin trazar pautas o imponer fórmulas. Igualmente, indican que una vez divulgada la obra, ningún coautor podrá rehusar injustificadamente su consentimiento para que la misma se explote en la forma en que se dio a conocer.⁴

Lo que las partes acuerden, no obstante, será determinante en el encuadre de los derechos patrimoniales, no en cuanto a los derechos morales que son indisponibles, «empezando por el propio reconocimiento de la autoría y consecuentemente de la participación de cada uno de los autores en la obra».⁵

Destaca Antequera que:

No son obras en colaboración aquellas que consisten en una simple yuxtaposición de trabajos individuales –como en las revistas jurídicas donde se publican diversos artículos independientes con sus respectivos autores o en las memorias que recogen las ponencias presentadas en un congreso científico– pues no hay allí un trabajo mancomunado entre autores para generar una obra común, sino la simple divulgación simultánea de varias creaciones autónomas.⁶

La aclaración, sin duda, es crucial, ya que pone de relieve la importancia del «fin común» en la empresa creativa como factor distintivo y medular de las obras en colaboración, sea que los autores se compenetren tanto que una vez culminado el libro, el mural o la escultura

⁴ Art. 7.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

⁵ BERCOVITZ, Rodrigo: *Manual de propiedad intelectual*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 81.

⁶ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: *Derecho de autor*, ob. cit., p. 166.

resulte imposible saber cuál es la parte atribuible a cada uno, en lo que se conoce como concepción «restringida» de las obras en colaboración; sea, en la vertiente «amplia», que sí se puedan particularizar las contribuciones, previo establecimiento de un acuerdo respecto de la forma en que los invitados adosarán sus «fragmentos» a la obra global y aparecerán ligadas por aquello que la profesora Lipszyc ha reconocido como una «comunidad de inspiración».⁷

Antequera asimismo separa, a propósito de las obras en colaboración, las contribuciones personales verdaderamente creativas de aquellas otras más bien «técnicas», referidas a dibujantes, asistentes u otros cooperantes «que simplemente participan en la ejecución o producción de la obra fruto del ingenio de otros».⁸ Bercovitz también se hace eco de esta preocupación. Comenta que «las obras en colaboración plantean a veces con especial dificultad un problema que es común a todos los supuestos de autoría: distinguir entre lo que son aportaciones creativas originales, e implican autoría, y lo que constituyen aportaciones meramente auxiliares o subordinadas sin creatividad alguna».⁹

A resumidas cuentas, los coautores de las obras en colaboración tienen la oportunidad, a menos que se acuerde otra cosa, de capitalizar beneficios en doble tiempo: la proporción que les pertenezca fruto de la explotación integral de la creación y lo que eventualmente pueda rentarles el usufructo privativo de su contribución, aunque no puede negarse que el régimen actual, descrito en apenas dos o tres artículos de la ley, encaja en demasiados supuestos heterogéneos que ameritarían, desde luego, una regulación mucho más ambiciosa y previsor.

La idea prevalente en torno a las obras en colaboración radica en la intención común de los autores de explotar conjuntamente sus aportaciones y hacer de ellas un producto único. Ese concepto, sin embargo, quizá no sea incompatible con el de obras independientes explotadas

⁷ LIPSZYC, Delia: *Derecho de autor y derechos conexos*. UNESCO-CERLALC-ZAVALIA, Buenos Aires, 2001, p. 131.

⁸ ANTEQUERA P., Ricardo: *Derecho de autor*, ob. cit., p. 165.

⁹ BERCOVITZ, Rodrigo: *Manual de propiedad intelectual*, ob. cit., pp. 79-80.

en bloque, siempre que las circunstancias permitan hacer la identificación e individualización de cada parte.

III. LAS OBRAS COLECTIVAS

A efectos legales, en la República Dominicana, una obra colectiva es aquella

creada por varios autores por iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica, que la coordina, divulga y publica bajo su nombre y en la que, o no es posible identificar a los autores, o sus diferentes contribuciones se funden de tal modo en el conjunto, que no es posible atribuir a cada uno de ellos un derecho indiviso sobre el conjunto realizado.¹⁰

Según Rodríguez Tapia, el concepto es de origen francés y

surge por la necesidad de calificar el diccionario de la Academia de la Lengua: los creadores de las distintas voces, a instancia de la Institución, sus comisiones y sus directores, crean un cuerpo de definiciones, más o menos originales [...] que se funden en un todo común resultante y, sobre el cual, no es posible atribuir separadamente a cada uno de los intervinientes, ni una cuota parte sobre el todo, ni un derecho moral sobre el conjunto [...].¹¹

Sin duda, el rasgo más emblemático de la obra colectiva no es la participación de una pluralidad de autores con sus correspondientes contribuciones, sino la concurrencia de alguien, persona física o moral, que toma la iniciativa del proyecto creativo, lo coordina y finalmente lo edita y divulga a su nombre. También, por razones obvias, suele ser este individuo quien aporta el financiamiento económico. Su intervención es el referente que traza la distinción más clara entre las obras en

¹⁰ Art. 16.15 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

¹¹ RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel y BONDÍA ROMÁN, Fernando: *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 45.

colaboración y las de su tipo. Lipszyc lo dice en los siguientes términos: «la obra colectiva se diferencia de la obra en colaboración por la importancia que se atribuye a la función de la persona que la proyecta, coordina las contribuciones y la edita y publica, por lo que algunas legislaciones admiten que la titularidad originaria nazca en cabeza de aquella, sea persona física o bien jurídica».¹²

La iniciativa o el mero hecho del encargo, dice Palau Ramírez,

no es criterio decisivo, pues en las obras en colaboración también puede tomar la iniciativa uno de los coautores o un tercero que la encarga; en cambio, la falta de iniciativa de quien edita o divulga una obra, junto con la falta de una actividad de coordinación, sí puede esgrimirse en contra del carácter colectivo de una obra [...] lo verdaderamente relevante es que la coordinación de los trabajos implique una relación de subordinación, por jerarquía funcional o contractual.¹³

Ergo, el coordinador decide en última instancia sobre el contenido de las aportaciones a ser empleadas y sobre la divulgación misma del trabajo final. Sostiene el Tribunal Supremo Español que precisamente por ello no puede considerarse coordinador aquel que solo supervisa y expone su simple parecer, sin que sus opiniones sean vinculantes para los autores.¹⁴

La lista de las obras colectivas incluye revistas, periódicos, diccionarios, enciclopedias, bases de datos y programas de ordenador. Con relación a algunos de estos, Antequera expresa que se realizan «bajo la producción y coordinación de grandes empresas [...] en cuya elaboración intervienen numerosos técnicos, con diversos grados de participación, donde además cada uno de los participantes es de difícil identificación, así como su respectivo aporte, y existe una gran rotación del personal [...]».¹⁵

¹² LIPSYC, Delia: *Derecho de autor y derechos conexos*, ob. cit., p. 133.

¹³ PALAU RAMÍREZ, Felipe: «La obra colectiva y su autoría...». En *La protección de la propiedad intelectual*. Consejo del Poder Judicial, Madrid, 2001, p. 19.

¹⁴ Sentencia del Tribunal Supremo Español (STS) del 11 de julio de 2000 (RJ 2000\4669).

¹⁵ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: *Derecho de autor*, ob. cit., p. 167.

A diferencia de los sistemas español y holandés, en que se atribuye en origen y *ex lege* el derecho de autor a este «sujeto», o lo que es igual la condición misma de autor, la LDA de nuestro país, en su artículo 15, establece la presunción *juris tantum* de que los diferentes participantes «han cedido en forma exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que la publica o divulga con su propio nombre, quien queda igualmente facultada para ejercer la defensa de los derechos morales en representación de los autores». Curiosa ingeniería cónsona con el principio del artículo 5 LDA de que solo la persona física puede ser autor.

Según la jurisprudencia española, la eficiente caracterización de la obra colectiva no solo exige una divulgación bajo el nombre de alguien, sino que además hace falta que ese «alguien» ostente la iniciativa y la coordinación general del proyecto.¹⁶ La coordinación incluye, por supuesto, la potestad de seleccionar los cooperantes y darles órdenes, sin que importe lo poco o mucho que esté involucrado el director —si pudiera utilizarse este término— en las tareas propias del proceso.

El objeto de la obra colectiva es distinto de cada aportación y si bien aquella nace bajo el nombre del coordinador, esta circunstancia no es óbice para que, si así se acuerda, se reconozca e indique la paternidad de cada autor, lo cual es perfectamente posible en la medida en que las contribuciones sean individualizables, como ocurre, por ejemplo, con los diarios de prensa en que las diferentes crónicas traen al inicio o al final el nombre de sus respectivos redactores. Nada se opone, asimismo, a que cada quien explote su parte siempre que con ello no perjudique el aprovechamiento de la obra colectiva. La ley no lo prohíbe.

Pero tampoco nos llamemos a engaño: aunque de facto bien se pueda adjudicar y reconocer a cada autor su porción, no es posible atribuir cuotas en cuanto al régimen de explotación del producto. Los autores no tienen un derecho sobre el todo. La obra, en cuanto tal, es protegible

¹⁶ STS del 11 de julio de 2000 (RJ 2000\4669).

aun cuando alguna de sus aportaciones no lo sea. Lo importante es que en el conjunto se registre actividad creativa, sugestiva de originalidad.

Pese a que, al menos en teoría, las personas naturales participantes en la realización colectiva conserven sus derechos morales, de nada o de muy poco les sirve contar con esa titularidad nominal cuando la LDA legitima al líder para «representarlos» de pleno derecho en todo lo concerniente a estas prerrogativas. Como la presunción de «representatividad» obra a su favor, es improbable que el empresario quiera en la práctica desprenderse de sus derechos y consentir la firma de un documento de delegación de sus poderes, los mismos de los que de antemano se encuentra investido *ex lege*.

IV. EL ANUARIO

Un vistazo al ANUDOPÍ o a cualquier otra publicación de características similares acaso sugiera su inclusión en el elenco de las obras colectivas. Parece ser una solución algo cómoda y sugestiva si se toma en cuenta la incidencia de la institución que lo edita a su costo y lo difunde a su nombre año tras año, pero la inexistencia de un equipo trabajando al unísono en pos de un fin común y, peor aún, sin un vínculo contractual o funcional de subordinación entre quienes aportan y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, hace una gran diferencia y no permite que podamos asumirlo como parte de ese grupo.

Queda fuera de discusión, eso sí, que no es una obra en colaboración. No puede serlo en ausencia de un contacto real entre los distintos autores de los artículos con miras a la obtención de un resultado unitario. Como destacara en su día el profesor Antequera Parrilli, no son de esta categoría aquellas obras que describen una simple yuxtaposición de trabajos individuales, pues no hay sentido de contribución o cooperación a fin de generar un único producto.

¿Y qué es entonces el ANUDOPÍ?... responderíamos sin pensarlo mucho que se trata de una difusión periódica, especializada en temas de propiedad intelectual, que reúne trabajos independientes publicados en bloque con una marcada vocación de excelencia. Ni más ni menos.

Pero no es, en definitiva, ni obra en colectiva ni mucho menos en colaboración.

TEXTOS LEGALES

Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor 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.

BIBLIOGRAFÍA

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo (1998): *Derecho de autor*. Caracas: Autoralex.
BERCOVITZ, Rodrigo (2006): *Manual de propiedad intelectual*. Valencia: Tirant lo Blanch.

LIPSZYC, D. (1993): *Derecho de autor y derechos conexos*. París/Bogotá/ Buenos Aires: UNESCO/CERLALC/ZAVALÍA.

PALAU RAMÍREZ, Felipe (2001): «*La obra colectiva y su autoría...*» en *La protección de la propiedad intelectual*, Madrid: Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo del Poder Judicial.

RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel y BONDÍA ROMÁN, Fernando (1997): *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid: Editorial Civitas.

Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos

The Collective Management Societies of
Copyright and Related Rights

David LA HOZ VÁSQUEZ

Abogado y politólogo. Profesor de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Director del Centro de Estudios Constitucionales y Participación Cívica de la UASD. Ex procurador general de Medio Ambiente, 2004-2005. Ex consultor jurídico del Ministerio de Turismo, 1996-2000. Abogado de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Sgacedom (antigua Sodacem), 1994 a la fecha. Egresado de los cursos: OMPI-SGAE 2001, Madrid (España) y OMPI-México, 2011. Ex asesor externo del Instituto para la Defensa del Consumidor, Pro Consumidor, de 2009 a 2015. Autor de los libros: *Apuntes sobre teoría del desarrollo turístico dominicano*, 1995; *Neoconstitucionalismo*, 2016 y *El dominio público urbanístico*, 2016.

Resumen

El autor ofrece una visión general de la gestión colectiva de los derechos de autor y se centra en los «abusos» que pueden cometerse en

el marco de la gestión colectiva por parte de los propios gestores y en su responsabilidad.

PALABRAS CLAVES: GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR – COBROS DE REGALÍAS – OBRAS MUSICALES – CONSUMIDORES DE MÚSICA.

Abstract

The author offers an overview of the collective management of copyright, focusing on the «abuses» that can be committed within the framework of collective management by the managers themselves and in their responsibility.

KEYWORDS: COLLECTIVE MANAGEMENT OF COPYRIGHT – ROYALTIES – MUSICAL WORKS – CONSUMERS OF MUSIC.

Sumario: I. Introducción. II. La sociedad de gestión colectiva. III. El abuso de confianza en la gestión colectiva de derechos de autor. IV. Conclusión

I. INTRODUCCIÓN

La Ley 65-00, modificada por la Ley 424-06 para adaptarla a los requisitos del DR-CAFTA, dedica los artículos 162 a 167 a describir y enumerar las características, funciones y naturaleza de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, previstas en dicha legislación para operar en la República Dominicana. Dicha ley se decanta por determinar que solo habrá una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos por cada rama literaria o artística. Esta afirmación permite deslindar el marco legal que caracteriza a las sociedades de gestión colectiva en su función recaudadora, y, a la vez, levanta la primera inquietud para los estudiosos del tema, a saber: ¿puede esto dar lugar a que exista monopolio en materia de administración del cobro de derechos de autor en el plano nacional? ¿Puede esto ser tomado como acicate para que las sociedades de gestión

colectiva de derechos de autor y derechos conexos puedan establecer tarifas más allá de lo razonable? ¿Puede ello ser tomado como ejemplo de que los asociados o administrados están obligados a pertenecer a una sociedad de gestión colectiva como única vía para obtener el pago de sus regalías por el uso comercial de sus obras literarias y artísticas?

Como puede observarse, son muchas las interrogantes que derivan solo de la expresión «solo habrá una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor por rama literaria y artística», por tanto, sin ir más allá, nos proponemos responder esas inquietudes para dejar establecido que las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos constituyen instrumentos de raíz constitucional, a la luz de la Constitución de 2010 (artículo 52), más claramente, dichas sociedades constituyen una herramienta que se amolda bien al artículo 7 de la referida Constitución, esto es: se ubican dentro del marco de los derechos sociales o de grupos determinados que, por un proceso de lucha evolutiva en el que se iba, paso a paso, obteniendo nuevos derechos, se han ido perfeccionando hasta constituir un sistema que ha incorporado a la vida productiva a un sector importante dentro de la industria cultural de las naciones desarrolladas y en vías de transformación.

II. LA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA

De lo anterior se infiere que hablar de la posibilidad de monopolio en el marco de la gestión colectiva del derecho de autor implica asumir una postura anticonstitucional, toda vez que se trata de incorporar a nuevos sujetos sociales con una sólida actividad productiva a la vida constitucional, de forma inclusiva. Por tanto, el empleo del término monopolio queda fuera de contexto. En efecto, los autores y compositores de obras musicales y artísticas fueron por mucho tiempo objeto de escarnio social motivado en el hecho de que su actividad —a pesar de que enriquecía mucho a unos con el ingenio de otros, y deleitaba a todos— era menospreciada. Pero a medida que los creadores fueron siendo reconocidos como sujetos sociales productivos, se encontraron con que era muy difícil percibir el fruto de su éxito de

forma efectiva dadas las características y extensión diversificada de los negocios a que daban lugar sus obras. Al llegar a esta conclusión surge la necesidad de crear mecanismos efectivos para recaudar el producto de la obra creada con su genio intelectual. La discusión ocurre primero en el marco del llamado «gran derecho» –que comprende aquellas obras cuya explotación es autorizada en forma individualizada–, pero con el desarrollo tecnológico que pronto amalgama al siglo XX se extiende a los «pequeños derechos» –comprensivos de aquellas obras cuya explotación por parte de terceros es facilitada a través de autorizaciones genéricas de uso de repertorio–; de aquí que queden dadas las condiciones para la aparición de sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos.

Creadas las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos con la finalidad de recaudar regalías por el uso y ejecución pública de obras literarias y artísticas, es obvio que se hacía imperativo determinar la cuantía de dicha regalía, y las modalidades que asumiría la referida recaudación en función de las obras y de su ejecución pública. Aquí se abre una discusión con la finalidad de establecer el canon aplicable a los diferentes usos de una obra teatral o musical, por ejemplo, y poco a poco van surgiendo métodos de determinación y cuantificación del monto a cobrar. Por tanto, las tarifas son determinadas por el mercado y por las características y el uso que se dé a las obras. No hay pues lugar a monopolio sino al cobro por el uso de una propiedad intelectual y artística que está fuera del dominio público, que tiene un propietario y que tiene una entidad encargada de hacer efectivo el cobro por su uso porque, sea como actividad principal o accesoria, el hecho es que ciertos negocios necesitan de obras como herramienta base de sus actividades comerciales –el caso de las obras musicales es el más patente–, por lo que no pueden prescindir de ellas, de donde deriva que sería ilícito que obtuviesen ganancias con algo que no les pertenece.

De lo anterior solo dos digresiones son posibles. La primera es la de que si todos los cobros debe hacerlo una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos o si por el contrario el

autor mismo puede realizar directamente el cobro de sus regalías. La segunda es si puede existir más de una sociedad de gestión colectiva de derecho de autor por rama literaria y artística. Ya hemos dicho que la ley dominicana solo prevé una sociedad por rama literaria o artística; por tanto, ese tema queda deslindado, aunque se reconoce que existen países donde convergen varias sociedades en el mismo ámbito literario y artístico.

En cuanto al derecho de asociación, este derecho existe pero no de forma cerrada, es decir, ningún autor está obligado bajo la Constitución dominicana a pertenecer a una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. La adhesión es voluntaria y nada impide que pueda realizar directamente el cobro de sus regalías. El pago por ejecución pública de obras musicales, por ejemplo –incluso las ejecuciones a título gratuito–, se debe hacer a la correspondiente sociedad aun en el supuesto de que sea su creador quien cobre los demás derechos, esto deriva del contenido del artículo 81 de la Ley No. 65-00. Pero lo usual es pertenecer a una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, pues es muy difícil que un autor promedio pueda mantener control sobre el uso y comercialización de sus obras de forma individual. Solo aquellos que cuentan con una gran empresa de promoción pueden hacerlo exitosamente, pues dada la gran proliferación de medios convencionales y audiovisuales existentes, es muy difícil hacerlo aisladamente, y sería una especie de suicidio económico. Sin embargo, existen casos en los que ciertos artistas prefieren negociar todos los aspectos económicos del uso de sus obras antes de firmar un contrato artístico con productores de espectáculos musicales, pero recuérdese que, por ley, la regalía de la difusión pública o ejecución pública de una obra musical, literaria y artística debe ser cobrada por la correspondiente sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. Además, el cobro colectivo se impone de todos modos, pues resulta muy difícil que un artista pueda englobar en un contrato toda la variedad de usos de una obra, ya que el indicado artículo 81 de la Ley No. 65-00 y sus modificaciones expresa que por cada uso distinto corresponde un pago; además, es muy difícil que en

la presentación de un artista solo se ejecuten obras exclusivas o propias, que no haya intérpretes y que dicha presentación no conlleve el que vaya dirigida a un sinnúmero de públicos no determinado, pues la representación directa es en la actualidad una *performance* o presentación principal y directa dirigida a llegar a otros públicos de forma indirecta y dilatada en el tiempo. Lo anterior es usual no solo en las obras audiovisuales sino en todo tipo de obras. Recuérdese que la publicidad penetra todos los espectáculos musicales, literarios y artísticos, y los encargados de la publicidad pretenden siempre llegar al mayor número posible de consumidores, por tanto, el uso no puede ser previsto en su totalidad. Por otra parte, los medios técnicos de difusión artística también penetran, de manera que la sociedad actual –donde poder y saber marchan a la par debido al desarrollo de nuevas tecnologías– hace indispensable la existencia de sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos.

Además, existe el hecho de que las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor no son solo recaudadoras, la realidad es que –más propiamente dicho– también son sociedades de reparto, pues lo recaudado ha de ser repartido y distribuido entre todos los que forman parte del entramado de autores y derechohabientes que encierra una obra, que van desde creadores de letra y música, la interpretación, el soporte material, los productores, etc., hasta los empresarios artísticos y los negocios que explotan obras, por ejemplo, los radiodifusores en el caso de los musicales. Esto implica que cada renglón tiene derecho a una parte alícuota de lo recaudado, de modo que las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor tienen socios pero también asociados. Esto da lugar a la existencia de contratos no solo con los autores sino con cada subsector, como por ejemplo, los intérpretes, los bailarines, etc., e incluso con otras sociedades de gestión colectiva de derechos de autor. De ahí que exista todo un entramado técnico que permite el prorrateo para que a cada uno y a cada cual le llegue su alícuota. Por eso es que, al hablar de música, se habla de industria cultural, porque el entramado que conlleva es complejo. Esto hace también indispensable la existencia de las sociedades de reparto de derechos de autor.

Pero esos negocios que operan a partir de la industria de la cultura, no solo existen en el marco del mercado, de la libre empresa, también son objeto de regulación por parte del Estado y organismos internacionales, lo que implica otra situación para nada despreciable, pues el Estado también debe, no solo supervisar a las sociedades, sino además percibir impuestos. Por tanto, las obras protegidas por los derechos de autor no solo divierten sino que generan riquezas, teniendo a las sociedades de gestión colectiva o de reparto de derechos de autor como gestoras garantistas de los intereses de los involucrados en dicha actividad.

Sobre las tarifas¹ a que tienen derecho las sociedades de gestión colectiva, no puede hablarse de monopolio ni de especulación, pues están reguladas y se obtienen como parte porcentual de los beneficios obtenidos por el empresario artístico que promueve espectáculos, o bien que usa obras en su negocio. Por tanto, las mismas son una consecuencia de la generación de un plusvalor, no es propiamente hablando de una tarifa, ni de un impuesto, ni de una tasa, sino de una propiedad ajena cuyo uso ha de ser previamente autorizado y por el cual se ha de pagar un canon o tarifa en función de lo que produce. De modo que, por ejemplo, un restaurante de 10 mesas podría pagar diferentes tarifas musicales, dependiendo de cuánto cobre a sus parroquianos o qué tipo de uso haga de la música.

Así, tenemos que el artículo 162 de la Ley No. 65-00 expresa:

Las sociedades de gestión colectiva de autores, o de titulares de derechos afines que se constituyan de acuerdo con esta ley y su reglamento,

¹ «Artículo 164.- Las sociedades de gestión colectiva podrán establecer tarifas relativas a las remuneraciones correspondientes a las licencias que otorguen para el uso de las obras, interpretaciones o producciones que conformen su repertorio. Dichas tarifas y sus modificaciones deberán ser homologadas por la Unidad de Derecho de Autor y publicadas en la forma que disponga el reglamento, dentro del plazo de treinta (30) días después de la fecha de su homologación. PÁRRAFO.- Quien explote una obra, interpretación o producción administrados por una sociedad de gestión colectiva, sin que se le hubiere otorgado la respectiva licencia de uso, debe pagar, a título de indemnización, un recargo del cincuenta por ciento (50 %) sobre la remuneración en la tarifa, aplicada durante todo el tiempo en que se haya efectuado la explotación, siempre que no se pruebe un daño superior en el caso concreto.»

serán de interés público, tendrán personería jurídica y patrimonio propio. No podrá constituirse más de una sociedad por cada rama o especialidad literaria o artística de los titulares de derecho reconocidos por esta ley.²

A seguidas, su párrafo I señala:

Dichas sociedades tendrán como finalidad esencial, la defensa de los derechos patrimoniales de sus asociados o representados y los de los asociados o representados por las entidades extranjeras de la misma naturaleza con las cuales mantengan contratos de representación para el territorio nacional. Sin embargo, la adhesión a estas sociedades será voluntaria, pudiendo en todo momento los autores gestionar por sí, procurar sus derechos a través de un apoderado, este deberá ser persona física y deberá estar autorizado por la Unidad de Derecho de Autor. En estos casos, la sociedad de gestión será debidamente notificada de esta circunstancia, absteniéndose de realizar cualquier gestión sobre los derechos del titular.

En su párrafo II, el mismo artículo 162 de la Ley añade que:

Las sociedades de gestión serán autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo a entrar en funcionamiento, luego del dictamen favorable de la Unidad de Derecho de Autor, a quien corresponde su vigilancia e inspección, de acuerdo a lo que determine la presente ley y su reglamento.

Luego de la regulación y sometimiento a supervisión y vigilancia, las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor pasan a estar dotadas por la ley de personería jurídica propia, es decir, son sociedades con plenitud de actuación, no solo en el plano de la gestión y

² Debido al contenido de este artículo, en la República Dominicana, la Sgacedom es la única sociedad de gestión colectiva de derechos de autor con peso específico y habilitación legal para administrar en tanto y en cuanto sociedad de gestión colectiva, derechos de autor, de compositores y editores dominicanos de música. En su momento, la Asociación de Músicos, Cantantes y Bailarines (Amucaba) tuvo gran impacto, pero actualmente la Sgacedom es la sociedad más fuerte dentro de la gestión colectiva nacional.

administración de los derechos de sus administrados, sino que pueden además actuar jurídicamente en todas las instancias jurisdiccionales y administrativas en procura de su objeto, esto es: del cobro por ejecución pública de obras que realice cualquier usuario. Así lo establece el artículo 163 de la Ley No. 65-00 cuando indica que:

Las sociedades de gestión colectiva debidamente autorizadas, podrán ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales, sin presentar más título que el decreto de autorización y los estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares.³

Ahora bien, producto de la legitimación que establece en favor y provecho de las sociedades de gestión colectiva ese artículo de la ley se entiende que derivan ciertas obligaciones, que –en ocasiones– los usuarios morosos consideran, como oportunidades para evadir su cumplimiento. Es que el párrafo del indicado artículo de la ley manda también que las sociedades de gestión colectiva tengan a disposición de los usuarios, en los soportes utilizados por ellas para sus actividades de gestión, las tarifas aplicables y el repertorio de derechos, nacionales o extranjeros, que administren. Los usuarios morosos entienden –y en ocasiones– así lo expresan, que los repertorios y las tarifas son precondiciones para el pago de las tarifas que establecen las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor. Pero si bien este es un buen argumento, es un camino incorrecto, pues para nada el mismo implica

³ El derecho de las sociedades de gestión colectiva a actuar en justicia no es original del derecho dominicano. Al respecto una jurisprudencia constante del país de origen de nuestro derecho ha dejado firmemente sentado –en materia de derecho de autor– lo siguiente: «la cour d'appel [...] a pertinemment analysé la nature et le rôle de la SACEM en soulignant à juste titre que cet organisme de défense professionnelle, régulièrement constitué, tirait de la loi et de ses statuts la qualité pour ester en justice, notamment dans le cas d'actes de méconnaissance par l'utilisation illicite de leurs créations, la diffusion publique de celles-ci constituant une représentation [...], cass. Crim. 25 oct. 1988».

una deslegitimación de las funciones de las sociedades. El usuario solo dispone de dos posibilidades muy cerradas de evadir la ley, a saber: a) que no exista tarifa, y b) que las obras utilizadas por el usuario no estén en su repertorio. Sin embargo, esos supuestos son imposibles, pues las tarifas que cobran las sociedades son mandatos *ex legem* que siempre son homologados por la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), de donde se infiere que es un camino muy estrecho pues dicha tarifa no solo fue objeto de publicidad sino que está bajo la guarda del organismo público pertinente.

En cuanto al segundo supuesto, ya hemos dicho que las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor son sociedades de reparto que poseen contratos de representación con otras sociedades hermanas nacionales e internacionales y extranjeras, por lo que en el supuesto de que una obra no aparezca en su repertorio, aparecerá en el catálogo de otra sociedad con la cual la nativa posee un contrato de representación que la autoriza a cobrar toda ejecución pública.

Además, la regla es el cobro sin excepción. Por tanto, aun en el supuesto de que tampoco existiere contrato, el cobro es válido porque lo que la ley prohíbe es el no pago por ejecución pública, y todo usuario ha de probar que cuenta con autorización y que está al día en el pago de las obras que utiliza. La pregunta sería entonces: ¿a dónde van los fondos recaudados por obras cuyo autor se desconoce? Las sociedades han creado un fondo denominado «caja negra», es decir, una cuenta que se mantiene congelada hasta que aparezcan el o los titulares de sus derechos. Esta figura existe como uno de los principios bajo los cuales opera la recaudación y funciona de forma excelente. Un buen ejemplo es la canción *Por amor* de Rafael Solano e interpretada por Niní Cáffaro: durante mucho tiempo ni el intérprete ni el autor tuvieron contacto con la SGAE de España, primero porque en la República Dominicana no existían sociedades de gestión colectiva cuando la canción fue puesta en el mercado nacional e internacional, y segundo porque ninguno de los dos tenía contrato con SGAE. Sin embargo, el cobro por la ejecución pública de dicha canción siempre se realizó en España y la SGAE empezó a recaudar y el autor y el intér-

prete se asociaron a las correspondientes sociedades y percibieron sus regalías. La lectura del párrafo del referido artículo 163 no deja lugar a dudas sobre la obligatoriedad del pago:

Sin perjuicio de esa legitimación, las sociedades de gestión deberán tener a disposición de los usuarios, en los soportes utilizados por ellas para sus actividades de gestión, las tarifas aplicables y el repertorio de derechos, nacionales o extranjeros, que administren, a efectos de su consulta en las dependencias centrales de la sociedad.⁴ Cualquier otra forma de consulta se realizará con los gastos a cargo de quien la solicite.

⁴ ¿Están obligadas las sociedades de gestión colectiva a suministrar por vía judicial o administrativa sus repertorios a los usuarios como asunto previo al otorgamiento de licencias y pagos por el uso de una obra artística que hagan los usuarios? El argumento teleológico fue desarrollado por el jurista alemán Ihering y consiste en que las normas jurídicas se interpretarán en relación con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas. Así, si la parte *in fine* del artículo primero de la Ley 65-00 expresa que dicha ley *se reputa de interés público y social*, sí tenemos que el quinto considerando de la indicada ley dice: «CONSIDERANDO: Que la adecuación institucional y legislativa del régimen de derecho de autor, en consonancia con el ADPIC, requiere de una nueva ley sobre derecho de autor y de la institucionalidad que garantice el respeto de los derechos de sus legítimos detentores, teniendo en cuenta el mejor interés nacional», es obvio que, al momento de interpretar el artículo 163 de la Ley 65-00, se debe ser cuidadoso para no incurrir en el absurdo de contrariar la ley. Para lo cual, se deben aplicar los argumentos: apagogismo y el teologismo. Lo cual se logra yendo al espíritu mismo de la ley. En consecuencia, repetimos, quien debe hacer la prueba de licitud sobre el uso de una obra artística es el usuario, pues la presunción de legalidad acompaña siempre a toda sociedad de gestión colectiva autorizada a cobrar y a exigir respeto por las obras por ella representadas. Tener a disposición de los usuarios tarifas y repertorios son cosas diferentes que no deben mezclarse; las tarifas las hacen las sociedades y las homologan los órganos públicos encargados, por ejemplo, la ONDA; en cambio, el repertorio es un asunto meramente contractual, en el cual la interpretación de la norma contenida en el párrafo del artículo 163 debe limitarse a la presentación del contrato que autoriza a una sociedad a cobrar los derechos de autor de otra sociedad extranjera, pero nunca debe interpretarse que la licencia a ser expedida al usuario por la sociedad y el pago que este ha de hacer a la sociedad están supeditados a la presentación de repertorio. ¡Eso es un absurdo jurídico carente de razonamiento sobre el argumento apagógico! Dicho de otro modo, el registro del contrato inter sociedades vale repertorio. De no ser así, la ley carecería de objeto lícito. Por demás, el propio párrafo del artículo comentado ordena que la consulta sobre el repertorio se haga en las dependencias centrales de la sociedad, nunca ante una jurisdicción penal, civil, o administrativa. Sí así lo hubiere requerido el legislador,

En la actualidad, nadie duda de que las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor o de recaudación tienen derecho a establecer y cobrar tarifas. Lo que se alega, lo que se pregunta, es: ¿cuál es el destino de los fondos así obtenidos? A nuestro juicio, quien debe responder esta pregunta no son las sociedades sino el Estado, por intermedio del órgano que, de conformidad con la ley, debe supervisar las funciones de estas sociedades.

III. EL ABUSO DE CONFIANZA EN LA GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR

La mayor conquista de los autores ha sido la creación de sociedades de gestión colectiva que protegen y administran sus derechos. La idea consiste en que, dado que los autores no pueden estar en todas partes para determinar quién o quienes ejecutan sus obras, estos delegan tal guardia en una sociedad que los agrupa. La pregunta que todo el mundo se hace es: quienes recaudan, ¿entregan real y efectivamente a sus legítimos dueños lo recaudado? Para responder esta pregunta es bueno tener en cuenta dos elementos centrales, a saber:

lo hubiere contemplado. De aquí se infiere que es un asunto meramente informativo, sin mayor relevancia, pues los contratos entre sociedades son piezas jurídicas que determinan la totalidad como la parcialidad del repertorio representado, pero en ningún caso significan dejar de obtener licencia ni dejar de cobrar, ni chicanas para retrasar el procedimiento de cobro. La parte *in fine* del artículo 168 de la ley de la materia no deja lugar a falsas interpretaciones, por igual, el artículo 1370 del Código Civil ayuda a entender mejor este tema. El asunto podría tener sentido allí donde exista una ley que contemple la existencia de varias sociedades por género artístico e intelectual, puesto que -podría ocurrir-, que un usuario desearía saber a cuál de las sociedades ha de pagar y ante cuál debe solicitar licencia; pero ese no es el caso de la ley dominicana, pues esta contempla solo la existencia de una única sociedad por rama de actividad. De forma y manera que no hay lugar a confusión. Pues, en el supuesto de que el contrato entre sociedades no abarcare la universalidad de las obras por ellas administradas, el usuario siempre ha de pagar y licenciarse. El interés social y público de la ley, así como el ADPIC, así lo determinan. Por último, el artículo 167 de la ley se refiere a la capacidad sancionadora que sobre las sociedades de gestión tiene la ONDA, pero la misma está limitada a faltas relacionadas a hechos que afecten los intereses de los asociados o representados y no se extienden a las relaciones usuarios-sociedad de gestión.

1. Tal entidad colectiva ha de ser escogida por los propios autores, quienes delegan la recaudación del patrimonio pecuniario que producen sus obras. Ahora bien, delegar la recaudación no implica en ningún caso delegar la función de disponer de lo recaudado, son dos cosas total y absolutamente diferentes. La función de recaudar es propia de quienes administran las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor; en cambio, la función de disponer es exclusiva de los autores dueños de lo recaudado.
2. Cuando hay confusión entre recaudar y disponer nos adentramos en dos terrenos sumamente espinosos: uno es el de determinar si la reglamentación legal y administrativa al efecto hace tal distinción o si, por el contrario, la misma es a la vez creadora de confusión. Un autor puede convenir por contrato la delegación de la recaudación de sus derechos pecuniarios en cabeza de cualquier tercero, sea un promotor o abogado, pero de igual modo puede delegar directamente tal actividad en la sociedad de gestión colectiva de derechos de autor. En este caso existen varios instrumentos legales para determinar si ha habido confusión entre recaudar y disponer. En primer lugar, están los estatutos de la sociedad. En segundo lugar, está la fiscalización que ha de hacer el órgano público encargado por la ley de vigilar y supervisar las sociedades, en nuestro caso, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA). En tercer y último lugar, estarán los tribunales de justicia.

Dicho con pocas palabras, es prácticamente imposible que quienes hayan recibido un mandato de recaudar puedan escapar, en el ámbito de la justicia, de aquellos que les confiaron su representación en el supuesto de que decidan disponer de lo ajeno, pues cada miembro de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor tiene derecho a ejercer una acción disciplinaria, normalmente la destitución de la persona que haya ido más allá de la función que le haya sido otorgada. Luego puede ser llevado por vía administrativa por ante el órgano público que tiene la supervisión y la vigilancia de aquellos que solo tienen

un mandato recaudatorio, y si existe confabulación entre el órgano público y quien o quienes se hayan excedido en sus funciones, ambos pueden ser llevados por ante los tribunales ordinarios por incurrir en el crimen de abuso de confianza.

De modo que es imposible que una persona que haya recibido el mandato de administrar los bienes de una sociedad colectiva pueda quedar impune, salvo en el caso de que la totalidad de los socios decidan perdonarle la sustracción o la mala administración de sus recaudaciones. Pero en ninguna parte del mundo se perdona a quienes abusan del mandato recibido o de disponer de los recursos puestos bajo su guarda, pues a la justicia le basta con que uno o pocos miembros decidan impugnar o bien revocar el mandato otorgado a los desfalcadores o abusadores de la confianza en ellos depositada por sus mandantes. Los casos de la SGAE, en España, ilustran la cuestión, pero no son los únicos casos.⁵

⁵ En 2011, la Guardia Civil de España detuvo a Teddy Bautista (presidente del consejo de dirección de la SGAE) y a José Neri (director de la Sociedad Digital de Autores y Editores, SDAE) junto a otros siete miembros de la SGAE por el presunto desvío de fondos a empresas privadas pertenecientes a miembros de la Junta Directiva. En este año, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata concluyó la instrucción del proceso, encontrando indicios para juzgar a un total de once personas por este asunto, entre ellos a Bautista. El grupo habría cometido delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida. En el auto de transformación del procedimiento abreviado, el juez De la Mata concluyó que los investigados llevaron a cabo «una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE» a la organización comandada por José Luis Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a la sociedad Microgénesis de decenas de millones de euros supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas, causando «perjuicios y pérdidas constatados» para la sociedad de autores. Ver: OKDiario, «La Audiencia Nacional juzgará a Teddy Bautista y otras 10 personas por el caso SGAE », OKDiario [en línea], <<https://okdiario.com/sociedad/2017/09/04/audiencia-nacional-juzgara-teddy-bautista-otras-10-personas-caso-sgae-1290476>> [Consulta: 04/09/2017].

Además de este caso, socios de la SGAE y directivos de televisión defraudaron unos 100 millones de euros entre 2006 y 2011, además de perjudicar a unos 120,000 creadores de la sociedad, en el marco de la trama conocida como «la rueda», en la que se gestó el cobro fraudulento de derechos de autor de piezas musicales emitidas en distintas cadenas de televisión mediante el registro de falsos arreglos sobre obras de dominio público para ser emitidas en las cadenas de madrugada; la música que se emite en los programas de

Casi siempre, la supervisión que hace el órgano público correspondiente implica, en primer término, la suspensión de los miembros sospechosos de defraudar la confianza recibida. Esto se hace por al menos dos razones prácticas: en primer lugar, para salvaguardar los bienes de los administrados, y en segundo lugar, para evitar que los usuarios puedan evadir el pago que deben hacer a los autores, puesto que los problemas de administración de una sociedad de gestión colectiva no pueden poner en peligro el dinero de los verdaderos propietarios, que son los autores. Además, el Estado es el garante de la buena marcha de la sociedad de gestión, de manera de que si no actúa, o si actúa parsimoniosamente, el funcionario público implicado puede ver comprometida su responsabilidad incluso personal. No obstante, el artículo 148 de la Constitución de la República está a la espera de saber cuál será el primer funcionario público condenado por no cumplir con las obligaciones que la ley le impone.

En pocas palabras, cuando la acción disciplinaria dentro de la sociedad no resuelve el problema, ni tampoco es posible resolverlo por la vía administrativa, acudiendo por ante el organismo vigilante y además supervisor de la buena marcha de la sociedad de gestión colectiva involucrada, queda como único recurso la vía judicial, ya sea civil o penal. Por la vía civil se irá solo si se persigue la devolución de lo defraudado; por la vía penal, si además de la devolución y el resarcimiento de lo defraudado se quiere que el acusado termine en prisión. Además, porque el Estado tiene interés de que los negocios públicos marchen bien, de lo contrario, les toca a los fiscales hacer valer la coerción que señala la ley para el caso.

televisión de madrugada en España, a pesar de tener un 1% de audiencia, resultaba irónicamente la franja horaria de mayor recaudación por derechos de autor.

En este año, la Audiencia Nacional de España llevó a cabo una operación que culminó en la detención de casi una veintena de personas. Dos asociaciones de editores musicales acudieron a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para que interviniera en el asunto mediante un procedimiento de arbitraje. El laudo arbitral se publicó en julio de este año. Ver: 20minutos.es, «Un laudo arbitral pone fin al conflicto de 'la rueda' en la SGAE» 20minutos.es, [en línea], <<http://www.20minutos.es/noticia/3095825/0/laudo-arbitral-conflicto-rueda-sgae/>> [Consulta: 04/09/2017].

Es bueno concluir indicando que para que se configure el delito de violación de la ley sobre derecho de autor en el marco de la gestión colectiva basta con que el o los administradores se hayan excedido en el uso no autorizado de cuando menos el uno por ciento (1 %) de lo que tenían derecho a gastar en gastos administrativos y en ayudas sociales, pues ya ha quedado violada la ley y configurado el delito contenido en el Código Penal en sus artículos 150, 151, 152 y 408, entre otros. La pena mínima es de cinco años de prisión y la máxima de 10 años. Los valores de una sociedad de gestión colectiva están blindados por las leyes. Quien ose desafiar la ley incurriendo en abuso de confianza, chocará de frente con los autores.

IV. CONCLUSIÓN

Ciertamente, cuando las sociedades no se manejan con la transparencia necesaria, cuando la opinión pública no se mantiene vigilante o cuando el Estado no cumple su rol, existe la posibilidad de manejos inadecuados. Pero aun en estos supuestos, la justicia tendrá siempre la última palabra. España conoce casos emblemáticos al respecto. No dudamos que en nuestro país llegue el momento en que algo similar ocurra. Sin embargo, se debe tener claro que con el desarrollo tecnológico existente, es prácticamente imposible que ocurran anomalías en la distribución y reparto de lo recaudado, pues las regalías son repartidas electrónicamente, es decir, un sistema de contabilización electrónico realiza el prorrateo de los fondos a distribuir entre quienes sean dueños de las obras que han generado dichas partidas.

TEXTOS LEGALES

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

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

Ley No. 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA) del 20 de noviembre de 2006, G.O. 10393 del 22 de noviembre de 2006.

Code de la propriété intellectuelle [Código francés de la propiedad intelectual], Ley núm. 92-597, del 1 de julio de 1992, Journal officiel del 3 de julio de 1992, Litec (edición del 2003).

BIBLIOGRAFÍA

- ALZAGA RUIZ, Icár (2001): *La relación laboral de los artistas*. Madrid: Colección Estudios.
- ANTEQUERA PARILLI, Ricardo (1998): *Derecho de autor*, tomos I y II. Caracas: Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.
- BERTRAND, André (2002): *La musique et le droit de Bach á Internet*. Paris: Litec.
- BRUGUIÈRE, Jean-Michel (2007): *Droit d'auteur*. Paris: Dalloz.
- CASTILLO ROLDAN, Juan Miguel (2012): *Payola: derecho e industria musical*. Santo Domingo: Ediciones Ferilibro.
- CHOISY, Stéphanie (2002): *Le domaine public en droit d'auteur*. Paris, Litec.
- COLOMBET, Claude (1994): *Propriété littéraire et artistique et droits voisins*. 7^e édition, Paris: Dalloz.
- DAVID, Cyrille (1984): *Droit de l'enregistrement et taxe de publicité foncière*. Paris: Dalloz.
- GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel y QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (1998): *Protección penal de los derechos de autor y conexos*. Madrid: Civitas.
- MEZA, Herrera (1992): *Iniciación al derecho de autor*. México: Limusa Noriega Editores.
- SHERWOOD, Robert M. (1990): *Propiedad intelectual y desarrollo económico*. Buenos Aires: Editorial Heliasta.
- WEKSTEIN, Isabell (2002): *Droits voisins du droit d'auteur et numérique: droit exclusif, rémunération, copie privée, garantie et sanctions, gestion collective*. Paris, Litec.

La parodia como excepción o limitación al derecho de autor

Parody as an Exception or Limitation to Copyright

Vingy Omar BELLO SEGURA

Dominicano. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y posgrado en Derecho Procesal Civil de la misma universidad. Socio fundador de la firma Bello y Beato (2008 a la fecha). Director de Recaudaciones de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM) (2002-2003). Encargado legal y de negocios de la productora de fonogramas RCC Records (2003). Director general de la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos (SODINPRO) (2003-2008). Miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana desde el año 2002.

Resumen

El derecho de autor confiere un sinnúmero de facultades exclusivas a los titulares de derechos, facultades que garantizan e incentivan la creación, producción y, sobre todo, el enriquecimiento del patrimonio cultural de nuestros pueblos. Sin embargo, estas facultades exclusivas se ven limitadas sobre la base del derecho que tiene la humanidad de acceder y disfrutar de los avances culturales, tecnológicos y científicos

que nos permiten desarrollarnos en sociedad, y uno de esos posibles *límites o excepciones* a las facultades exclusivas de los titulares de derecho es la parodia (no reconocida en el ordenamiento jurídico dominicano), posiblemente el más controvertido y espinoso límite o excepción para el derecho de autor, pero neurálgico y elemental para el ejercicio libérrimo de la crítica. El trecho que existe entre lo que es parodia desde una perspectiva coloquial y lo que es parodia desde una perspectiva técnico-jurídica es abismal, toda vez que los límites al derecho de autor deben estar sujetos a fronteras bien delimitadas que no admitan ambigüedades. En consecuencia, la parodia debe ser crítica de la obra originaria, tomando de ella lo necesario y aportando originalidad, no creando confusión ni infligiendo daño a la obra originaria o a su autor.

PALABRAS CLAVES: PARODIA – EXCEPCIÓN O LIMITACIÓN – LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Abstract

Copyright confers countless exclusive rights to its owners, guarantying and encouraging creation, production, and, above all, enrichment of the cultural heritage of our peoples. However, these exclusive faculties are limited on the basis of the right that humanity has in order to access and enjoy the cultural, technological and scientific advances that allow us to develop in society, and one of those possible limits or exceptions to the exclusive faculties of Copyrighters is parody (not recognized in the Dominican legal system), arguably the most controversial and thorny limit or exception for copyright, but neuralgic and elemental for the free exercise of criticism. However, the gap between what is parody from a colloquial perspective, and what is parody from a technical-legal perspective, is abysmal, since the limits to copyright should be subject to well-defined borders that do not admit ambiguities. Consequently, parody must be critical of the original work, taking from it the necessary and incorporating originality, not creating confusion or inflicting damage to the work or author.

KEYWORDS: PARODY – EXCEPTION – LIMITATION – FREEDOM OF EXPRESSION.

Sumario: I. Introducción. II. Excepciones y limitaciones al derecho de autor – Regla de los tres pasos. III. Definición y perspectiva histórica de la parodia como excepción al derecho de autor. IV. El amparo constitucional de la parodia por medio de la libertad de expresión y de información. V. Estudio de derecho comparado de la parodia como excepción al derecho de autor. VI. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

Vivimos en una sociedad de información globalizada, donde los hechos que ocurren en un rincón del mundo, aparentemente pequeños e insignificantes, tienen el potencial de tocar las fibras del corazón de gran parte de la población mundial gracias a las redes sociales y al acceso que tiene todo el mundo a la información y a la Internet. Hoy por hoy, los seres humanos compartimos nuestras historias con el mundo por medio de Facebook; compartimos y expresamos nuestras opiniones directamente con las principales figuras públicas por medio de Twitter; conversamos y mantenemos contacto con un sector amplio de allegados que bien se podrían encontrar dispersos en el globo terráqueo por medio de WhatsApp; subimos videos, descargamos fotografías, mutilamos obras musicales, incorporamos elementos a materiales preexistentes para hacer cosas novedosas e ingeniosas, en fin, gracias a la tecnología, hoy podemos revivir esos buenos y no tan buenos recuerdos, compartir y reproducir esos contenidos con una gran libertad, pero esa libertad no vino sin que afecte a la sociedad en sus ámbitos económicos, jurídicos, sociales, políticos y culturales.

El mundo de hoy se hace cada vez más pequeño, sin embargo, las complejidades jurídicas se hacen cada vez más agudas, llegando al extremo de que el mundo clame a viva voz por legislaciones y principios cada vez más uniformes, a fin de facilitar el acceso de todos a los avances tecnológicos y culturales de nuestros pueblos, facilitando con ello el desarrollo del espíritu humano, todo esto sin menoscabar el derecho de los titulares a ser debidamente remunerados y compensados por su trabajo, incentivando con ello la musa creativa del ser humano.

Sin embargo, lo cierto es que el mundo evoluciona en sus principios y conceptos para adecuarse a las necesidades de sus moradores; por ejemplo, la noción de propiedad evolucionó de su concepto clásico romano en el cual solo se amparaba aquello que era tangible y corporal, para abarcar casi cualquier cosa que se encuentre bajo el sol, extendiendo su concepto a cualquier cosa que pueda ser valorada o usada; es el derecho a disfrutar y disponer de algo de manera absoluta, por más intangible que aparente ser, tal como es el caso de los sonidos, los secretos industriales, colores, fórmulas, etc., llegando a extremos en países como Estados Unidos en donde alrededor del 38.2 % del producto interno bruto corresponde a las industrias que utilizan de manera intensiva la propiedad intelectual¹ —derechos de autor, patentes, marcas y secretos industriales, entre otros—.

Así las cosas, a pesar de que la sociedad de hoy es consciente del gran valor de las industrias generadoras de propiedades intangibles, también lo es de la importancia de que el *populus* tenga la capacidad de disfrutar de aquello que ha sido creado y que nos da un sentido de pertenencia a la generación en la cual vivimos, y con ello satisfacer las necesidades más elementales de nuestra alma de acceder al conocimiento, al esparcimiento, a lo lúdico, alcanzando el clímax de la plenitud, de sentirnos como seres radiantes y llenos de aquella luz que solo la brindan los avances culturales.

Si bien es cierto que nadie cuestiona la obligación que tiene el Estado de amparar las creaciones que día tras día son aportadas para enriquecer el patrimonio cultural de nuestros pueblos, no menos cierto es que hay necesidades demasiado imperiosas, inminentes y actuales, que no pueden esperar bajo la sombra de la longanimidad que una creación pase al dominio público, para luego romper con la mayor violencia posible el fuero de los derechos exclusivísimos que nacen con la creación

¹ ANTONIPILLAI, Justin y LEE, Michelle K. (2016): “*Intellectual Property and the US.: 2016 Update*”, Economics and Statistics Administration & United States Patent and Trademark Office, pág. ii, [en línea] <<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandtheUSEconomySept2016.pdf>> [consulta: 15/06/2017].

misma de la obra (reproducción, comunicación pública, transformación, traducción, etc.). Y es precisamente ahí, en esa inevitable y urgente necesidad que tiene la sociedad de criticar, estudiar, conocer, burlarse, esparcirse, etc., donde subyace aquello que bien conocemos como límites o excepciones a esos derechos exclusivos que ostentan los creadores de obras amparadas por la propiedad intelectual o derecho de autor.

II. EXCEPCIONES Y LIMITACIONES AL DERECHO DE AUTOR. REGLA DE LOS TRES PASOS

Aunque el enfoque del presente trabajo no es la realización de un estudio, en sentido amplio, de las limitaciones y excepciones al derecho de autor, sí es de sumo interés sentar una base comúnmente aceptada por la doctrina sobre este tema.

En consecuencia, al hablar de limitaciones o excepciones al derecho de autor, como bien apunta Delia Lipszyc, debemos enfocarnos como *una restricción al derecho absoluto del titular a la utilización económica de la obra*.² Por lo tanto, en vista de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27 consagra tanto el derecho que ostenta toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, también viene a garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Por lo tanto, la Declaración Universal de Derechos Humanos lo que ha venido a presentarnos es una colisión de derechos fundamentales, sin establecer una supremacía o jerarquía de uno sobre el otro, sino más bien sometiéndolo a la existencia de un orden correlativo de responsabilidad jurídica y moral que debe ser analizado de manera casuística cada vez que se presente una oportunidad.

² LIPSZYC, D. (2001): *Derecho de autor y derechos conexos*, Buenos Aires: Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALI, pág. 219.

Así las cosas, el derecho de un autor de participar de intereses morales y materiales de su creación no es ni más ni menos importante que el derecho de la sociedad a acceder y participar de la vida cultural de la comunidad. De allí que el absolutismo y exclusivismo de la capacidad de explotar comercialmente una obra encuentra *límites y excepciones* a esa regla general, los cuales buscan evitar que el derecho de autor se erija como los inexpugnables muros de Jericó, para que terceros puedan tomar la obra creada y publicada, haciendo uso de ella de la forma expresamente establecida en la norma.

Resulta oportuno reiterar que la norma es la exclusividad del autor de disfrutar de los derechos morales y materiales de su creación, mientras que los límites y excepciones se encuentran estrictamente determinados por ley atendiendo a una necesidad humana, social y generalmente aceptada de no dejar al albur del titular del derecho o de quien ostente su administración, el autorizar o prohibir, con o sin remuneración, un determinado uso. Razón por la cual al reconocerse una *excepción o limitación* al derecho exclusivo del autor, este no podrá participar de ningún tipo de beneficio que el uso arroje, así como tampoco sería necesario obtener su autorización para hacer uso de su obra.

Es de una importancia palmaria que las *excepciones y/o limitaciones* se encuentren taxativamente delimitadas, y la solución internacional que se ofreció a esta problemática encuentra su basamento en la afamada *regla de los tres pasos*, que Juan Carlos Monroy define así:

La regla de los tres pasos constituye el más importante principio en el tema de excepciones y limitaciones al derecho de autor, no solo porque define su alcance y contenido, sino porque además orienta la tarea de los legisladores a la hora de regular la materia, así como de los jueces al decidir sobre la aplicabilidad de una limitación o excepción.³

³ MONROY, Juan Carlos (2009): *Estudio sobre las limitaciones o excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en beneficio de las actividades educativas y de investigación en América Latina y el Caribe*, Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pág. 31.

La referida *regla de los tres pasos* tiene su origen en el artículo 9 (2) del Convenio de Berna, el cual autoriza a los Estados miembros a establecer limitaciones o excepciones al derecho exclusivo de reproducción en sus leyes nacionales, facilitando la reproducción de las obras sin necesidad de la previa obtención del consentimiento del autor o remuneración de alguna índole debida a este. Por consiguiente, para establecer una excepción o limitación al derecho exclusivo de reproducción se hace menester cumplir con los siguientes tres requisitos, a saber: 1) que se trate de determinados casos especiales; 2) que con su aplicación no se atente contra la explotación normal de la obra, y 3) que con ellas no se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

Ahora bien, si bien es cierto que el artículo 9 (2) del Convenio de Berna se refiere únicamente al *derecho de reproducción*, no menos cierto es que acuerdos internacionales posteriores le dieron un giro de mayor amplitud de aplicación al mismo, tal como es el caso del art. 13 de los ADPIC, el cual se limitó a consagrar en lo concerniente a *limitaciones y excepciones* que: «Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos». Cabe precisar que ese mismo principio también quedó consagrado en un sentido bastante amplio, y no tan solo limitado al derecho de reproducción, tanto en el art. 16 (2) como en el art. 10 de los Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos del año 1996. También resulta oportuno establecer que el art. 30 de nuestra Ley de Derecho de Autor (No. 65-00) consagra este principio o regla de los tres pasos.

En fin, al hablar de la imposición de una *excepción o limitación* a los derechos exclusivos del autor, jamás debemos perder de vista que el legislador ha buscado establecer casos especiales y específicamente bien definidos donde el derecho exclusivísimo del cual goza el autor se vea mermado por una necesidad imperiosa que ostente la sociedad para acceder a dicha excepción o limitación. Por ende, nadie cuestiona el

derecho que ostentamos todos de citar artículos o libros, o el derecho de acceder a los acontecimientos noticiosos, o a reproducir nuestras leyes o sentencias, o a comunicar públicamente fonogramas para exhibir los aparatos reproductores en las tiendas, etc.

Sin embargo, sí existen otras *posibles* excepciones o limitaciones al derecho de autor un tanto más controvertidas, tal como es el caso de una limitación o excepción que se encuentra contenida en el largo listado de excepciones y limitaciones establecidas, o más bien sugeridas, en el art. 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, cuando en el numeral 3 se establece que «Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3⁴ en los siguientes casos: [...] k) cuando el uso se realice a efectos de caricatura, parodia o pastiche». La referida directiva presentaba un objetivo dual: «(i) armonizar las leyes de derecho de autor de los miembros de la Unión Europea, y (ii) responder a los requerimientos de los tratados adoptados en 1996 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – los tratados de Internet. (Estos fueron los tratados que requirieron a los Estados Unidos la promulgación de su ley conocida como la Digital Millennium Copyright Act, en 1998)».⁵

En consecuencia, cabe que nos preguntemos: ¿Qué es una parodia? ¿Qué debe buscar la parodia para ser admitida como tal? ¿Cuál debería ser su definición técnico-jurídica? ¿Debería ser considerada como una *obra derivada* o como una *obra original*? ¿Qué implicaciones prácticas traería el que se considere una obra derivada o como una obra original? ¿Encuentra algún tipo de amparo constitucional la parodia? ¿Cuál ha sido la solución a esta problemática a nivel del derecho comparado?

⁴ Se refieren al derecho de reproducción y al derecho de comunicación al público de obras y al derecho de poner a disposición del público prestaciones protegidas.

⁵ SOBEL, Lionel y BIEDERMAN, Donald E. (2003): *International Entertainment Law*, Connecticut/Londres: Praeger Publishers, pág. 387.

¿Cuáles deberían ser las condiciones de *licitud* para una parodia? Indubitablemente, la parodia es un instrumento de comunicación y manifestación de opiniones, y como tal debe ser amparada; sin embargo, si la misma no queda bien definida en el ámbito jurídico, tal como veremos más adelante, podría ser utilizada como una brecha para el oportunismo y la justificación de lo injustificable.

III. DEFINICIÓN Y PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA PARODIA COMO EXCEPCIÓN AL DERECHO DE AUTOR

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la parodia de una manera sencilla como ‘imitación burlesca’. Viene del griego *parodia*, formada del prefijo *para* = junto a, de parte de, contra; y de la raíz *oide* = canción, más el sufijo *ia* = cualidad.⁶ El origen de la palabra *parodia* está relacionado con composiciones destinadas a ser expuestas o declaradas. Generalmente, cuando pensamos de manera coloquial en una parodia, nos viene a la mente un contenido cómico, lúdico, burlesco, y es que el humor es algo que facilita la captación de la atención del público. Sin embargo, el mero hecho de que algo sea *cómico*, no quiere decir que es parodia, máxime cuando en buen derecho, al tratarse de una *limitación o excepción*, se hace indispensable tener un marco de acción bien delimitado.

Ahora bien, la comicidad y lo paródico están íntimamente vinculados desde sus orígenes más remotos a la parodia, tal como señala Mario Sol Muntañola, refiriéndose a la parodia:

En la cultura occidental, sus primeras manifestaciones escritas se encuentran en la Grecia clásica (500 a. C.-323 a. C.) y en España los antecedentes más remotos de que se tenga noticia en relación con la parodia escrita se hallan en una parodia de obras de cetrería escrita por un tal

⁶ ANDERS, V. *et al.* (2001-2017): «Etimologías de Chile: etimologías de parodia», [en línea] <<http://etimologias.dechile.net/?parodia>> [Consulta: 01/06/2017].

Evangelista, probablemente autor también de la parodia.⁷ En la baja Edad Media (siglos xi-xv) abundaban manifestaciones paródicas en las que, de diversas maneras, se ridiculizaba el poder del Estado y, sobre todo, el poder y culto eclesiástico. Son “Fiestas de Locos” –*festum stultorum*–, ancestros del carnaval, en las que los goliardos dan rienda suelta a su capacidad burlesca. Durante quinientos años, las manifestaciones de tipo paródico escritas, como en definitiva la literatura en general, serán escasas y de carácter marcadamente pagano, con los nobles y la Iglesia como objetivos principales de sus ataques. Se trataba del contraste entre dos culturas: la popular que ríe frente a la oficial que no se ríe. Ya para finales del siglo xvi y en los albores del xvii, surge un género menor denominado *entremés*, el cual sería el cultivo idóneo para la parodia en sus más diversas variedades, abriéndose la parodia hacia la propia vida social o hasta figuras ilustres de la época, motivos estos que se seguirán utilizando en parodias con la llegada del esplendor del Siglo de Oro de la literatura española (xvii). En este siglo, Miguel de Cervantes ofreció a la literatura la más universal de las obras españolas una parodia que debió sacar de quicio a unos y generar carcajadas entre los más. Nos referimos, por supuesto, a *Don Quijote de la Mancha*, donde los pilares de los libros de caballería eran llevados a su opuesto más vulgarizante.⁸

Con el paso de los años, la parodia continúa su desarrollo, entremezclándose con la sátira, la crítica, la burla, las obras de teatro, los monólogos, las caricaturas, los pastiches, en fin, influenciando también en los chistes gráficos, el cine, la publicidad, la música, etc. Es por ello que vemos diversas manifestaciones de lo que es una parodia, razón por la cual la Directiva 2001/29/CE no se limitó a incluir únicamente a la parodia, sino que incorporó la caricatura y el pastiche, los cuales son considerados, de manera genérica, como parodias. No obstante, algunos juristas franceses (que han acuñado estos tres conceptos), han manifestado que se diferencian el uno del otro atendiendo al género

⁷ MUNTAÑOLA, Mario Sol (2005): *El régimen jurídico de la parodia*, Barcelona: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, pág. 27.

⁸ MUNTAÑOLA, Mario Sol, *Op. Cit.*, págs. 28-31.

destinado de cada cual, por lo que las obras musicales serían caracterizadas como *parodia*, mientras que las obras literarias como *pastiche*, y las obras gráficas como *caricaturas*.⁹

No obstante lo anterior, al avocarnos a plasmar una definición técnico-jurídica de lo que es una parodia, tenemos que tener claro que en virtud de la primera regla de la Regla de los Tres Pasos, la definición de parodia debe de dejar claramente delimitada la frontera de qué es una parodia, ya que solo puede existir una excepción o limitación *en casos especiales*, o sea, se aplica una interpretación restrictiva de lo que es o no es, una parodia.

Para la Dra. Delia Lipszyc, la parodia «*es una imitación burlesca de una obra seria. Se trata de una obra derivada, original en la composición y en la expresión*». ¹⁰ Esta definición bien puede ser el resultado de lo consagrado en la legislación argentina de derecho de autor, que establece lo siguiente en referencia a la parodia:

Artículo 25.- El que adapte, transporte, modifique o parodie una obra con la autorización del autor, tiene sobre su adaptación, transporte, modificación o parodia, el derecho de coautor, salvo convenio en contrario.

Artículo 26.- El que adapte, transporte, modifique o parodie una obra que no pertenece al dominio privado, será dueño exclusivo de su adaptación, transporte, modificación o parodia, y no podrá oponerse a que otros adapten, transporten, modifiquen o parodien la misma obra.

De lo anterior se colige que la Dra. Lipszyc ve en la parodia una obra derivada, toda vez que lo es en la República Argentina, ya que para realizar una parodia se exige el consentimiento previo del autor, esto en vista de que para adaptar, transformar, traducir, arreglar, etc., una obra originaria, siempre se requerirá el consentimiento previo del autor. Sin embargo, al ver a la parodia como una excepción o limitación a los derechos exclusivos del autor, tal consentimiento no sería requerido.

⁹ DESBOIS, Henry (1978): *Le droit d'auteur en France*, Paris: Editorial Dalloz, pág. 133.

¹⁰ LISZYC, Delia. *Op. Cit.* pág. 118.

Como bien apunta Muntañola, «La parodia es una imitación de cualquier obra, que mediante su modificación la destruye con fines críticos, utilizando generalmente formas humorísticas, para dar lugar a otra obra diferente, original, pero ineludiblemente unida al material originario». ¹¹

Aquí nos encontramos con una colisión de dos posturas completamente disímiles: o la parodia es una obra derivada y requeriría consecuentemente el consentimiento del autor, o es una obra original que activa un límite o excepción que le permite al parodiador hacer uso de una obra *originaria* sin la previa autorización del autor. Y lo cierto es que someter a la parodia al requerimiento previo de la autorización de los titulares de la obra sería lo mismo que escribirle el panegírico a esta manifestación creativa del hombre que no ha podido ser restringida, ni se podrá. Razón por la cual, la parodia debe ser vista como una obra *original* que utiliza materiales de una obra originaria, pero que le incorpora suficientes materiales originales que la hace devenir en una obra nueva, originada de una obra preexistente y asociada a ella.

Muchos críticos de la postura de que la parodia es una *obra original* afirman que cómo algo *que se deriva de otra cosa puede ser original*, y en este tenor se ha expresado de una manera tajante Martín Marizcurrena, al declarar que

A nuestro juicio, no puede admitirse ningún tipo de licencia para realizar parodias, atenta casi siempre a la sensibilidad del autor (y a su derecho moral) en forma grosera. El autor tiene el derecho exclusivo sobre su obra, nadie puede modificarla sin su autorización, y así está consagrado en todas las legislaciones nacionales y convenios internacionales. Resultaría poco coherente sostener que el autor goza del derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, traducciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras, pero pierde ese derecho cuando se trata de parodiar, de burlarse de su obra. Pensemos cómo se sentiría cualquier autor dramático al ver que los personajes que creó con una psicología determinada, encuadrados en un entor-

¹¹ MUNTAÑOLA, Mario Sol, *op. cit.*, pág. 39.

no también determinado, aparecen en la parodia totalmente desfigurados, sin poder hacer nada para impedirlo, por imperio de la licencia, porque, a pesar de que se prevea la circunstancia del descrédito para la obra, queda por saber si quien tenga que juzgarlo tendrá o no la misma sensibilidad del damnificado para confirmar tal descrédito [...].¹²

Contrario a la postura del Dr. Marizcurrena se ha pronunciado Valbuena Gutiérrez al afirmar que

la afirmación de que crear significa producir algo de la nada o que previamente no existe no ha de interpretarse en términos absolutos. La razón estriba en que, por un lado, el hombre se sirve, en su actividad creativa, de todo el acervo intelectual y cultural en el que está inmerso. Por otro, además, tal interpretación nos llevaría a excluir de la protección por el derecho de autor a aquellas obras del ingenio basadas en otras anteriores. Así ocurriría, en efecto, con las denominadas obras derivadas y compuestas que son el resultado de la transformación (traducción, adaptación...) e incorporación (terminación, colección...) de obras preexistentes. Por ello, lo que viene a significar esta afirmación es que el concepto de creatividad intelectual excluye de su ámbito a toda aquella actividad que se limite a copiar o imitar servilmente las obras ya existentes.¹³

En consecuencia, pretender excluir a la parodia de la categoría de obra original por el mero hecho de que el parodiador toma como base una obra preexistente para criticarla mediante la modificación de la obra originaria sería desconocerle a la parodia su naturaleza de ser una manifestación de la libertad de expresión. Es que todo aquel que divulgue una obra en cualquiera de sus manifestaciones artísticas,

¹² Curso de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos y su protección en el Convenio de Berna y en la Convención de Roma, *Límites al ejercicio de los derechos: En general*; Ciudad de Panamá, Panamá, 21 al 28 de febrero de 1994, materiales del curso, págs. 11-12.

¹³ VALBUENA GUTIÉRREZ, José Antonio (2000): *Las obras o creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor*, Granada: Editorial Comares, pág. 13.

científicas o literarias, se está exponiendo al universo de críticas que trae consigo mismo el aportar al patrimonio cultural de la humanidad. Un libro, una obra audiovisual, una canción, etc., una vez divulgada, puede ser citada por cualquiera, criticada por cualquiera, informada su existencia por cualquiera, estudiada por cualquiera, en fin, siempre y cuando se actúe dentro del ámbito del orden público, el derecho de la humanidad a criticar de la forma que estime oportuna debe ser salvaguardado, y es precisamente por ello que, en muchos aspectos, aunque haya países que no han reconocido a la parodia como una limitación o excepción al derecho de autor (tal es el caso del nuestro, República Dominicana), la misma encuentra su amparo en la libertad de expresión.

IV. EL AMPARO CONSTITUCIONAL DE LA PARODIA POR MEDIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN

La Constitución Dominicana consagra en su art. 49 que

Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. Párrafo.- El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público.

Además, la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su art. 13 lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y

ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

En vista de lo anterior, someter a la parodia a algún tipo de licenciamiento o autorización previa por parte de los titulares de derecho sería conculcatorio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que se estaría sometiendo al parodiador a una especie de censura previa a su libertad de expresión, y sobre este particular se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia marcada con el No. tc/0075/16 del 4 de abril de 2016, al establecer lo siguiente:

9.7. De lo anterior se infiere que una cosa distinta es el caso de que la información o expresión de ideas, opiniones u obras del espíritu, una vez se hacen públicos, tipifiquen un delito, la justicia puede tomar las medidas correspondientes, conforme a la ley, pues si bien no se admiten limitaciones preventivas al derecho a la libertad de expresión e información, se ha dejado la persecución de ciertos y precisos abusos, infracciones o delitos que en su ejercicio se puedan cometer a la aplicación de medidas ulteriores, o sea, que una vez emitida la opinión o difusión de una obra del espíritu que resulte agravante de otros bienes protegidos por la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se aplicarían tales medidas ulteriores que previamente han sido previstas por la legislación interna del Estado de que se trate.¹⁴

Por consiguiente, los derechos fundamentales establecidos en el art. 49 de nuestra Constitución, vienen a garantizar la dignidad humana, estableciendo el contrapeso en medio del cual la parodia gravita. Sí, tengo derecho a parodiar como una manifestación de la libertad de expresión, pero respetando el derecho al honor. Tengo derecho a informar, pero respetando el derecho a la intimidad. Tengo derecho a

¹⁴ Tribunal Constitucional de la República Dominicana, sentencia núm. tc/0075/16 de fecha 04/04/2016. Fundación Prensa y Derecho (accionante).

criticar, pero respetando la moral de las personas. Es que la parodia es esencialmente una crítica humorística, y el que no quiere ser criticado, que no aporte nada al patrimonio cultural de la humanidad.

Es que se puede criticar, sin difamar, sin caer en el libelo, sin insultar, toda vez que ninguna de estas acciones encuentra amparo en la libertad de expresión, sino todo lo contrario, encuentra su persecución en la normativa penal correspondiente. El punto es que, si bien la parodia representa un grave dolor de cabeza para los defensores de las posturas más románticas a favor de los autores, no menos cierto es que representan una gran necesidad para la libertad de expresión y, en consecuencia, para el correcto desenvolvimiento del hombre en sociedad.

V. ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO DE LA PARODIA COMO EXCEPCIÓN AL DERECHO DE AUTOR

De todas las limitaciones y excepciones posibles al derecho exclusivo de los autores, ninguna despierta tantas pasiones como la parodia, ya que se basa en usar el propio material originario para criticarlo por medio de la burla, lo grotesco y lo lúdico.

A nivel regional, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Nicaragua admiten la parodia como una excepción o limitación al derecho de autor.

Brasil la consagra en su artículo 48 de la Ley 9.610 de 1998, donde establece que «son libres las paráfrasis y parodias que no sean verdaderas reproducciones de la obra originaria ni le inflijan descrédito». Por su parte, Ecuador, por medio de la Ley No. 83. RO/ 320 del 19 de mayo de 1998, en su art. 83 literal J, establece que

Siempre que respeten los usos honrados y no atenten a la normal explotación de la obra, ni causen perjuicios al titular de los derechos, son lícitos, exclusivamente, los siguientes actos, los cuales no requieren la autorización del titular de los derechos ni están sujetos a remuneración alguna: [...] j) La parodia de una obra divulgada, mientras no implique el riesgo de confusión con esta, ni ocasione daño a la obra o a la reputación del autor, o del artista intérprete o ejecutante, según el caso.

La ley ecuatoriana es mucho más explícita al precisar que no se requeriría autorización previa, así como tampoco, que están sujetas a remuneración las parodias.

Nicaragua consagra la limitación de la parodia en su Ley No. 312 de 1999, estableciendo en su artículo 37 que «No será considerada transformación que exija la autorización del autor, la parodia de una obra divulgada». Perú regula la parodia en su Decreto Legislativo 822 de 1966, estableciendo en su artículo 49 que

No será considerada transformación que exija autorización del autor la parodia de una obra divulgada mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor y sin perjuicio de la remuneración que le corresponda por esa utilización.

En Perú sí reconocen una remuneración debida a los titulares de la obra originaria, lo que equivaldría a una especie de licencia obligatoria a favor de los parodistas. En Chile, la Ley No. 17.336 sobre Propiedad Intelectual del año 1970 consagra en su artículo 71 literal P que «Será lícita la sátira o parodia que constituye un aporte artístico que lo diferencia de la obra a que se refiere, a su interpretación o a la caracterización de su intérprete».

Ahora bien, de todos los países de lengua castellana, ninguno ha aportado más al tema de la parodia que España, país donde primeramente aparece la parodia en el año 1880, con la promulgación del Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual, sin embargo, no aparecía en la referida pieza legislativa como un *límite o excepción* al derecho de autor, sino más bien como un óbice a la práctica de la parodia, funcionando como un poder discrecional del autor tendente a impedir que parodien su obra. No fue hasta 1987 que España introdujo la limitación de la parodia en su legislación, estableciendo en su artículo 39 que «No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor». Esta forma de redacción se mantiene vigente hoy día tras la refundición en 1996 de los textos de Propiedad Intelectual.

El jurista español Mario Sol Muntañola critica la forma de redacción del referido artículo 39, al expresar que

La ley española no expresa si la parodia debe tener fines críticos, si debe ser más o menos humorística o cómica, si ambas cosas, ni si afecta a todo tipo de obras o solo a algunas; tampoco la diferencia entre la confusión y el daño, ni si ese daño ha de ser patrimonial o también puede afectar al ámbito moral, ni la cantidad de obra originaria que puede ser imitada en la obra paródica.¹⁵

Así las cosas, ¿cómo delimitar entonces la extensión de la parodia de una manera objetiva a los fines de que no se constituya en una írrita herramienta para usurpar derechos de autor? Partiendo de la premisa de que la parodia siempre debe criticar de una forma humorística la obra originaria, (i) lo primero que debe haber para que exista una parodia es *la imitación de una obra ajena*, y es que la parodia exige que exista una imitación tal, que permita al público reconocer la obra originaria, el parodiador no puede fallar en este aspecto, necesariamente tiene que tener rasgos asociativos de la obra originaria, tiene que copiar lo suficiente para que el público asocie la obra originaria con la parodia. (ii) Lo próximo que debe ser tomado en cuenta es *la utilización de materiales protegidos y/o desprotegidos*, toda vez que nadie puede reclamar la titularidad de una idea, hechos acontecidos, ambientes, espacios, modas, estilos, en fin, hay cosas que nadie puede apropiarse, tal es el caso de las obras que se encuentran en el dominio público, como las leyes, cuya reproducción es libre, o como la Biblia, tal como sucedió con la parodia del Nuevo Testamento titulada *Life of Brian*,¹⁶ una obra cinematográfica de largometraje del año 1979. En consecuencia, el riesgo se manifiesta únicamente cuando se toman elementos de la obra originaria que sí se encuentran protegidos, pero es un riesgo calculado

¹⁵ MUNTAÑOLA, Mario Sol, *op. cit.*, pág. 102.

¹⁶ YouTube, *trailer Life of Brian* [en línea]. <<https://www.youtube.com/watch?v=TKPmGjVFbrY>>. [Consulta: 15/06/2017]

por el parodiador, toda vez que necesita tomar lo suficiente, sin causarle un perjuicio injustificado al autor de la obra originaria. (iii) El tercer aspecto consiste en determinar *la cantidad del material utilizado*, hasta dónde está permitido sin caer en plagio, y lo cierto es que no existe una respuesta universal que resuelva este dilema, no hay una fórmula porcentual, no existe una cantidad determinada de palabras, lo que debe existir es el derecho del parodiador de tomar cuantos elementos sean necesarios para cumplir su objetivo crítico, sin que se permita caer en una vulgar copia de la obra originaria, es por ello que la parodia debe ser evidente, notoria, manifiesta.

Muntañola, citando a Gaide, declara que

Esta autora considera que existen tres criterios para dar respuesta a la cuestión. El primero es el criterio del carácter dominante del tratamiento paródico. Se trata de comprobar si los rasgos de la obra paródica son preponderantes, de manera que si los rasgos tomados de la obra parodiada están dominados por la obra paródica, creando una distancia apreciable entre ambas obras, la parodia será lícita. El segundo es el de la necesidad de la impronta. El parodista debe tomar aquello que es necesario para que la parodia sea comprensible, es decir, podrá tomar los elementos estrictamente necesarios para que la obra original pueda ser identificada. Y el tercero es el criterio de la concurrencia con la obra originaria, según el cual si la obra paródica es susceptible de reemplazar a la obra original, la parodia no será lícita.

Muntañola luego establece que los tres criterios anteriormente citados sirven para aproximarnos a la cuestión del alcance de lo cuantitativo y cualitativo que debe adoptar la toma de materiales ajenos, introduciendo Gaide un tercer elemento que busca conducir el criterio continental de la confusión, hacia la confrontación concurrencial de las obras.¹⁷

En este sentido, al hablar del criterio continental de la *confusión*, lo que implica es el hecho de que el público perciba de manera inmediata

¹⁷ MUNTAÑOLA, Mario Sol, *op. cit.*, pág. 149.

que se trata de una parodia, y no de otra obra del autor parodiado, por lo que se deberá analizar la aportación creativa del parodiador, analizando la confusión en su acepción más sencilla, o sea, ¿puede pasar una obra por la otra?, ¿es una copia una de la otra?, ¿es un plagio? Es que, si la parodia se confunde con la obra originaria, no deberá ser considerada como una parodia, sino como un plagio, pero si la parodia se distingue de la obra originaria, manteniendo los rasgos asociativos, entonces sí estaremos frente a una parodia.

En Francia, el código de propiedad intelectual de 1992, y modificado por última vez en abril de 2016, establece en su artículo L. 122-5, numeral 4°, que «Cuando una obra ha sido divulgada, el autor no podrá prohibir la parodia, el pastiche y la caricatura, teniendo en cuenta las leyes del género». En vista de que la ley no especifica de manera expresa cuales son los tipos de uso permitidos, así como tampoco las clases de obras que se permitirá parodiar, se deduce que la intención del legislador fue la de facilitar la creación de las obras paródicas en un sentido amplio, por lo que la excepción puede abarcar todos los actos posibles y necesarios en el contexto de la parodia, el pastiche (que se refiere a la imitación del estilo de una obra o de un autor) o la caricatura (que se refiere a la exageración burlesca de la obra originaria), incluyendo, sin limitación alguna, la reproducción y la comunicación al público, de cualquier obra originaria. Como bien apunta el jurista Makeen Fouad:

Estos dos derechos –reproducción y comunicación al público– son disímiles, por lo que la transferencia del derecho de reproducción, no implica la transferencia del derecho de comunicación al público, y viceversa. Estas distinciones se originaron en el mecanismo de la comunicación pública utilizada; si se trataba de una comunicación directa, caería en el ámbito de la comunicación en público; si era indirecta la comunicación, caería en el ámbito del derecho de reproducción.¹⁸

¹⁸ FOUAD, Makeen (2000): *Copyright in a Global Information Society: The Scope of Copyright Protection Under International, US, UK and French Law*, La Haya/Londres/Boston:

Muchos otros países –como Canadá, Inglaterra, Australia, Holanda e Italia– han adoptado disposiciones, normativas, legislaciones y jurisprudencias a favor del reconocimiento de la parodia como una *excepción o limitación*, tal es el caso de Alemania, país que nos legó la teoría del *uso libre* (*freie Benutzung*) al amparo del artículo 24(1) de su ley de derecho de autor, la cual establece que cuando los rasgos característicos de la obra utilizada se desvanecen en relación con la obra derivada, se considerará un uso libre.

Así las cosas, a raíz de su aplicabilidad práctica, así como del impacto económico que representa tanto para la República Dominicana como para el resto del mundo, tener una discusión seria en nuestro país sobre la adopción o no de la parodia como una limitación o excepción al derecho de autor se hace impostergable.

Ahora bien, mal haríamos en hablar de cualquier aspecto de la propiedad intelectual e ignorar que los héroes de hoy eran los villanos de ayer, y que los villanos de hoy se encaminan a convertirse en los héroes de mañana. Los Estados Unidos de América fungen como los héroes de la propiedad intelectual, mientras que China juega el rol del villano, pero en palabras del jurista estadounidense Peter Baldwin,

Hoy, Estados Unidos alza los puños frente a los piratas de China, tal como Europa lo hacía frente a Estados Unidos el siglo pasado. Pero China ya es el tercer titular de patentes del mundo, detrás de Estados Unidos y Japón; además, ratificó la Convención de Berna en 1992, tan solo tres años después de Estados Unidos. En algún momento no muy lejano, si es que ya no ha sucedido, China también –al igual que Estados Unidos en las décadas de 1980 y 1990– pasará de ser pirata a policía.¹⁹

En consecuencia, por ser Los Estados Unidos de América ese “policía” mundial de la propiedad intelectual, así como por ser el país que

Kluwer Law International, pág. 165.

¹⁹ BALDWIN, Peter (2014): *The Copyright Wars. Three Centuries of Trans-Atlantic Battle*. New Jersey: Princeton University Press, pág. 19.

más ha tratado el tema de la parodia desde una perspectiva jurídica, nos enfocaremos en un somero análisis de la situación de la parodia en la referida nación.

En Estados Unidos, la parodia se enmarca dentro de lo que se conoce como el artículo 107 del *Copyright Act*, el cual establece los parámetros para el reconocimiento de las limitaciones a los derechos exclusivos de los titulares, lo que se conoce como *Fair Use* (uso justo); el referido artículo establece lo siguiente:

Sin perjuicio de lo dispuesto en las secciones 106 y 106A, el uso justo de un trabajo protegido por derechos de autor, incluido su uso mediante reproducción en copias o fonogramas o por cualquier otro medio especificado por dicha sección, con fines tales como críticas, comentarios, informaciones noticiosas, enseñanza (incluyendo copias múltiples para uso en el aula), becas o investigaciones, no constituye una infracción del derecho de autor. Para determinar si el uso que se hace de una obra en un caso particular es un uso justo, los factores a considerar incluirán:

- (1) el propósito y el carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de carácter comercial o tiene fines educativos sin fines de lucro;
- (2) la naturaleza de la obra protegida por derechos de autor;
- (3) la cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con la obra protegida por derechos de autor como un todo; y
- (4) el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra con derechos de autor.

El hecho de que una obra sea inédita no impedirá que se llegue a una conclusión de uso justo, siempre y cuando tal constatación se haga teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados.

La defensa del *uso justo* representa la limitación o excepción más amplia y generalizada a los derechos exclusivos de sus titulares, razón por la cual resulta muy diversa y compleja en su aplicación, ha sido definida como un *privilegio* otorgado a terceros para que puedan hacer uso de trabajos amparados por el derecho de autor sin necesidad de requerir

el consentimiento previo a ningún titular, sin importar el monopolio al cual tiene derecho el titular correspondiente. Así las cosas, los *usos justos* no están sujetos a *numerus clausus*, sino que de manera meramente enunciativa se citan ejemplos de estos usos justos, tal como es el caso de la crítica, comentarios, informaciones noticiosas, enseñanza, becas, investigaciones, etc. Ahora bien, el simple hecho de que un trabajo sea *crítico o noticioso* no significa que automáticamente sería considerado como un *uso justo*, toda vez que tendría que pasar el examen de la regla de los cuatro factores descritos *ut-supra*.

Con relación al primer factor *–el propósito y el carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de carácter comercial o tiene fines educativos sin fines de lucro–*, lo que busca determinar es, si acaso, y hasta qué punto, la nueva obra es transformativa, así como si la supuesta infracción fue realizada con fines comerciales o no. En referencia al segundo factor *–la naturaleza de la obra protegida por derechos de autor–*, busca determinar si el trabajo es *creativo en naturaleza*, ya que estos se encuentran más cercanos al objeto que pretende proteger el *Copyright*. El tercer factor *–la cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con la obra protegida por derechos de autor como un todo–* busca determinar cuántos materiales originales fueron utilizados, entiendo que, mientras mayor es la cantidad de materiales protegidos utilizados, menor probabilidad habrá de que el uso haya sido justo. El cuarto factor *–el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra con derechos de autor–* tiene un impacto bastante variable, atendiendo no solo a la cantidad o dimensión del daño, sino también a la fortaleza con la cual se hayan presentado los demás factores. El *Copyright* no está diseñado para ofrecer protección o conveniencia a los consumidores, sino todo lo contrario, para proteger los intereses de los titulares de derecho.²⁰

Algunas personas han pretendido que el uso no autorizado de una determinada cantidad de compases musicales puede ser considerado

²⁰ BIEDERMAN, Donald (2001): *Law and Business of the Entertainment Industries*, 4.^a edición, Connecticut/Londres: Praeger Publishers, págs. 718-725.

como un *uso justo* al amparo de los referidos cuatro factores. Sobre el particular, el jurista Richard Schulenberg ha declarado que

Existe la concepción de que si tan solo utilizas 4, 6, 8, o no sé qué cantidad de compases o notas de una obra musical estarías exento de violación al derecho de autor. ¡Falso, falso, falso! ¡Eso no existe! Cualquier violación al derecho de autor deberá ser juzgada sobre la base de los criterios externos en el artículo 107 del Copyright Act.²¹ [Traducción mía]

La doctrina del *Fair Use* (uso justo) se desarrolló en Estados Unidos de Norteamérica mediante el devenir jurisprudencial, y luego, en el año 1976, fue incorporada a la Ley de *Copyright* (derecho de autor). El caso que dio origen a esta doctrina estadounidense data del año 1841, conocido como *Folsom v. Marsh*, mediante el cual un compendio histórico de doce volúmenes referente a la vida de George Washington fue condensado por un tercero a tan solo un libro de 353 páginas, sin el consentimiento previo del autor original. El tribunal estableció el criterio de que para poder determinar si el uso de algún material protegido por el *Copyright* es justo, el tribunal deberá examinar «La naturaleza y objeto de los materiales seleccionados, la cantidad y el valor del material utilizado, y el grado en el cual el uso podría impactar las ventas de la obra originaria, o en su defecto, disminuir sus beneficios, o reemplazar a la obra originaria». Luego de aplicar el referido criterio, el Tribunal determinó que el referido uso no fue justo.²²

Así las cosas, en Estados Unidos, la parodia generalmente se podría calificar como un uso justo, pero para ello se requiere que el parodiador pueda evidenciar que la obra originaria, aunque sea de manera parcial, ha sido el objeto de la parodia, o sea, la parodia debe comentar o criticar la obra originaria, y esto así, toda vez que la parodia implica el hecho de

²¹ SCHULENBERG, Richard (2005): *Legal Aspects of the Music Industry*, Nueva York: Billboard Books, pág.505.

²² *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. 342, Circuito de las Cortes de Apelación del Distrito de Massachusetts (1841) (Estados Unidos) citado del libro de David Moser (2002): *Music Copyright for the New Millenium*. Vallejo: ProMusic Press, pág.129.

hacer uso de una obra protegida para comentarla, criticarla o burlarse de ella. Esto es de suma importancia que se pueda apreciar, toda vez que muchas personas tienen la acepción errónea de que el simple hecho de tomar una canción y cambiarle las letras con un tono jocoso califica automáticamente como una parodia, y si bien eso puede ser cierto desde una perspectiva coloquial, jamás podrá serlo desde una perspectiva jurídica, ya que la interpretación *restrictiva* de la limitación o excepción obliga a establecer fronteras claras de cuándo hay parodia y cuando no.

Un caso bastante interesante de citar es el de *The 2 Live Crew – Pretty Woman*, conocido jurídicamente como *Luther R. Campbell a.k.a. Luke Skyywalker, et al., Petitioners v. Acuff-Rose Music, Incorporated*;²³ Acuff-Rose, en su calidad de editor de la obra musical *Pretty Woman*,²⁴ demandó a Luther Campbell del grupo de rap *The 2 Live Crew*²⁵ por haber violentado los derechos de autor de la obra musical *Oh, Pretty Woman*, de la autoría de Roy Orbison y William Dees. The 2 Live Crew había publicado una canción que copiaba parte de la música y de la letra de la referida canción; habían solicitado una licencia al editor, quien se negó a emitirla, y no obstante ello, realizaron la publicación correspondiente. The 2 Live Crew argumentó en el juicio que su versión era una parodia y, como tal, se encontraba amparada bajo la doctrina del *Fair Use*, argumento acogido en el primer grado, a lo que el editor apeló la decisión, fallando la Corte de Apelación a favor del editor, bajo el argumento de que la finalidad comercial de la parodia imposibilitaba que pudiera ser considerada como un *uso justo* (*Fair Use*). No conforme con la decisión, *The 2 Live Crew* optó por recurrir la decisión de la Corte por ante la Suprema Corte de Justicia.

Lo primero que hizo la Suprema Corte de Justicia fue determinar si se estaba ante una parodia, en los términos legales del concepto, o no.

²³ *Campbell, aka Skyywalker, et al. v. Acuffrose Music, Inc.* No. 92-1292, Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos (1994).

²⁴ YouTube, *Oh, Pretty Woman – Roy Orbison* [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=lnRS3A_iYg> [Consulta: 15/06/2017].

²⁵ YouTube, *Two Live Crew – Pretty Woman* [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=65GQ70Rf_8Y> [Consulta: 15/06/2017].

Percatándose de que la canción originaria muestra un romance de los años 1960 comienza con un hombre observando a una hermosa mujer caminando en una calle, a lo que el hombre le ruega que pase la noche con él, ella se niega y continúa su camino. En cambio, en la versión paródica, el hombre también observa a la hermosa mujer caminando en una calle, sin embargo, ya no es en los años 1960, ahora es en los 1990, y en otra calle –*in the Hood* (en una calle de un barrio caliente)–, por lo que el ambiente idílico creado por el autor de la obra originaria deja de existir, ya no es un suburbio blanco, ahora es un barrio de negros. La Suprema Corte acogió el argumento del recurrente al expresar que uno de los objetivos de los autores de la parodia era demostrar lo sosa y banal que era la canción originaria. En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia pudo percatarse de que efectivamente se trataba de una crítica a la obra originaria, por lo que sí cabía dentro de los parámetros para ser considerada una parodia. No obstante, además de lo anterior, la Suprema Corte tenía que aplicar el análisis de los cuatro requerimientos establecidos en la normativa, a los fines de evidenciar si se estaba ante un uso justo, o no.

En consecuencia, al analizar el primer factor –el propósito y el carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de carácter comercial o tiene fines educativos sin fines de lucro– determinaron que el mero hecho de que la parodia tenga un fin comercial no la descalifica de manera automática para beneficiarse del límite. La Suprema Corte enfatizó la naturaleza *transformativa* de la parodia, estableciendo que mientras mayor es la *transformación* de la obra (mensaje, significado, personajes, expresiones, etc.), mientras más elementos originales son introducidos, menor será la importancia de los demás factores, tal como el *fin comercial*.

Luego se procedió con el análisis del segundo factor –la naturaleza de la obra protegida–, determinando que iba en perjuicio de determinar un uso justo debido a la naturaleza creativa de la obra originaria. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia no le dio mucha importancia a este factor, ya que la mayoría de las parodias se basan en obras originarias preexistentes.

Bajo el tercer factor –la cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con la obra protegida por derechos de autor como un

todo—, la Suprema Corte extendió el criterio de qué cantidad de material puede tomar un parodista de la obra originaria. Ya la jurisprudencia había establecido que el parodiador puede tomar suficientes elementos de la obra originaria para crear la asociación entre la obra originaria y la parodia, o sea, para hacerlas reconocibles. El editor argumentaba que The 2 Live Crew había tomado más de lo permitido o necesario. Sin embargo, la Suprema Corte estableció que se hace casi imposible parodiar una canción si no se copia de manera casi idéntica su música, estableciendo que, una vez se ha tomado lo suficiente para asegurar la identificación, no se podrá seguir tomando materiales protegidos al extremo de que pueda reemplazar la obra originaria.

Finalmente, al analizar el cuarto factor —el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra con derechos de autor—, la Suprema Corte estableció que una parodia será reconocida como un uso justo cuando sea diferente a cualquier uso que los titulares de la obra originaria pudieran razonablemente haber hecho de su obra. Además, ante el argumento del editor de que la parodia denigraba el valor de la obra originaria por el exceso de crítica, se estableció que el objeto de la parodia es criticar la obra originaria, por lo que la parodia bien podría, de manera legítima, hacer pedazos la obra originaria, y hasta destruirla comercial y artísticamente.

Este importante precedente no estableció que todas las parodias musicales están permitidas al amparo del artículo 107 del *Copyright Act* de estados Unidos, sino más bien, que una parodia bien podría calificar como uso justo (*Fair Use*) si cumple con los estrictos requerimientos establecidos por ley.

Ha habido muchos otros casos emblemáticos de parodia en todo el mundo, tal como el de la demanda que interpusieron los herederos de Edgar Rice Burroughs (creador de *Tarzán, el rey de la selva*) en Francia, por la utilización de las características de Tarzán en un filme de contenido erótico-cómico llamado «*Tarzoon la Honte de la Jungle*»,²⁶

²⁶ *Edgar Rice Burroughs, Inc., MM. J. Et H. Burroughs v. Picha* (caso Tarzoon), Tribunal de Primera Instancia (Tribunal de Grande Instance, TGI) de Paris, Tercera Sala, de fecha

donde el tribunal tuvo a bien fallar estableciendo que no existía ni la voluntad ni el riesgo de suscitar una confusión entre las dos obras... la oposición tan marcada entre las obras evita que puedan ser confundidas en el espíritu del público.

Otro caso interesante sucedió en Bélgica, cuando un Tribunal de Primera Instancia de Bruselas se pronunciaba con relación al afamado personaje belga «Tintín» en el año 1996, esto en vista de una acusación por plagio lanzada por la Fundación Hergé (Hergé, creador de Tintín) en perjuicio de unos afiches y postales que habían sido diseminados y que reproducían a los personajes de una forma supuestamente paródica. Al respecto, el Tribunal tuvo a bien establecer que, si bien era cierto que no había confusión posible, no menos cierto es que las modificaciones realizadas a las obras originales no suponen suficiente originalidad.²⁷ Esto es importante mencionar, toda vez que no toda comicidad es parodia, ni toda modificación es parodia, tiene que incorporar suficientes elementos originales, por lo que si yo tomo la emblemática fotografía de Alberto Díaz (Korda) titulada *Guerrillero Heróico*, en la cual aparece el rostro de Ernesto (Ché) Guevara con la boina negra mirando a lo lejos, y le dibujo gafas oscuras que simbolicen el *bienestar capitalista*, podría hacer reír a un par de personas, pero de original no tendría nada, y, por ende, no puede ser parodia. La falta de originalidad puede ser una de las mayores causas de confusión en el mercado, es por ello que la parodia debe ser obvia, palmaria, notoria a simple vista.

Un fenómeno que sucede con cierta frecuencia en la sociedad contemporánea y que vale la pena mencionar es cuando se *pretende* hacer una parodia, no para criticar a la obra originaria, sino para hacer una crítica o burla a algo tercero que no tiene nada que ver con la obra originaria. Desde mi perspectiva, esto no debería ser visto como parodia, toda vez que el objeto de la parodia es criticar y mofarse de la misma obra utilizando el humor o la comicidad, pero dentro de una interpre-

3 de enero de 1978. Ver: YouTube, *Tarzoón la Honte de la Jungle* [en línea] <<https://www.youtube.com/watch?v=kdqDTIBhNBI>> [Consulta:15/06/2017].

²⁷ MUNTAÑOLA, Mario Sol. *Op. Cit.*, pág.161.

tación restrictiva y bien delimitada. Aceptar como parodia la apropiación no autorizada de materiales amparados por el derecho de autor para hacer humor crítico a terceros, evidencia que no es indispensable para el objeto del «parodiador» el tomar la obra originaria para hacer su crítica, ya que bien podría criticar aquello que pretende criticar sin tomar la obra originaria.

Pongamos el ejemplo de la supuesta parodia (que de parodia no tiene nada desde una perspectiva jurídica) realizada por Raymond y Miguel a la afamada entrevista realizada por la periodista Alicia Ortega –para el programa *El Informe*– al ingeniero Diandino Peña Criqué, exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).²⁸ En ella, Raymond y Miguel toman la canción titulada *María Teresa y Danilo* –popularizada por los cubanos Hansel & Raúl y grabada en el año 1986, contenida en su álbum *Magia*–,²⁹ y luego le modifican la letra para referirse a la entrevista con un tono jocoso.³⁰ Sin embargo, esta mal llamada parodia no hace el más mínimo intento de referirse a la obra originaria, no la critica, no la modifica, no la transforma, tan solo toma la obra originaria para modificarle la letra de manera antojadiza y con ello atacar algo tercero. Permitir una extensión tan amplia a la parodia sería desnaturalizar la figura, así como también violentar la regla de los tres pasos que debe existir en toda limitación o excepción que se pretenda reconocer.

Lo mismo sucede con el grupo conocido como Trío Mi Amorch, que recientemente realizó una «parodia» de la canción conocida como *Despacito*, interpretada por Luis Fonsi y de la autoría de Erika Ender, Luis Fonsi y el artista intérprete conocido como Daddy Yankee. Esta parodia se hizo muy popular cuando la diputada por el Distrito

²⁸ YouTube, *El emporio no declarado de Diandino Peña: 28 empresas, incluyendo 15 offshore – Live Stream* [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=ykb7i_MaV4k> [Consulta: 15/06/2017].

²⁹ YouTube, *María Teresa y Danilo ORIGINAL VIDEO – Hansel y Raúl* [en línea] <<https://www.youtube.com/watch?v=d6HgXyQuNGo>> [Consulta: 15/06/2017].

³⁰ YouTube, *Diandino Peña y Alicia Ortega: Parodia de Raymond Miguel* [en línea] <<https://www.youtube.com/watch?v=L-quQ6pdbOA>> [Consulta: 15/06/2017].

Nacional Faride Raful felicitó al grupo por medio de las redes sociales con las siguientes palabras: «Felicitó a los muchachos del Trío Mi Amorch por esta parodia de la canción de Luis Fonsi. Refleja con buen humor un sentimiento generalizado en la población en cuanto al caso de los sobornos de Odebrecht».³¹ Si bien es cierto que este *trabajo* del Trío Mi Amorch refleja un sentimiento generalizado en la población en cuanto al caso de los sobornos de Odebrecht, no menos cierto es que no necesitaban violentar los derechos morales y materiales de los titulares de la obra originaria (*Despacito*) para expresar sus críticas, las cuales no se dirigen en lo más mínimo a la obra originaria, razón por la cual, desde una perspectiva técnico-jurídica, este material tampoco podría activar el *límite o excepción* a los derechos exclusivos de sus titulares.

Ahora pongamos otro ejemplo en el cual entiendo que sí se configura perfectamente una parodia. En el año 2013, una novel artista de unos trece años de edad, de ascendencia dominico-italiana y radicada en los Estados Unidos de Norteamérica, lanzó una canción de su autoría que inmediatamente se hizo tendencia en las redes sociales; la canción se titulaba *One, Two, Three, Four, Five*, una canción a ritmo de una bachata bastante lenta, pueril y con una actitud totalmente desanimada, invitaba a las personas a hacer «bullá» y a tener «ánimo»; realmente observar la obra audiovisual (videoclip) de la canción es toda una experiencia en sí misma.³²

Posteriormente, Raymond y Miguel hicieron de las suyas en una parodia magistral en la cual proceden a exagerar el desánimo que irradiaba la canción de una manera burlesca, donde aparecen los números en inglés del 1 al 5 mal escritos, tal como los escucha el dominicano, y Miguel declarando los referidos números, no con el acento perfecto de Francesca, sino con el *inglés machucado* de nuestro pueblo. Incorpora

³¹ Faride Raful, *Comentario contentivo de video musical Que Paisito del Trío Mi Amorch*, Facebook, 20 de febrero de 2017, [en línea] <<https://www.facebook.com/FarideRaful16/videos/1888225338055558/>> [Consulta: 15/06/2017].

³² YouTube, Francesca (One, Two, Three, Four, Five) Video Oficial 2013 [en línea] <<https://www.youtube.com/watch?v=MPT08w-I5LI>> [Consulta: 15/06/2017].

poran bailarines que, sin mucho esfuerzo, acentúan la lentitud de la obra originaria, lentitud llevada al extremo de que... *¡Hasta se duermen!* También proceden a incorporar elementos extraños y novedosos de la cultura popular del momento, toda vez que el artista Palito de Coco estaba en un momento de gran popularidad, y siendo este interpretado por Raymond, le hacen intervenir en la parodia, lo que evidencia que tomaron los materiales necesarios para asociar la obra originaria con la parodia, pero no se excedieron,³³ logrando incorporar suficientes materiales originales que la distinción entre una y otra se hace tan evidente que ninguna persona podría alegar riesgo de confusión entre la obra originaria y la parodia.

VI. CONCLUSIÓN

En fin, tal como lo ha expresado Muntañola, «La parodia es una imitación de cualquier obra, que mediante su modificación la destruye con fines críticos, utilizando generalmente formas humorísticas, para dar lugar a otra obra diferente, original, pero ineludiblemente unida al material originario».³⁴ Así las cosas, la parodia es una realidad que está directamente entrelazada con la historia de la humanidad, por lo que pretender detenerla sería lo mismo que intentar paralizar el inescrutable paso de las manecillas del reloj, máxime cuando el entorno en el cual vivimos encuentra su núcleo en plena sociedad de la información, donde los contenidos son fácilmente digitalizados, reproducidos, distribuidos, descargados y almacenados. Pero, por otro lado, pretender ignorar la existencia de la parodia desde una perspectiva técnico-jurídica en la República Dominicana sería darle la espalda a una de las principales herramientas con la que cuenta la sociedad para criticar y expresar libérrimamente sus pensamientos.

³³ YouTube, Raymond & Miguel (Video Oficial De ¡Animo, Animo! Y El Palito De Coco [en línea] <<https://www.youtube.com/watch?v=dDBcP1wL8mM>> [Consulta: 15/06/2017]; Comienza en el 1:18.

³⁴ MUNTAÑOLA, Mario Sol. *Op. Cit.*, pág. 39.

Si bien es cierto que la parodia bien podría encontrar un amparo constitucional sobre la base de la *Libertad de Expresión e Información* (art. 49 de la Constitución dominicana), así como del artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se consagra la imposibilidad de someter a censuras previas, sino a responsabilidades ulteriores, a la libertad de expresión, no menos cierto es que sobre la base de la libertad de expresión no se puede permitir el desbordamiento desenfrenado, desmedido y descontrolado de la toma de materiales protegidos por el derecho de autor, cual si fuera el río Camú en época de lluvia, inundándolo todo.

La libertad de expresión debe encontrar un contrapeso en los límites y excepciones permitidos por el derecho de autor, el cual ha asimilado y aceptado el hecho de ceder el control de derechos exclusivos, en ciertos y bien determinados casos, a los fines de beneficiar a la humanidad. Pero si permitimos la toma libre de materiales protegidos sobre la base de la *libertad de expresión*, lejos de incentivar la creación y la inversión en la cultura, la estaríamos desincentivando, y eso sería como un cáncer que lentamente se iría comiendo nuestra sociedad, hasta llevarla al borde de la ignominia. El derecho de autor le facilita todos los elementos que la libertad de expresión necesita para existir, con libertad, pero no con libertinaje.

En consecuencia, la parodia, para activar el límite o excepción, necesariamente tiene que dirigir la crítica hacia la obra originaria, tomando de ella lo estrictamente necesario para crear la asociación entre la parodia y la obra originaria, incorporando elementos originales que la hagan una obra en sí misma y sin crear confusión en el mercado, o sea, que ambas obras puedan coexistir sin que se afecte la obra originaria. No es que no podría atacar a terceros, pero esa crítica deberá ser realizada sobre la base de la crítica, burla y chanza a la obra originaria.

La República Dominicana no ha reconocido a la parodia como un límite o excepción al derecho de autor, lo cual consideramos un error, al ser nosotros un país eminentemente exportador de grandes contenidos del arte contemporáneo. Pero al no existir un debate jurídico en nuestro país sobre el tema, es casi inexistente el contenido doctrinal al

respecto; al no existir la parodia como límite al derecho de autor, nuestros artistas divagan entre la licitud que les podría ofrecer la libertad de expresión y las cruentas sanciones que impone la ley de derecho de autor a quienes osan violentar sus preceptos. La parodia vendría a fungir como un puente que acercaría ambos mundos en un terreno bien delimitado.

El límite o excepción bien podría ser introducido en el título iv, capítulo i, de nuestra Ley de Derecho de Autor 65-00, y tomando en consideración todo lo expuesto anteriormente, la forma de redacción de la limitación podría rezar de la siguiente manera:

Art. 30. Párrafo.- Siempre que se respeten los usos honrados y que la obra se haya realizado con el objeto principal de criticar mediante el humor o la comicidad a la obra originaria, tomando de ella lo necesario para crear una asociación con dicha obra y conteniendo suficientes elementos originales para no generar riesgo de confusión y, en consecuencia, no causar daño a la obra originaria o a su autor, la parodia no será considerada una transformación que requiera el consentimiento o autorización de los titulares de derechos, ni estos estarán sujetos a remuneración alguna.

Como bien declaró Julio César, *la suerte está echada*. Ahora solo nos queda expandir el debate sobre el tema, a los fines de que, en una eventual modificación a la Ley de Derecho de Autor, al menos sea sometido al debate, la importancia, o no, de reconocer como un *límite o excepción* al derecho de autor, la parodia.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDERS, V. *et al.* (2001-2017): «Etimologías de Chile: etimologías de parodia» [en línea] <<http://etimologias.dechile.net/?parodia>> [Consulta: 01/06/2017].
- ANTONIPILLAI, Justin y LEE, Michelle K. (2016): «*Intellectual Property and the US: 2016 Update*», Economics and Statistics Administration & United States Patent and Trademark Office, [en línea] <<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandtheUSEconomySept2016.pdf>> [Consulta: 15/06/2017].

- BALDWIN, Peter (2014): *The Copyright Wars. Three Centuries of Trans-Atlantic Battle*. New Jersey: Princeton University Press.
- BIEDERMAN, Donald (2001): *Law and Business of the Entertainment Industries*, 4.^a edición, Connecticut/Londres: Praeger Publishers.
- DESBOIS, Henry (1978): *Le droit d'auteur en France*, Paris: Editorial Dalloz.
- FOUAD, Makeen (2000): *Copyright in a Global Information Society: The Scope of Copyright Protection Under International, US, UK and French Law*, The Hague/Londres/Boston: Kluwer Law International.
- LIPSZYC, D. (2001): *Derecho de autor y derechos conexos*, Buenos Aires: Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALIA.
- MONROY, Juan Carlos (2009): *Estudio sobre las limitaciones o excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en beneficio de las actividades educativas y de investigación en América Latina y el Caribe*, Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- MOSER, David (2002): *Music Copyright for the New Millenium*. Vallejo: ProMusic Press.
- MUNTAÑOLA, Mario Sol (2005): *El régimen jurídico de la parodia*, Barcelona: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
- SCHULENBERG, Richard (2005): *Legal Aspects of the Music Industry*, Nueva York: Billboard Books.
- SOBE, Lionel (2003): *International Entertainment Law*, Connecticut/Londres: Praeger Publishers.
- VALBUENA GUTIÉRREZ, José Antonio (2000): *Las obras o creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor*, Granada: Editorial Comares.

JURISPRUDENCIA

- Tribunal Constitucional de la República Dominicana, sentencia núm. tc/0075/16 de fecha 04/04/2016. Fundación Prensa y Derecho (accionante).
- Campbell, aka Skyywalker, et al. v. Acuffrose Music, Inc.* No. 92-1292, Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos (1994).
- Edgar Rice Burroughs, Inc., MM. J. Et H. Burroughs v. Picha* (caso Tarzoon), Tribunal de Primera Instancia (Tribunal de Grande Instance, TGI) de Paris, Tercera Sala, de fecha 3 de enero de 1978.
- Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. 342, Circuito de las Cortes de Apelación del Distrito de Massachusetts (1841) (Estados Unidos).

VIDEOGRAFÍA

- RAFUL, Faride, *Comentario contentivo de video musical Que Paisito del Trio Mi Amorch*, Facebook, 20 de febrero de 2017 [en línea] <<https://www.facebook.com/FarideRaful16/videos/1888225338055558/>> [Consulta: 15/06/2017].
- YouTube, Diandino Peña y Alicia Ortega: Parodia de Raymond y Miguel [en línea] <<https://www.youtube.com/watch?v=L-quQ6pdbOA>> [Consulta: 15/06/2017].
- YouTube, El emporio no declarado de Diandino Peña: 28 empresas, incluyendo 15 offshore – Live Stream [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=ykb7i_MaV4k> [Consulta: 15/06/2017].
- YouTube, Francesca (One, Two, Three, Four, Five) Video Official 2013 [en línea] <<https://www.youtube.com/watch?v=MPT08w-I5LI>> [Consulta: 15/06/2017].
- YouTube, María Teresa y Danilo ORIGINAL VIDEO – Hansel y Raúl [en línea] <<https://www.youtube.com/watch?v=d6HgXyQuNGo>> [Consulta: 15/06/2017].
- YouTube, *Oh, Pretty Woman* – Roy Orbison [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=lnRS3A_iYg> [Consulta: 15/06/2017].
- YouTube, Raymond & Miguel (Video Oficial De ¡Animo, Animo! Y El Palito De Coco [en línea] <<https://www.youtube.com/watch?v=dDBcP1wL8mM>> [Consulta: 15/06/2017].
- YouTube, *Tarzoón La Honte de la Jungle* [en línea] <<https://www.youtube.com/watch?v=kdqDTIBhNBI>> [Consulta: 15/06/2017].
- YouTube, Trailer *Life of Brian* [en línea]. <<https://www.youtube.com/watch?v=TKPmGjVFbrY>> [Consulta: 15/06/2017].
- YouTube, *Two Live Crew - Pretty Woman* [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=65GQ70Rf_8Y> [Consulta: 15/06/2017].

Las marcas 3D, ¿cuándo compiten las formas con la distintividad requerida para su registro?

3D Marks: When Do Shapes Compete with the Distinctiveness Required for Their Registration?

Natalia A. RAMOS MEJÍA

Abogada dominicana. Socia fundadora de la firma NRAMOS de la República Dominicana, con práctica profesional enfocada al área de la propiedad intelectual y afines. Doctora en Derecho *summa cum laude*, egresada de la Universidad Iberoamericana (Unibe). Máster en Propiedad Industrial e Intelectual y en Tecnologías de la Información (*VII Magister Lucentinus*) de la Universidad de Alicante (España) (2001). Coordinadora de proyectos de propiedad intelectual para la Fundación Dominicana COMPITE (de junio de 2012 al presente). Abogada supervisora del proyecto RD FORMALIZATE (diciembre de 2014 a diciembre de 2016). Profesora de posgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Resumen

Las marcas son activos intangibles de significativo valor económico y emocional para sus propietarios respecto de los productos y/o servicios que ofrecen. Con el paso del tiempo, estos signos distintivos se presentan en modalidades cada vez más diversas como tan diversas son las maneras modernas de interactuar sanamente en el mercado.

En la sociedad actual vivimos una realidad irrefutable: la influencia que ejercen las marcas sobre los consumidores es tal que, pudiendo representar el éxito o el fracaso de productos y/o servicios, sus propietarios cuidan con igual celo el objeto de protección como las formas que le dan su apariencia física, hablamos así de las marcas tridimensionales, constituidas por formas representadas en tres dimensiones que deben ser cuidadosamente elegidas.

En esta oportunidad, la autora analizará la distintividad que debe caracterizar a las formas tridimensionales para que sea viable su registro marcario y, por ende, su participación legalmente protegida en el mercado, y también examinará con una visión global las prohibiciones de la ley dominicana sobre propiedad industrial que se aplican al registro como marca de ciertos signos constituidos por formas tridimensionales, cuya finalidad es que una marca tridimensional de ninguna manera constituya riesgo de confusión para el público y mucho menos conlleve el establecimiento de monopolios en detrimento de los competidores.

En este estudio, la experiencia jurisprudencial local e internacional juega un papel determinante, porque evidencia la aplicación de las leyes marcarias en la práctica legal relativa a la evaluación de las formas tridimensionales.

PALABRAS CLAVES: MARCAS 3D – MARCAS TRIDIMENSIONALES – DISTINTIVIDAD – LEY 20-00 SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL – USOS NORMALES, CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES, RESULTADO TÉCNICO – ONAPI – TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA – TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.

Abstract

Trademarks are intangible assets of significant economic and emotional value to their owners regarding the products and/or services they offer. As time passes these distinctive signs are presented in increasingly diverse modalities, as diverse are the modern ways of healthily interacting in the market.

In our present society there is an irrefutable reality: the influence of trademarks on consumers is such, that given it could determine the success or failure of products and/or services, their owners take care with equal zeal of both the object of protection as well as the shapes that give

it its physical appearance. We speak of three-dimensional trademarks, consisting of three-dimensional shapes that must be carefully chosen.

In this opportunity, the author will analyze the distinctiveness that must characterize three-dimensional shapes to make trademark registration viable and therefore its legally protected participation in the market. The author will also examine with a global vision the prohibitions in the Dominican law on Industrial Property that apply to trademark registration of certain signs consisting of three-dimensional shapes, to avoid likelihood of confusion to the public as well as the establishment of monopolies to the detriment of competitors.

In this study the local and international jurisprudential experience plays a determining role because it evidences the application of trademark laws in the legal practice related to the evaluation of three-dimensional shapes.

KEYWORDS: 3D TRADEMARKS – THREE-DIMENSIONAL TRADEMARKS – DISTINCTIVENESS – LAW 20-00 ON INDUSTRIAL PROPERTY – NORMAL USES –FUNCTIONAL CHARACTERISTICS – TECHNICAL RESULT – ONAPI – GENERAL COURT OF THE EUROPEAN UNION – COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION

Sumario: I. Introducción. II. Características de las marcas: A. Que tenga representación gráfica. B. Distintividad. III. Ejemplos de marcas tridimensionales. IV. Prohibiciones relativas y absolutas: A. Prohibiciones relativas. B. Prohibiciones absolutas: 1. Las formas que entran en conflicto al momento del registro. 2. Prohibiciones del artículo 73 de la Ley 20-00, numeral 1, letras a y b: a) Formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate. b) Signos que constan de formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen. 3. La distintividad que compite con las formas. IV. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

Desde hace muchos años, las normas internacionales han contemplado la protección legal de los derechos de propiedad industrial. En el

caso del comerciante dominicano, podemos decir que desde los años mil novecientos ha encontrado protección de los derechos sobre los productos que fabrica y/o servicios que ofrece en las distintas leyes que en principio solamente protegían las patentes, marcas y nombres; se trata principalmente de la Ley 4994 sobre Patentes de Invención del año 1911,¹ la Ley 4763 (primera Ley de Marcas de Fábrica) del año 1907² y la Ley 1450 de Registros de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales del año 1937.³

La Ley 1450 (que derogó a la Ley 4763) estableció en su artículo 1 que: «Todo industrial o comerciante puede amparar los artículos o mercancías de su fabricación o comercio por medio de marcas especiales, para distinguirlos de los demás artículos semejantes de origen distinto». Es lo que en aquella oportunidad el legislador llamó *marcas de fábrica* o *marcas de comercio*.

El artículo 2 de la referida ley ofrece una definición básica: «Las marcas de fábrica o de comercio pueden consistir en todas las palabras y los distintivos que ésta u otra ley no prohíban [...]».

La Ley 1450 resultó derogada por la actual Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del año 2000,⁴ que partiendo del contenido de aquella legislación ofrece una definición más moderna cuando en la letra a de su artículo 70 (modificado por la Ley No. 424-06 de Implementación del DR-CAFTA, de fecha 20 de noviembre de 2006), establece que marca es: «cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas».⁵

¹ Ley 4994 sobre Patentes de Invención del 26 de abril de 1911, G.O. 2194 del 24 de mayo de 1911.

² Ley 4763 sobre Marcas de Fábrica del 16 de mayo de 1907, G.O. 1971 del 29 de mayo de 1907.

³ Ley 1450 sobre Registros de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales, del 30 de diciembre de 1937, G.O. 5113 del 4 de enero de 1938.

⁴ Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo del 2000, G.O.10044 del 10 de mayo del 2000.

⁵ La enumeración original que estableció la Ley 20-00 se limitaba a considerar como Marcas: «cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una

Por su lado, el artículo 72 de la misma Ley 20-00 es más específico aún al enunciar en el numeral 1 aquellos signos que pueden ser considerados como marcas,⁶ así: «Las marcas pueden consistir entre otros, en palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores, formas tridimensionales, sonidos y olores. Pueden asimismo, consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes». Además, indica que las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente distintivas.

Es así como nuestra legislación adecuada a los estándares internacionales y entre las más modernas del mundo, expresamente establece que pueden ser consideradas como marcas las formas tridimensionales, esto es, aquellas que consisten en formas representadas como su nombre lo dice: en tres dimensiones. Ahora bien, la propia ley dominicana indica las características que debe tener y también aquellas que no debe tener una forma tridimensional para convertirse en marca registrada.

II. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS

De la propia definición que da la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, podemos concluir estableciendo que las características que debe tener un signo (incluido el constituido por formas tridimensionales) para ser considerado marca son las siguientes:

empresa, de los productos o servicios de otras empresas». La enumeración más detallada que aquí exponemos ha sido el resultado de la modificación de que fuera objeto la Ley 20-00 en el año 2006, mediante la Ley 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), del 20 de noviembre del año 2006.

⁶ También modificado por la Ley 424-06 de Implementación del DR-CAFTA, que en su artículo 11 incluyó como nuevas modalidades de signos registrables como marca a los sonidos y los olores.

A. *Que tenga representación gráfica*

Este requisito implica que el signo se pueda manifestar mediante una descripción visualmente perceptible, lo cual es importante tanto respecto del signo como tal, como de los titulares de otras marcas anteriores y en relación con los propios titulares, toda vez que solamente mediante una representación palpable y con detalles el signo podrá ser evaluado por un examinador para considerar su registro, apreciado por terceros para decidir su oposición y/o utilizado por su propio titular para vincular al consumidor con su producto y/o servicio.

Lo contempló antes en el año 1994 el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) ratificado por la República Dominicana, cuando indica en su artículo 15.1 que: «Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente [...]».

En el caso de las marcas tridimensionales, la representación gráfica resulta obvia porque la razón de ser de este tipo de signos es precisamente su representación en tres dimensiones que se ponen de manifiesto de manera indiscutible.

B. *Distintividad*

La distintividad, descrita como la aptitud del signo para diferenciar inequívocamente los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas, hace que el consumidor diferencie una marca de sus competidoras y decida si la prefiere. Ahora más que antes, los consumidores se fijan en las formas, he aquí la gran trascendencia de las marcas tridimensionales, pues los comerciantes, conscientes de la gran influencia que pueden tener sobre el consumidor a la hora de elegir, no solo dan importancia a la calidad de sus productos y/o servicios, sino a la forma, envase y presentación de los mismos (lo que corresponda).

Es importante indicar que mientras más se aparte la marca de describir el producto y/o servicio que protege, más distintiva será porque

de manera fehaciente se diferenciará de las demás. Queda claro que de entrada no goza de carácter distintivo el signo que se confunde con lo que desea proteger, su condición no permite que se distinga de entre los demás, entonces no favorece la sana competencia entre comerciantes y productores ni respeta la libertad del consumidor para escoger, en fin, no podría convertirse en marca porque contradice su propia esencia.

Los criterios que se apliquen en la apreciación de la distintividad de las marcas tridimensionales serán los mismos que aquellos que se aplican en todas las modalidades de marcas, sin perder de vista que aun así cada caso debe ser evaluado individualmente.

III. EJEMPLOS DE MARCAS TRIDIMENSIONALES

A continuación presentamos ejemplos de marcas tridimensionales propiedad de titulares dominicanos y extranjeros, que han sido registradas localmente (las más antiguas en principio como otras modalidades de marcas), con indicación de la fecha del primer registro ante las autoridades dominicanas:⁷



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8

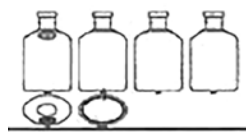


Figura 9

⁷ Según informaciones obtenidas ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana, así como a través de su página web oficial: www.onapi.gob.do.

No.	Titular	Descripción	Año de concesión
1	The Coca Cola Company	Diseño de una botella	1967
2	González Byass, S.A.	Lepanto y diseño de botella tridimensional	1997
3	Artesanía Lime, S.A.	Lime y diseño tridimensional	2000
4	Antonio Puig, S.A.	Botella en forma de torso masculino con camiseta a rayas y etiqueta (tridimensional)	2001
5	Cervecería Nacional Dominicana, C. Por A.	La estatuilla del Premio Casandra (tridimensional)	2002
6	Johnson & Johnson	Diseño tridimensional de botella Listerine	2006
7	Colgate Palmolive Company	Envase de desodorante roll-on morado (tridimensional)	2007
8	London Group, LLC	Diseño de botella tridimensional	2011
9	The Absolut Company Aktiebolag	Absolut (3d bottle 6 view 2011) (3d) (tridimensional)	2012

Para que se configuren las características descritas, los signos con vocación de convertirse en marcas (inclusive aquellas formas tridimensionales) deberán someterse al escrutinio de las prohibiciones a registro que establece la ley que rige la materia. Dichas prohibiciones son de dos categorías: relativas y absolutas.

IV. PROHIBICIONES RELATIVAS Y ABSOLUTAS

A. *Prohibiciones relativas*

Se trata de prohibiciones a registro que tienen su fundamento en derechos preexistentes a favor de terceros y en nuestra legislación se

enmarcan bajo el título de: «Marcas inadmisibles por derechos de terceros».⁸ Estas prohibiciones protegen básicamente intereses particulares.

B. Prohibiciones absolutas

Son prohibiciones a registro que tienen su fundamento en el valor del signo «*como tal*» y que nuestra ley sobre Propiedad Industrial incluye como: «Marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo».⁹ Estas prohibiciones están dirigidas a proteger intereses generales de los distintos agentes que participan en el mercado.

Las marcas tienen vocación de perpetuidad en el tiempo, pues los registros que las amparan pueden ser indefinidamente renovados por su titular cuando se cumpla con los requisitos establecidos. Mediante las prohibiciones absolutas a que nos referimos, el legislador busca colaborar con la sana competencia en el mercado evitando el otorgamiento de un monopolio por tiempo indeterminado a favor del titular de una marca conformada por formas habituales de uso normal, así como aquellas necesarias o impuestas por la naturaleza de aquello que protegen o aquellas que dan una ventaja funcional o técnica, que bien pueden protegerse de forma limitada por otras vías, de manera que a final de cuentas queden a disposición del público en general.

Así lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando estableció que: «[...] si las formas del producto o las impuestas por su función pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o sub género de productos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos legales y constantes del comercio».¹⁰

⁸ Art. 74, Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

⁹ Art. 73, Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por la Ley 424-26 de aplicación del DR-CAFTA).

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 113-IP-2003 (12-11-2003), citado por ÁNGELES PIMENTEL, Jaime: «Impresión 3D y propiedad intelectual», *Gaceta Judicial*, No. 342 (junio de 2015), pág. 56.

1. Las formas que entran en conflicto al momento del registro

De entre las prohibiciones absolutas, podemos decir que la mayoría se aplican a los signos tridimensionales, sin embargo, analizaremos a continuación aquellas que en la práctica tienen un valor trascendental en la evaluación de los signos que tienen la intención de convertirse en marcas tridimensionales.

El artículo 73 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece en su numeral 1, letras a y b, que no puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las siguientes prohibiciones, a saber:

- a) Consistan de formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o de formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate;
- b) Consistan de formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen;

2. Prohibiciones del artículo 73 de la Ley 20-00, numeral 1, letras a y b

a) Formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate;

a.1) Las formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases.

Aunque la cuestión de analizar si determinado signo tridimensional constituye o no la forma usual o corriente es tarea que debe realizarse meticulosamente en cada caso particular, en general, las formas usuales de los productos son aquellas que hacen referencia al uso normal que comúnmente se hace en la industria o el comercio de aquello que dichas formas pretenden proteger y sus afines.

El autor Carlos A. Cornejo Guerrero bien lo ha ilustrado al establecer que si en el mercado concurren en el tiempo indistintamente muchos productos con la misma forma pertenecientes a diferentes

competidores, sin que ninguno de ellos reclame su titularidad precisamente porque ninguno de dichos productos se constituye por una forma particular o arbitraria que tenga aptitud distintiva, entonces el consumidor cuando observe la forma no la relacionará con un producto determinado, sino con todos los del ramo y podrá concluir que está frente a lo que se llamaría una *forma usual o habitual*.¹¹

De manera específica el referido autor las define así: «Las formas usuales de los productos o de sus envases, son aquellas que apreciadas desde la perspectiva del consumidor, se utilizan común o frecuentemente en el mercado sin virtualidad distintiva, considerando los productos a los que se aplican dichas formas y los que respecto de ellos tienen conexión competitiva».¹²

Así en el caso de encontrarse, por ejemplo, frente a varios cepillos de dientes de diferentes fabricantes y constituidos por la forma en que usualmente se presentan en el mercado, el consumidor medio¹³ no reconocería uno del otro a menos que vea la etiqueta indicando una marca denominativa o el nombre de su fabricante, con lo cual, los cepillos de dientes que consistan en las formas usuales no podrán ser registrados como marcas tridimensionales para proteger cepillos de dientes porque carecen de la distintividad que debe caracterizar a las marcas.

La situación puede ser más compleja aún, pues cuando las formas de un producto, a pesar de no ser las usuales, resultan sin embargo muy

¹¹ CORNEJO GUERRERO, Carlos A., «La marca tridimensional», [en línea], Universidad Bernardo O'Higgins. Pág. 101. Disponible en: <<http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf>>.

¹² *Ibidem*. Pág. 101.

¹³ «[...] el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, apartado 31) [...]». Definición tomada de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, asunto C-342/97 (párrafo 26), citada en: FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos: *Tratado sobre el derecho de marcas*. Madrid: Editorial Ediciones Jurídicas y Sociales, 2da. edición, 2004. Pág. 282. Texto completo de la sentencia disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44270&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=797050>>.

parecidas a la forma usual, corren el riesgo de devenir en descriptivas de aquello que protegen o incluso en formas genéricas, con lo cual ciertamente no gozarán de distintividad para diferenciar una marca del resto. La propia Ley 20-00 prohíbe en el mismo artículo 73 el registro de signos descriptivos y genéricos.¹⁴

En ese sentido, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas¹⁵ ha establecido que: «Para que la mera forma de un producto pueda constituir un signo distintivo del origen del producto, dicha forma debe poseer características suficientemente diferentes de la forma habitual del producto para que un posible comprador la perciba, ante todo, como una indicación del origen del producto y no como una representación del propio producto [...]»¹⁶ y que: «La forma de un producto puede registrarse como marca comunitaria siempre que presente características que sean suficientemente inusuales y arbitrarias como para permitir al consumidor reconocer el producto exclusivamente por su apariencia y atribuirlo a una empresa determinada [...] las formas geométricas básicas (cuadrado, círculo o rectángulo) son las más obvias para dichas pastillas, sin que exista ningún elemento arbitrario ni de fantasía en la elección de una pastilla rectangular para la fabricación de detergentes sólidos».¹⁷

¹⁴ Letra c, artículo 73, Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de fecha 08 de mayo de 2000, G.O. 10044 de fecha 10 de mayo de 2000: «Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o para describir alguna característica de los productos o de los servicios de que se trate»; d) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea la designación genérica, común o usual de los productos o servicios de que se trate, o sea el nombre científico o técnico de un producto o servicio, como para diferenciarlos de los mismos productos o servicios análogos o semejantes».

¹⁵ Se trata del actual Tribunal General de la Unión Europea, creado por el Acta Única Europea de 1986, el cual recibió el nombre de *Tribunal de Primera Instancia* hasta el 30 de noviembre de 2009.

¹⁶ Sentencia respecto de la negación a registro de diversas marcas tridimensionales constituidas por varias formas de linternas cilíndricas, del 7 de febrero de 2002 (Mag Instrument Inc. v. OAMI), referida en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, ob. cit. Págs. 217 y 218.

¹⁷ Sentencia respecto de la negación a registro de una marca tridimensional que consiste en pastillas rectangulares para diferenciar productos de la Clase 3 (Clasificación Internacional, Arreglo de Niza): jabones, preparaciones para lavar, etc., del 19 de

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por su parte, ha establecido que: «solo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de este ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo [...]».¹⁸

«Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica».¹⁹

a.2) Formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate.

Se refiere a aquellas formas mediante las cuales inevitablemente se presenta el producto o servicio en el mercado, porque vienen impuestas por su naturaleza o porque son necesarias para la función que desarrolla el producto o servicio respecto del cual se desea un registro marcario.

No se puede registrar, por ejemplo, la forma tridimensional de una herradura para caballos, con la finalidad de distinguir precisamente herraduras para caballos porque carecerá de distintividad en el merca-

septiembre de 2001 (Procter & Gamble Company v. OAMI), referida en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, ob. cit. Pág. 217.

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Henkel KGaA v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI). Asunto C-144/06 P del 04 de octubre de 2007, Párrafo 37, disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d6041e66d3dd9a4d819415ddd56cc7e490.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLb3f0?text=&docid=60870&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=665794>>.

¹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Gaseosas Posada Tobón S.A. Marca: «Figura De Envase En Forma De Botella». Proceso interno N° 7620, decisión de fecha 12 del mes de noviembre del año 2003. Proceso 113-IP-2003 (en línea): <http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=82>.

do respecto de ese producto o del resto de los productos dentro de su categoría.

Decisiones relevantes

A continuación presentamos algunos casos emblemáticos en los que se evalúan formas a partir de esta prohibición.

*Cerveza Quisqueya, caso local*²⁰

Antecedentes

En el año 2004, la entidad comercial Bermúdez International, Inc, presentó ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana, formal solicitud de registro de la marca tridimensional: «DISEÑO DE BOTELLA MEDIO LITRO (TRIDIMENSIONAL)», dentro de la Clase No. 32 de Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas contenida en el Arreglo de Niza del año 1957, para proteger principalmente cervezas, cuya solicitud fue aprobada y publicada para conocimiento de terceros según ordena la Ley.²¹



Descripción: botella de vidrio color marrón transparente, por ser su material vidrio cristalino, cuyo color es identificado por los dominicanos como color ámbar (sin reivindicar el color, solo como parte de la descripción).²²

²⁰ Recursos de oposición interpuestos ante el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) por Anheuser-Busch Companies, Inc. y J. Armando Bermúdez & Co. C. por A. contra solicitud de marca tridimensional presentada por Bermúdez International, Inc. Resolución de la directora del Departamento de Signos Distintivos Núm. 0000455, de fecha 08 de diciembre de 2010.

²¹ Artículo 80, Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial: «1) Cumplido el examen de solicitud, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ordenará que se publique un aviso de solicitud del registro [...]».

²² Oficina Nacional de Propiedad Industrial, Resolución de la directora del Departamento de Signos Distintivos Núm. 00455, de fecha 08 de diciembre de 2010. Página 6.

Dentro de los plazos legales, la sociedades Anheuser-Busch Companies, Inc. y J. Armando Bermúdez & Co., C. por A. interpusieron formales recursos de oposición contra la referida solicitud.

Ambas partes impugnantes fundamentaron sus recursos en la prohibición de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial relativa al registro como marca de un signo que consista en las formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o de formas necesarias impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate (artículo 73, letra a del numeral 1.

J. Armando Bermúdez & Co., C. por A. estableció que para que una forma tridimensional funcione como marca y termine siendo registrable, debe ser distintiva, contener ciertos rasgos que permitan al consumidor identificar el producto de que se trata con la simple observación, indicando que: «[...] en el caso de la especie, tenemos una botella que no presenta ningún rasgo característico y más aún, constituye la presentación comúnmente usada para las botellas de cerveza».²³

Hizo el ejercicio de reproducir dos botellas de cerveza presentes en el mercado con y sin sus etiquetas para concluir que no existían diferencias entre las mismas ni tampoco respecto de la forma de botella (de Cerveza Quisqueya) solicitada como marca tridimensional, con lo cual la misma no poseía capacidad distintiva para diferenciarla de las demás botellas del mercado, siendo esta la verdadera función esencial de la marca. La única diferencia que alegó la parte impugnada reside en el tamaño de la botella y, en ese sentido, esta parte impugnante ratificó que ni el solicitante «ni ningún otro productor de cerveza puede pretender apropiarse de un determinado tamaño de botella»,²⁴ pues de hacerlo intentaría monopolizar un tamaño que podía ser utilizado por cualquiera.

Bermúdez International, Inc. invocó que la ley vigente contemplaba entre los signos considerados como marcas a las formas tridimensionales. Sostuvo su defensa contra este recurso de oposición en

²³ Ibídem. Citado en Atendido. Pág. 6.

²⁴ Ibídem. Citado en Atendido. Pág. 4.

la supuesta distintividad de su marca como requisito para el registro, la cual fundamentó en la capacidad de llenado, así como en el estilo de la botella que la hacía diferente a todo lo existente en el mercado.

Anheuser-Busch Companies, Inc. estableció en su recurso argumentos muy parecidos a los de la primera parte impugnante, añadiendo que: «[...] No se puede atribuir un derecho de exclusiva a lo que es común a todos, pues con ello afectaría ilegítimamente la libre competencia».²⁵

Afirmó que en el caso de la especie no existía el rasgo de distintividad, pues habiendo tomado botellas de otras marcas de cerveza en el mercado, al eliminarles las etiquetas y tapas, era imposible que el ojo común las pudiera diferenciar de la botella solicitada.

Por su parte, Bermúdez International, Inc., en cuanto a este segundo recurso, sostuvo su defensa en que la marca solicitada consiste en una botella única en el mercado de la cerveza, con especificaciones bastante detalladas que la describen y demuestran su carácter distintivo; agrega que la marca recurrida tiene formas nuevas que crean una botella estilizada con capacidad de llenado nunca antes vista en una botella de cerveza.

Decisión

El Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI declaró regulares en cuanto a la forma y acogió en cuanto al fondo ambos recursos de oposición, denegando la solicitud de registro de marca tridimensional: «DISEÑO DE BOTELLA MEDIO LITRO», por:

- «consistir la solicitud de la parte impugnada en la forma usual y común de los envases para bebidas y conforme a los demás elementos contenidos en el cuerpo de la presente resolución»,²⁶ y

²⁵ Ibídem. Citado en Atendido. Pág. 6.

²⁶ Ibídem. Numeral segundo del dispositivo, respecto del recurso de oposición interpuesto por Anheuser-Busch Companies, Inc. Pág. 11.

- «por no poseer suficiente distintividad, ya que la misma consiste en una forma usual de envases para bebidas y conforme a los demás elementos contenidos en el cuerpo de la presente resolución». ²⁷

La decisión estableció que la solicitud de marca tridimensional en pugna busca proteger principalmente cervezas, lo que es susceptible de traer confusión, teniendo en cuenta que la mayoría de las cervezas de venta en la República Dominicana utilizan la forma de botella solicitada y en otras ocasiones incluso además utilizan el mismo color. Habiendo realizado un análisis visual de la marca solicitada frente al resto de las formas utilizadas por otros comerciantes y destinadas a los mismos fines, la ONAPI consideró que la misma consistía en una forma usual de envases para cervezas y otras bebidas, por lo general alcohólicas, concluyendo que entonces no poseía la distintividad necesaria para ser registrable.

- Teniendo como punto de partida esta prohibición a registro establecida en la letra a, numeral 1, artículo 73 de la Ley 20-00, dos sentencias del año dos mil dieciséis (2016) que fueron analizadas en su oportunidad por el Lic. Jaime R. Ángeles²⁸ fueron fundamentadas en términos análogos al caso local que acabamos de analizar. En ese sentido, a continuación presentamos algunas consideraciones tomadas de ambas decisiones que nos ha parecido interesante resaltar, específicamente respecto de la evaluación que hiciera cada tribunal de formas tridimensionales usuales y aquellas necesarias o impuestas por la naturaleza del producto o servicio, a saber:

²⁷ *Ibíd.* Numeral tercero del dispositivo, respecto del recurso de oposición interpuesto por J. Armando Bermúdez & Co., C. por A. Pág. 11.

²⁸ Ángeles, Jaime R.: «¿Resulta más difícil (aún) registrar marcas tridimensionales?». *Gaceta Judicial*. Año 20. Número 351. Abril 2016. Págs. 66-70.

Coca-Cola²⁹

- El Tribunal General de la Unión Europea rechazó una solicitud de marca tridimensional comunitaria sometida por The Coca-Cola Company para la forma de una botella curvada, dentro de las clases 06, 21 y 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios ya referida, para productos como son: botellas metálicas, de vidrio y de plástico, así como cervezas y bebidas no alcohólicas.



Solicitud de marca tridimensional descrita así: «base plana que presenta una curva hacia el exterior para dar una apariencia abombada, de una sección cónica que se estrecha hacia el interior y se ensancha hacia el exterior hasta la primera línea horizontal para dibujar una forma trapezoidal, de una parte central saliente levemente encastrada y de apariencia plana, aunque los lados trazan una ligera curva, para dibujar un perfil liso, y de una parte superior que se estrecha hacia lo alto como un embudo y es ligeramente convexa en el cuello». (ver nota al pie 29)

- «Más especialmente, dado que el envase de un producto líquido es un imperativo para su comercialización, el consumidor medio le atribuye, en primer lugar, una mera función de envasado. Una marca tridimensional constituida por un envase sólo es distintiva si permite al consumidor medio de tal producto, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinguir el producto de que se trate de los de otras empresas, sin proceder a un análisis o a una comparación y sin prestar especial atención [...]».³⁰

²⁹ Tribunal General de la Unión Europea. The Coca-Cola Company v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), del 24 de febrero de 2016, T-411/14, disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=174563&occ=first&dir=0&cid=769289>.

³⁰ Ibídem. Párrafo No. 38. Hace referencia: [sentencias de 12 de febrero de 2004, Henkel, C-218/01, Rec, EU:C:2004:88, apartado 53, disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48914&doclang=ES>> y de 29 de abril de 2004, Eurocarmex/OAMI (Forma de una botella de cerveza), T-399/02, Rec, EU:T:2004:120, apartado 24], disponible en: <<https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/>>

- El signo solicitado fue apreciado por el tribunal tanto en su conjunto como realizando un análisis detenido sobre cada uno de los diferentes elementos que lo componen, según la descripción propuesta de la botella, así:³¹
 - Parte baja. Entendió el tribunal que las variaciones que presentó aún no la hacían distintiva de entre otras botellas que aparecen en el mercado.
 - Parte central. En esta parte que se presentó levemente curvada el tribunal tampoco encontró características importantes que la hicieran distintiva ni indicadora de origen empresarial, consideró que simplemente es el lugar donde en *condiciones comerciales normales* se incluye la etiqueta con informaciones para el consumidor tanto respecto de la marca como del producto y su envase.
 - Parte superior. Compuesta por un embudo levemente abombado en el cuello, tal y como se consideró que generalmente se presentan las botellas en el mercado, así que aún reconociéndole cierta originalidad, según el tribunal no logró ser diferente de los criterios y las usanzas del sector.

A partir de dicho análisis, el tribunal concluyó que el signo solicitado era una marca compleja formada por una combinación de elementos que de manera individual carecen de distintividad, pues pueden ser ordinariamente utilizados en el comercio respecto de los productos a que se refiere la solicitud, entonces en general carece de carácter distintivo en relación con tales productos.

- Se estableció que la marca solicitada no resultó evidentemente diferenciable de la marca de la que se supone que formaría parte

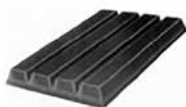
documents/10181/48202/T_399_02.htm1420633664168/e6379616-e1bc-4d52-8501-96d917571cde>.

³¹ Ibídem. Ver párrafos 45-47.

ni de las marcas de otros fabricantes, pues era solo una variante de la forma y del envase de los productos para los que pretendió protección que no admitiría que el público distinguiera y reconociera los productos que protegía de aquellos de otras empresas.

Kit Kat³²

- En el año 2010, la Société des Produits Nestlé, S.A. (en adelante Nestlé) solicitó por ante la Oficina de Marcas del Reino Unido, el registro como marca tridimensional de un signo conformado por un barquillo cubierto de chocolate compuesto por cuatro barritas, para proteger productos dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, así:³³



- La solicitud fue en principio admitida a registro por la oficina de marcas pero luego fue denegada como resultado de una oposición interpuesta por Cadbury UK Ltd. (en adelante Cadbury), en la cual el examinador inglés estimó que la forma para la que se había solicitado el registro tenía tres características, la primera se corresponde con la prohibición establecida de negar el registro de las marcas que resulten de la propia naturaleza del producto,

³² High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Reino Unido). Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd [2016] EWHC 50 (Ch), del 20 de enero de 2016. Caso No: CH/2014/0392, CH/2013/0394, disponible en: <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/50.html>>.

³³ Productos protegidos: «Chocolate, productos de confitería elaborados con chocolate, productos de chocolate, confitería, preparaciones a base de chocolate, productos de panadería, pastelería, galletas, galletas cubiertas de chocolate, galletas de barquillo cubiertas de chocolate, pasteles, cookies, barquillos».

la segunda y tercera por su parte las consideró necesarias para conseguir un resultado técnico, a saber:³⁴

- «1.- La forma de tableta rectangular de la marca, tal como aparece en la solicitud [...]». Estableciendo que la forma de la marca resulta de la naturaleza misma como se presentan las barras de chocolate moldeadas;
- «2.- la presencia, posición y profundidad de las hendiduras dispuestas longitudinalmente a lo largo de la tableta [...]». Indicó que las ranuras de rotura sirven para que el consumidor pueda partir la barra en lo que llamó «dedos desmontables», lo que constituye un resultado técnico;
- «3.- el número de dichas hendiduras, que, junto con la anchura de la tableta, determinan el número de “barritas”». Entendió que la cantidad de hendiduras sirve para que el consumidor corte la porción deseada de chocolate, considerado resultado técnico.

Concluyó denegando la marca (excepto en relación con pasteles y pastelería), por haber considerado que resultaba funcional, por tanto carecía del carácter distintivo requerido para su registro y tampoco había logrado probar a través de los resultados de encuestas sometidos haberlo adquirido mediante el uso.

- Nestlé interpuso un recurso por ante la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Intellectual Property,³⁵ argumentando que su marca no consistía exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza del producto ni en la forma

³⁴ Características, ver párrafo 66, argumentos explicativos, ver párrafos 67 y siguientes, decisión sobre oposición presentada ante la oficina de marcas del Reino Unido: Société des Produits Nestlé SA v. IPO uk, Case C 257/13 del 20 de junio del año 2013 disponible en: <<https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o25713.pdf>>.

³⁵ Nombre original en inglés traducido al español como: Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido.

necesaria para obtención de un resultado técnico y que además había adquirido distintividad en el tiempo a través del uso en el comercio. Por su parte, Cadbury sometió recurso invocando que la marca en cuestión no tenía carácter distintivo respecto de los productos: pasteles y pastelería.

- La High Court of Justice decidió suspender el proceso y remitió el conflicto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que sometió tres cuestiones prejudiciales cuya respuesta daría luz al asunto.
- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló mediante sentencia del 16 de septiembre del año 2015,³⁶ respondiendo lo que resumimos así:

1. El carácter distintivo por el uso de una marca debe ser demostrado respecto de la marca por sí misma, independientemente de que se haya usado como parte de otra marca o en combinación con ella.³⁷
2. Las prohibiciones a registro son cada una independiente de las otras, así que si una sola de ellas aplica plenamente, la marca deviene en irregistrable.³⁸
3. La prohibición que establece la normativa «se refiere expresamente a la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico sin evocar el procedimiento de fabricación de dicho producto»,³⁹ hace referencia únicamente al modo en que funciona el producto y no al modo en que se fabrica, que al consumidor le importa poco. De manera que

³⁶ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Procedimiento Prejudicial en el caso *Société des Produits Nestlé, S.A. y Cadbury UK Ltd.* En el Asunto C-215/14, de fecha 16 de septiembre de 2015, disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=ES&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=5377>>.

³⁷ *Ibidem*. Ver párrafo 67.

³⁸ *Ibidem*. Ver párrafos 46 y 47.

³⁹ *Ibidem*. Párrafo 53.

nadie pueda tener un monopolio sobre soluciones técnicas que puedan también encontrarse en los competidores.

- La Suprema Corte de Justicia de Inglaterra analizó las respuestas recibidas y considerando también sus propias conclusiones sobre las características del signo cuyo registro se solicitó, finalmente rechazó el recurso mediante sentencia referida del 20 de enero del año 2016.
- Nestlé recurrió la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales (High Court of Justice) por ante la Corte de Apelación del Reino Unido, que mediante sentencia del 17 de mayo del año 2017, manteniendo el criterio de los tribunales anteriores, decidió que la forma tridimensional de la barra de chocolate Kit Kat no puede ser registrada como marca en el Reino Unido, pues estimó que no tiene carácter distintivo intrínseco por sí sola ni provee al consumidor una indicación de origen del producto.

Nestlé manifestó en los medios de comunicación su decepción respecto de la decisión de la Corte de Apelación, pues consideraba que la forma tridimensional del Kit Kat es lo suficientemente distintiva como para resultar legalmente protegida como marca en el Reino Unido, vale decir que, no estando satisfecha, Nestlé podría aún recurrir la decisión descrita ante la Suprema Corte del Reino Unido.

b) Signos que consistan de formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen;

Se trata de formas que al final representan para el producto o servicio objeto de protección una ventaja funcional o técnica, caso en el cual es necesario buscar otros vehículos de protección jurídica como podrían ser en principio las patentes o los diseños industriales, que conceden derechos de exclusividad temporalmente limitados de manera que al extinguirse, su objeto de protección pase al dominio público para ser

utilizado libremente por los terceros y de esta manera además se motive la investigación respecto de la mejora que las mismas aportan.

Así debe ser porque proteger como marca tridimensional las formas que confieren una mejora funcional o evolución tecnológica conllevaría la concesión de derechos de exclusividad ilimitados en el tiempo y, por tanto, la exclusión total a terceros de utilizar esas ventajas para competir eficientemente en el mercado, aun a pesar de encontrarse en algunos casos en el dominio público por extinción de otros derechos.

Entre estas formas podemos mencionar las que aportan a lo que se aplican comodidad, ahorro en costos, mayor rendimiento o una mejora en su administración, como pudiera ser, por ejemplo, la forma de la manguera indispensable para introducir de manera conveniente combustible en un vehículo de motor.

Decisiones relevantes

A continuación presentamos casos representativos en los que se evalúan formas a partir de esta prohibición.

*El divertido cubo de Rubik*⁴⁰

Antecedentes

En el año 1999, la OAMI⁴¹ (en adelante EUIPO) registró a solicitud de Seven Towns la marca tridimensional comunitaria dentro de la clase No. 28 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios con-

⁴⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sala Primera). *Simba Toys GmbH & Co. KG v. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Seven Towns Ltd.* (interviniente) C-30/15 P, de fecha 10 de noviembre de 2016, disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185244&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=201610>>.

⁴¹ Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), que a partir del 23 de marzo de 2016 pasó a llamarse Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (siglas en inglés: EUIPO)

tenida en el Arreglo de Niza para «rompecabezas tridimensionales», que consiste en la siguiente forma cúbica cuadriculada:



En el año 2006, Simba Toys GmbH & Co. (en adelante Simba Toys), presentó ante la EUIPO correspondiente solicitud de nulidad de dicha marca tridimensional invocando que incorporaba como solución técnica su capacidad de rotación y que dicha solución solo podía protegerse a través de una patente, no mediante una marca.

La División de Anulación de la EUIPO desestimó su solicitud en 2008, por lo que Simba Toys apeló ante la EUIPO ese mismo año, con el fin de obtener la anulación de la referida resolución, recurso que también fue desestimado por la Segunda Sala de Recurso, confirmando la resolución recurrida. Entonces Simba Toys interpuso un recurso de anulación en el año 2009 ante el Tribunal General de la Unión Europea, solicitando la nulidad de la resolución confirmada, sin embargo, dicho recurso fue desestimado por infundado mediante sentencia del año 2014,⁴² pues el Tribunal consideró que las características de la forma cúbica controvertida no añadían un resultado técnico que impidiera su registro como marca. En particular, el Tribunal General declaró que la capacidad de rotación del «Cubo de Rubik» no resulta de sus características (las líneas negras como tales, ni la estructura cuadriculada que figura en cada una de las caras de la forma), sino de un mecanismo interno invisible del cubo que no puede verse en las representaciones

⁴² Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 25 de noviembre de 2014, Simba Toys GmbH & Co. KG/OHMI (T-450/09, véase también CP 158/14), disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160043&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=662949>>.

gráficas de la marca y que no constituye una característica esencial.⁴³ Entonces la marca solicitada fue considerada como «[...] intrínsecamente distintiva y que no es descriptiva de los productos para los que solicitó registro».⁴⁴

En el año 2015 Simba Toys interpuso entonces por ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General, alegando seis motivos, el primero relativo a una supuesto violación de la normativa que deniega el registro de signos compuestos de manera exclusiva por la forma de producto necesaria para conseguir un resultado técnico.⁴⁵

Seven Towns y la EUIPO solicitaron desestimar dicho motivo de casación por carecer de fundamento.

En fecha posterior, Seven Towns solicitó al Tribunal una reapertura de la fase oral del procedimiento para debatir hechos y argumentos pendientes. Esta solicitud fue rechazada porque el juez consideró que disponía de toda la información necesaria para pronunciarse.

Decisión

El Tribunal de Justicia decidió sobre el primer motivo de casación sin necesidad de revisar el resto de sus alegatos ni ninguno de los otros motivos del recurso, anulando la sentencia del Tribunal General y la resolución de la EUIPO que confirmaban el registro de la forma controvertida como marca, anulando en consecuencia la marca tridimensional que consiste en la forma de «Cubo de Rubik».

El Tribunal estableció que los motivos de denegación de la normativa deben interpretarse teniendo en cuenta el interés general de cada uno, pues la prohibición en cuestión busca evitar que se confiera un monopolio a favor de una empresa sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto.

⁴³ Ibídem. Ver párrafo 58.

⁴⁴ Ibídem. Citado en el párrafo 140.

⁴⁵ Ibídem. Ver párrafo 24.

Indicó que la correcta aplicación de la normativa conlleva que durante el examen «se identifiquen debidamente las *características esenciales* del signo tridimensional controvertido»⁴⁶ (que se refieren a sus elementos más importantes) y luego se analice si estas responden a una función técnica del producto.

En el caso de la especie, el Tribunal estuvo de acuerdo con las afirmaciones de las instancias anteriores respecto de que las características esenciales del signo en cuestión son «el cubo y la estructura cuadriculada que figura en cada una de sus caras»,⁴⁷ sin embargo, estableció que para analizar la funcionalidad de un signo conformado por la forma de un producto concreto, deben evaluarse las características esenciales a partir de la función técnica del producto de que se trate, así que consideró que el Tribunal General debió definir la función técnica de los rompecabezas tridimensionales y considerarla al evaluar la funcionalidad de las características esenciales del signo.⁴⁸

Conteste con lo declarado por el Tribunal General, el Tribunal de Justicia afirmó que para realizar dicho análisis de la funcionalidad de las características esenciales del signo en cuestión era necesario partir de la forma en que aparecía en su representación gráfica, pero estimó que este proceso debía completarse considerando además otros elementos e informaciones adicionales útiles (según jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia), en este caso, relacionados con la función del producto,⁴⁹ como la capacidad de rotación de sus elementos individuales; incluso, el Tribunal refiere que las autoridades no habrían podido completar análisis del signo de que se trata sin haber tenido acceso a informaciones adicionales del producto, con lo cual, la sentencia recurrida pone de manifiesto que el Tribunal General interpretó de manera muy limitada los criterios de valoración de la normativa.

⁴⁶ Ibídem. Citado en el párrafo 40.

⁴⁷ Ibídem. Citado en el párrafo 41.

⁴⁸ Ibídem. Ver párrafos 46 y 47.

⁴⁹ Ibídem. Ver párrafo 48.

El mismo hecho de que la propia solicitud fue sometida en general para «rompecabezas tridimensionales», sin limitarse solamente a los que tienen capacidad de rotación, es motivo para que se considerase la función técnica del producto, pues el Tribunal estimó que lo contrario hubiera podido conllevar que su titular extendiera la protección marcaria en detrimento de todos los fabricantes de todo tipo de rompecabezas tridimensionales en forma de cubo, independientemente de su funcionamiento.

*C. El bloque rojo de Lego*⁵⁰

Antecedentes

En 1996, Kirkbi A/S (luego Lego Juris A/S y en adelante Lego) presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI, de su bloque rojo para proteger «juegos, juguetes», dentro de la Clase 28 de la Clasificación Internacional contenida en el Arreglo de Niza, así:



A pesar de la intención original de rechazo, la marca fue finalmente registrada en el año 1999, por considerar que dicho signo había adquirido carácter distintivo en la Unión Europea y que, además, no estaba conformado solamente por la forma del producto necesaria para conseguir un resultado técnico.

⁵⁰ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Lego Juris v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) OAMI y Mega Brands (interviniente) (Bloque de Lego rojo)* (T-270/06, Rec. p. II-3117, de fecha 14 de septiembre de 2010, disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d6bf7b209315e843d3988eb882fa399958.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahyRe0?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38847>>.

Dos días después del registro, Ritvik Holdings Inc. (luego Mega Brands Inc.) solicitó la nulidad de dicha marca alegando que se hallaba en contradicción con los motivos de denegación absolutos que establece la normativa, es así como en el año 2004 la División de Anulaciones de la OAMI declaró la nulidad de la marca por considerar que la misma «estaba compuesta exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico».⁵¹

En el mismo año, Lego apeló la resolución de la División de Anulación y la Gran Sala de Recurso de la OAMI lo desestimó por infundado, pues entendió que se cumplían todos los requisitos de denegación que contempla la norma, estableciendo que simples sondeos de opinión o estudios de mercado no podían evitar el rechazo de la marca porque la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso no puede despojar a un signo de su carácter funcional e indicando, además, que una forma con características esenciales que revelen una función técnica no queda exenta de la prohibición de registro cuando contenga un elemento arbitrario de poca relevancia, como lo es un color, mucho menos cuando, como en el caso de la especie, el signo ha sido o es objeto de una patente, pues esto pone de manifiesto que las características que divulga o reivindica son entonces funcionales;⁵² «El propio titular admitió ante la Sala que las patentes antes mencionadas describen los elementos funcionales del bloque Lego y que la existencia de [las proyecciones] es necesaria para que los bloques de juguete [...] apilables cumplan su función».⁵³

Apoyada en el análisis de las patentes anteriores de Lego que realizó la División de Anulación de la OAMI, la Gran Sala confirmó sus conclusiones de dicha División, según las que consideraba que las características del bloque Lego son las que se presentan a continuación y que las mismas cumplen funciones técnicas específicas que tienen que ver con

⁵¹ Ibídem. Citado en el párrafo 12.

⁵² Ibídem. Ver párrafos 15 y 17.

⁵³ Ibídem. Número 45 citado en el párrafo 18, basado en el análisis realizado por la División de Anulación de las patentes anteriores de la recurrente.

la capacidad de agarre, fijación, conexión con otros bloques y tamaño correcto para ser manejado por la mano de un niño, a saber:⁵⁴

- las (proyecciones en la parte superior del bloque);
- las proyecciones (en el interior del bloque);
- lados;
- bordes huecos;
- forma general.

Es así como ratificó lo que también antes había establecido la División de Anulación, respecto del hecho de que las características del bloque Lego buscaban cumplir una función utilitaria (el mecanismo de interconexión requerido para que el bloque fuera manipulado por los niños) y no identificarlo del resto de los bloques de juguete del mercado, entonces como cada una de sus partes eran necesarias para la obtención de un resultado técnico,⁵⁵ el bloque Lego resultaba completamente funcional, estableció que: «las características funcionales esenciales de la forma [...] pueden atribuirse únicamente al resultado técnico».⁵⁶

En el año 2006, Lego interpuso un recurso de anulación de la resolución referida por ante el Tribunal de Primera instancia,⁵⁷ alegando interpretación errónea de la normativa y apreciación errónea del objeto de la marca solicitada.

Se reclamó que la Gran Sala había interpretado de forma incorrecta los términos «exclusivamente» y «necesaria» de la norma. El Tribunal indicó que el término «exclusivamente» se refiere a que la negación a registro se aplica solamente cuando todas las características esenciales de la forma responden a un resultado técnico, sin importar que tenga

⁵⁴ Ibídem. Número 54 citado en el párrafo 18.

⁵⁵ Ibídem. Ver número 62 citado en el párrafo 18.

⁵⁶ Ibídem. Citado en el número 63, párrafo 18 (hace referencia a la sentencia Remington / Philips C-299/99, Rec. p. I-5475, párrafo 83, disponible en <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=735441>>).

⁵⁷ Actual Tribunal General de la Unión Europea, como ya se ha dicho.

características no esenciales sin función técnica, y que el término «necesaria» se refiere a la condición de que la forma en cuestión permita obtener un resultado técnico sin importar que el mismo pueda ser obtenido a través de otras formas⁵⁸ que incorporen la misma solución técnica u otra.

La presunta apreciación errónea de la marca fue desestimada por el Tribunal estableciendo⁵⁹ que, primero: al contrario de lo que establece la parte recurrente, la determinación de las características esenciales del bloque Lego no debía hacerse de manera subjetiva a partir de la percepción de los consumidores, porque podrían no tener la capacidad requerida para analizar luego la funcionalidad de dichas características esenciales, sino que dicha determinación debía hacerse de manera objetiva desde su representación gráfica y de la descripción sometida al momento del registro; segundo: habiendo considerado que la Gran Sala de Recurso de la OAMI identificó correctamente todas las características esenciales de la forma, no resultaba ilegal y, por tanto, nada impedía que esa Gran Sala tuviera en cuenta para analizar la funcionalidad de dichas características esenciales tanto los elementos visibles del bloque Lego como aquellos invisibles (por ejemplo, la cara inferior hueca y sus proyecciones secundarias) y pruebas de cualquier otra naturaleza como en el caso de la especie resultaron ser las patentes anteriores del solicitante de la marca, entre otras.

Lego interpuso correspondiente recurso de casación contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia, alegando un motivo único que se divide a la vez en tres submotivos que veremos más adelante.

Decisión

El Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación.

⁵⁸ Números 37-40 (consideraciones del Tribunal de Primera Instancia), citados en el párrafo 22. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Lego Juris v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) OAMI y Mega Brands (bloque de Lego rojo)* (T-270/06), Rec. p. II-3117, de fecha 14 de septiembre de 2010.

⁵⁹ *Ibidem*. Párrafo 25 (consideraciones del Tribunal de Primera Instancia).

Submotivos:

1. Interpretación errónea del objeto y alcance del motivo de denegación a registro. Desestimado. Consideraciones del Tribunal de Justicia:⁶⁰

- El Tribunal de Justicia no discutió el hecho de que la forma del bloque Lego haya adquirido distintividad con el uso, razón por la cual se distingue de aquellos de otro origen, sin embargo, coincidió con todas las instancias anteriores en que la forma era irregistrable como marca, toda vez que la norma es específica al establecer que se debe denegar el registro de los signos formados exclusivamente por la forma del producto necesaria para lograr un resultado técnico. Indica que el interés de esta prohibición consiste en evitar el otorgamiento a favor de una empresa de un monopolio sobre soluciones técnicas o características de uso de un producto, sobre todo en casos en que la solución fue previamente protegida mediante una patente, de manera que la marca registrada posteriormente a la expiración de la patente reduciría de manera perpetua el uso de la misma solución técnica y así una cantidad de formas alternativas para obtener el mismo resultado técnico devendrían en inutilizables para los competidores, con lo cual no podrían comercializar formas que aun no siendo similares sí resultaran interesantes para el consumidor desde el punto de vista funcional.
- Insistió en que las soluciones solo deben protegerse por tiempo limitado para que luego pasen al dominio público y puedan ser libremente utilizadas por terceros.
- La sentencia confirma que los términos «exclusivamente» y «necesaria» de la normativa comunitaria que fueron cuestionados en el recurso, garantizan que debe negarse el registro de las formas únicamente cuando incorporan una solución técnica que limitaría a otras empresas la utilización de dicha solución (referido

⁶⁰ Ibídem. Ver párrafos 28-62.

a todas las características esenciales de la forma), con lo cual no podrá denegarse el registro cuando la forma del producto incorpore un elemento no funcional importante, como un elemento decorativo o de fantasía que tenga un papel importante en dicha forma.

- El Tribunal considera que la prohibición de registrar formas que comporten en sí un resultado técnico se aplica aunque existan otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico, sobre todo en el caso de la especie en que luego del examen ha quedado establecido por las autoridades pertinentes que la solución incorporada al bloque Lego es la técnicamente preferible para la categoría de productos de que se trata,⁶¹ que además no incluye elementos no funcionales importantes, así que al contrario de lo que establece la otra parte, el registro como marca de una forma bajo estas condiciones afecta la disponibilidad, respecto de los competidores, de comercializar formas que incorporen la misma solución técnica que contiene.

2. Aplicación de criterios incorrectos en cuanto a la determinación de las características esenciales de una forma de producto,⁶² y

3. Relativo a la aplicación de criterios incorrectos de funcionalidad. Desestimado. Consideraciones de las partes y del Tribunal.⁶³ Desestimados. Consideraciones del Tribunal de Justicia:

- El Tribunal consideró que la identificación de las características esenciales de una forma debe hacerse caso por caso, pero sin una regla general en cuanto al orden, puede practicarse ya sea realizando una visión general o mediante un análisis detenido de cada uno de sus elementos, teniendo en cuenta informaciones útiles como patentes y derechos de propiedad intelectual anteriores.

⁶¹ Ibídem. Ver párrafo 60.

⁶² Ibídem. Ver párrafos 62-78.

⁶³ Ibídem. Ver párrafos 78-86.

Luego procede comprobar si todas esas características invalidan una función técnica del producto. En el caso en cuestión, ya la Gran Sala de Recurso determinó que el elemento más importante de la forma del bloque Lego lo constituyen las dos filas de proyecciones ubicadas en la parte superior (las cuales forman parte de las patentes anteriores del solicitante de la marca) y resulta que ese elemento es requerido para lograr el resultado técnico para el que ha sido creado el producto, esto es, el ensamblaje de bloques de juego, resultando que son funcionales todos los elementos de la forma del bloque Lego, excepto su color rojo.

- Expuso luego que, tal como indica la parte recurrente, la percepción que tenga el consumidor medio del signo puede constituir un elemento de apreciación útil en la determinación de las características esenciales de un signo, pero no será un elemento decisivo al aplicar la denegación que establece la normativa.
- Una vez determinadas las características esenciales de un signo que consiste en la forma de un producto, para analizar la funcionalidad del signo hay que establecer si las mismas responden a la función técnica del producto, a partir de la solicitud sometida (no de las formas alternativas), las descripciones sometidas y, tal como hicieron la Gran Sala de Recurso de la OAMI y el Tribunal de Primera Instancia, las patentes anteriores.
 - En este mismo orden otro caso de connotación global conocido respecto de la marca Lego, fue el Popularmente conocido como «El Caso Lego»,⁶⁴ respecto de la demanda por alegado uso de marca no registrada que estaba ocasionando confusión en el mercado canadiense.⁶⁵

⁶⁴ Kirkbi AG and Lego Canada Inc. v. Ritvik Holdings Inc/Gestions Ritvik Inc. (quien opera en la actualidad como Mega Blocks Inc.), del 17 de noviembre de 2005. Disponible en: <<https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2246/index.do>>.

⁶⁵ Todos los grados judiciales desestimaron el recurso de Lego sobre la base de que el signo «Lego Indicia» estaba excluido de protección como marca porque consistía en características puramente funcionales. A pesar de que el juez de juicio encontró que Lego

3. La distintividad que compete con las formas

El numeral 2 del artículo 73 de la Ley 20-00 contiene una excepción interesante cuando indica que: «No obstante lo previsto en los incisos c), d) y e) del numeral 1), un signo podrá ser registrado como marca, cuando se constatará que por efectos de un uso constante en el país, el símbolo ha adquirido en los medios comerciales y ante el público, suficiente carácter distintivo en calidad de marca con relación a los productos o servicios a los cuales se aplica».⁶⁶

Se trata de la distintividad adquirida o sobrevenida a través del uso, que en el derecho anglosajón se conoce como *significado secundario*,⁶⁷ en virtud del cual el consumidor logra identificar ambos significados al contemplar un signo y el mismo entonces es capaz de indicar el origen empresarial de los productos o servicios que protege. El autor Jorge Otamendi considera que un signo ha adquirido esta condición cuando resultando de entrada no registrable como marca por sus características, su uso intenso hace que adquiera dos significados: el primario, que es el que le es propio, y el secundario, que es el carácter distintivo

tenía la *reputación* requerida en el «Lego Indicia» y que había confusión en el mercado, el uso de formas puramente funcionales de un producto hace que no tenga derechos como marca. Todos sostuvieron lo que tanto en Canadá como Estados Unidos y Europa se conoce como la *doctrina de la funcionalidad* (respecto de la negación al registro de marcas constituidas por formas de productos que resultan funcionales), considerando que se aplicaba a todas las marcas, registradas o no registradas. La Suprema Corte de Justicia de Canadá agregó que se imponía distinguir en este caso entre patentes y marcas de fábrica o de comercio, para buscar la protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, indicando que las patentes protegen productos y procesos, mientras que la marca se enfoca en la distintividad del producto en sí.

⁶⁶ Letras referidas: c) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o para describir alguna característica de los productos o de los servicios de que se trate; d) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea la designación genérica, común o usual de los productos o servicios de que se trate, o sea el nombre científico o técnico de un producto o servicio, como para diferenciarlos de los mismos productos o servicios análogos o semejantes; y e) Consistan de un simple color aisladamente considerado.

⁶⁷ Traducción del término *secondary meaning*.

que hace del signo una marca⁶⁸ que, agregamos nosotros, identifica un producto o servicio particular.

Así las cosas, un signo en principio irregistrable porque entra en las prohibiciones absolutas referidas (letras c, d y e) del artículo 73, puede convertirse en registrable pues el uso intenso a través de su difusión en el mercado hace que lo que se consideraba en principio descriptivo, genérico o un simple color aislado, adquiera luego por efecto del uso entre el público consumidor interesado (aquellos que usan los productos o servicios que el signo desea proteger) carácter distintivo que le otorga una nueva significación y lo hace reconocer como una marca.

Por su parte, Carlos Fernández-Nóvoa ha establecido que al evaluar la distintividad sobrevenida⁶⁹ deberá demostrarse que: el uso intenso del signo en el tiempo (realizado por su titular, un titular anterior o incluso varias empresas pertenecientes a un mismo grupo), la cuota de mercado poseída por los productos o servicios que identifica (definida por la totalidad de las ventas realizadas en un tiempo determinado), la importancia de las inversiones hechas para promocionarlo mediante los diversos medios de comunicación (prensa, radio, televisión y la red del Internet), las declaraciones de las Cámaras de Comercio y los sondeos de opinión (si se realizan) impiden que los sectores interesados asocien el signo con la procedencia empresarial de los productos o servicios de que se trata.⁷⁰

De la lectura del numeral 2 a que nos referimos se desprende que solamente las prohibiciones contenidas en las letras c, d y e podrán ser

⁶⁸ OTAMENDI, Jorge: *Derecho de marcas*. LexisNexis-Abeledo-Perrot, 2003. Ver pág. 45.

⁶⁹ El autor parte de los factores que enuncia la Sentencia del Tribunal de Justicia, de fecha 4 de mayo de 1999, que en su párrafo 51 dictaminó lo siguiente: «Para apreciar el carácter distintivo de la marca que es objeto de una solicitud de registro, puede tomarse en consideración, asimismo, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la importancia de las promociones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales». Citada en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, ob. cit., pág. 206.

⁷⁰ *Ibidem*. Ver págs. 203-209.

superadas cuando el solicitante del signo demuestre haber adquirido la distintividad requerida como consecuencia de su uso en el tiempo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica y en consecuencia que dicha excepción no se aplica a las letras a y b, numeral 1 de dicho artículo, esto es, a las formas usuales de los productos o servicios que identifican, las impuestas por la naturaleza y aquellas que representan una ventaja funcional o técnica, que nunca podrán adquirir distintividad adquirida o sobrevenida y, en consecuencia, nunca podrán ser registradas como marcas. La falta de distintividad de los signos que entran en estas prohibiciones es insubsanable, aunque con el uso en el tiempo hayan adquirido cierto reconocimiento por el consumidor como indicadores de origen empresarial porque esta prohibición tiene como fin garantizar la competencia mediante la libre disponibilidad de ciertas formas. Se trata de la aplicación de lo que se conoce como *doctrina de la funcionalidad*.⁷¹

La práctica judicial dominicana no parece tener un criterio establecido respecto del contenido de esta excepción; el mismo existe en general a nivel internacional y como veremos a continuación se aplica por los tribunales extranjeros de forma un tanto imprecisa; pareciera que en ciertas jurisdicciones se admite que algunas formas habituales, impuestas por la naturaleza o que conllevan un resultado técnico, se conviertan en genéricas y/o descriptivas, pudiendo ser reconocidas por las autoridades al final como marcas por entrar dentro de las excepciones que permiten su registro en ocasión de haber adquirido distintividad sobrevenida. De entre las decisiones analizadas en el presente estudio, aquellas que consideraron este aspecto tienen como elemento en común el requerimiento de que la distintividad así adquirida debe ser fehacientemente probada entre el público consumidor que usa los productos o servicios que desea proteger la marca o aquellos que le resultan semejantes.

⁷¹ NUÑEZ-ROCHA, Hernán: «La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales», Anuario Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá II (2009) 551-570. Ver pág. 556. Disponible en: <http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6455/distintividad_nunez_AFDUA_2009.pdf?sequence=1>.

En el caso *The Coca-Cola Company v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)* (OAMI) antes referido,⁷² las autoridades contemplaron la adquisición de carácter distintivo por uso para una marca que consideraron no distintiva por estar constituida de la forma de un envase (botella) usual; veamos fragmentos relevantes de la decisión:

- «También resulta de la jurisprudencia que la adquisición de un carácter distintivo por el uso de la marca exige que *al menos una parte significativa del público pertinente identifique gracias a la marca los productos o los servicios en cuestión como procedentes de una empresa determinada [...]*» (cursivas mías). (Párrafo 69)
- «Es preciso observar, además, que la demandante no ha aportado casi ninguna prueba de la adquisición de un carácter distintivo en relación con los productos en cuestión que no sean bebidas no alcohólicas, concretamente, todos los demás productos comprendidos en la clase 32 y los productos comprendidos en las clases 6 y 21 de la clasificación de Niza [...]». (Párrafo 89)
- «Por lo que precede, ninguno de los medios de prueba examinado por separado basta para demostrar que la marca solicitada haya adquirido un carácter distintivo por su uso. De igual modo, el examen conjunto de los medios de prueba tampoco permite apreciar que así haya ocurrido. En este sentido, es oportuno recordar que las encuestas sólo abarcan una parte de la Unión y que los otros medios de prueba aportados por la demandante en el procedimiento administrativo ante la OAMI no permiten compensar esa insuficiencia, a causa de sus imprecisiones y discordancias». (Párrafo 90)

⁷² Tribunal General de la Comunidad Europea. *The Coca-Cola Company v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)* (OAMI), del 24 de febrero de 2016, T-411/14, disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=174563&occ=first&dir=0&cid=769289>.

En el caso también citado de *Société des Produits Nestlé S.A. v. Cadbury UK Ltd.*,⁷³ el asunto igualmente se pone de manifiesto pues el tribunal también consideró la posibilidad de que un signo irregistrable adquiriese distintividad sobrevenida por el uso, en condiciones específicas como veremos en los siguientes párrafos:

- El Tribunal manifiesta que la sentencia recurrida omitió definir los «sectores interesados», y aclarar si dicha expresión corresponde con el concepto de «proporción relevante». En el caso de la especie, el juez estima como necesario que los sectores relevantes de la sociedad, es decir, aquellos consumidores de los productos o servicios identificados con la marca, relacionen a los mismos con el solicitante, así que fusionó ambos criterios, así: «En consecuencia, concluyo que, para demostrar que un signo ha adquirido un carácter distintivo, el solicitante o el titular de la marca debe demostrar que, en la fecha relevante, una parte significativa de la clase relevante de personas percibe los productos o servicios relevantes como originarios de una empresa concreta a causa del signo en cuestión (en oposición a cualquier otra marca que pueda estar presente). (Párrafo 57)
- Teniendo en cuenta que Nestlé logró demostrar el reconocimiento de la marca en una proporción significativa del público pertinente solamente para los productos de confitería de chocolate, pero no que los consumidores hayan llegado a confiar en la forma para identificar el origen de las mercancías, procedió a denegar la apelación, con lo cual se confirma la negativa al registro de la forma tridimensional Kit Kat, toda vez que *se consideró que dicha marca carece de distintividad sobrevenida* (cursivas mías).

⁷³ Suprema Corte de Justicia (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Reino Unido). *Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd* [2016] EWHC 50 (Ch). Decisión de fecha 20 de enero de 2016. Caso No.: CH/2014/0392, CH/2013/0394, disponible en: <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/50.html>>.

En el caso revisado de *Lego Juris/OAMI – Mega Brands (Bloque de Lego rojo)*⁷⁴ hizo una apreciación distinta, pues el tribunal negó de entrada la posibilidad de registro y por ende de aprovechamiento de la excepción dispuesta por la normativa legal referida a la adquisición de distintividad, en casos como el de la especie, en que se trate de un signo que esté conformado por una forma necesaria para obtener un resultado técnico, como veremos:

- «Por otra parte, el legislador estableció de una manera especialmente rigurosa la inaptitud para su registro como marcas de las formas necesarias para obtener un resultado técnico, en la medida en que excluyó los motivos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n° 40/94 del ámbito de aplicación de la excepción establecida en el apartado 3 del mismo artículo. Por lo tanto, del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento se desprende que, *aunque una forma de producto necesaria para obtener un resultado técnico haya adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de ella, estará prohibido registrarla como marca [...]*» (cursivas mías). (Párrafo 47)

V. CONCLUSIÓN

Las marcas hablan solas, llega el momento en el que solas generan riquezas, poder, prestigio, entonces tienen vocación de generar conflicto en un mercado cada vez más ambicioso, razón por la cual se convierten en activos importantes que requieren protección jurídica.

⁷⁴ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Lego Juris v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) OAMI y Mega Brands (interviniente) (bloque de Lego rojo)* (T 270/06, Rec. p. II 3117, de fecha 14 de septiembre de 2010, disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d6bf7b209315e843d3988eb882fa399958.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahyRe0?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38847>>.

Ahora más que nunca, el consumidor resulta atraído por las formas, así que de entre todas las modalidades de marcas, las tridimensionales han adquirido con el tiempo significativa relevancia por su gran capacidad de fungir como canales de transmisión de información tan importante como lo es, entre otros, el origen empresarial de los productos y/o servicios que protegen.

De manera general, a nivel internacional se ha trazado la pauta de establecer un marco jurídico para los signos distintivos con vocación de convertirse en marcas (incluidos los signos constituidos por formas tridimensionales), el cual permita su flujo viable y sano en el mercado, buscando un equilibrio entre el derecho exclusivo que merece el titular sobre la marca de su propiedad frente al derecho de los terceros de competir en el mercado con sus productos y/o servicios.

En consonancia con los lineamientos acordados internacionalmente, la República Dominicana, en su Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, establece controles que buscan evitar el establecimiento de monopolios por tiempo indefinido sobre derechos marcarios a favor de determinado tipo de signos que amenacen con detener el desarrollo normal y evolutivo que debe seguir el comercio, y lo hace a través de prohibiciones a registro de algunos signos como marcas, la mayoría de las cuales aplican para las formas tridimensionales. Se trata de las prohibiciones relativas, aquellas que tienen su fundamento en el *derecho preexistente de terceros*, y las prohibiciones absolutas, que se refieren al signo como tal.

Debido a su utilidad por excelencia en la evaluación de signos constituidos por formas tridimensionales, en esta oportunidad analizamos las prohibiciones absolutas que les son aplicables, concluyendo que las formas habituales, aquellas necesarias o que vienen impuestas por la naturaleza, no pueden constituir marcas porque son muy básicas, se trata precisamente de la forma en que normalmente se presentan los productos y/o servicios en el mercado y su uso debe quedar a la libre disposición del público en general. Por otro lado, tampoco podrá ser registrada como marca la forma que represente un resultado técnico, pues constituiría una verdadera limitación en el mercado, los consumidores

no tendrían otras opciones para llegar a un mismo resultado fuera de la forma que ofrece el titular específico.

La capacidad de distinguir (distintividad) es una característica requerida para ser marca y no podrá distinguir un signo que proteja productos iguales al resto o que conlleven en sí una ventaja funcional o técnica a la que debería poder llegar cualquiera. Cada caso debe ser evaluado de forma independiente, sin embargo, queda claro que si lo que se alega como carácter distintivo coincide con la forma en que ordinariamente se presenta, aquella que le viene impuesta por la naturaleza, por cómo funciona la forma o la que inhibe un resultado técnico, entonces estamos frente a un signo que podrá ser protegido por otra vía como las patentes, los modelos de utilidad, los diseños, el derecho de autor e incluso varias vías a la vez, pero definitivamente no como una marca.

Las prohibiciones a registro de marcas tridimensionales que hemos analizado en esta oportunidad representan un filtro para que no se registren deliberadamente marcas que se constituyan en barreras contra la competencia leal en el mercado.

Los examinadores tienen una tarea ardua en el análisis de los signos conformados por formas tridimensionales, porque existe una línea muy fina que divide dos derechos: el derecho de los titulares y aquel del consumidor, cuya protección la ley impone a las autoridades.

Para que una forma tridimensional sea reconocida como marca, su titular debe completar la ardua tarea de que ella por sí misma sea lo suficientemente distintiva como para romper la cotidianidad de lo que aparece en el mercado y, en los casos excepcionales, lograr obtener esa distintividad a base de su uso mediante pura difusión intensa en el tiempo entre el público consumidor. Lo que se busca es crear un nexo tal que, con o sin aditivos de ninguna especie, el público identifique el signo y reconozca inevitablemente su procedencia empresarial.

A veces un signo resulta evidentemente no registrable, pues se encuentra vetado por ser considerado descriptivo, genérico o un color aisladamente, en el caso dominicano la propia ley contiene la excepción al principio de la irregistrabilidad de esos signos, indicando que lo

único que haría que tal prohibición desaparezca sería la distintividad adquirida por el uso, técnicamente se llama *distintividad sobrevenida*, se trata de probar fehacientemente que el consumidor llega a distinguir, esto es, que diferencia la marca *per se* con solo ver la forma sin que contenga adjunto una marca denominativa, una etiqueta, logo ni nombre del fabricante, como consecuencia de su uso intenso en el tiempo, lo cual genera la distintividad requerida para convertir el signo en marca, difícil por demás, toda vez que al final de cuentas hay que probar que el signo ha adquirido para el consumidor un nuevo y segundo significado que le da fuerza de marca en las usanzas comerciales.

TEXTOS LEGALES

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

Ley 4763 sobre Marcas de Fábrica, del 16 de mayo de 1907, G.O. 1971 del 29 de mayo de 1907.

Ley 1450 sobre Registros de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales, del 30 de diciembre de 1937, G.O. 5113 del 04 de enero de 1938.

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

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

Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1957.

JURISPRUDENCIA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Henkel KGaA v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI). Asunto C-144/06 P (4-10-2007) [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d6041e66d3dd9a4d819415ddd56cc7e490.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLb3f0?text=&docid=60870&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=665794>>. [Consulta: 18/02/2017].

- High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Reino Unido). *Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd* [2016] EWHC 50 (Ch). Decisión de fecha 20 de enero de 2016. Caso No: CH/2014/0392, CH/2013/0394, [en línea]: <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/50.html>>. [Consulta: 18/02/2017].
- Oficina de Marcas del Reino Unido, *Société des Produits Nestlé SA v. IPO UK*, Case C-257/13 del 20 de junio del año 2013 [en línea]: <<https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o25713.pdf>>. [Consulta: 18/02/2017].
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera). Procedimiento Prejudicial en el caso *Société des Produits Nestlé, S.A. v. Cadbury UK Ltd*. en el asunto C-215/14, decisión de fecha 16 de septiembre de 2015 [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=ES&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=5377>>. [Consulta: 18/02/2017].
- Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), resolución de la directora del Departamento de Signos Distintivos Núm. 0000455-2010, de fecha 8 de diciembre de 2010.
- Tribunal General de la Unión Europea. *The Coca-Cola Company v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)*, decisión de fecha: 24/02/2016, [en línea]: <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=174563&occ=first&dir=0&cid=769289>. [Consulta: 18/02/2017].
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. *Gaseosas Posada Tobón S.A. Marca: «Figura de envase en forma de botella»*. Proceso interno N° 7620, decisión de fecha 12 del mes de noviembre del año 2003. Proceso 113-IP-2003 (en línea): <http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=82>. [Consulta: 18/02/2017].
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. *Henkel*, decisión prejudicial, C-218/01, Rec, EU:C:2004:88, apartado 53, del 12 de febrero de 2004, [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48914&doclang=ES>>. [Consulta: 28/03/2017].
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *Eurocermex v. OAMI (Forma de una botella de cerveza)*, apartado 24, del 29 de abril de 2004, T-399/02,

Rec, EU:T:2004:120, [en línea]: <https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/documents/10181/48202/T_399_02.htm1420633664168/e6379616-e1bc-4d52-8501-96d917571cde>. [Consulta: 28/03/2017].

Tribunal General de la Unión Europea. Simba Toys GmbH & Co. KG v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), (T-450/09, véase también CP 158/14), de fecha 25 de noviembre de 2014, [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d680b4c8c38765446b8e5fe67524c570a6.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax0Ke0?text=&docid=160043&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=414388>>. [Consulta: 18/02/2017].

Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Simba Toys GmbH & Co. KG v. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Seven Towns Ltd. C-30/15 P, de fecha 10 de noviembre de 2016, [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185244&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=201610>>. [Consulta: 18/02/2017].

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lego Juris v. Oficina de Armonización de Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) OAMI – Mega Brands (Bloque de Lego rojo) (T-270/06, Rec. p. II-3117, de fecha 14 de septiembre de 2010 [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d6bf7b209315e843d3988eb882fa399958.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahyRe0?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38847>>. [Consulta: 06/03/2017].

Supreme Court of Canada, Kirkbi AG and Lego Canada Inc. v. Ritvik Holdings Inc/Gestions Ritvik Inc. (Mega Blocks Inc.), de fecha 17 de noviembre de 2005, [en línea]: <<https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2246/index.do>>. [Consulta: 06/03/2017].

Tribunal de Justicia, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd, C-299/99, Rec. p. I-5475, del 18 de junio de 2002, [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=735441>>. [Consulta: 06/03/2017].

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, asunto C-342/97, del 22 de junio de 1999. [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44270&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=797050>>. [Consulta: 28/03/2017].

BIBLIOGRAFÍA

- ÁNGELES PIMENTEL, Jaime: «¿Resulta más difícil (aún) registrar marcas tridimensionales?», *Gaceta Judicial*, núm. 351 (abril de 2016), pp. 66-70.
- : «Impresión 3D y propiedad intelectual», *Gaceta Judicial*, núm. 342 (junio de 2015), p. 56.
- CLARIZIO, Dino P. y CHAN Jeilah, «Functionality, Fame and Goodwill: The Supreme Court of Canada has Finally Spoken», [en línea]: <<http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/04/SupremeCourtTradeMarkPaper.pdf>>. [Consulta: 18/02/2017].
- CORNEJO GUERRERO, Carlos A.: *La marca tridimensional*, Universidad Bernardo O'Higgins. p. 101. [en línea]: <<http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf>>. [Consulta: 18/03/2017].
- ESPINAL HERNÁNDEZ, Edwin: *Legislación sobre propiedad intelectual anotada, concordada y comentada*. Santo Domingo: Editora Judicial, 2009.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos: *Tratado sobre el derecho de marcas*. Madrid: Editorial Ediciones Jurídicas y Sociales, 2.^a edición, 2004.
- GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis: «La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del tribunal de justicia de las comunidades europeas», *Revista de Derecho Comunitario Europeo* Aflo 8, núm. 17, enero-abril de 2004. Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá II (2009) 551-570, [en línea]: <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/909110.pdf>>. [Consulta: 28/03/2017].
- Huffpost: «Nestlé pierde el juicio por la forma de sus KitKat», [en línea]: <http://www.huffingtonpost.es/2017/05/17/nestle-pierde-el-juicio-por-la-forma-de-sus-kitkat_a_22095099/>. [Consulta: 18/05/2017].
- LAMAS, Daniel: «Una nueva mirada sobre las marcas tridimensionales», *Marca Sur*, núm. 57 (abril-junio de 2015), p. 49.
- NÚÑEZ-ROCHA, Hernán: «La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales», Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá II (2009), 551-570 [en línea]: <http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6455/distintividad_nunez_AFDUA_2009.pdf?sequence=1>. [Consulta: 28/03/2017].
- OTAMENDI, Jorge: *Derecho de marcas*. LexisNexis Abeledo-Perrot, 2003.
- REY-ALVITE VILLAR, Manuel: «El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea», Universidad de Santiago de Compostela. *Cuadernos de Derecho Transnacional* (marzo de 2014), vol. 6, núm. 1, [en línea]: <<https://e-revistas.uc3m.es/index.php/>

CDT/article/download/1919/912>. (Consulta: 18/03/2017).

The Guardian: «KitKat foiled again in attempt to trademark four-fingered bar's shape», [en línea]: <<https://www.theguardian.com/business/2017/may/17/kitkat-trademark-bar-nestle-cadbury>>. [Consulta: 18/05/2017].

The Independent: «Nestlé foiled by Cadbury as it loses bid to trademark KitKat bar», [en línea]: <<http://www.independent.co.uk/news/business/news/nestle-kitkat-trademark-four-finger-bar-cadbury-chocolate-snack-biscuit-wafer-a7740571.html>>. [Consulta: 21/05/2017].

The Telegraph: «Nestlé loses legal fight to trademark four-fingered KitKat bars», [en línea]: <<http://www.telegraph.co.uk/business/2017/05/17/nestle-loses-legal-fight-trademark-four-fingered-kitkat-bars/>>. [Consulta: 21/05/2017].

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW (WIPIR): «Nestlé loses TM battle with Cadbury over KitKat, again», [en línea]: <<http://www.worldipreview.com/news/nestle-loses-tm-battle-with-cadbury-over-kit-kat-again-14019>>. [Consulta: 17/05/2017].

JURISPRUDENCIA
SELECCIONADA Y COMENTADA

La propiedad intelectual en los tribunales: desde primer grado hasta el Tribunal Constitucional

Intellectual Property in the Courts:
From the Lower Courts up to the Constitutional Tribunal

Edwin ESPINAL HERNÁNDEZ

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

Resumen:

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

PALABRAS CLAVES: OBRA — MEDIDA CAUTELAR — PERITAJE — IMAGEN — PATENTE — MARCA — NOMBRE COMERCIAL.

Abstract

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

KEYWORDS: WORK — INJUNCTION — EXPERTISE — IMAGE — PATENT — TRADEMARK — TRADE NAME

Sumario: I. Introducción. II. Decisiones en materia de derecho de autor: A. Prescripción aplicable a demandas por violación del derecho de autor. B. Modificación de obra musical.- Caso del Himno Nacional.- Imposibilidad de cambios. C. Medida cautelar.- Concepto. D. Medida cautelar.- Imposición de astreinte para cumplimiento. E. Informaciones sobre peritos. F. Derecho a la propia imagen.- Uso comercial de la imagen.- Cuándo no se verifica. III. Decisiones en materia de propiedad industrial: A. Objeto de la medida cautelar. B. Acción en reivindicación.- Carácter optativo. C. Explotación de nombre comercial.- Imposibilidad de registro por un tercero por no registro previo y uso prolongado. D. Plazo de compensación de vigencia de una patente.- Punto de partida. E. Competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer de recursos de apelación incoados contra resoluciones del Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.- Incompetencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por la inconstitucionalidad sobrevenida del Art. 157 de la Ley núm. 20-00. F. Marcas.- Distintividad.- Régimen de adquisición de derechos.- Territorialidad. G. Patente.- Objeto de protección. Validez.- Cuestión prejudicial. H. Valoración del peritaje en ocasión del conocimiento del fondo de un proceso penal en materia de propiedad

industrial.- Necesidad imperativa vs. no obligatoriedad por derogación. I. Apoderamiento del juez de amparo para la declaración de la violación de un derecho de propiedad industrial.- Ineficacia de la acción de amparo cuando existe otra jurisdicción apoderada. J. Caracterización de la responsabilidad civil por el uso no autorizado de nombre comercial. Procedencia de la liquidación por estado de los daños y perjuicios.

I. INTRODUCCIÓN

El ADPIC y el DR-CAFTA no impusieron a sus Estados parte la obligación «de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general» (art. 41, numeral 5, ADPIC, y art. 15.11.2.a, DR-CAFTA). Es de aquí que el legislador dominicano estableciera que los titulares de un derecho de autor o conexo y de un derecho de propiedad industrial podrían optar por la vía civil, penal o administrativa para proceder a la salvaguarda de sus derechos. Con este proceder, el Estado dominicano se inscribió en la corriente de la que es exponente Louis Harms, juez de apelaciones del Tribunal Supremo de Sudáfrica, para quien

los derechos de propiedad intelectual no gozan de una condición particular que los haga merecedores de protección especial o confiera a su titular privilegios procesales [...] Un titular de derechos de propiedad intelectual no se encuentra en una posición más sólida que cualquier otro demandante, ni un demandado, en el ámbito de la propiedad intelectual, se encuentra en una posición más débil que cualquier otro demandado [...] el simple hecho de que el titular de los derechos esté en una sólida posición financiera o sea extranjero, y el infractor sea un ciudadano que apenas logra subsistir, no significa colocar automáticamente al titular de los derechos en una situación procesal más desfavorable que la del demandado.¹

¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). HARMS, Louis: «El papel del Poder Judicial en la observancia de los derechos de propiedad intelectual; los procesos

Para el derecho de autor, en la Ley 65-00 se determinó que los procesos penales serían conocidos por las autoridades comunes y que se observarían los trámites establecidos por el Código Procesal Penal (art. 174), y en el caso de las acciones civiles, que estas se ejercitarían con fundamento en la propia ley y que se tramitarían y decidirían «por ante el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado, observándose las reglas de procedimiento ordinario» (art. 176); en propiedad industrial, la Ley 20-00 estableció que las disposiciones del derecho penal común son aplicables de manera supletoria, siempre y cuando no la contradigan (art. 167, numeral 2), y que la acción civil se entablaría «por ante el tribunal competente» (art. 168). Ambas leyes, pues, se remiten al procedimiento de derecho común por su implícita accesoriedad. Y no podía ser de otro modo, pues, como apunta juiciosamente Rangel Ortiz,

Quando se habla de la autonomía del Derecho de la propiedad intelectual, lo que se tiene en mente es una autonomía científica y didáctica, pues el Derecho de la propiedad intelectual no puede ni debe sustraerse del universo jurídico representado por el Derecho civil, el Derecho comercial, el Derecho penal, el Derecho administrativo, el Derecho procesal, el Derecho constitucional, etcétera, en donde están inmersas las instituciones de la propiedad intelectual. El hecho de que en todas las naciones existan legislaciones especiales en materia de propiedad industrial y Derecho de autor, no significa que estas, en tanto que disciplinas jurídicas, estén al margen de las instituciones jurídicas tradicionales. Al contrario, la adecuada interpretación y aplicación de las normas que componen la legislación de propiedad intelectual, debe hacerse de manera armoniosa y congruente con las instituciones jurídicas en general de las que forma parte, según lo recuerda con frecuencia la jurisprudencia dictada por la práctica totalidad de las naciones de América Latina. De hecho, la regla general es que los tribunales que conocen de pleitos en

sobre propiedad intelectual en el sistema de derecho común anglosajón, y la experiencia de Sudáfrica», p. 12. (Documento WIPO/ACE/2/4, Ginebra, 19 de mayo de 2004).

que está de por medio una norma y un derecho de propiedad intelectual, sean tribunales que en su trabajo diario se ocupan de los más variados temas civiles, mercantiles, administrativos, constitucionales y de otro tipo, entre los cuales encuentra acomodo el Derecho de la propiedad intelectual.²

En el marco de esta atribución de competencia, tanto tribunales civiles como penales de primer y segundo grado en el Distrito Nacional y en distritos judiciales de la región norte, fundamentalmente, han conocido procesos en materia de propiedad intelectual, lo mismo que la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. En el caso de este último, su accionar se ha extendido desde el conocimiento de recursos de inconstitucionalidad hasta la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, pasando por el control preventivo de tratados internacionales; en este ámbito cabe destacar las recientes sentencias TC/0476/15 y TC/0302/16, de fechas 5 de noviembre de 2015 y 20 de julio de 2016, por las que declararon conformes con la Constitución el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, suscrito el 31 de octubre de 1958,³ y el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, firmado en Pekín el 24 de junio de 2012.⁴

Limitada a jurisdicciones ya tradicionales en el apoderamiento de este tipo de procesos, una buena parte de las decisiones que presentamos en este compendio está referida a aspectos procesales. Sin los vuelos que se aprecian en otras latitudes, algunas han resultado apegadas a interpretaciones entendidas como correctas y otras no,

² RANGEL ORTIZ, Horacio: *La observancia de los derechos de propiedad intelectual. Jurisprudencia*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sin fecha, p. 13.

³ Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0476/15, exp. núm. TC-02-2015-0009, d/f 5/11/2015. Control preventivo de constitucionalidad del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, suscrito el 31 de octubre de 1958.

⁴ Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0302/16, exp. núm. TC-02-2016-0002, d/f 20/7/2016. Control preventivo de constitucionalidad del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, suscrito el 24 de junio de 2012.

zigzaguo comprensible si consideramos que se suscitan pocos litigios sobre propiedad intelectual y los jueces apoderados tienen pocos conocimientos técnicos sobre la materia. Aunque nos falta todavía un gran trecho por recorrer en la elaboración de una doctrina jurisprudencial robusta, las decisiones citadas en esta recopilación avizoran un rumbo positivo.

II. DECISIONES EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

A. Prescripción aplicable a demandas por violación del derecho de autor

Además de observarse las reglas del procedimiento civil en aquellas acciones civiles que se ejerciten con fundamento en la Ley 65-00, las normas del derecho civil, en cuanto a su prescripción, se aplican de manera supletoria, considerando que la citada ley no contiene ninguna previsión contraria al respecto. Es así como una demanda por presunto enriquecimiento sin causa, derivado de la reproducción no autorizada de obras artísticas, fue declarada inadmisibile por su sometimiento fuera del plazo previsto en el Código Civil y contado a partir del hecho generador:

13. [...] la Ley 65-00, sobre Derechos de Autor, norma cuya infracción implica la configuración de un delito de carácter civil para los fines del proceso instruido ante la jurisdicción civil [...]

14. Que en esas atenciones y habida cuenta de que es de criterio que las violaciones a la Ley 65-00 constituyen actuaciones delictivas, es notorio que el régimen de prescripción aplicable a las demandas amparadas en dicha normativa, como resulta ser la de la especie, es la estipulada [sic, es el estipulado] al tenor del párrafo único del artículo 2272 del Código Civil [...]

17. Que al tratarse el hecho generador de la demanda de un delito civil, cometido en desconocimiento de lo establecido en la Ley 65-00 sobre Derechos de Autor, se infiere que la misma fue incoada fuera de plazo, en

tanto que el tiempo límite para su interposición era de un (01) año, respectivamente, atendiendo a los razonamientos ya indicados; en tal virtud, siendo la prescripción extintiva de la acción un impedimento para ejercerla cuando el plazo ha transcurrido, procede declarar inadmisile la presente demanda, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de la presente declaración.⁵

B. Modificación de obra musical.- Caso del Himno Nacional.- Imposibilidad de cambios

La modificación de una obra mediante su adaptación o arreglo constituye una manifestación del derecho patrimonial reconocido a todo autor (art. 19 Ley 65-00) mientras aquella no caiga en dominio público, eventualidad en la que podrá ser transformada por cualquier persona, sin perjuicio del respeto a los derechos morales de paternidad e integridad de su creador (Art. 11 y 148, párrafo, Ley 65-00).

Una situación excepcional se presenta en el caso del Himno Nacional, una obra musical en coautoría de José Reyes y Emilio Prud'Homme que, pese a encontrarse en dominio público por haber transcurrido más de 70 años desde sus fallecimientos, por mandato constitucional es invariable (art. 33 de la Constitución).

En una acción directa de inconstitucionalidad incoada contra la mención del gentilicio «quisqueyanos» y la palabra «Quisqueya» en distintas partes del texto del Himno Nacional –instituido como himno oficial por la Ley núm. 700 de 1934 y como Himno Nacional por la Constitución–, el Tribunal Constitucional proclamó que tales declaratorias sobrepasan la protección que como creación intelectual le corresponde a dicha obra musical, reforzándose de este modo la

⁵ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala. Sentencia civil núm.036-2016-SSSEN-01268, NCI núm. 036-2013-00751, exp. núm. 036-2013-00751, d/f 30/11/2016. Ilonka Irene Szabó viuda Morel, Jorge Enrique Antonio Guillermo Morel Szabó, Janos Laszlo Morel Szabó, Ilonka Borbala Morel Szabó, Filomena Antonia Morel Flete y Yolanda Antonia Morel Flete (demandantes) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (CODETEL) (demandada).

imposibilidad de su modificación, por lo que su invariabilidad se constituye en una condición pétrea que no le es dable a ningún órgano del Estado modificar:

11.3. Las declaratorias de «himno oficial de la República» y de «Himno Nacional» realizadas por el legislador y el constituyente, respectivamente, no le confieren carácter de norma jurídica a la referida composición; más bien, se avienen al interés general de venerar, proteger y preservar una obra artística que, cual patrimonio cultural de la Nación, recoge en su letra y su música los ideales, valores y aspiraciones que contribuyeron a forjar nuestra nacionalidad, yendo aún más allá la protección que por mandato del constituyente el Estado está obligado a ofrecer a través de la ley a la parte de la propiedad intelectual concerniente al derecho de autor, que en su aspecto moral pertenece de manera exclusiva e intransferible al autor de toda obra artística, así como de las demás leyes adjetivas que regulan su uso y sancionan su irrespeto.

11.5. A juicio de este colegiado lo consignado en el citado artículo 33 de la Constitución de la República debe ser interpretado en el sentido de que por ser *único*, no puede haber otro Himno Nacional diferente al de Prud'Homme y Reyes, aun cuando la diferencia se refiera solo a una parte de su letra o de su melodía; y que por ser *invariable*, la modificación a su letra y su melodía le está vedada a los poderes y órganos constituidos del Estado dominicano, incluido el Tribunal Constitucional, erigiéndose así en una especie de cláusula inmutable o pétrea, con todas sus implicaciones. Esto significa, además, que el Himno es una de las «fuentes de consenso emotivas de una comunidad política», a las que se refiere Peter Habermas, en su obra «El Estado Constitucional».

11.7. Es pertinente advertir que, si bien el reconocimiento o la declaratoria de la composición musical de José Reyes con letras de Emilio Prud'Homme como Himno Nacional es materia constitucional y, por tanto, responsabilidad exclusiva de la Asamblea Nacional Revisora, ésta carece de facultad para modificar la letra y la música concebida por los autores de dicha composición o para cambiarlo, en virtud de su naturaleza inmutable de invariable y único.

El Himno Dominicano es un patrimonio cultural de la nación, inmaterial; por lo tanto, está bajo la salvaguarda del Estado que garantizará su protección, conservación y puesta en valor. De ahí que el Tribunal Constitucional está impedido de admitir la acción directa de inconstitucionalidad objeto de la presente decisión y, más aún, de avocarse, de cualquier manera, al examen de los argumentos en que se fundamenta, toda vez que implicaría la violación de la norma sustantiva que le sirve de sustento a su propia existencia y a la responsabilidad de defender su supremacía juntamente con la protección de los derechos fundamentales y el orden constitucional.⁶

C. Medida cautelar.- Concepto

La tutela o subfunción cautelar, en tanto clase de tutela jurisdiccional, es reconocida para garantizar el cumplimiento de las subfunciones de la función jurisdiccional: juzgar y ejecutar lo juzgado, como prevé el art. 149, párrafo I, de nuestra Constitución. Entre los mecanismos de protección urgente de derechos en el marco de la tutela cautelar se encuentran las medidas cautelares, que son disposiciones dictadas para garantizar el resultado de un proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia que resulte, evitando la frustración del derecho del peticionario a propósito de la duración del proceso de que se trate. Siguiendo esa línea conceptual, su noción ha sido expuesta por un tribunal santiaguero:

[...] las medidas cautelares son las dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no implican una [sic] respecto de la existencia de un derecho del proceso, pero sí la adopción de medidas

⁶ Tribunal Constitucional. Sentencia tc/0713/16, exp. núm. tc-01-2016-0003, d/f 23/12/2016. Acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Lic. Ernesto Alcántara Abréu contra la mención del gentilicio «Quisqueyanos» y de la palabra «Quisqueya» al inicio de la primera estrofa y en los números 4 y 9, respectivamente, del Himno Nacional Dominicano.

judiciales tendientes a hacer efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido.⁷

D. Medida cautelar.- Imposición de astreinte para cumplimiento

La materia cautelar se ha revelado en la práctica como una cuestión extremadamente casuística. En el ámbito autoral, donde conocemos pocas decisiones de este tipo, en un caso se impuso una astreinte por cada día de retardo en el cumplimiento de una ordenanza que estipuló la cesación de toda forma de producción, reproducción, explotación comercial, interpretación, difusión pública por cualquier medio físico o digital, uso y comercialización de las letras y música de una obra musical, en el entendido de que «puede ser ordenada en cualquier tipo de obligación, ya sea de dar, hacer o no hacer, teniendo la misma un carácter facultativo que en modo alguno se le impone al juez que estatuye».⁸

Dicho fallo asume así el parecer jurisprudencial que valora la fijación de astreintes cuando la situación hace aparecer claramente que el infractor no tendrá la intención de obtemperar de buena gana la decisión del juez y contrasta con la orientación que entiende que, de imponerse la condenación de una astreinte sin existir ninguna condena pronunciada previamente por la sentencia de un tribunal que haya verificado la existencia de una obligación cuyo cumplimiento hubiese sido puesto a cargo del afectado, ello conllevaría consecuencias manifiestamente excesivas.

⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala. Sentencia administrativa núm. 0367-2016-SADM-00035, exp. núm. ADM-15-00190, d/f 10/3/2016. Loto Real del Cibao, S.A. (requerente) c. Bancas de Lotería RC (requerido).

⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Ordenanza núm. 366-2016-SADM-00100, exp. núm. 366-16-EADM-00232, d/f 14/9/2016. Daniel Arias Jiménez (requerente) c. María Díaz (requerida).

En la misma decisión, el juez no acogió el pedimento de autorizar un embargo conservatorio o retentivo respecto del producto de la venta o ingresos obtenidos por la producción, reproducción comercial, interpretación, difusión pública, uso y comercialización de la letra y música de la obra musical, al entender que el pago de un resarcimiento adecuado por parte de un infractor al titular de un derecho de propiedad intelectual, previsto por el artículo 45 del ADPIC, es un «crédito virtual», cuya existencia se configuraría «cuando un tribunal lo reconozca y lo imponga». Es claro que el juzgador confundió la base legal de la solicitud, pues desconoció la previsión del artículo 179 de la Ley 65-00, que dispone que cuando el titular de un derecho moral o patrimonial tenga motivos fundados para temer el desconocimiento de su derecho o de que puedan desaparecer algunos o todos los elementos del acto ilícito, podrá solicitar al juez, sin citación previa de la otra parte, una autorización para el embargo conservatorio o secuestro en sus propias manos o en las de un tercero, entre otros, del producido de la venta, alquiler o de cualquier otra forma de distribución de ejemplares ilícitos y de los ingresos obtenidos de los actos de comunicación pública no autorizados.

E. Informaciones sobre peritos

El auxilio de peritos en un proceso en materia de derecho de autor se rige exclusivamente por las previsiones de derecho común, que no impone para su nombramiento el conocimiento de su hoja de vida. Es así que el presunto desconocimiento de su trayectoria profesional por una de las partes en un proceso no obstaculiza su juramentación:

En cuanto a que no conoce ni las generales ni la hoja de vida de los peritos propuestos para ser juramentados, esta Sala entiende que nada impedía al recurrente solicitar la hoja de vida de manera directa, o solicitarla al Codia, además de que la ley no prescribe como condición para la regularidad de la juramentación de un perito el depósito de la hoja de vida, y no es menos cierto que las generales de los mismos se encuentran disponibles en el expediente, ya que fueron depositados los documentos de identidad

oficiales que contienen sus generales, motivos por los cuales procede rechazar la solicitud de la parte recurrente y continuar con la juramentación aplazada en la fecha que se indicara en el dispositivo de esta resolución.⁹

F. Derecho a la propia imagen.- Uso comercial de la imagen.- Cuándo no se verifica

La publicación de la imagen de una persona es libre cuando se relacione con fines científicos, didácticos o culturales en general o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público, conforme el art. 36 de la Ley 65-00. Ahora bien, dado que el art. 52 del mismo texto legal condiciona la exhibición o exposición comercial de la imagen de una persona a su consentimiento previo, hay que concluir que la sola circunstancia de que se haya obtenido la imagen de una persona en un lugar público o a propósito de un hecho de interés público, ello no autoriza su explotación comercial.

Así las cosas, en nuestro país ha sido entendido que el hecho de que una persona haya consentido el registro de su imagen en un evento desarrollado en público no implica que haya dado su consentimiento para su utilización comercial.¹⁰

Más recientemente, se ha considerado que una publicación de prensa en la que se usó la fotografía de un profesional de la salud en el desempeño de su labor habitual, captada en una actividad desarrollada en las instalaciones de la empresa publicitada, tuvo un destino informativo y no reveló la existencia de un fin lucrativo, por lo que no se caracterizó una violación del derecho a la propia imagen:

⁹ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Resolución núm. 026-03-2016-SRES-0022, exp. núm. 026-03-2011-00448, d/f 20/6/2016. Jesús Osiris García Pérez (recurrente) c. Víctor Manuel Durán Núñez y Víctor Manuel Durán Núñez y Asociados, S. A. (VIDSA) (recurridos).

¹⁰ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Cuarta Sala. Sentencia civil 659/2008, d/f 30/7/2008. Expediente 037-2007-0325. Zoila Luna (demandante) c. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (demandada).

[...] en el caso de la especie no se evidencia que la imagen fotográfica publicada en varios periódicos de circulación nacional se haya realizado con fines lucrativos que es una de las condiciones indispensable[s] para que quien violente esta disposición esté en la obligación de resarcirlo o repararlo, además el hecho de que la publicación se realizó con la intención principal de informar sobre la realización del operativo oftalmológico dentro de las instalaciones de la compañía y no la imagen del demandante, por lo que no se retiene ninguna violación a los artículos 36 de la Ley 65-00 y 44 de la Constitución.¹¹

Este criterio debe matizarse, puesto que una actividad llevada a cabo en el interior de una empresa no tiene interés público, salvo que la misma se proyecte, por ejemplo, como un acto de responsabilidad social empresarial –como lo fue el caso que reseñamos–, forma bajo la cual entendemos que su difusión pública tendría un matiz comercial intangible –una estrategia de responsabilidad social empresarial es considerada una ventaja competitiva y uno de los pilares de una gestión de negocios exitosa–, máxime si en la publicidad que se hace de ella aparecen el nombre o la marca de la empresa.

III. DECISIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Objeto de la medida cautelar

Las medidas cautelares, en su más precisa acepción, satisfacen la necesidad urgente de hacer cesar un peligro causado por el inevitable retardo en la administración de justicia y conducen a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que emanaría de una resolución

¹¹ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia civil núm. 026-03-2016-SEN-0667, exp. núm. 026-03-15-00527, d/f 28/10/2016. Juan Carlos Estrella Andaluz c. Pueblo Viejo Dominicana Corporation. Recurso de apelación contra la sentencia núm. 0099/2015, exp. núm. 037-13-00863, d/f 30/1/2015, de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

definitiva, cuya fructificación práctica aseguran preventivamente. Esa misma concisa conceptualización la ha expresado un tribunal noroestano:

CONSIDERANDO: Que la finalidad que persigue la medida conservatoria admitida es garantizarle a LOTO REAL DEL CIBAO, S. A., la protección de sus derechos e impedir la ineficiencia de las decisiones ejecutorias que intervengan con posterioridad a daños sufridos.¹²

B. Acción en reivindicación.- Carácter optativo

La acción en reivindicación de una creación protegida por propiedad industrial cuyo registro hubiese sido obtenido por quien no tenía derecho no se impone como la única vía a la que puede acudir la persona afectada, quien podrá optar por la acción en nulidad para hacer radiar el registro obtenido en violación de sus derechos:

Considerando, que respecto a lo alegado de que la acción que procedía era la reivindicación, es preciso señalar que si bien es cierto que el artículo 171 de la referida Ley núm. 20-00 permite a la actual recurrida hacer uso de la acción en reivindicación para reclamar los derechos pretendidos por esta sobre el nombre comercial «Clínica Abreu», esta acción no le era imperativa, más bien era una opción de la que podía disponer salvo su mejor parecer, según se desprende del citado artículo, cuando establece «la persona afectada podrá iniciar una acción en reivindicación» de donde se infiere que la recurrida podía hacer uso de otras prerrogativas que le otorga la indicada ley, como lo es la demanda en nulidad de registro, la cual interpuso contra la actual recurrente, fundamentada en el artículo 92 de la citada ley núm. 20-00, que dispone que en caso de que un registro de signo distintivo como lo es el nombre comercial se haya hecho en violación de lo

¹² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, Cámara Civil, Comercial y de Trabajo. Ordenanza civil No. 00028/2014, exp. No. 405-14-00930, d/f 22/8/2014. Loto Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Banca Beco (requerido).

dispuesto en los artículos 73 y 74, cualquier parte interesada podrá demandar su nulidad, como puede verse es la propia normativa la que dispone su procedencia.¹³

C. Explotación de nombre comercial.- Imposibilidad de registro por un tercero por no registro previo y uso prolongado

Aunque no se prevé en forma expresa en la Ley 20-00, el titular del derecho sobre un nombre comercial puede otorgar licencia a un tercero para su uso, entendiéndose que el licenciatario tendrá derecho a explotarlo durante toda la vigencia de su registro, pero no a registrarlo a su nombre aun en el supuesto de que el mismo no hubiese sido registrado previamente y dicha licencia se extendiera por un largo período:

Considerando, que respecto a lo alegado, del examen de la sentencia atacada se comprueba que la corte *a qua* estableció que la actual recurrente a través de su presidente el señor Jordi Brossa actuó de mala fe al registrar un nombre comercial del cual esta tenía conocimiento pleno que desde el año 1939, era usado por el Dr. Rafael Abreu Miniño en el mercado local para identificar los servicios médicos que ofrecía, hasta el año 1971 cuando suscribió un contrato de arrendamiento con la demandada original Clínica Dominicana, C. por A., según lo evidenciaban facturas, documentos constitutivos y diferentes contratos de arrendamiento, así como, que se trataba del apellido de su titular original, quien desde el momento que le arrendó a la actual recurrente el inmueble donde hoy opera la clínica que lleva su apellido estableció restricciones acerca del uso del nombre según se comprueba de los contratos de 1971, 1976 y 1986, por lo que contrario a lo enunciado por la recurrente, en la especie la mala

¹³ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala. Sentencia núm. 1257, d/f 26/10/2016. Clínica Dominicana, C. por A. (recurrente) c. Rafavan, C. por A. (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia núm. 055, d/f 2/6/2005, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Signo: Clínica Abréu (nombre comercial).

fe quedó demostrada a partir de los elementos de prueba aportados al debate y ponderados soberanamente por la alzada, lo que evidencia que dicho tribunal no sustentó su decisión en inferencias como pretende alegar la recurrente, sino en pruebas concretas y determinantes que formaron su convicción de que la recurrente registró el aludido nombre comercial «Clínica Abreu» sin ningún motivo que le permitiera justificar su registro a título personal a sabiendas de que la titularidad del mismo pertenecía al Dr. Rafael Abreu Miniño el cual lo adquirió por haber tenido su primer uso en el comercio, aspecto que quedó fehacientemente acreditado, que en esa tesitura el artículo 113 de la citada ley núm. 20-00 dispone que el derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro, forme parte o no de una marca; lo que implica que independientemente de que el Dr. Rafael Abreu no había registrado el aludido nombre comercial, este era su titular por el uso y por tanto gozaba de la protección de la ley, lo cual con su proceder no fue respetado por la ahora recurrente;

Considerando, que además, tal y como afirma la alzada y contrario a lo que aduce la recurrente el hecho de que esta última usara el nombre comercial con autorización de su titular por un período de tiempo largo, en modo alguno esto implicaba que el Dr. Jordi Brossa, a través de Clínica Dominicana, C. por A., podía registrarlo a su favor sin el consentimiento expreso de su propietario, pues la autorización al uso en modo alguno implicaba que la recurrente podía transferir en su beneficio los derechos intelectuales que sobre el indicado nombre tenía su titular, por lo que procede desestimar por infundado el aspecto del medio ponderado.¹⁴

¹⁴ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala. Sentencia núm. 1257, d/f 26/10/2016. Clínica Dominicana, C. por A. (recurrente) c. Rafavan, C. por A. (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia núm. 055, d/f 2/6/2005, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Signo: Clínica Abréu (nombre comercial).

D. Plazo de compensación de vigencia de una patente.- Punto de partida

El artículo 27 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por el art. 2 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006, dispone que la patente de invención tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la República Dominicana, aunque en su párrafo I se prevé que, a pedido de su titular –dentro del plazo de 60 días contados a partir de la expedición de la patente, bajo pena de caducidad, según el numeral tercero del citado párrafo–, ese plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, hasta un máximo de tres años, luego de la evaluación que realice la Dirección de Invenciones, en los casos en que dicha dirección hubiere incurrido en un retraso irrazonable; el mismo artículo entiende por «retraso irrazonable» aquel imputable a la Dirección de Invenciones en el otorgamiento del registro de una patente de más de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de fondo de la patente.

Considerando que el art. 33, numeral 1, de la Ley 424-06 dispone que la prórroga de la extensión del plazo de vigencia de una patente empezaría a contarse un año después del 1 de marzo de 2007 –fecha de la entrada en vigencia del DR-CAFTA–, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) sostenía el criterio que solo podían beneficiarse de la compensación del plazo de vigencia aquellas patentes cuyas solicitudes se presentasen a partir del 1 de marzo de 2008, conforme los artículos 15.1.13 y 15.12.2, literal b, del capítulo XV del DR-CAFTA y los citados artículos 2 y 33 de la Ley No. 424-06.

En el caso de una patente de invención cuya solicitud fue sometida en 2005 y otorgada en 2011, el Director General de la ONAPI rechazó en 2012 un recurso de apelación interpuesto contra una resolución de su departamento de patentes del año anterior que había declarado inadmisibles una solicitud de extensión de su plazo de vigencia. Recurrida en apelación por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el titular de la patente alegó que «el derecho a solicitar la compensación nace con la expedición de la patente y no con la solicitud de la misma [...] en tal sentido debe admitirse que todo titular de una patente expedida luego del 1 de marzo de 2008 que se sienta lesionado por un retraso excesivo en la emisión de la patente, podrá requerir el beneficio de las disposiciones del artículo 27 de la ley 20-00, pues precisamente a partir del 1 de marzo de 2008, tal beneficio es aplicable y está vigente en nuestra legislación».

El tribunal de alzada acogió el medio de apelación propuesto:

13- [...] en el entendido de que mal podría aplicarse un sistema de computación de plazos antes del inicio, per se del derecho que se protege, máxime que conforme se deriva de la propia ley 20-00, en el párrafo I del artículo 27 en tanto que no estaba sancionado el silencio administrativo con la compensación del plazo, por lo que el mencionado artículo 27 al referirse a que el plazo de la patente es de 20 años a partir de la solicitud visto en un contexto normativo razonable mal podría aplicarse a la situación que nos ocupa, puesto que la protección de la patente fue concedida en fecha 20 de mayo de 2011, y notificada en fecha 10 de junio de 2011, por tanto no aplica para fines del cómputo del plazo de vigencia de la referida patente, la fecha en que se formuló la solicitud, se trata de una posibilidad de beneficio, contra-partida de compensación por el espacio de tres años más allá del tiempo de vigencia normal.

En el mismo párrafo de su fundamento decisorio, el tribunal observa que cuando el capítulo xv del DR-CAFTA precisa que no genera obligaciones relativas a «actos» ocurridos antes de la fecha de su entrada en vigor, hace referencia a resoluciones de concesión:

Al mencionar la palabra acto debe entenderse el momento en que fue emitida la resolución que concedía la protección; es que atenta contra el principio de legalidad pretender que a partir de la solicitud se genera el acto, esto hubiera ocurrido si la autoridad que hubiere contestado le con-

testa antes de la vigencia de la ley de implementación enunciada precedentemente, y aplicarse ese razonamiento, sería atentar contra la seguridad jurídica.

Y agrega:

14- [...] Si la protección de la patente no había sido concedida al entrar en vigencia la Ley 424-06, sobre implementación al [sic, del] Tratado de Libre Comercio, es de elemental razonamiento que lo que da el derecho a la explotación, es a partir del momento en que el Estado concede la protección, puesto que pretender lo contrario sería asimilar el ejercicio de un derecho, en este caso, la exclusiva por la patentabilidad a partir del momento en que la misma no existe, sobre todo que dicha prerrogativa nace a partir de que es concedido el beneficio o mejor dicho la protección.

Haciendo acopio del art. 473 del Código de Procedimiento Civil, al tiempo de revocar la resolución recurrida, acogió la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente y ordenó su extensión por un plazo de tres años más allá de su vigencia original.¹⁵

En otro caso de una patente solicitada en 2005 y otorgada en 2011, una solicitud de prórroga de su vigencia fue rechazada por la ONAPI en ese año, lo que ratificó la Tercera Sala Liquidadora del Tribunal Superior Administrativo en 2013. La Suprema Corte de Justicia, al conocer un recurso de casación interpuesto contra la sentencia administrativa, sostuvo el mismo criterio de la corte civil ya mencionada:

[...] la figura de la compensación del plazo nace con la finalidad de compensar al titular de una patente mediante el ajuste o restauración de una

¹⁵ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia núm. 373/13, exp. núm. 026-03-12-00951, d/f 31/5/2013. Merck, Sharp & Dohme, Corp. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0064-2012, d/f 8/8/2012, del director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Patente núm. P2005000123, Inhibidores de CEPT.

porción limitada del plazo de vigencia, durante el cual no pudo disponer o comercializar la invención debido al tiempo discurrido de manera irrazonable por las instituciones y agencias gubernamentales para conceder la patente o permitir la comercialización de productos contentivos de ingredientes protegidos por ella; que este plazo compensado, es en principio, proporcional al tiempo transcurrido discurrido [sic] de manera irrazonable, y en el cual a la solicitante se le ha ocasionado una reducción del plazo efectivo del derecho de exclusión que confiere un registro de patente; que en ese sentido, el artículo 27 de la Ley 20-00, sustituido por el artículo 2 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006, establece en su 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»; que dicho artículo 27 establece en su numeral 3 literal a. i: «a) La solicitud se hará, bajo sanción de caducidad, dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir: i) de la expedición de la patente a que se refiere el numeral 1»;

Considerando, que de lo anteriormente transcrito se infiere el derecho de la recurrente a solicitar la compensación del plazo si entiende que la administración ha tenido un retraso irrazonable en la concesión de su pedimento; que éste derecho se genera, como se ha visto, con la emisión de la patente y no con la solicitud de la misma, como erróneamente interpretó el tribunal *a-quo* en su decisión, puesto que, es el acto administrativo de concesión de la patente de invención No. P2005000010, denominada «IMIDAZO84,5-B) PIRIDIN SUSTITUIDO COMO INHIBIDOR DE P38 QUINASA», el que ha de ser considerado para determinar si la ley le es aplicable, siendo irrelevante el hecho de que la solicitud se haya presentado con anterioridad a la modificación del artículo 27 de la Ley 20-00, esto así en virtud de que la

ley aplicable a la solicitud de compensación del plazo de vigencia es aquella que rige en el momento en que se produjo la autorización o concesión de la patente, no siendo aplicable en ese sentido el artículo 110 de la Constitución; que habiéndose producido el acto generador del derecho el 28 de julio de 2011, fecha en la que se encontraba en vigencia la compensación del plazo, es de entender que la patente concedida se beneficia de dicha disposición, razón por la cual dicha sentencia debe ser casada sin necesidad de examinar los demás medios del recurso.¹⁶

Estos precedentes inhabilitan el criterio sostenido hasta ahora por la ONAPI y dejan por sentado que tanto dicha institución como los tribunales apoderados de acciones contra resoluciones de dicha entidad deberán valorar si realmente ha habido retraso irrazonable en la emisión del título de patente y si la solicitud de compensación ha sido presentada en tiempo hábil, de modo que, en caso de comprobarse ambos supuestos, la solicitud deberá ser acogida y el plazo de compensación otorgado.

E. Competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer de recursos de apelación incoados contra resoluciones del Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.- Incompetencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por la inconstitucionalidad sobrevenida del Art. 157 de la Ley núm. 20-00

La Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia ha zanjado los conflictos de competencia que se presentaron entre la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y

¹⁶ Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala. Sentencia núm. 309, d/f 8/6/2016. Eli Lilly and Company (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia d/f 27/12/2013, de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Patente «Inhibidores de Quinasa».

el Tribunal Superior Administrativo con respecto al control jurisdiccional de las resoluciones del director general de la ONAPI al asentar el criterio de que, tanto a propósito de las actuaciones de dicho órgano administrativo que lesionen intereses de particulares como en los conflictos entre particulares decididos por este, el marco competencial para su apelación es el del Tribunal Superior Administrativo, sobre la base de la «teoría de los actos administrativos» y la «inconstitucionalidad sobrevenida» del art. 157 de la Ley 20-00 a partir de la Constitución de 2010.

Antes de la promulgación de la Ley 20-00, esa misma sala de la Corte de Casación había retenido la competencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para dirimir recursos contra resoluciones del director general de la ONAPI derivadas de procedimientos inter partes, en el entendido que se estaba en presencia de una controversia de carácter civil o comercial y no administrativa, en la que la ONAPI no actuaba como una parte interesada en el conflicto:

Que en la especie se trata de un conflicto derivado del registro de un nombre comercial expedido a favor de la recurrente y cuya cancelación fue solicitada ante la Secretaría de Estado de Industria y Comercio por la firma reclamante, Central de Créditos, C. por A., controversia que fue resuelta por dicha Secretaría mediante Resolución motivada, al amparo de lo previsto por el citado artículo 13; por lo que obviamente se trata de un conflicto entre particulares, que si bien es cierto envuelve una actuación de un organismo de la administración pública, no menos cierto es que dicha controversia trasciende el ámbito de lo administrativo al tratarse de una litis entre comerciantes derivada de un nombre comercial, que escapa a la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 7, literal f) de la Ley No. 1494.¹⁷

¹⁷ Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala. Sentencia núm. 16, d/f 11/11/1998. Recurso de casación contra la sentencia d/f 4/5/1989, de la Cámara de Cuentas en funciones de

No obstante, en aplicación del art. 165, numeral 2, de la Constitución, y del art. 11 de la Ley No. 13-07, sobre Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Administración, del 5 de febrero de 2010, se consideró abrogada la competencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer de los recursos que se interpongan contra resoluciones dictadas por el director general de la ONAPI, que cedió su espacio a la jurisdicción administrativa, instituida para dirimir los conflictos que pudieran surgir entre entes administrativos del Estado y los particulares. Esta orientación fue desarrollada en abril de 2015 en forma prolija:

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte, que el Tribunal Superior Administrativo consideró que no era competente para estatuir sobre el recurso contencioso administrativo de que estaba apoderado contra la resolución emitida por el Director de la Onapi, que declaró inadmisibile el recurso jerárquico interpuesto por la empresa Bayer Aktiengesellschaft con relación a la caducidad de una solicitud de patente de invención que fuera pronunciada por el Departamento de Invencciones de dicha entidad por el alegado incumplimiento del pago correspondiente dentro del plazo previsto por la ley para el mantenimiento de la vigencia de la tasa de anualidad; asunto que el tribunal *a-quo* entendió que era de la competencia de la jurisdicción civil por tratarse de una cuestión de interés privado y para fundamentar su decisión estableció las razones siguientes: “que en el caso que nos ocupa, previo examen y estudio del mismo, se ha comprobado que se trata de un recurso de demanda en aprobación en cuanto a la solicitud de patente de invención denominada “Nuevos derivados Aminodicarboxilico con propiedades farmacéuticas” en contra de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y al analizar la naturaleza de la acción intentada y de conformidad con las motivaciones que siguen no somos competentes por lo siguiente: Que el artículo 1 de la Ley núm. 1494 que instituye la jurisdicción contencioso

administrativa expresa: “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; c) que vulneren un derecho de carácter administrativo establecido con anterioridad a favor del recurrente por una ley, un reglamento, un decreto o un contrato administrativo; d) que constituyan un ejercicio excesivo o desviado de su propósito legítimo, de facultades discrecionales conferidas por las leyes, los reglamentos o los decretos”; Que el artículo 1 de la Ley núm. 13-07 establece que “Se dispone que en lo sucesivo las competencias del Tribunal Superior Administrativo atribuidas en la Ley núm. 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 instituida en la Ley núm. 11-92 de 1992, el que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley se denominará Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. Párrafo. El Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo tendrá competencia además para conocer: a) de la responsabilidad patrimonial del Estado, de sus organismos autónomos, del Distrito Nacional, de los Municipios que conforman la provincia de Santo Domingo, así como de sus funcionarios por la inobservancia o incumplimiento de las decisiones emanadas de autoridad judicial competente, que diriman controversias relativas a actos inherentes a sus funciones; b) los actos y disposiciones de las corporaciones profesionales adoptados en el ejercicio de potestades públicas; c) los procedimientos relativos a la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social; y d) los casos de vía de hecho administrativa, excepto en materia de libertad individual”;

Considerando, que sigue expresando dicho tribunal que: «De conformidad con el artículo 165 de la Constitución 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 estos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia; 3) Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad con la ley, las acciones contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las demás atribuciones conferidas por la ley»; que el artículo 7 de la Ley núm. 1494 de fecha 9 de agosto del año 1947, establece que 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; que el artículo 157.2 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, dispone que: «Apelaciones por vía administrativa. 1) Las resoluciones dictadas por los directores de departamentos podrán ser recurridas, en el plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución. El recurso de apelación será conocido por el director general asistido por el cuerpo de asesores. 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 Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, en el plazo de treinta (30) días francos, a partir de su notificación»; que las reglas de competencia son de orden público y de lo anteriormente señalado se advierte que el recurso interpuesto obedece a un asunto que atañe a la jurisdicción civil y que por esa razón es sancionado en el literal f) del artículo 7 de la Ley núm. 1494, anteriormente citado, puesto que es una acción de carácter eminentemente [sic, civil] al

versar sobre una patente de invención de un nuevo producto y no sobre un conflicto entre la administración pública y un particular, por lo que procede la declaración de incompetencia de este tribunal y remite el expediente por ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a los fines de seguir con el proceso, reservando las costas para que sigan la suerte de lo principal»;

Considerando, que las motivaciones transcritas precedentemente revelan la confusión y la interpretación errónea en que incurrió el Tribunal Superior Administrativo al entender como lo manifestó en su sentencia que no era competente para estatuir del recurso contencioso administrativo de que estaba apoderado, cuando evidentemente su competencia se desprende claramente de las disposiciones de los artículos 1 de la Ley núm. 1494 de 1947 y 165 de la Constitución, textos que a pesar de que fueron citados por el tribunal a-quo en su sentencia no fueron valorados correctamente por los jueces que suscriben este fallo, lo que los condujo a dictar esta decisión carente de base legal al desconocer la supremacía de la Constitución sobre las demás normas del ordenamiento jurídico, además de que incurre en contradicción entre sus motivos, tal como se explicará a continuación;

Considerando, que cuando el tribunal a-quo se fundamentó en las disposiciones de los artículos 7, literal f) de la ley núm. 1494 y 157.2 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, los que transcribe en su sentencia y en base a dichos textos consideró que no era la jurisdicción competente para estatuir sobre el recurso contencioso administrativo de que estaba apoderado porque «se trataba de un asunto que atañe a la jurisdicción civil al versar sobre una patente de invención de un nuevo producto y no sobre un conflicto entre la Administración Pública y un particular»; al razonar de esta forma dicho tribunal no solo desconoció la razón de ser de la jurisdicción contencioso administrativa, sino que además inobservó el ámbito de su competencia de atribución, lo que ha sido claramente regulado por la Constitución, en sus artículos 139 y 165; consagrando el primero de estos textos, que le corresponde a dicha jurisdicción ejercer el control de legalidad de la actuación de la Administración Pública y el 165, al regular la competencia de atribución de esta jurisdicción dispone en su numeral 2) que le corresponde «Conocer de los recursos contencioso administrativos

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»;

Considerando, que al examinar el contenido de la sentencia impugnada resulta incuestionable, que el acto que dio origen al recurso contencioso administrativo de que se trata fue la resolución dictada por el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial que declaró inadmisibles el recurso jerárquico interpuesto por la hoy recurrente en contra de la resolución de reconsideración dictada por el Departamento de Inveniones de la indicada institución y que pronunció la caducidad de la solicitud de patente de invención formulada por dicha recurrida por el alegado incumplimiento de la tasa de anualidad para el mantenimiento de dicha solicitud, lo que evidencia que contrario a lo que fuera establecido por el tribunal a-quo en su sentencia, en la especie no se trata de un asunto que atañe a la jurisdicción civil que pudiera justificar su incompetencia, sino que por el contrario del examen de la sentencia impugnada se desprende que se trata de un recurso contencioso administrativo en contra de un acto administrativo dictado por una entidad de la Administración en ejercicio de su función administrativa y no dirimiendo un conflicto entre particulares, como erróneamente fuera interpretado por dicho tribunal;

Considerando, que al tratarse el acto recurrido en la especie de un acto administrativo dictado por la autoridad administrativa en el ejercicio de su poder administrativo para dictar actos que generen un efecto jurídico directo e inmediato sobre los intereses de los administrados y dentro de una situación específica concreta, resulta evidente que la vía que debe seguir el administrado que se sienta lesionado por esta actuación es la de un recurso en sede administrativa o en sede judicial, como fue ejecutado en la especie por la hoy recurrente, de donde resulta que cuando se trata del control judicial de esta actuación administrativa esta atribución le corresponde de forma exclusiva a la jurisdicción contencioso administrativa, ya que así lo ordenan los dos textos constitucionales previamente indicados, que son principios sustantivos de la Constitución de la República por lo que se imponen a toda ley del ordenamiento jurídico en virtud del principio de supremacía constitucional consagrado por el artículo 6 de la misma, lo

que fue desconocido por el Tribunal Superior Administrativo al dictar la sentencia objeto del presente recurso de casación y esto condujo a que le negara injustificadamente a la hoy recurrente su derecho de obtener una tutela judicial efectiva, por lo que debe ser censurada esta decisión;

Considerando, que por otra parte, al examinar este fallo también se observa la ambigüedad y contradicción en que incurrió dicho tribunal, que deja sin motivos validos su decisión, ya que en una parte de esta sentencia se establece que «se trata de un recurso de demanda en aprobación en cuanto a la solicitud de patente de invención en contra de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial», con lo que estaba reconociendo que se trata de una acción de un particular para atacar una actuación de la Administración que lesionó sus intereses, lo que indica un conflicto entre la Administración Pública y un particular derivado de una actuación administrativa que lo perjudicó de forma individual y directa; mientras que en otra parte de esta sentencia dicho tribunal establece que no era un conflicto entre la Administración Pública y un particular, sino que era una acción de carácter eminentemente civil al versar sobre una patente de invención que es un asunto que atañe a la jurisdicción civil; lo que evidencia la confusión que primó en dichos jueces al momento de dictar su decisión, puesto que no tomaron en cuenta que la Oficina de la Propiedad Industrial no actuó en el presente caso para dirimir un conflicto entre partes vinculado con el registro de un activo intangible proveniente de la propiedad industrial, sino que expidió dicho acto en sus funciones administrativas a fin de tutelar derechos derivados de la propiedad industrial que afectaban a un determinado administrado, sin que al examinar esta sentencia se pueda advertir que mediara algún conflicto con otro administrado como parte interesada, contrario a como consideró dicho tribunal al decidir que era una cuestión de índole civil, no obstante a que previamente había establecido como punto no controvertido que se trataba de una demanda contra Onapi relativa a una solicitud de patente de invención formulada por la hoy recurrente ante esta entidad; que además, al estatuir en su sentencia que se trataba de una acción eminentemente civil, el Tribunal Superior Administrativo incurrió en una interpretación errónea que desconoce la teoría de los actos administrativos, puesto que dicho tribunal no se perca-

tó que en la especie no se trata de un conflicto entre particulares que se disputaran ante el órgano regulador el reconocimiento de un derecho en detrimento de los intereses en ese mismo ámbito del otro particular, sino que el conflicto a que se contrae el presente caso y según se advierte de la sentencia impugnada, tiene su base en la inconformidad del administrado frente a un acto de la Administración destinado a surtir efecto individual e inmediato contra éste, por lo que resulta innegable que este conflicto cae bajo la esfera de la jurisdicción contencioso administrativa, tal como se ha explicado previamente;

Considerando, que por último y en cuanto a lo establecido por el tribunal a quo de que el artículo 157.2 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, dispone que las resoluciones del Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrán ser recurridas ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente en sus atribuciones civiles y comerciales, texto que ha pretendido invocar dicho tribunal para justificar su decisión, esta Tercera Sala ratifica el criterio sostenido en decisión anterior en el sentido de que: «La disposición contenida en el citado artículo 157 de la Ley núm. 20-00 se encuentra actualmente afectada de una incompetencia sobrevenida, lo que le resta a dicha corte de apelación, como tribunal de derecho común, luego de la Reforma Constitucional de 2010, la facultad de conocer del recurso indicado en dicho texto, cuando la decisión recurrida, como ocurre en el presente caso, recaiga sobre un acto administrativo dictado por una autoridad estatal en el ejercicio de su función administrativa, puesto que esta materia es de la competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa, porque así lo dispone la Constitución como norma sustantiva y suprema que se impone a todos» (Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sentencia del 30 de julio de 2014, *Shell International Brands AG vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial*); que en consecuencia, al no decidirlo así y por el contrario, proceder a declarar su incompetencia por los motivos indebidos que constan en su decisión, el Tribunal Superior administrativo dictó una sentencia carente de base legal que desconoció la supremacía de la Constitución, por lo que debe ser casada; con la exhortación al tribunal de envío de que al conocer nuevamente el asunto observe la disposición contenida en el artículo 60, párrafo III de la

Ley núm. 1494 de 1947, que le exige acatar los puntos de derecho que han sido objeto de casación por esta Suprema Corte de Justicia.¹⁸

En mayo de 2015, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia reiteró que la competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer de las apelaciones contra las resoluciones del Director General de la ONAPI resulta de un mandato constitucional:

[...] el Tribunal Superior Administrativo yerra al dictar su decisión declarando su incompetencia para conocer del recurso jurisdiccional intentado contra la Resolución administrativa dictada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, (Onapi), puesto que conforme a lo previsto por los artículos 139 y 165 de la Constitución Dominicana, a los Tribunales Superiores Administrativos les corresponde, de forma exclusiva, 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;

Considerando, que ha sido juzgado, que al resultar incuestionable que el acto dictado en la especie por la Onapi en perjuicio de los intereses de la hoy recurrida constituye un acto administrativo, esto evidencia, sin lugar a dudas, que le corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa la facultad de controlar la legalidad de esta actuación administrativa, ya que así lo ordenan los dos textos previamente indicados, que son principios sustantivos de la Constitución de la República y que se imponen a toda ley o a cualquier otra norma del ordenamiento jurídico en virtud del principio de supremacía constitucional consagrado por el artículo 6 de la misma; esto es así, porque la Constitución como norma suprema está asegurada por el contenido del referido artículo; y por lo tanto, como norma fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico da lugar a que su contenido permita la

¹⁸ Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala. Sentencia núm. 150, d/f 15/4/2015. Bayer Aktiengesellschaft (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia d/f 29/11/2013 de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Patente núm. P2000000060, «Nuevos derivados del ácido aminodicarboxílico con propiedades farmacéuticas».

derogación de leyes y disposiciones anteriores cuando son opuestas a ésta, lo que vale decir, la pérdida de vigencia de tales normas, por aplicación del criterio de temporalidad y de jerarquía desprendidos del contenido del indicado artículo 6;

Considerando, que aplicando este contenido al caso de la especie se puede concluir, que la disposición establecida por el artículo 157 de la Ley núm. 20-00 que le atribuye competencia a los tribunales de derecho común para conocer de los recursos contra las decisiones del Director de la Onapi, si bien en su momento era una norma constitucional en la forma y el fondo, ha quedado derogada deviniendo en inconstitucional a consecuencia de la Reforma Constitucional de 2010, en la que los artículos 139 y 165 de la Constitución le han atribuido competencia a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, encabezada por los Tribunales Superiores Administrativos, para ejercer el control de legalidad sobre la actuación administrativa;

Considerando, que de esto se desprende, que la disposición contenida en el citado artículo 157 de la Ley núm. 20-00 se encuentra actualmente derogada por el precepto constitucional, por lo que la Corte de Apelación, como tribunal de derecho común, luego de la Reforma Constitucional de 2010, no tiene facultad de conocer del recurso indicado en dicho texto, cuando la decisión recurrida, como ocurre en el presente caso, recaiga sobre un acto administrativo, puesto que esta materia es de la competencia exclusiva de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, porque así lo dispone la Constitución;

Considerando, que al ser la Jurisdicción Contencioso Administrativa la competente para conocer de la legalidad de los actos de la administración, procede casar la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo a fin de que sea apoderado nuevamente el Tribunal Superior Administrativo para que proceda a conocer el fondo del asunto.¹⁹

¹⁹ Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. 237, d/f 27/5/2015. Recurso de casación contra la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 30/9/2013. Shell International Brands AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia d/f 30/9/2013, de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Diseño industrial «Contenedor».

Con estas decisiones, las orientaciones que había fijado la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en cuanto a la interpretación de las disposiciones de la Ley 20-00 referidas a marcas y patentes quedarán en lo adelante como material de estudio, aunque para algunos las sentencias de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia sobre este conflicto competencial no zanján el diferendo...

F. Marcas.- Distintividad.- Régimen de adquisición de derechos.- Territorialidad

La misión de distinguir productos y servicios de orígenes empresariales diferentes por parte de una marca resulta de la propia conceptualización de este signo distintivo en la Ley 20-00 (art. 70). De aquí que está vedado el registro como marca de un signo que sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada por un tercero desde una fecha anterior o a una marca no registrada, pero usada por un tercero con mejor derecho a obtener el registro, que distinga los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue (art. 74, literales a y b). Estos preceptos han sido ratificados por la jurisprudencia, atendiendo a las similitudes y los idénticos usos de marcas enfrentadas:

Considerando, que la función principal de las marcas, reconocida de manera generalizada por la doctrina y la jurisprudencia, es la distintiva, la cual permite al consumidor identificar el producto o servicio que le satisface; que la corte *a qua* para fallar del modo en que lo hizo acogió la conclusión a la que llegó el Director del Departamento de Signos Distintivos en la Resolución No. 000117, en la cual se estableció que «para determinar si entre dos marcas de fábrica existe semejanza o similitud al grado de crear error o confusión entre los medios comerciales o el público consumidor, se hace necesario confrontar ambos signos en su conjunto, atendiendo tanto a su estructura gráfica como fonética y no desmembrándola entre sí, así como

tener en cuenta el uso o la aplicación de ambas; en presentación, entre otros aspectos; agregando dicho funcionario que una vez hecho el análisis tanto gráfico como fonético de la marca de fábrica PUREL, propiedad de la parte recurrente, con la marca de fábrica PURELL, propiedad de la recurrida, se puede apreciar claramente la reproducción total por parte de la marca de la impugnada con respecto a la impugnante; por lo que a pesar de existir una simple diferencia de una letra, lo que realmente es importante son las visibles similitudes, que no les permite coexistir en el mercado local sin crear error o confusión al público consumidor o entre los medios comerciales; debiendo ser señalado además, que se trata de productos que poseen la misma utilidad, ya que ambos son desinfectantes anti-macrobióticos» [sic];

Considerando, que cuando la jurisdicción *a qua* determinó que las marcas PUREL y PURELL no podían coexistir en el mercado nacional tuvo en cuenta principalmente factores de carácter gráficos y fonéticos, los cuales demostraron que las marcas de que se trata reunían tanta similitud que solo se diferencian por una letra, así como también, el hecho de que los productos que ambas marcas distinguían tenían el mismo uso; que estas características sirvieron a los jueces del fondo para determinar que dadas las manifiestas semejanzas entre dichas marcas, PUREL era un completo remedo de PURELL, y que ciertamente, la marca PUREL induciría a error o confusión al público consumidor con la marca PURELL, por lo que de conformidad con el artículo 92 de la Ley 20-00 procedió a ratificar la nulidad del registro de la marca PUREL por haberse efectuado el mismo contraviniendo lo establecido en el artículo 74, acápite b) de dicha ley;

Considerando, que, por tales razones, el medio bajo estudio debe ser desestimado por infundado e improcedente.²⁰

Del mismo modo, ha sido reconocido el régimen mixto de adquisición de derechos exclusivos sobre una marca instituido en nuestro

²⁰ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala. Sentencia núm. 279, d/f 13/4/2016. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM) (recurrente) c. Go-Jo Industries, Inc. (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia núm. 059, d/f 28/4/2005, de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Signos: Purell c. Purel (marca).

marco legal, esto es, en virtud (i) del registro sin uso previo, (ii) de la explotación anterior al registro en el territorio nacional –por un tiempo superior a los seis meses– y (iii) de su utilización en otro país, último caso este en que tendrá prelación el primer solicitante:

Considerando, que en lo concerniente a la aducida violación del artículo 71 de la Ley 20-00; dicho texto legal dispone para adquisición del derecho sobre la marca que: «1) El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro. 2) Tendrá prelación para obtener el registro de una marca la persona que estuviese usando la marca en el país, sin interrupción y de buena fe, desde la fecha más antigua. A estos efectos, no se tomará en cuenta un uso cuya duración hubiese sido inferior a seis meses. En caso que una marca no estuviera en uso en el país, tendrá prelación para obtener el registro la persona que primero presente la solicitud correspondiente. 3) Lo dispuesto en el numeral anterior, será sin perjuicio del derecho de prioridad que pudieran invocar las partes»;

Considerando, que la simple lectura del citado artículo 71 nos permite establecer que nuestro régimen de adquisición de derechos sobre una marca es mixto, toda vez que admite, por un lado, que tendrá prioridad para obtener el registro el primero en utilizar la marca en el comercio, y por otro, que tendrá esa preferencia, también, el primero en solicitar el registro de la marca, a condición de que un tercero no haya demostrado haberla usado por más de seis meses en el mercado nacional; que, en ese tenor, aunque la sociedad Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM) demostró ser la primera en solicitar y obtener el registro de la marca PUREL, no probó que también fuera la primera en usarla, por el contrario quedó evidenciado que nunca la había utilizado, por lo que procede desestimar este aspecto del medio analizado por carecer de fundamento.²¹

El registro otorgado según las variables reconocidas por el legislador confiere a su titular el derecho de exclusividad sobre la marca que iden-

²¹ Ibídem.

tifica a su producto o servicio dentro de un determinado territorio. Por esta razón, de accederse al registro de una marca que sea susceptible de causar confusión y que resulte similar o igual a una ya registrada –que por demás sea notoria–, se violarían los derechos del titular de la marca registrada, toda vez que la segunda se estaría introduciendo de manera ilegítima dentro del comercio:

Considerando, que en cuanto a lo alegado en el sentido de que los derechos sobre una marca son territoriales y que estos derechos son independientes con respecto a los registros realizados y obtenidos sobre la misma marca en otros países; que se impone precisar de acuerdo con lo que dispone el artículo 6, numeral 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual somos signatarios: «Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen»; que, igualmente, en el artículo 6 bis del referido Convenio se establece que: «Los Países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta»;

Considerando, que si bien es cierto que la mencionada Convención de París establece la protección territorial de la marca, es decir que el derecho de apropiación de la marca es válido dentro de las fronteras del país que concedió el registro, del mismo modo dicho Convenio aprueba la invalidación del registro de una marca que constituya una reproducción o imitación de otra a un punto tal que sea capaz de crear confusión; que, como se ha establecido más arriba, la nulidad del registro de la marca PUREL estuvo sustentada en el alto grado de similitud entre esta y la marca

PURELL, al diferenciarse solo por una letra y estar destinadas a usarse en productos idénticos, características que indudablemente conducirían a que surja confusión entre el público consumidor; que, además, estando la marca PURELL amparada por los certificados de registro de marcas de fábrica Nos. 1,696,754 y 1,710,677, expedidos por la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica de los Estados Unidos de Norteamérica, país que al igual que el nuestro es miembro de la Convención de París, la jurisdicción *a qua* actuó con estricto apego a lo dispuesto en el referido Convenio;

Considerando, que, por lo tanto, la sentencia impugnada no incurre en las violaciones a la ley que aduce la parte recurrente, por lo que procede desestimar por improcedente y mal fundado el medio de casación examinado.²²

G. Patente.- Objeto de protección.- Validez.- Cuestión prejudicial

Del capítulo I del título I de la Ley 20-00 se desprende que la protección brindada por una patente recae sobre un producto y no sobre su sustancia activa y que de su validez se desprenderá la procedencia o no de una acción en contra del infractor de los derechos que resguarda, erigiéndose por ende en una cuestión previa al conocimiento del fondo del proceso de que se trate, criterio todavía aplicable aun cuando la competencia para el conocimiento de litigios sobre patentes haya pasado del ámbito penal al civil:

[...] la Corte *a-qua* confundió la sustancia patentada con el nombre de la fórmula, lo que nos permite concluir que dicha corte no logró comprender que con la legislación de patentes no se protege un nombre, sino una fórmula química que es en realidad el invento patentado, siendo en el presente caso la patente No. 4690 que tiene como título «Compuestos Antihipercolesterolémicos». Que el invento protegido por la patente está constituido por compuestos que actúan contra (anti) los niveles altos (hiper) de coleste-

²² *Ibidem*.

rol (colesterolesmicos), en otras palabras, el nombre de la patente, no puede ser más revelador de lo que el objeto de la misma protege, en este punto es necesario señalar, que la patente 4690 no tiene el título de «SIMVASTATINA» pues este nombre o denominación común internacional es asignado por la Organización Mundial de la Salud con posterioridad a la emisión de la patente; además, es preciso señalar que, el mismo certificado de patente 4690, en su segunda página, también establece claramente que dicha patente protege la sustancia activa denominada como «SIMVASTATINA».

[...]

Considerando, que de las motivaciones transcritas anteriormente, así como del estudio de las piezas que forman el expediente y del propio Certificado de Patente no. 4690, el cual dice que el título de lo que se patenta es «Compuestos Antihipercolesterolemicos», que el propietario es Merck & Co., que se trata de una patente que denomina de confirmación, pero además, consta en dicha patente «La marca de fábrica relacionada con esta patente es «Zocor», y que la sustancia que se desea proteger se denomina «SIMVASTATINA»; se ha podido comprobar el proceder de la Corte a-qu, que por un lado, confundió o malinterpretó la protección debida a un invento en sí, con el simple nombre o título atribuido al mismo, ya que lo que se persigue es proteger el invento, la fórmula; que, por ende, todo el razonamiento realizado por la Corte a-qu para fundamentar el descargo de la parte querellada es errado; por consiguiente, y en atención a lo antes expuesto, procede acoger lo propuesto por la recurrente, sin necesidad de examinar los demás medios propuestos, en razón de que es preciso realizar nueva vez la valoración de las pruebas;

Considerando, que en ese orden de ideas, la regularidad y legalidad de la patente que ampara y garantiza el derecho sobre el invento o fórmula de que se trata, es un punto que debe ser debatido y resuelto previamente, toda vez que de la regularidad y legalidad de la patente no. 4690 se derivará la procedencia o no de la querella que dio origen al presente proceso judicial.²³

²³ Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala. Sentencia d/f 10/5/2006. Merck & Co., Inc., Laboratorios Rowe, C. por A. y Rodolfo Wehbe (recurrentes). Recurso de casación contra sentencia de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito

H. Valoración del peritaje en ocasión del conocimiento del fondo de un proceso penal en materia de propiedad industrial.- Necesidad imperativa vs. no obligatoriedad por derogación

El Código Procesal Penal es una ley de carácter general, cuyo artículo 449, numeral iii, establece la derogación de «toda otra disposición de ley especial» contraria a sus disposiciones. Como dispositivo que deroga en forma genérica cualquier norma que se oponga a sus mandatos, se ha planteado si dentro de ellas se encuentra el artículo 189 de la Ley 20-00, que dispone la presentación imprescindible de un peritaje previo al conocimiento del fondo de cualquier proceso en dicha materia, que se opondría al artículo 204 del citado código, que prevé la realización discrecional de un peritaje, esto es, «cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica».

En defensa de la prevalencia del artículo 189 se ha observado que la Ley 20-00 es una ley especial y el Código Procesal Penal una ley de carácter general, amén de que deben tomarse en cuenta (i) la regla jurídica reconocida por la jurisprudencia que señala que una ley general, aun si fuese posterior, no deroga una ley especial si no lo hace de manera expresa; (ii) el artículo 167, numeral 2, de la Ley 20-00, modificado por la Ley 424-06 de 2006 –posterior al Código Procesal Penal–, que establece que «las disposiciones del derecho penal común son aplicables de manera supletoria siempre y cuando no contradigan» dicho texto legal, y (iii) el artículo 15 de la Ley 278-04, para la implementación del proceso penal, que enumera aquellas leyes y artículos específicos dentro de leyes especiales que quedaron derogados por el Código Procesal Penal, entre los cuales no se encuentra el artículo 189 de la Ley 20-00. Así las cosas, se plantea que el artículo 189 de la Ley 20-00, que impone la necesidad de un peritaje, no fue derogado por

Nacional d/f 14/11/2005. Patente de invención No. 4690 d/f 22/9/1989. «Compuestos Antihipercolesterolémicos».

el Código Procesal Penal y por ende no fue suplantado por su artículo 204, que plantea la posibilidad de su realización.

Fue siguiendo esta línea de pensamiento que, ante el no agotamiento de la perentoria diligencia pericial por la parte acusadora en un proceso penal en el ámbito de la propiedad industrial, un tribunal de primer grado declaró inadmisibile la acción emprendida, al amparo de los siguientes razonamientos:

3. Que este juzgador analiza lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual de manera textual establece que: «Los conflictos de propiedad industrial serán conocidos por los tribunales ordinarios. A tales fines, se requerirá con carácter imprescindible la presentación de un peritaje para abocarse al conocimiento del caso correspondiente». De cuyo contenido no se precisa de una gran labor de interpretación para extraer el impedimento que el legislador ha puesto para la ventilación judicial de cualquier diferendo surgido con motivo de la referida ley.

4. Que es preciso determinar el alcance y naturaleza de dicha disposición legal de cuyo examen es posible extraer que, aunque el título del citado artículo refiere que es «transitorio», no es menos cierto que el legislador no ha establecido el tiempo de duración de dicha transitoriedad, ni tampoco ha puesto alguna condición para poner término a la vigencia del consabido artículo 189, de manera que, a juicio de este juzgador, dicho artículo se encuentra vigente; esto así porque tampoco ha sido derogado por otra disposición legal, ya que aunque el Código Procesal Penal en su artículo 170 establece la libertad probatoria, no es menos cierto que dicha disposición en nada contraviene el principio de libertad probatoria, esto así porque el referido artículo no prohíbe que otros elementos de pruebas sean aportados y valorados en dicho proceso.

5. Que continuando con el análisis del mencionado artículo 189 de la Ley 20-00, es obligación de todo juzgador verificar que la ley aplicable sea conforme a la Constitución, en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 188 de la Constitución; y en el caso en cuestión el tribunal analiza la conformidad o no con la Constitución de tal disposición legal, en el sentido de que prevé con carácter imprescindible la presentación de un peritaje para

poder avocarnos al fondo del presente proceso, y al respecto este tribunal valora lo dispuesto en el artículo 40.15 de la Constitución, en el sentido de que la ley solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica, y al respecto la razón por la cual el legislador ha previsto el peritaje obligatorio antes de conocer el caso cuyo origen sea un conflicto sobre propiedad industrial es debido a la especialidad de la materia, por lo que a las partes involucradas en el conflicto les conviene que un experto imparcial analice la similitud o no entre dos nombres, signos, figuras, etc., esto así porque al no ser los jueces expertos en materia de propiedad industrial se precisa de un estudio acabado elaborado por expertos en la materia, a fin de que el adjudicador no incurra en mala aplicación de justicia, dada la especialidad de la materia, razón por la cual se precisa de un peritaje que pueda poner al juez en conocimiento de decidir respecto a lo planteado.

6. Que así las cosas, este Tribunal advierte que las disposiciones del artículo 189 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial se imponen a este tribunal y a las partes, son de orden público, procede determinar la solución aplicable al caso, pues aunque la defensa técnica del imputado plantea la nulidad del proceso por la inobservancia de dicho artículo, el tribunal analiza el hecho de que ninguna norma así lo dispone, sino que al respecto el numeral 2 del artículo 54 del Código Procesal Penal establece que las partes pueden oponerse a la prosecución de la acción porque existe un impedimento legal para proseguirla, tal y como ha sucedido en el caso que nos ocupa, en el que, aunque el juez puede abordar esta situación de oficio, ha sido planteado por una de las partes de manera que la inobservancia del peritaje obligatorio, establecido en el citado artículo 189 de la Ley 20-00 constituye ese impedimento legal, por lo que al no haberse realizado dicho peritaje, procede declarar la inadmisibilidad de presente acción, ante dicho impedimento legal.²⁴

²⁴ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espailat, Cámara Penal. Sentencia núm. 165-2016-SSN-00024, exp. núm. 0165-2016-EPEN-00010, d/f 29/7/2016. Loto Real del Cibao, S.A. (acusador y actor civil) c. José Rogelio Candelier Rosario (imputado).

Ante la ausencia del experticio pericial en el caso previamente reseñado, el imputado obtuvo ganancia de causa en primer grado. Pero al evaluarse el asunto en segundo grado, mientras el encartado mantuvo sus pretensiones sobre la carencia de ese elemento probatorio, la corte apoderada dio por derogado en forma tácita, como consecuencia de lo dispuesto en el art. 449 del Código Procesal Penal, el art. 189 de la Ley 20-00 y concluyó que correspondía al imputado requerir la puesta en práctica del peritaje, con lo que le asignó la tarea de propiciar o proveer una prueba de cargo:

8. Del examen de la decisión objeto de apelación se evidencia [que] el a quo al decidir como lo hizo ha incurrido en una incorrecta aplicación de la ley, como propone el apelante en violación a la norma procesal penal al dar por cierta la vigencia de una norma derogada, vulnerando la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley, tal y como se aprecia de las motivaciones de la sentencia, toda vez que el juez luego de conocer el fondo del proceso seguido al encartado, ante el pedimento de nulidad del juicio por parte de su defensa por inobservancia del artículo 189 de la Ley 20-00, declara inadmisile la acción penal por existir un obstáculo legal que a su parecer impedía la prosecución de la acción en virtud de lo dispuesto por el artículo 54.2 del Código Procesal Penal, desconociendo las disposiciones contenidas en el artículo 449 i y iii de la Ley 76-02, las cuales prescriben lo siguiente: «i. Vigencia. Este código entrará en vigencia plena veinticuatro meses después de su publicación y se aplicará a todos los casos que se inicien a partir del vencimiento de este plazo; [...] iii. Queda derogada toda otra disposición de ley especial que sea contraria a este código», las cuales derogaron de manera tácita las disposiciones contenidas en el artículo 189 de la Ley 20-00, al verificarse la intención del legislador de suprimir toda disposición que le fuese contraria al código, por tratarse de un artículo de una ley especial que es contraria a lo previsto en los artículos 170, 204, 205, 206, 207 y siguientes de la Ley 76-02, al disponer la libertad probatoria para acreditar los hechos punibles y sus circunstancias, otorgándole la facultad al juez de nombrar peritos en cualquier otro momento que no sea la fase preparatoria a propuesta de parte

cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sea necesario poseer conocimientos especiales sobre alguna ciencia, arte o técnica, sin que prescriban la obligatoriedad de la presentación de un peritaje antes del conocimiento del fondo del caso correspondiente, como lo disponía el derogado artículo 189; que al fallar como lo hizo el juez a quo actuó en desconocimiento de la ley; resulta oportuno resaltar que la Ley 76-02, no ha abrogado la Ley 20-00, sino que ha derogado el artículo 189, todo el ordenamiento jurídico en que se contienen sus demás disposiciones continúan vigentes; por consiguiente, si la defensa del imputado entendía que era necesario el nombramiento de peritos para descubrir la verdad de los hechos punibles atribuidos, debió solicitárselo al juez, que al no hacerlo y proseguirse el conocimiento del juicio discutiéndose las pruebas acreditadas concluyendo las partes al fondo, no podía el juez en esa etapa declarar inadmisile la acción penal, razón por la cual procede acoger los medios propuestos por el apelante, declarando con lugar el recurso, revocando la decisión a fin de que sea conocido por el mismo tribunal pero por un juez distinto en aplicación de lo dispuesto por el artículo 423 párrafo del Código Procesal Penal (modificado por la Ley 10-15 del 6 de febrero de 2015), para una nueva valoración de las pruebas.²⁵

La definición de la obligatoriedad o no del peritaje como diligencia de investigación o auxilio judicial previo en aquellos casos en materia de propiedad industrial sometidos a la jurisdicción penal queda en manos de la Suprema Corte de Justicia, que deberá atender a si el espíritu de la Ley 20-00 conduce a su práctica insoslayable, considerando el grado de especialización de la materia, o si, por el contrario, se impone el principio de libertad probatoria del Código Procesal Penal.

²⁵ Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Penal. Sentencia núm. 203-2016-SEEN-00426, NIC núm. 203-2016-EPEN-01009, exp. núm. 0165-2016-EPEN-00010, d/f 10/11/ 2016. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrente) c. José Rogelio Candelier Rosario (recurrido).

I. Apoderamiento del juez de amparo para la declaración de la violación de un derecho de propiedad industrial.- Ineficacia de la acción de amparo cuando existe otra jurisdicción apoderada

El Tribunal Constitucional ha decidido que la jurisdicción de amparo no es la competente para declarar la violación a un derecho de propiedad industrial si previamente se ha apoderado un tribunal para el conocimiento de la infracción de que se trate, amén de que la acción de amparo no es la vía idónea para obtener su resarcimiento:

i) Este Tribunal Constitucional ha podido constatar que lo que persigue el recurrente American Hi Fi Industrial 26 Inc., mediante su instancia recursiva es la revocación de la sentencia recurrida para que se ordene la declaración del derecho de propiedad industrial sobre un mal uso de marca suya, lo cual constituye una violación del derecho de propiedad industrial.

j) Analizado el expediente que nos ocupa, hemos concluido que ciertamente el presente conflicto se encuentra en un proceso penal abierto ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y no sólo eso, sino que ciertamente el amparo no es la vía idónea para judicializar el conflicto del cual hemos sido apoderados, ya que ciertamente existe otra vía judicial que permita, de manera efectiva, obtener la protección del derecho fundamental invocado.

k) El artículo 166 y siguientes de la Ley núm. 20-00, establecen el régimen de infracciones, procedimientos y sanciones de los delitos relativos a la violación del derecho a la propiedad industrial.

l) El juez de amparo, al declarar la inadmisibilidad del recurso bajo el argumento de la existencia de otra vía para solucionar el conflicto, actuó de manera correcta, ya que como se expone anteriormente, la comercialización haciendo uso de signos distintivos no autorizados puede ser perseguida penalmente ante el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

m) Es por esto que entendemos que el presente recurso de revisión de sentencia de amparo debe de ser declarado admisible, en cuanto a la forma, y luego rechazarlo, en cuanto al fondo, para confirmar la decisión del juez de amparo, ya que ciertamente existe otra vía para solucionar el conflicto

que nos ocupa, la cual es el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.²⁶

J. Caracterización de la responsabilidad civil por el uso no autorizado de nombre comercial. Procedencia de la liquidación por estado de los daños y perjuicios

El titular de un nombre comercial tiene derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial que haya registrado (art.115, numeral 2, Ley 20-00). De accionar por la vía civil puede solicitar el pago de una indemnización (art.173, literal b), pedimento que, de ser acogido, resultaría en la imposición de un resarcimiento «adecuado» para compensar el daño sufrido como resultado del hecho infractor (art.175, numeral 1, literal a); en particular, la parte correspondiente al lucro cesante a reparar se calculará en función de los criterios especificados en la ley (art.175, numeral 2, literales a y b).

El compromiso de la responsabilidad civil quedará caracterizado según los mismos presupuestos del derecho común y de no aportar el demandante elementos que permitan fijar un monto indemnizatorio conforme los parámetros de la ley, el tribunal ordenaría su liquidación por estado:

7. Que las reglas generales para que pueda existir responsabilidad civil que dé lugar a reparación de daños y perjuicios, deben coexistir al mismo tiempo los tres elementos constitutivos siguientes: a) Una falta imputable a una persona que ocasione daño a otra; b) Un perjuicio sufrido por la víctima; c) Una relación de causalidad entre el daño y el perjuicio.

²⁶ Tribunal Constitucional. Sentencia tc/0374/16, exp. núm. tc-05-2015-0044, d/f 11/8/2016. Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por American Hi Fi Industrial 26, Inc., contra la sentencia núm. 004/2015, d/f 20/1/2015, de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

8. Que en la especie: a) La falta de la parte demandada ha quedado establecida por el hecho de que esta de manera ilegal, fraudulenta, en competencia desleal y sin la autorización de su propietario hizo uso del nombre comercial de la parte demandante para inducir a error al público haciéndolo creer que su negocio se trata del mismo negocio que el de la parte demandante; b) El perjuicio ha quedado establecido en el hecho de que la parte demandada al hacer uso del nombre comercial de la parte demandada [demandante, EEH] atrajo clientes a su negocio ubicado en Santiago, los cuales creyeron que se trataba del mismo negocio que el de la parte demandante dejando estos de ir a consumir al negocio de la parte demandante ubicado en Jarabacoa; c) Que existe una relación de causalidad entre la falta y el perjuicio experimentado, por lo que es procedente acoger en ese sentido las conclusiones de la parte demandante por ser procedentes, bien fundadas, justas en derecho y reposar sobre prueba legal, excepto en lo relativo al monto de la indemnización.

9. Que si bien es cierto que este tribunal ha comprobado que la parte demandada con su accionar antijurídico y de competencia desleal, le ha causado daños y perjuicios a la parte demandante al usar su nombre comercial para inducir a error al público haciéndolo creer que su negocio se trata del mismo negocio que el de la parte demandante, no es menos cierto que en la especie la parte demandante solo se ha limitado a solicitar que la parte demandada sea condenada al pago de 200 salarios mínimos de[l] que sea utilizado para ese tipo de negocio o lo que este tribunal considere justo como compensación por los daños causados por la utilización del nombre comercial sin la debida autorización del propietario del mismo, pero no [ha] aportado prueba alguna de las causales establecidas por el artículo 174 [175, EEH] de la Ley 20-00 sobre propiedad intelectual [industrial, EEH], para que este tribunal pueda establecer y fijar el monto de esos daños, por lo que es procedente en ese sentido ordenar la liquidación de los daños y perjuicios por estado, de conformidad con las disposiciones del artículo 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil dominicano.²⁷

²⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala. Sentencia civil núm.0367-15-01010, exp. núm.367-14-02026,

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional. Sentencia tc/0476/15, exp. núm. tc-02-2015-0009, d/f 5/11/2015. Control preventivo de constitucionalidad del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, suscrito el 31 de octubre de 1958.

Tribunal Constitucional. Sentencia tc/0302/16, exp. núm. tc-02-2016-0002, d/f 20/7/2016. Control preventivo de constitucionalidad del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, suscrito el 24 de junio de 2012.

Tribunal Constitucional. Sentencia tc/0374/16, exp. núm. tc-05-2015-0044, d/f 11/8/2016. Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por American Hi Fi Industrial 26, Inc., contra la sentencia núm. 004/2015, d/f 20/1/2015, de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Tribunal Constitucional. Sentencia tc/0713/16, exp. núm. tc-01-2016-0003, d/f 23/12/2016. Acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Lic. Ernesto Alcántara Abreu contra la mención del gentilicio «Quisqueyanos» y de la palabra «Quisqueya» al inicio de la primera estrofa y en los números 4 y 9, respectivamente, del Himno Nacional Dominicano.

Suprema Corte de Justicia

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala. Sentencia núm. 279, d/f 13/4/2016. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM) (recurrente) c. Go-Jo Industries, Inc. (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia núm. 059, d/f 28/4/2005, de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Signos: Purell c. Purl (marca).

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala. Sentencia núm.1257, d/f 26/10/2016. Clínica Dominicana, C. por A. (recurrente) c. Rafavan, C.

d/f 28/10/15. Juan Radhamés Maldonado Jiménez (demandante) c. Restaurant Pucho Mofongo y Juana Francisca Jiménez (demandados). Signos: Pucho's Food c. Restaurant Pucho Mofongo (nombres comerciales).

por A. (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia núm. 055, d/f 2/6/2005, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Signo: Clínica Abreu (nombre comercial).

Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala. Sentencia d/f 10/5/2006.

Merck & Co., Inc., Laboratorios Rowe, C. por A. y Rodolfo Wehbe (recurrentes). Recurso de casación contra sentencia de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional d/f 14/11/2005. Patente de invención No. 4690 d/f 22/9/1989. «Compuestos Antihipercolesterolémicos».

Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala. Sentencia núm.16, d/f 11/11/1998.

Recurso de casación contra la sentencia d/f 4/5/1989, de la Cámara de Cuentas en funciones de Tribunal Superior Administrativo. Financiera Mercantil, S.A. (FIMER) (recurrente) c. Central de Créditos (recurrida).

Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala. Sentencia núm. 150, d/f

15/4/2015. Bayer Aktiengesellschaft (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia d/f 29/11/2013 de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Patente núm. P2000000060, «Nuevos derivados del ácido aminodicarboxílico con propiedades farmacéuticas».

Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. 237, d/f 27/5/2015.

Recurso de casación contra la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 30/9/2013. Shell International Brands AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia d/f 30/9/2013, de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Diseño industrial «Contenedor».

Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala. Sentencia núm. 309, d/f 8/6/2016.

Eli Lilly and Company (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia d/f 27/12/2013, de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Patente «Inhibidores de Quinasa».

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Penal.

Sentencia núm. 203-2016-SEN-00426, NIC núm. 203-2016-EPEN-01009, exp. núm. 0165-2016-EPEN-00010, d/f 10/11/ 2016. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrente) c. José Rogelio Candelier Rosario (recurrido).

Corte de Apelación del Distrito Nacional

- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia núm. 373/13, exp. núm. 026-03-12-00951, d/f 31/5/2013. Merck, Sharp & Dohme, Corp. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0064-2012, d/f 8/8/2012, del Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Patente núm. P2005000123, Inhibidores de CEPT.
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Resolución núm. 026-03-2016-SRES-0022, exp. núm. 026-03-2011-00448, d/f 20/6/2016. Jesús Osiris García Pérez (recurrente) c. Víctor Manuel Durán Núñez y Víctor Manuel Durán Núñez y Asociados, S.A. (VIDSA) (recurridos).
- Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia civil núm. 026-03-2016-SEN-0667, exp. núm. 026-03-15-00527, d/f 28/10/ 2016. Juan Carlos Estrella Andaluz c. Pueblo Viejo Dominicana Corporation. Recurso de apelación contra la sentencia núm. 0099/2015, exp. núm. 037-13-00863, d/f 30/1/2015, de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional

- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala. Sentencia civil núm. 036-2016-SEN-01268, NCI núm. 036-2013-00751, exp. núm. 036-2013-00751, d/f 30/11/ 2016. Ilonka Irene Szabó viuda Morel, Jorge Enrique Antonio Guillermo Morel Szabó, Janos Laszlo Morel Szabó, Ilonka Borbala Morel Szabó, Filomena Antonia Morel Flete y Yolanda Antonia Morel Flete (demandantes) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CODETEL) (demandada).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Cuarta Sala. Sentencia civil 659/2008, exp. núm.037-2007-0325, d/f 30/7/2008. Zoila Luna (demandante) c. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (demandada).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal. Sentencia núm.165-2016-SEN-00024, exp. núm. 0165-2016-EPEN-00010, d/f 29/7/2016. Loto Real del Cibao, S.A. (acusador y actor civil) c. José Rogelio Candelier Rosario (imputado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Ordenanza núm. 366-2016-SADM-00100, exp. núm. 366-16-EADM-00232, d/f 14/9/2016. Daniel Arias Jiménez (requiriente) c. María Díaz (requerida).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala. Sentencia civil núm.0367-15-01010, exp. núm.367-14-02026, d/f 28/10/15. Juan Radhamés Maldonado Jiménez (demandante) c. Restaurant Pucho Mofongo y Juana Francisca Jiménez (demandados). Signos: Pucho's Food c. Restaurant Pucho Mofongo (nombres comerciales).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala. Sentencia administrativa núm. 0367-2016-SADM-00035, exp. núm. ADM-15-00190, d/f 10/3/2016. Loto Real del Cibao, S.A. (requiriente) c. Bancas de Lotería RC (requerido).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde

Juzgado Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, Cámara Civil, Comercial y de Trabajo. Ordenanza civil No. 00028/2014, exp. No. 405-14-00930, d/f 22/8/2014. Loto Real del Cibao, S.A. (requiriente) c. Banca Beco (requerido).

TEXTOS LEGALES Y
JURISPRUDENCIA
Legal Texts and Jurisprudence

TEXTOS LEGALES

Constituciones de la República Dominicana

Constitución de la República Dominicana del 13 de junio de 2015, G.O. 10805 del 10 de julio de 2015.

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

Acuerdos, convenios y tratados

Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1957.

Convención Internacional de Roma de 1961.

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

Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales de 24 de junio de 2012.

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de 20 de diciembre de 1996.

Tratado OMPI sobre Derecho de Autor de 20 de diciembre de 1996.

Leyes, decretos y reglamentos

Código Civil dominicano.

Código Procesal Penal dominicano.

Código penal de España (Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, del Código Penal, BOE núm. 281 del 24 de noviembre de 1995).

Código portugués de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Ley N.º 45/85, del 17 de septiembre de 1985).

Code de la propriété intellectuelle [Código francés de la propiedad intelectual], Ley núm. 92-597, del 1 de julio de 1992, Journal officiel del 3 de julio de 1992, Litec (edición del 2003).

Ley de Propiedad Intelectual Española (Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, BOE núm. 97, del 22 de abril de 1996).

Ley 1450 sobre Registros de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales, del 30 de diciembre de 1937, G.O. 5113 del 04 de enero de 1938.

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

Ley 4763 sobre Marcas de Fábrica, del 16 de mayo de 1907, G.O. 1971 del 29 de mayo de 1907.

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

Ley No. 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA) del 20 de noviembre de 2006, G.O. 10393 del 22 de noviembre de 2006.

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

Directiva 93/98/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 29 de octubre de 1993 relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional

- Tribunal Constitucional, sentencia núm. tc/0101/14, expediente núm. 05-2013-0041 de fecha 10/06/2014. Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por los señores Francisco Luna Tineo y Agustín Luna Tineo contra Ordenanza núm. 023, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel el cuatro (4) de enero de dos mil trece (2013).
- Tribunal Constitucional, sentencia tc/0334/14, expediente núm. 01-2005-0002 de fecha 22/12/14. Acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la sociedad comercial Video Universal, S. A. contra los artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor del veintiuno (21) de agosto del año dos mil (2000).
- Tribunal Constitucional. Sentencia tc/0476/15, exp. núm. tc-02-2015-0009, d/f 5/11/2015. Control preventivo de constitucionalidad del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, suscrito el 31 de octubre de 1958.
- Tribunal Constitucional de la República Dominicana, sentencia núm. tc/0075/16, Expediente núm. tc-01-2013-0009, de fecha 04/04/2016. Acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Fundación Prensa y Derecho, y los licenciados Miguel Antonio Franjul Bucarelli, Rafael Osvaldo Santana Santana y el Dr. Rafael Molina Morillo, contra los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 46, 47, 48 de la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, así como contra los artículos 368, 369, 370, 371 y 372 del Código Penal dominicano.
- Tribunal Constitucional. Sentencia tc/0302/16, exp. núm. tc-02-2016-0002, d/f 20/7/2016. Control preventivo de constitucionalidad del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, suscrito el 24 de junio de 2012.
- Tribunal Constitucional. Sentencia tc/0374/16, exp. núm. tc-05-2015-0044, d/f 11/8/2016. Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por American Hi Fi Industrial 26, Inc., contra la sentencia núm. 004/2015, d/f 20/1/2015, de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Tribunal Constitucional. Sentencia tc/0713/16, exp. núm. tc-01-2016-0003, d/f 23/12/2016. Acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Lic. Ernesto Alcántara Abreu contra la mención del gentilicio «Quisqueyanos» y de la palabra «Quisqueya» al inicio de la primera estrofa y en los números 4 y 9, respectivamente, del Himno Nacional Dominicano.

Suprema Corte de Justicia

Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. 17 de fecha 16/01/2013, B.J. 1226. Protección Comercial, S. A. (recurrente) c. Eloísa de los Santos (recurrida). recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 26 de marzo de 2009.

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm. 14 de fecha 06/02/2013, B.J. 1227. Conelec, S. A. (recurrente) c. Rafael Lantigua Hernández (recurrido). recurso de casación contra la sentencia civil núm. 05, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 17 de enero de 2007.

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm. 140 de fecha 24/04/2013, B.J. 1229. Banco BHD, S. A. (continuador jurídico del Banco Gerencial & Fiduciario, S. A.) (recurrente) c. Juan Alfonso Mussenden Sánchez (recurrido). recurso de casación contra la sentencia núm. 284, dictada el 11 de agosto de 2005, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm. 13 del 13/11/2013, B.J. 1236 Luis Ernesto Moreno y compartes (recurrentes) c. Juan de Jesús Santos (recurrido). recurso de casación contra la sentencia civil núm. 00130-2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 10 de mayo de 2004.

Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm. 186 del 18/03/2015, B.J. sin número. Centro Médico Núñez Hernández C. por A., Teresa De Jesús Cleto Cassó y Concesar Hernández Tavárez (recurrentes) c. Catalino Castillo Reynoso y Rosa María Rosario Marte (recurridos). recurso de casación contra la sentencia civil núm. 65/09, dictada el 20 de mayo de 2009, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega.

Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala. Sentencia núm. 150, d/f 15/04/2015. Bayer Aktiengesellschaft (recurrente) c. Oficina Nacional

- de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia d/f 29/11/2013 de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Patente núm. P2000000060, «Nuevos derivados del ácido aminodicarboxílico con propiedades farmacéuticas».
- Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. 237, d/f 27/05/2015. Recurso de casación contra la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 30/09/2013. Shell International Brands AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia d/f 30/9/2013, de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Diseño industrial «Contenedor».
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia núm. 1331 de fecha 07/12/2016, B.J. sin número. Centro Médico Real, S. A. (recurrente) c. Eugenia Gómez Guzmán, César Augusto Gómez y Ana Eugenia Gómez Solano (recurridos). recurso de casación contra la sentencia civil núm. 118-2012, de fecha 29 de febrero de 2012, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala. Sentencia núm. 279, d/f 13/4/2016. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (LAM) (recurrente) c. Go-Jo Industries, Inc. (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia núm. 059, d/f 28/04/2005, de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Signos: Purell c. Purel (marca).
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala. Sentencia núm.1257, d/f 26/10/2016. Clínica Dominicana, C. por A. (recurrente) c. Rafavan, C. por A. (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia núm. 055, d/f 02/06/2005, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Signo: Clínica Abreu (nombre comercial).
- Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala. Sentencia d/f 10/05/2006. Merck & Co., Inc., Laboratorios Rowe, C. por A. y Rodolfo Wehbe (recurrentes). Recurso de casación contra sentencia de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional d/f 14/11/2005. Patente de invención No. 4690 d/f 22/09/1989. «Compuestos Antihipercolesterolémicos».
- Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala. Sentencia núm.16, d/f 11/11/1998. Recurso de casación contra la sentencia d/f 04/05/1989, de la Cámara de Cuentas en funciones de Tribunal Superior Administrativo. Financiera Mercantil, S.A. (FIMER) (recurrente) c. Central de Créditos (recurrida).

Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala. Sentencia núm. 309, d/f 8/6/2016. Eli Lilly and Company (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de casación contra la sentencia d/f 27/12/2013, de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Patente «Inhibidores de Quinasa».

Corte de Apelación del Distrito Nacional

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia núm. 373/13, exp. núm. 026-03-12-00951, d/f 31/05/2013. Merck, Sharp & Dohme, Corp. (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (recurrida). Recurso de apelación contra la resolución núm. 0064-2012, d/f 08/08/2012, del Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Patente núm. P2005000123, Inhibidores de CEPT.

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Resolución núm. 026-03-2016-SRES-0022, exp. núm. 026-03-2011-00448, d/f 20/06/2016. Jesús Osiris García Pérez (recurrente) c. Víctor Manuel Durán Núñez y Víctor Manuel Durán Núñez y Asociados, S.A. (VIDSA) (recurridos).

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Sentencia civil núm. 026-03-2016-SEN-0667, exp. núm. 026-03-15-00527, d/f 28/10/ 2016. Juan Carlos Estrella Andaluz c. Pueblo Viejo Dominicana Corporation. Recurso de apelación contra la sentencia núm. 0099/2015, exp. núm. 037-13-00863, d/f 30/01/2015, de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Cámara Penal. Sentencia núm. 203-2016-SEN-00426, NIC núm. 203-2016-EPEN-01009, exp. núm. 0165-2016-EPEN-00010, d/f 10/11/2016. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrente) c. José Rogelio Candelier Rosario (recurrido).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional

- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala. Sentencia civil núm. 036-2016-SEEN-01268, NCI núm. 036-2013-00751, exp. núm. 036-2013-00751, d/f 30/11/2016. Ilonka Irene Szabó viuda Morel, Jorge Enrique Antonio Guillermo Morel Szabó, Janos Laszlo Morel Szabó, Ilonka Borbala Morel Szabó, Filomena Antonia Morel Flete y Yolanda Antonia Morel Flete (demandantes) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CODETEL) (demandada).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Cuarta Sala. Sentencia civil 659/2008, exp. núm.037-2007-0325, d/f 30/07/2008. Zoila Luna (demandante) c. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (demandada).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat

- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cámara Penal. Sentencia núm.165-2016-SEEN-00024, exp. núm. 0165-2016-EPEN-00010, d/f 29/07/2016. Loto Real del Cibao, S.A. (acusador y actor civil) c. José Rogelio Candelier Rosario (imputado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago

- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala. Ordenanza núm. 366-2016-SADM-00100, exp. núm. 366-16-EADM-00232, d/f 14/09/2016. Daniel Arias Jiménez (requiriente) c. María Díaz (requerida).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala. Sentencia civil núm.0367-15-01010, exp. núm. 367-14-02026, d/f 28/10/15. Juan Radhamés Maldonado Jiménez (demandante) c. Restaurant Pucho Mofongo y Juana Francisca Jiménez (demandados). Signos: Pucho's Food c. Restaurant Pucho Mofongo (nombres comerciales).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala. Sentencia administrativa núm. 0367-2016-SADM-00035, exp. núm. ADM-15-00190, d/f 10/03/2016. Loto Real del Cibao, S.A. (requiriente) c. Bancas de Lotería RC (requerido).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde

Juzgado Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, Cámara Civil, Comercial y de Trabajo. Ordenanza civil No. 00028/2014, exp. No. 405-14-00930, d/f 22/08/2014. Loto Real del Cibao, S.A. (requiriente) c. Banca Beco (requerido).

Resoluciones

Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), resolución de la directora del Departamento de Signos Distintivos Núm. 0000455-2010, de fecha 8 de diciembre de 2010.

Jurisprudencia internacional

Estados Unidos. *Campbell, aka Skyywalker, et al. v. Acuffrose Music, Inc.* No. 92-1292, Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos (1994).

Estados Unidos. *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. 342, Circuito de las Cortes de Apelación del Distrito de Massachusetts (1841).

Canadá. *Kirkbi AG and Lego Canada Inc. v. Ritvik Holdings Inc/Gestions Ritvik Inc. (Mega Blocks Inc.)* Suprema Corte de Justicia de Canadá de fecha 17 de noviembre de 2005, [en línea]: <<https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2246/index.do>>. [Consulta: 06/03/2017].

Francia. *Edgar Rice Burroughs, Inc., MM. J. Et H. Burroughs v. Picha* (caso Tarzoon), Tribunal de Primera Instancia (Tribunal de Grande Instance, TGI) de Paris, Tercera Sala, de fecha 3 de enero de 1978.

Reino Unido. *Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd* [2016] EWHC 50 (Ch), Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, División de Cancillería (High Court of Justice of England & Wales, Chancery Division), de fecha 20 de enero de 2016 [en línea]: <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/50.html>>. [Consulta: 18/02/2017].

Unión Europea. Sentencia de 4 de octubre de 2007, *Henkel KGaA v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)* (OAMI), C-144/06 P, ECLI:EU:C:2007:577, Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Octava) [en línea], <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf>

jsessionid=9ea7d2dc30d6041e66d3dd9a4d819415ddd56cc7e490.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLb3f0?text=&docid=60870&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=665794> [Consulta: 18/02/2017].

Unión Europea. Sentencia de 16 de septiembre de 2015, *Société des Produits Nestlé, S.A. v. Cadbury UK Ltd*, C-215/14, ECLI:EU:C:2015:604, Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5377>>. [Consulta: 18/02/2017].

Unión Europea. Sentencia de 24 de febrero de 2016, *The Coca-Cola Company v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)* (OAMI), T411/14, ECLI:EU:T:2016:94, Tribunal General de la Unión Europea (Sala Octava), [en línea]: <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=174563&occ=first&dir=0&cid=769289>. [Consulta: 18/02/2017].

Unión Europea. Sentencia de 12 de febrero de 2004, *Henkel KGaA*, C218/01, ECLI:EU:C:2004:88, apartado 53, Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48914&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=727683>> [Consulta: 28/03/2017].

Unión Europea. Sentencia de 29 de abril de 2004, *Eurocermex v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)* (OAMI), T399/02, ECLI:EU:T:2004:120, apartado 24, Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49114&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=727853>>. [Consulta: 28/03/2017].

Unión Europea. Sentencia 25 de noviembre de 2014, *Simba Toys GmbH & Co. KG v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)* (OAMI), T-450/09, ECLI:EU:T:2014:983, Tribunal General de la Unión Europea (Sala Sexta) [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d680b4c8c38765446b8e5fe67524c570a6.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax0Ke0?text=&docid=160043&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=414388>>. [Consulta: 18/02/2017].

Unión Europea. Sentencia 10 de noviembre de 2016, *Simba Toys GmbH & Co. KG v. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)* y

Seven Towns Ltd. C30/15 P, ECLI:EU:C:2016:849, Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sala Primera) [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185244&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=201610>>. [Consulta: 18/02/2017].

Unión Europea. Sentencia 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris v. Oficina de Armonización de Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)* (OAMI) – Mega Brands, C48/09 P, ECLI:EU:C:2010:516, Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala). [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d6bf7b209315e843d3988eb882fa399958.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahyRe0?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38847>>. [Consulta: 06/03/2017].

Unión Europea. Sentencia de 18 de junio de 2002, *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd*, C299/99 ECLI:EU:C:2002:377, Tribunal de Justicia de la Unión Europea [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=735441>> [Consulta: 06/03/2017].

Unión Europea. Sentencia de 22 de junio de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, [en línea]: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44270&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=797050>>. [Consulta: 28/03/2017].

Comunidad Andina. Decisión de 12 de noviembre de 2003, solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Gaseosas Posada Tobón S.A. Marca: «Figura de envase en forma de botella». Proceso interno N° 7620, Proceso 113-IP-2003, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera) [en línea]: <http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=82> [Consulta: 18/02/2017].

Resoluciones

Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (IPO), *Decisión de marca No. O257/13 sobre la aplicación N ° 2552692 De Société des Produits Nestlé S.A. para registrar una marca comercial en la clase 30 y Oposición no. 101495 por Cadbury UK LTD*, de fecha 20 de junio de 2013 [en línea], <<https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o25713.pdf>>. [Consulta: 18/02/2017].

Bibliografía general

Bibliography

- ALZAGA RUIZ, Icíar (2001): *La relación laboral de los artistas*. Madrid: Colección Estudios.
- ÁNGELES PIMENTEL, Jaime «¿Resulta más difícil (aún) registrar marcas tridimensionales?», *Gaceta Judicial*, núm. 351 (abril de 2016), pp. 66-70.
- : «Impresión 3D y propiedad intelectual», *Gaceta Judicial*, núm. 342 (junio de 2015), p. 56.
- ANTEQUERA PARILLI, Ricardo (1998): *Derecho de autor*, tomos I y II. Caracas: Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.
- : *Derecho de autor*. Caracas: Autoralex.
- ANTONIPILLAI, Justin y LEE, Michelle K. (2016): «*Intellectual Property and the US: 2016 Update*», Economics and Statistics Administration & United States Patent and Trademark Office, [en línea] <<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandtheUSEconomySept2016.pdf>> [Consulta: 15/06/2017].
- BALDWIN, Peter (2014): *The Copyright Wars. Three Centuries of Trans-Atlantic Battle*. New Jersey: Princeton University Press.
- BERCOVITZ, Rodrigo (2006): *Manual de propiedad intelectual*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- BERTRAND, André (2002): *La musique et le droit de Bach á Internet*. Paris: Litec.
- BIEDERMAN, Donald (2001): *Law and Business of the Entertainment Industries*, 4.^a edición, Connecticut/Londres: Praeger Publishers.
- BRUGUIÈRE, Jean-Michel (2007): *Droit d'auteur*. Paris: Dalloz.
- CABANILLAS SÁNCHEZ, A. (1997): «Comentario al artículo 105», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2da. Edición, Madrid: Tecnos, p. 1551.
- CASTILLO ROLDAN, Juan Miguel (2012): *Payola: derecho e industria musical*. Santo Domingo: Ediciones Ferilibro.
- CHOISY, Stéphanie (2002): *Le domaine public en droit d'auteur*. Paris, Litec.
- CLARIZIO, Dino P. y CHAN Jeilah, «Functionality, Fame and Goodwill: The Supreme Court of Canada has Finally Spoken», [en línea]: <<http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/04/SupremeCourtTradeMarkPaper.pdf>>. [Consulta: 18/02/2017].

- COLOMBET, C. (1988): «*Propriété littéraire et artistique*», Paris: Dalloz
- (1994): *Propriété littéraire et artistique et droits voisins*. 7^e édition, Paris: Dalloz.
- CORNEJO GUERRERO, Carlos A. (2010): *La marca tridimensional*, Universidad Bernardo O'Higgins, Vol. 6, N^o. 1, p. 101. [en línea]: <<http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf>>. [Consulta: 18/03/2017].
- DAVID, Cyrille (1984): *Droit de l'enregistrement et taxe de publicité foncière*. Paris: Dalloz.
- DESBOIS, Henry (1978): *Le droit d'auteur en France*, Paris: Editorial Dalloz.
- ESPINAL HERNÁNDEZ, Edwin (2009): *Legislación sobre propiedad intelectual anotada, concordada y comentada*. Santo Domingo: Editora Judicial.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (2004): *Tratado sobre el derecho de marcas*. Madrid: Editorial Ediciones Jurídicas y Sociales, 2.^a edición.
- FOUAD, Makeen (2000): *Copyright in a Global Information Society: The Scope of Copyright Protection Under International, US, UK and French Law*, The Hague/Londres/Boston: Kluwer Law International.
- GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel y QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (1998): *Protección penal de los derechos de autor y conexos*. Madrid: Civitas.
- GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis (2004): «La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del tribunal de justicia de las comunidades europeas», *Revista de Derecho Comunitario Europeo Aflo 8*, núm. 17, enero-abril. Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá II (2009) 551-570, [en línea]: <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/909110.pdf>>. [Consulta: 28/03/2017].
- Huffpost: «Nestlé pierde el juicio por la forma de sus KitKat», [en línea]: <http://www.huffingtonpost.es/2017/05/17/nestle-pierde-el-juicio-por-la-forma-de-sus-kitkat_a_22095099/>. [Consulta: 18/05/2017].
- LAMAS, Daniel (2015): «Una nueva mirada sobre las marcas tridimensionales», *Marca Sur*, núm. 57 (abril-junio), p. 49.
- LIPSZYC, D. (1993): *Derecho de autor y derechos conexos*. París/Bogotá/ Buenos Aires: UNESCO/CERLALC/ZAVALÍA.
- LIPSZYC, D. (2001): *Derecho de autor y derechos conexos*, Buenos Aires: Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALÍA.
- MEZA, Herrera (1992): *Iniciación al derecho de autor*. México: Limusa Noriega Editores.
- MONROY, Juan Carlos (2009): *Estudio sobre las limitaciones o excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en beneficio de las actividades educativas y de investigación en América Latina y el Caribe*, Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

- MOSER, David (2002): *Music Copyright for the New Millenium*. Vallejo: ProMusic Press.
- MUNTAÑOLA, Mario Sol (2005): *El régimen jurídico de la parodia*, Barcelona: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
- NÚÑEZ-ROCHA, Hernán (2009): «La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales», *Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá* II, 551-570 [en línea]: <http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6455/distintividad_nunez_AFDUA_2009.pdf?sequence=1>. [Consulta: 28/03/2017].
- OROZCO PARDO, G. (1995): «Comentario al artículo 121», en ALBADALEJO GARCÍA, M. y DÍAZ ALABART, S. (dirs.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Tomo V, Vol. 4-B, Madrid: Edersa, p. 581.
- OSSORIO SERRANO, J.M. (1995): «Comentario al artículo 101», en ALBADALEJO GARCÍA, M. y DÍAZ ALABART, S. (dirs.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Tomo V, Vol. 4-B, Madrid: Edersa, p. 346.
- OTAMENDI, Jorge (2003): *Derecho de marcas*. LexisNexis Abeledo-Perrot.
- PALAU RAMÍREZ, Felipe (2001): «La obra colectiva y su autoría...» en *La protección de la propiedad intelectual*, Madrid: Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo del Poder Judicial.
- RAGEL SÁNCHEZ, L.F. (2003): «El contrato de representación teatral», Madrid: Reus/Aisge.
- (2004): «Interpretación, derechos de autor y derechos conexos», en ROGEL VIDE, C. (coord.) *Interpretación y autoría*, Zaragoza: Reus/Aisge, pp. 61-82.
- REBELLO, L.F. (2001): «El director de escena en el entorno jurídico europeo», en *Jornadas sobre los derechos intelectuales del director de escena*, Madrid: Aisge, pp. 33-38.
- REY-ALVITE VILLAR, Manuel (2014): «El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea», *Universidad de Santiago de Compostela. Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 6, núm. 1, [en línea]: <<https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/download/1919/912>>. [Consulta: 18/03/2017].
- RIVERO HERNÁNDEZ, F. (2004): «Interpretación y obra derivada», en ROGEL VIDE, C. (coord.) *Interpretación y autoría*, Reus/Aisge: Zaragoza, pp. 83-126.
- RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel y BONDÍA ROMÁN, Fernando (1997): *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid: Editorial Civitas.
- ROGEL VIDE, C. (2001): «Directores de escena y derechos de autor» en *Jornadas sobre los derechos intelectuales del director de escena*, Madrid: Aisge, pp. 59-79

- (2004): «Prologo» en ROGEL VIDE, C. (coord.) *Interpretación y autoría*, Zaragoza: Reus/Aisge, pp.11-17.
- SCHULENBERG, Richard (2005): *Legal Aspects of the Music Industry*, Nueva York: Billboard Books.
- SHERWOOD, Robert M. (1990): *Propiedad intelectual y desarrollo económico*. Buenos Aires: Editorial Heliasta.
- SOBE, Lionel (2003): *International Entertainment Law*, Connecticut/Londres: Praeger Publishers.
- SUBERO ISA, Jorge A. (2010): *Tratado practico de responsabilidad civil dominicana*, sexta edición. Santo Domingo: Editora Corripio.
- The Guardian*: «KitKat foiled again in attempt to trademark four-fingered bar's shape», [en línea]: <<https://www.theguardian.com/business/2017/may/17/kitkat-trademark-bar-nestle-cadbury>>. [Consulta: 18/05/2017].
- The Telegraph*: «Nestlé loses legal fight to trademark four-fingered KitKat bars», [en línea]: <<http://www.telegraph.co.uk/business/2017/05/17/nestle-loses-legal-fight-trademark-four-fingered-kitkat-bars/>>. [Consulta: 21/05/2017].
- The Independent*: «Nestlé foiled by Cadbury as it loses bid to trademark KitKat bar», [en línea]: <<http://www.independent.co.uk/news/business/news/nestle-kitkat-trademark-four-finger-bar-cadbury-chocolate-snack-biscuit-wafer-a7740571.html>>. [Consulta: 21/05/2017].
- VALBUENA GUTIÉRREZ, José Antonio (2000): *Las obras o creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor*, Granada: Editorial Comares.
- WEKSTEIN, Isabell (2002): *Droits voisins du droit d'auteur et numérique: droit exclusif, rémunération, copie privée, garantie et sanctions, gestion collective*. Paris, Litec.
- WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW (WIPIR): «Nestlé loses TM battle with Cadbury over KitKat, again», [en línea]: <<http://www.worldipreview.com/news/nestle-loses-tm-battle-with-cadbury-over-kit-kat-again-14019>>. [Consulta: 17/05/2017].

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:

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, en el mismo párrafo. 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 (p. 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 cuando es del cero al nueve o es 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 la coherencia del tema con relación a la propiedad intelectual y sobre los aspectos formales de acuerdo a la guía establecida. 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 hará 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 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 de los mismos, la decisión debe ser notificada, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total.

