

Derechos Intelectuales

22



Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual

ISSN 2539-2344 / En línea

Colección de



ASIPI

© De la presente edición
Asociación Interamericana
de la Propiedad Intelectual
(ASIPI), 2017

ISSN
2539-2344
En línea

Jorge Chávarro Aristizábal
Coordinación

Natalia Tobón Franco
Edición de textos

Saúl Álvarez Lara
Diseño y composición

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

ASIPI no se hace responsable por la forma o contenido de los artículos publicados en esta revista pues cada uno refleja únicamente la opinión de su autor.

Octubre de 2017

Derechos Intelectuales

22



ASIPI

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual



María del Pilar Troncoso
Presidente de ASIPI

Mensaje de la Presidente de ASIPI

*“El saber es la única propiedad
que no puede perderse”*

Bías de Prienne¹

El conocimiento es poder y en gran medida mueve el mundo en que vivimos. El conocimiento nos da la libertad de escoger las mejores soluciones para resolver las situaciones que se nos presentan. Bías de Prienne indica con toda razón que el saber es la única propiedad que no puede perderse.

La Propiedad Intelectual es una rama del derecho en constante cambio. Como profesionales del área sabemos que el estudio es la única forma de permanecer actualizados y que el análisis es la manera segura de ejercitar el entendimiento crítico. También, nuestra labor trae consigo una innegable vocación de servicio donde compartimos lo aprendido en la búsqueda de conocimiento. Por todo esto, hoy me siento complacida de presentarles el volumen 22 de nuestra publicación Derechos Intelectuales.

Como bien sabemos, actualmente debemos abordar la Propiedad Intelectual desde una perspectiva multidisciplinaria; la globalización y la tecnología nos impulsan a un ejercicio que toma en consideración distintos puntos del saber, donde las áreas del trabajo se unen y funcionan como una sola.

En la presente edición abarcamos una amplia diversidad de temas, abordados desde perspectivas originales. Por ejemplo, Cecilia Falconi nos ilustra sobre un caso de derecho de autor relacionado con una obra que todos conocemos -o sufrimos-, “El Algebra de Baldor” y Claudio Castañeda trata “El análisis fonético de marcas comerciales” donde enfatiza la necesidad de adoptar un modelo único de comparación de marcas basado en la ciencia de los signos: la semiótica o semiología.

Además, presentamos el artículo titulado “*When art is usable or wearable: works of applied art in the light of the Brazilian framework*” de Gabriel Leonardos y Paulo Bianco, quienes analizan la protección en Brasil de las llamadas obras de arte aplicado a la luz de los derechos de autor, así como

1. Bías de Prienne fue un filósofo griego del siglo VI A.C. Es uno de los siete sabios de Grecia, siendo considerado como el más destacado de todos. Frase obtenida de la siguiente página web: <https://www.frasescelebres.com/autores/bias-de-priene>

el texto *“Transmissão de shows ao vivo em tempo real sob a perspectiva brasileira”*, preparado por Paulo Parente M. Mendes y Daniela C. Colla, en el que se comenta el tema de las licencias y autorizaciones en los programas en vivo, también en Brasil.

Un tema de actualidad es la controversia jurídica que tienen los canales colombianos de televisión abierta Caracol y RCA con los operadores de televisión por suscripción, la cual es desarrollada por José Alejandro Vela Jiménez y Julián Esteban Lozano Gamboa. Así mismo, esta publicación nos trae un análisis de Natalia Tobón sobre la libertad de expresión como límite a la protección de los secretos empresariales, donde concluye que es muy posible que ante un enfrentamiento entre el derecho fundamental y el derecho de propiedad intelectual en Latinoamérica prevalezca el primero, mientras que Valentina Maturana nos ilustra acerca de “Nueva regulación sobre etiquetado, rotulado, envases y publicidad de los alimentos en Chile”, un tema que para los especialistas en propiedad intelectual cada vez cobra mayor importancia.

Finalmente, por la claridad de sus conclusiones, se incluye un estudio comparado sobre el papel de las oficinas de derechos de autor en el continente americano y otras cuestiones de interés elaborado por el Comité de Derechos de Autor de ASIPI 2015-2018.

Espero que estos trabajos motiven la investigación y el análisis crítico, y que continúen siendo precursores de discusión académica. Así, les invito a estudiarlos y debatirlos, confiando que llenarán las expectativas de los lectores. Una de las grandes metas de ASIPI es ofrecer temas y espacios de discusión académica, así como fomentar soluciones prácticas. Les exhorto a todos a continuar trabajando, profundizando y aprendiendo de este maravilloso mundo de la Propiedad Intelectual. ¡Que lo disfruten!

María del Pilar Troncoso
Octubre de 2017





Jorge Chávarro
Vocal 1, Comité Ejecutivo ASIPI

Presentación

La Revista *Derechos Intelectuales* es una publicación anual que incluye artículos de miembros y no miembros de ASIPI, profesionales de alta calidad que buscan tratar los temas en auge sobre propiedad intelectual, de todas las latitudes, dando a conocer experiencias, posturas y conocimientos acerca del ejercicio diario.

Las publicaciones de ASIPI se realizan desde hace más de dos (2) décadas con importantes logros académicos, permitiendo que nuestra Asociación aporte a la proyección y evolución de las diferentes *lex artis* dentro de la Propiedad Intelectual, convirtiéndose en un referente para todos los interesados.

Es de resaltar los aportes y el trabajo en equipo de todas las personas que intervienen en nuestras publicaciones, pues no están solo los autores de los artículos, quienes se inspiran en sus trabajos, lecturas o vivencias, sino también, quienes revisan los textos, los diseñadores y todas unas funciones administrativas para que ustedes puedan disfrutar de estas obras en nuestra página web.

Este año me complace presentarles la edición número 22, donde nuestros autores analizan y crean retos para la propiedad intelectual desde el punto de vista de sus respectivos países, incluyendo también el derecho comparado, y de la necesidad de armonizar las legislaciones. Esta revista nos muestra el compendio sobre legislación atinente al derecho de autor en diversas jurisdicciones y en el artículo sobre secretos empresariales y libertad de expresión, que hace un análisis de la regulación del tema en los Estados Unidos de América, la Unión Europea y Colombia. Por otro lado, a la propiedad intelectual casi siempre se le consideró un tema exclusivo de derecho privado, pero dadas sus implicaciones para la sociedad, en campos como la economía, la salud e incluso el comercio, cada vez observamos que se torna más en un derecho de interés general, llegando a estar en algunos

casos, muy cerca del derecho público. A este respecto, basta leer el artículo de esta publicación sobre las implicaciones que puede tener para la sociedad una nueva regulación sobre “alimentos chatarra”.

Hasta ahora la propiedad intelectual había venido siendo usada por las empresas para aumentar su competitividad en la comercialización de bienes y servicios pero hoy se reconoce cada vez más que la propiedad intelectual es un activo valioso que puede aportar ingresos, mejorar los balances, aumentar el valor de las acciones o utilizarse como garantía. El mercado de comercio de bienes signados por la propiedad intelectual está creciendo, y por ello, quizá, cada vez se requieren análisis más sofisticados para detectar si hay o no similitud de marcas.

En fin, Germán Cavelier decía que los libros no se lanzaban (¿adonde?) sino que se inauguraban. ¡Damos pues por inaugurada esta nueva edición!

Jorge Chávarro
Octubre de 2017



Índice

When art is usable or wearable: works of applied art in the light of the Brazilian framework 19

Gabriel Leonardos

Paulo Bianco

Introduction	20
I. The issue of the applied work of art	21
II. The Berne Convention	23
III. The Brazilian Author's Rights Act	26
IV. Brazilian Case Law	29
1. The Max Mara Case	29
2. The Birkin and Kelly Handbags Case	30
3. The Doll Models Case	33
Conclusion	34
Bibliography	35

Baldor no descansa en paz 39

Cecilia Falconi Pérez

Introducción	40
I. Problema jurídico	46
II. Consideraciones de la autoridad administrativa	52
III. Sentencia y conclusiones	61
Bibliografía	63

La retransmisión de señales de televisión abierta: Caracol y RCN vs. Operadores de televisión por suscripción 65

José Alejandro Vela Jiménez

Julián Esteban Lozano Gamboa

Introducción	66
I. Objetivo y metodología	66
II. La televisión en la legislación colombiana.	67
1. Significado de los términos “emisión” y “retransmisión”.	68
2. La retransmisión como derecho conexo y su relación con los derechos de autor.	70
3. Limitaciones y excepciones a los derechos conexos.	71
III. El caso concreto.	73
Conclusión	75
Bibliografía	76

Nueva regulación sobre etiquetado, rotulado, envases y publicidad de los alimentos en Chile 79

Valentina Maturana Zippelius

Antecedentes	80
I. Modificación al Reglamento Sanitario	80
II. Modificación en Publicidad	83
III. Sanciones por incumplimiento	84
Conclusión	85

Transmissão de shows ao vivo em tempo real sob a perspectiva brasileira 89

Paulo Parente M. Mendes

Daniela C. Colla

Introdução 90

I. O clearance de direitos 91

II. Das formas de transmissão 96

1. Da transmissão lícita e simultânea de um show por uma emissora de televisão (aberta ou fechada) e pela respectiva plataforma digital ou aplicativo oficial da mesma na internet (tv online) através da tecnologia streaming, modalidade simulcasting. 101

2. A transmissão lícita de um show exclusivamente por uma plataforma digital ou aplicativo de disponibilização de conteúdo audiovisual via internet, através da tecnologia streaming, modalidade webcasting, de forma contínua sem possibilidade de interferência do público no conteúdo transmitido ou acesso posterior. 104

Conclusão 105

Bibliografia 106

La libertad de expresión como límite a la protección de los secretos empresariales 109

Natalia Tobón Franco

I. ¿Qué protegen los secretos empresariales? 110

II. Secretos empresariales y libertad de expresión 114

Conclusión 117

Estudio comparado sobre el papel de las oficinas
de derechos de autor en el continente americano
y otras cuestiones de interés 121

ASIPI, Comité de Derechos de Autor, 2015 – 2018.

Introducción	122
I. Muestra	122
II. Resultados obtenidos	124
1. Sobre el registro de obras	124
2. Sobre las oficinas de derechos de autor	125
3. Otras cuestiones de interés	125
Conclusión	126

El análisis fonético de marcas comerciales 145

Claudio Castañeda Peñalosa

I. Una introducción simbólica	146
1. Marco legal	148
2. Clasificación de signos	149
II. Materiales de fonética y fonología	153
1. Fonemas y grafemas	154
2. ¿Cómo se producen los sonidos de la voz?	157
3. Vocales	158
4. Consonantes	159
5. Sílabas	161
6. Acentuación y tilde	163
7. Concreciones	164

III. Jurisprudencia comentada	166
1. Argentina	166
a. Causa N° 5577/2012	166
b. Causa N° 5.021/11/CA1	168
c. Causa N° 5.036/11/CA1	169
2. Chile	171
a. Solicitud de Registro N° 643495	171
b. Rol TDPI N° 1566-2014	172
c. Solicitud de Registro N° 1184286	173
3. Colombia	174
a. Resolución N° 041535 / Expediente N° 14-231754	174
b. Resolución N° 041709 / Expediente N°16-034978	175
c. Radicación N° 11001-03-24-000-2008-00444-00	177
4. Perú	178
a. Resolución N° 0847-2009 - Expediente N° 338472-2007	178
b. Apelación 2297-2015	179
c. Apelación 1126-2010	180
IV. Problemática de las voces extranjeras y los nombres de fantasía	181
Conclusiones	183



Summary

Introduction

I. The issue of the applied work of art

II. The Berne Convention

III. The Brazilian Author`s Rights Act

IV. Brazilian Case Law

1. The Max Mara Case
2. The Birkin and Kelly Handbags Case
3. The Doll Models Case

Conclusion

Bibliography

When art is usable or wearable: works of applied art in the light of the Brazilian framework

Gabriel Leonardos*
Paulo Bianco**

Abstract

The paper discusses the protection of the so-called works of applied art (also known as utilitarian works of art) through copyrights, under the Brazilian legal framework. After an introduction of the controversies around this issue, the authors discuss the relevant provisions of the Berne Convention, the Brazilian Industrial Property Act (Law #9,279/1996) and the Copyrights Act (Law #9,610/1998). The authors also sum up some relevant decisions on the issue rendered by Brazilian Courts. Afterwards, they present their opinion on the controversy.

Keywords: Works of applied art, utilitarian art, industrial design, copyrights.



Resumo

O presente artigo discute sobre a proteção de obras de arte aplicada (também conhecidas como obras utilitárias) através de direitos de autor, sob a perspectiva do direito brasileiro. Após uma introdução a respeito das controvérsias em torno da questão, os autores discutem as disposições relevante da Convenção de Berna, da Lei da Propriedade Industrial (Lei no 9.279/1996) e a Lei de Direitos Autorais (Lei no 9,610/1998). Os autores também apresentam algumas importantes decisões prolatadas pelos tribunais brasileiros. Ao final, eles apresentam sua opinião a respeito da controvérsia.



* **Gabriel Leonardos.** Lawyer and Senior Partner at Kasznar Leonardos Attorneys (Rio de Janeiro, Brazil); Master of Laws (LLM) in Financial Law (University of São Paulo, 1996); Guest Research Fellow Max Planck Institute, Germany (1988-1989); Post Graduate Degree in Intellectual Property by the Ludwig-Maximilian University of Munich, Germany (1989).

** **Paulo Bianco.** Lawyer at Kasznar Leonardos Attorneys (Rio de Janeiro, Brazil); Post Graduate Degree in Intellectual Property Rights by the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, Brazil (2013) and in Entertainment Law by Rio de Janeiro State University, Brazil (2011).

Palavras-chave: *Obras de arte aplicada, obras utilitárias, desenho industrial, direitos autorais.*

Introduction

At the beginning of the 20th Century, a group of artists led by German architect Walter Gropius established a new school of art named Bauhaus then in the city of Weimar, Germany¹. A central conception embraced by Bauhaus is summed up by the German word *Gesamtkunstwerk*, that is, a piece of work bringing together different types of art. In the context of Bauhaus, one of the ideas behind *Gesamtkunstwerk* was to bring art to the everyday life of people. Due to this principle, and loosely inspired by the guild system of the Middle Ages, students at Bauhaus were exposed to different media and types of art and crafts, such as carpentry, weaving, pottery, typography, architecture, interior design, and painting, to name just a few. Among its teachers, Bauhaus counted on great artists like Vasily Kandinsky, Paul Klee, Josef Albers and Miles van der Rohe, László Moholy-Nagy.

Bauhaus was not exactly an isolated movement. Similar ideas were exposed by other avant-garde 20th Century modern movements like De Stijl (also known as Neoplasticism), artists of which dream of changing society through their art. De Stijl was a movement as well as the name of a magazine designed for divulging the movement's ideas and principles. It was led by the Dutch painter and architect Theo van Doesburg, who aimed to create new art for a new time. The movement counted on painters, architects, sculptors, amongst others. One of the iconic pieces of work by the group is the *Red and Blue Chair*, which was designed in 1917 by Gerrit Rietveld. The structure of the chair is limited to the basic shapes and colors that the movement is known for: squares, triangles and lines as well as blue, red and yellow. More than simply a chair, it can be seen as a sculpture summing up the main principles of the Dutch group. It is worth mentioning that the French fashion designer Yves Saint Laurent paid homage to the oeuvre of Piet Mondrian, the painter who took part of De Stijl, by launching in 1965 a collection of iconic dresses inspired by the Dutch artist's canvas in 1965.

1. From 1919 to 1925, Bauhaus was located in Weimar, but then moved to Dessau, where it operated between 1925 and 1932. Its last German address was Berlin, but it remained open there for a relatively short period (1932-1933), since it was forced to shut-down due to pressure from the Nazi party. In 1937, one of its teachers, László Moholy-Nagy, tried to reopen the school in Chicago, USA. Unfortunately, however, his plans fell short.

While *droit d'auteur* and copyrights² protect the so-called *literary and artistic works* at the origin, there are cases where definitions of what is artistic or is industrial are blurred. The two examples above illustrate that sometimes art and function are amalgamated, raising doubts on the appropriate means for protection. In this paper, the writers discuss the issue of protecting utilitarian work through author's rights under the Brazilian legal framework.

I. The issue of the applied work of art

Usually art merely requires contemplative experience from the viewer, and even when it invites direct interaction, the main purpose is to lead to a reflection or to an aesthetically pleasing experience. In turn, a utilitarian object, such as a doorknob, is designed mainly to satisfy a need from everyday life.

On the other hand, when this utilitarian object is made not only to perform a given function but also aesthetically pleases its user, it is a work of applied art, also known as utilitarian art. In this field, there are numerous examples and possibilities ranging from doorknobs and taps to books. For instance, a simple doorknob does not require anything special to perform the function of opening doors. However, there is nothing preventing a highly creative artist from developing a doorknob encompassing a highly unique design. Utilitarian work goes beyond the pure functional field and deserves protection for its artistic features.

Literary and artistic works grant their creators more freedom to create, as there are no limitations related to functional features that need to be observed. This sort of work results from the conjugation of an idea plus the creative expression used by the author (idea-expression dichotomy). Applied works of art, by their term, are somewhat limited to the function they are intended to perform. Thus, they are defined by conjugation of the function that they perform plus the artistic expression used by the creator (function-expression dichotomy).

These dichotomies sometimes give rise to discussions over what would be the more appropriate means of protecting the design of such objects, bearing in mind that in these cases the boundaries of categories like fine art and industrial object become blurred. From a traditional perspective, it is possible to say that copyrights and *droit d'auteur* were created to protect,

2. Author's rights and copyrights refer to two different systems: the latter follows the Anglo-Saxon tradition and the former is based upon the French tradition. Although each one has its own idiosyncrasies, they are sometimes used as synonyms for the purposes of this paper.

in principle, artistic work. On the other hand, utilitarian objects encompassing industrial or technological features should be protected by industrial property rights, such as patents and industrial design registrations.

As the reasons for protection and the nature of the protected subject matter are different, each system has its own idiosyncrasies. As a general rule, Copyright Acts around the world do not require registration for the copyright to exist or indeed for the enforcement of the rights by the owner of the copyrightable work. As a matter of fact, the Berne Convention (which will be discussed in the next Chapter) establishes in Article 5 (2) *that the enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work*. Moreover, the author's rights usually last for a considerable amount of time. The Berne Convention establishes a general minimum term comprising the life of the author plus 50 years after his/her death³.

By contrast, industrial property law usually presents more formal requirements for granting legal protection and the terms afforded are much less generous than under Copyright Law. According to Brazilian Industrial Property Act (Law #9,279 of 14th May 1996) an industrial design is registrable if it is new, original and presents industrial application. Moreover, it must serve an aesthetic (and not technical) function⁴. In order to comply with the novelty requirement, the industrial design should not be anticipated by any document available in the state of the art, except where the disclosure happened within 180 days preceding the filing date or the date of the priority claim. This period is known as the grace period⁵. With regard to its term, an industrial design registration is in force for a 10-year period from the filing date, which is renewable for three successive 5-year periods (Section 108 of Law #9,279/96). This means that a registration will last for a maximum period of 25 years.

Therefore, each system has its advantages and disadvantages. The main advantage of a patent is that it affords a broader protection than a co-

3. As per the Brazilian Author's Right Act, such term is 70 years from the first January 1° after the author's death.

4. According to Section 95 of Brazilian Industrial Property Act, *an industrial design is considered to be the ornamental plastic form of an object or the ornamental set of lines and cores that can be applied to a product, providing a new and original visual result in its external configuration and which can serve as an industrial manufacturing type*.

5. The grace period exception is only applicable in cases where the party responsible for the disclosure is either the applicant him/herself, the Brazilian Patent and Trademark Office by a publication in the official gazette based on information provided by the application him/herself or someone who received information directly or indirectly from the inventor or due to his/her acts.

pyright. This is because copyrights only protect the means of expression of the author, while patents assure the right-holder that the inventive conception will not be used by third parties, regardless of the means used by them to reach the same technical solution⁶.

On the other hand, copyright protection does not depend upon any formality and its terms are much longer than patent rights (as general rule, the whole life of the author plus, at least, 50 years). However, the protection under one or the other system should not depend upon its advantages or disadvantages, but should be based upon the fact that one system better satisfies the needs in a given case.

II. The Berne Convention

The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works is an international agreement, the original provisions of which resulted from a conference held in Rome in 1882. Its first version was signed in Berne on September 9th, 1886, and it has undergone many amendments throughout the years (the last major amendment was signed on July 24th, 1971 in Paris).

A movement demanding an international protection system for artistic works was led by the French writer Victor Hugo and the Association Littéraire et Artistique (the association was founded by him in 1878), resulting in the original text of the Berne Convention. At that moment, the main source of knowledge, entertainment and news was actually through written means. As a consequence, the main concern was the unauthorized copying of texts in other countries⁷.

Due to this background, the Berne Convention was, at its origins, focused on literary works, explaining the reason why this sort of work was expressly mentioned in the title of the Convention and repeated in article 2^o, instead of using more generic terms. However, the wording of the provision

6. Except for the process patents, which protect the means to reach the same solution. According to Section 42, §2, of Law #9,279/96, *the process patent rights (...) shall be deemed to have been infringed if the holder or owner of a product fails to prove, by a specific judicial ruling, that his/her product was obtained by a manufacturing process different from the process protected by the patent.*

7. GINSBURG et. al. reports that in XIX Century the piracy of literary works was a major concern (GINSBURG J. C., RICKETSON S. (2005), *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond, 2006, v. 1, p 20*): *The history of international piracy of work goes back nearly as far as that of the system of privileges; and, at times, this activity even received official support and patronage. Countries with high level of literary and artistic output were clearly most at risk, particularly where the pirate printers and publishers were resident in a country which was geographically proximate or which shared a common tongue. Thus, English authors suffered from the activities of Irish pirates until the Act of Union with Ireland in 1800, and from those of United States' publishing houses throughout the nineteenth century.*

has evolved since then, in order to establish that *the expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression.*

In fact, Masouyé⁸ clarifies that the terms *literary* and *artistic* should not be understood as two different categories of work, though they have their particularities:

2.5. Although paragraph (1) of Article 2 refers to literary and artistic works, it must not be taken to intend a division into two mutually exclusive categories. True, the genesis of an artistic work (drawing, painting, sculpture, etc.) is rather different from that of the purely literary work. The latter is expressed by its words: the writer conceives the plan of his work and then makes it known; it is this expression which gives rise to copyright. With an artistic work, the plan (mock-up, sketch, etc.) is already, in itself, capable of protection, since from this moment, the idea finds concrete form in lines and colours, with a more personal and direct execution than in the case of writings: the painter makes his own brush marks and the sculptor his statue, whereas it is of no importance whether the novelist himself puts pen to paper or dictates his text to someone else. As to musical works, they are at once artistic, with the exception that the sounds replace the lines and colour, and literary, to the extent that words accompany the melodies.

It should be added that, while there are some literary works that can be classified as artistic, there are others that can be understood as literary but not artistic, such as scientific essays. So, although the adjectives artistic and literary belong to the same categories, they are not exactly – or, at least, not always – synonyms.

The issue of the applied art has been raised many times throughout the history of the Convention. In the beginning of the 20th Century, France took a radical approach on the subject by establishing the unity of art thesis, according to which no distinction should be made between the categories of “applied/industrial art” and “pure art”. The doctrine avoids creating degrees of protection for “major art” and “minor art” based on an aesthetical assessment. A group of countries led by France tried to bring the unity of art thesis into the provisions of the Berne Convention, but most other countries were reluctant to accept such amendment. At that time, countries like

8. MASOUYÉ C. (1978), *Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971)*, p. 13. Available at www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/615/wipo_pub_615.pdf, accessed: on 22.11.2016.

United Kingdom only provided applied art with protection through industrial design.

In the Berlin Act (1908) and the Rome Act (1928), the issue was subtly dealt with in Article 2° (4) which states that: *Works of art applied to industrial purposes shall be protected so far as the domestic legislation of each country allows*. The effects of such provision were rather limited, since it simply let each Union country decide whether or not to grant author's rights over works of applied art. As the provision did not require reciprocity, Article 2° (4) could give rise to situations where the work of art was not protected in its country of origin but its author could claim his right in countries where the protection was granted. As a consequence, France and Tunisia – countries that had far wider protection for works of applied art based on the unity of art doctrine – ratified the Berlin Act with the reservation that the provisions for Article 2(4) would only apply to foreigners on a reciprocity basis, that is, the foreign country should also grant copyright protection for French works of art.

From the Brussels Act (1948) onwards, a more substantial provision for the protection of industrial applied art was finally included in the Convention. The current provision is set forth in its Article 2 (7)⁹. However, the solution found by the Union countries has its flaws since it does not establish a standard protection for works of applied art within the Berne system. Indeed, each country is entitled to decide the more appropriate way of protecting these sort of works. In order to satisfy demands from countries like France, the protection of foreign works of applied art in another Union Country is granted on a reciprocity basis. In other words, the protection of a work of applied art from one Union country in another will depend upon the protection that the country of origin affords similar work. For instance, France, which adopts the unity of art doctrine, will only grant copyright protection for works of applied art from a different union country if the latter also grants similar protection for French works. It is worth mentioning that Article 2° (7) does not refer to work of *industrial* applied art, since, according to the United Kingdom, the word *industrial* would restrict the scope of this provision too much.

9. Article 2° (7): Subject to the provisions of Article 7(4) of this Convention, it shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the extent of the application of their laws to works of applied art and industrial designs and models, as well as the conditions under which such works, designs and models shall be protected. Works protected in the country of origin solely as designs and models shall be entitled in another country of the Union only to such special protection as is granted in that country to designs and models; however, if no such special protection is granted in that country, such works shall be protected as artistic works.

Moreover, Ginsburg et. al.¹⁰ clarify that where the jurisprudence of the country of origin of the work applies a more restrictive approach towards such work (on a case-by-case basis), the courts of the foreign Union country where the rights are being claimed is not entitled to limit the protection of such work based on the case law of the former country. This is because reciprocity operates on a legislative level. In cases where the differences in protection are due to case law, reciprocity should not be claimed. Indeed, Article 2° (7) starts by noting that *it shall be a matter for legislation...*

In any event, a form of protection must be granted for works of applied art under Article 25 of the TRIPs Agreement, which was also signed and ratified by Brazil. This specific provision of the TRIPs Agreement establishes that every country member must grant protection for industrial designs¹¹. In this sense, it is important to stress that the TRIPs Agreements, in general, establish a minimum standard of protection that country members must follow. Included through the Paris Act, Article 7(4) introduced a specific provision for the protection term of the works of applied art. Under the provision, each Union country will be allowed to establish the duration of protection for photos and works of applied art, provided that such protection lasts for, at least, 25 years.

Brazil signed and ratified the Paris Act of the Berne Convention, which entered into force in the country on April 20, 1975. The Treaty, however, does not bring a definitive solution for the controversy, since it only obliges the Union countries to offer the same protection – whether through copyright or through industrial and model design – for foreign works of applied art that is afforded to their own nationals under similar conditions. The relevant provisions of the Brazilian Author's Rights Act will be discussed in the following chapter.

III. The Brazilian Author's Rights Act

The former Brazilian Author's Rights Act (Law #5,988/1973) established in its Section 6, item XI, *that intellectual works are the creations of the spirit, however externalized, such as (...) works of applied art, provided that their artistic value may be dissociated from the industrial character of the*

10. GINSBURG J. C., RICKETSON S. (2005), op. cit., v. 1, p. 465.

11. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, which was signed by Brazil since the beginning of the Treaty (i.e. March 20th, 1883), in its Article *Squinquies* obliges Union countries to afford protection for industrial design.

object to which they are superimposed. In other words, the former Copyright Act afforded protection for works of applied art as long as the artistic aspect of the work could be separated from the industrial one.

Such provisions from Law #5,988/1973 were somewhat compatible with the understanding of a group of Brazilian scholars from that time. For instance, Cerqueira¹², one of the most traditional Brazilian jurists in the field of industrial property law, asserted (before the enactment of that statute) that in some exceptional cases the works of art should be either protected as copyright or as industrial design or model:

In the point of view of the protection of copyrights, the distinction between works of arts and designs and models does not cause any harm, with aim to submit them into different systems. In exceptional cases that we referred to, the author will always have either the legal protection over the artistic property [i.e. copyrights] or by the law for industrial designs and models. In accordance to the interests that are intended to safeguard and protect. Moreover, in certain cases, a double legal protection should be applied.

The most important point is that the artist, as well as the industrialist, know that they can count on the defense of their rights.

The reproduction of a work of art by industrial processes or its industrial application does neither change its nature nor its artistic feature.

Although Cerqueira understood that there was no harm to protect some works of applied art as industrial designs or models, as stressed in the quote above, he was not totally against the idea of double protection legal system in some special cases.

The current Author's Rights Act, Law #9,610/98, does not expressly mention works of applied art. Section 7 states that *protected intellectual works are the creations of the spirit, expressed by any means or fixed in any medium, tangible or intangible, known or to be invented in the future, such as...* The definition provided by Law #9,610/98 is broad enough to cover a wide variety of works of art. Moreover, the words such as reinforce the idea that the long list which follows this definition only exemplifies the types of intellectual works that are protected by the Act. The intellectual creations mentioned in Section 7 include literary works; dramatic works (such as plays); choreographies and pantomimes; musical compositions; audiovisual works;

12. CERQUEIRA, J. G. (1946), *Tratado da Propriedade Industrial*, vol I, p. 292 apud Chaves, A. (1984), *As Obras de Arte Aplicada no Direito Brasileiro*, p. 4.

photography; drawings, paints, engravings, sculptures, lithography and kinetic arts; illustrations and maps; projects, drafts and visual arts related to geography, engineering, etc.; adaptations and translations; software; encyclopedias, dictionaries and databases.

It is noteworthy that Section 98 of the 1996 Patent and Trademark Act establishes *that works of a purely artistic nature are not considered to be industrial designs*. In fact, there is no doubt that works of a purely artistic nature are protected by copyrights. In contrast, works of a dual nature (both industrial and aesthetic), may be protected by industrial design registrations.

Basically, according to Silveira¹³, there are three legal systems regulating the issue around the world. The first system which was already mentioned above, is the Unity of Art Theory created by French scholar Pouillet, which allows for the protection of works of applied art either by copyrights or industrial property rights, exclusively based on the choice made by the right-holder. The second system is named Dissociability Theory, which separates the pure artistic value from the industrial aspect. According to this view, work of applied art could only be protected by copyrights in cases where its pure artistic aspect is dissociable from the industrial one. This theory was previously adopted by the former Brazilian Author's Rights Act. Finally, the last system is applied in Germany, as well as in the Benelux and Scandinavian countries. It allows the copyright protection of works of applied art that bear a certain degree of artistic expression.

Obviously, the lack of clear provisions regulating the matter in the Brazilian legal system brings many doubts concerning the protection status of works of applied art in the country. On the other hand, regardless of the lack of clear guidance for the issue, it is pretty reasonable to assume that these intellectual creations can be protected through copyrights, especially as there is no provision anywhere forbidding this. Additionally, the definition provided by Section 7 of Law #9,610/98 is broad enough to encompass a wide variety of artistic works. In the Online Oxford Dictionary¹⁴ the adjective "artistic" is defined as *1. Having or revealing natural creative skill: 1.1 Relating to or characteristic of art or artists; 1.2 Aesthetically pleasing*. Thus, in principle, any artistic work can be protected by copyrights, regardless of the fact that it also has an industrial nature.

13. SILVEIRA N. (2012), *Direito de Autor no Design*, p.

14. Available at <https://en.oxforddictionaries.com/definition/artistic>, accessed on April 21, 2017.

Additionally, as is the case with any other copyrightable work protected by Law #9,610/1998, the following requirements of creativity and originality must be met: (a) the work of applied art must be the outcome of a *creative* effort, that is, to create something different from anything previously created by others; (b) under an objective analysis, it must have its own elements that allow it to be distinguished from the work of others.

It should be stressed that the fact a work of art can be reproduced on an industrial scale is irrelevant, since in the digital age many traditional art pieces can be mass-produced¹⁵. In fact, the main point is assessing whether the work of applied art presents some artistic nature in order to justify its protection through copyrights.

IV. Brazilian Case Law

There are several decisions rendered by the Brazilian courts recognizing protection for utilitarian works through copyrights. These cases most often involve fashion items.

1. The Max Mara Case

In lawsuit #0119585-04.2009.8.26.0011 filed before the First Civil Court of the Ninth Regional Venue (Pinheiros neighborhood) of São Paulo/SP, a franchisee of the Italian fashion house Max Mara sued the owner of an upscale shopping center in the City of São Paulo named Cidade Jardim, which had used Max Mara clothes in a Mother's Day advertisement. The Defendants contended that the ad did not show the brand name of the clothes and that the Plaintiff could not bring this matter before court, since it was not the owner of the trademark in question. The Trial Judge granted the infringement claims and awarded moral and material damages in favor of the Plaintiff. He found that, as a franchisee, the Plaintiff was entitled to protect the trademark in the country and was the actual owner of the clothes worn by the model in the advertisement at issue. The judge also asserted that the plaintiff's use of the clothes without consent gave rise to the infringement of the copyrights, since only the franchisee had such right. With regard to the issue of protecting fashion designs by copyrights, the Judge asserted the following:

15. As a simple example, it is possible to mention the drawings made by the British artist David Hockney using an iPad tablet. As a work of art created through digital means, there is no doubt that can be massively reproduced. On the other hand, nobody says that they lack an artistic character.

I will give an example of the art of creating garments. The fashion designer Coco Chanel was born in Salmour on 19th August 1883 and died in the Ritz Hotel Paris on 10th January 1971. She collaborated with the well-educated artists Igor Strawinski, Pablo Picasso, Luchino Visconti, Guillaume Apollinaire. This last one and she collaborated with the film director Visconti and they created sets for plays and movies. I am talking about Coco Chanel because I am mentioning a cliché. This makes me say that the Defendant had good taste in choosing the pieces of the Plaintiff. Chanel was from the first European artistic avant-garde movements of the 20th century and this evidences the clear artistic value of fashion, which also falls within the orbit of the copyrights.

The Defendant never appealed from the decision on the merits. When the Plaintiff started the execution of phase of the lawsuit, the parties reached an agreement in relation to the damages to be paid.

2. The Birkin and Kelly Handbags Case

Another relevant case involved the French fashion house Hermès International S.A. in lawsuit #0187707-59.2010.8.26.0100. In 2010, a shop in the city of São Paulo (i.e. Village 284) launched a line of clothes and accessories named "I Am Not the Original," which was a sort of homage to / free-ride on iconic fashion items, such as Laboutin shoes, Burberry trench coats and Hermès handbags (in particular Birkin and Kelly bags). The French fashion house sent a cease and desist letter demanding that Village 284 refrained from selling their handbag models. As the parties did not reach an agreement over the controversy, Village 284 filed a lawsuit against Hermès requesting a declaration from the court that they were not infringing Hermès' rights, since the handbags in question were in the public domain (there was no industrial design in force covering these handbag designs).

In response, Hermès filed a counteraction seeking an order compelling Village 284 to cease the infringement and to pay damages to the fashion house. The Trial Judge granted injunctive relief in favor of the Hermès determining that the Plaintiff immediately cease to produce and sell the bags in question under penalty of paying a daily fine. In May 2011, a decision on the merits was rendered confirming that the Plaintiff's activities were illegal. According to the judge, the title of the line - "I Am Not Original" – was a clear evidence that the Plaintiff's intention was basically to copy third parties' intellectual property, which is an act of unfair competition. The Trial Judge rejec-

ted the argument that the handbags models were within the public domain based on the understanding that they were protected by copyrights, which did not require registration for their protection:

A number of photographs reproduced in the many briefs that take part of the lawsuit files show the clear imitation of the essential elements, which, considered as a whole, make these goods, not only single bags of utilitarian nature, but true works of art.

It can be seen that the bags produced by the Defendants have value on the basis of their artistic nature. They are adornment and ostentation goods placing making their functional and utilitarian aspects of background importance. It is a masterpiece endowed with originality and aesthetics, which is protected by the Author's Rights Act and by the international conventions that govern the matter, of which Brazil is a signatory. The fact that the handbags are produced on a larger scale by the Defendants does not take from them the nature of works of art. It is known that any work of art can be reproduced on a large scale by the copyrights holder or under his authorization, similar to what happens with the editing of books, records and movies.

Village 284 appealed this decision. In August 2016, the São Paulo Court of Appeals again ruled in favor of Hermès, upholding the decision rendered by the Trial Court. The conclusions of the Appellate Judges were quite similar to those of the Trial Judges. According to the Court of Appeals, the handbags were protected by copyrights and, as such, registration was unnecessary. The Appellate Judges also expressly confirmed the possibility of works of applied art being protected simultaneously by different intellectual property rights:

It is worth remembering that double protection is permitted both by the Copyright Act and the Industrial Property Act, for works / creations that have at the same time the aesthetic character and the utilitarian connotation...

(...)

It should be noted that in the list of protected works of the current Brazilian legal framework on the subject (Section 7 of Law 9,610/98) does not expressly mention (which does not imply lack of protection since the list merely provides non-exhaustive examples) *"applied art, provided that their artistic value can be dissociated from the industrial character of the object to which they are superimposed"*.

Indeed, as far as Copyright Law is concerned, it is well known that the protected legal value is the creation or intellectual work, whatever its genre, form of expression, merit or destination, provided that the work bears aesthetic character and some originality.

(...)

In this context, fashion goods and accessories, once original in their form of expression, are considered artistic creations in the industrial and globalized world.

In the *sub judice* hypothesis, the unique characteristics imprinted on the Hermès bags have made them globally known as synonymous with elegance and beauty.

The creative uniqueness of their form of expression is fundamentally in the combination of lines and colors that give the bags (the final work) unparalleled characteristics that have turned them into objects of desire in the fashion market.

This worldwide status reached by the Hermès handbag creations deserves notorious recognition and legal protection.

It should also be noted that in the market in which the products of the Appellants are inserted, the “beauty” factor – as an original aesthetic element – is decisive to consolidate the trajectory of success of these products in this competitive commercial field.

And while it is not unknown that the concept of beauty is difficult to understand, Umberto Eco, citing the celebrated French writer Victor Hugo, brings a relevant contribution to the topic by summarizing “*the beauty, humanly speaking, as the “form considered in its most elemental relation, in its most absolute symmetry, in its most intimate harmony with our organism ...*”

Thus, unlike what the Appellant claims, it is undeniable that Hermès handbags are original artistic creations, of an aesthetic nature, included within the scope of legal protection of Copyright.

At the moment of writing this paper, the lawsuit was still ongoing¹⁶ and it is likely that the Superior Court of Justice will have the final say on the dispute.

16. In September 2016, the Plaintiff filed a motion for clarification against the decision, but, as per the decision published in November 2016, it was fully rejected by the Court of Appeals. At the moment of the writing of this paper, no appeal has been filed yet.

3. The Doll Models Case

In May 2011, a doll manufacturer from the interior of São Paulo state started the copyright infringement lawsuit #0001450-23.2011.8.26.0315 against another toy factory. The Plaintiff contended that the Defendant was infringing its intellectual property rights by launching a doll that featured aesthetic elements from three different models developed and registered by the Plaintiff. An expert witness was hired to compare the product models of both parties and confirmed that the Defendant's model shared many similarities with the Plaintiff's. Hence, according to the expert's opinion, the dolls in question were so similar that they could be confused by consumers. Based on the Copyright Act, the Trial Judge found that the Defendant was indeed infringing the Plaintiff's rights and awarded damages in favor of the latter. The Defendant appealed alleging, among other arguments, that the dolls could not be protected by copyright but only by industrial property rights. In May 2014, the Court of Appeals again ruled in favor of the Plaintiff based on the understanding that the doll models were protected through copyright. It found that:

8. In fact, I understand that the Plaintiff is right, since the designs of the dolls are subject to protection by copyright, as set forth in article 7, item VIII, of Law No. 9,610/98, which states that: "Section 7 - The creations of spirit, expressed by any means or fixed in any medium, tangible or intangible, known or to be invented in the future are protected intellectual creations, such as: works of drawing, painting, engraving, sculpture, lithography and kinetic art;"

9. Therefore, considering that Section 18 of the aforementioned Law provides that "The protection of the rights referred to in this Law does not depend upon registration", it is concluded that the Plaintiff does not need to prove any registration with a competent body in order to have the right to exclusively exploits the dolls' designs.

10. Even if this were the case, the author has added Certificates of Registration issued by the School of Fine Arts of the Federal University of Rio de Janeiro evidencing the creation of the dolls since 2002 to the lawsuit records. This was also demonstrated through the catalogs from the evidence sets taken from another lawsuit with the same nature of this one. In turn, the Defendant failed to produce evidence that he manufactured its "Luck Mommy" doll before the year 2002.

The Defendant filed an appeal against this decision to the Superior Court of Justice. In May 2016, their final appeal was dismissed due to procedural law matters, and the decision in question became *res judicata*.

Conclusion

There is no obstacle in the current Brazilian legal framework to protect works of applied art through copyrights. If the work in question bears an artistic nature and complies with the creativity and originality requirements, it can be protected through the copyright system. Obviously, this is something to be assessed on a case by case basis. The fact that the work of applied art might also be protected by industrial property rights is not a hindrance either. Brazilian legal system affords other examples where there is the application of different legal systems over the same property. For instance, there is no doubt that a cartoon character is protected by copyrights as a drawing, but also as a trademark in cases where it is used to identify a given product or service.

In a nutshell, a rather restrictive interpretation of the statutory provisions pertaining to the subject matter would deny to some artists in Brazil the right to have their creations to be legally protected as what they truly are: works of art, regardless of their utilitarian feature. And this is not what the Brazilian legal framework sets forth.



Bibliography

- ABRÃO E. Y. (2014), *Direitos de Autor e Direitos Conexos*, Editora Migalhas, São Paulo.
- ASCENÇÃO J. O. (1997), *Direito Autoral*, Editora Renovar, Rio de Janeiro.
- BARBOSA D. B., *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, <https://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>, accessed on 22.11.2016.
- BITTAR C. A. (2000), *Direito de Autor*, Editora Forense Universitária, Rio de Janeiro.
- Brazil, Law #9,279 of May 14, 1996, that regulates rights and obligations related to industrial property rights. Official Gazette of May 15, 1996, p. 8,353.
- _____, Law #9,610 of February 19, 1998, that amends, updates and consolidates copyright legislation makes other provisions. Official Gazette of February 20, 1998, p. 3.
- _____, Decision on the merits rendered by the First Civil Court of the Ninth Regional Venue (Pinheiros neighborhood) of São Paulo/SP in the lawsuit #011.09.119585-4 on September 22, 2010 and published in the Official Gazette on September 28, 2010.
- _____, Decision on the merits rendered by the Twenty-Fourth Civil Court of Central Venue of São Paulo/SP in the lawsuit #0187707-59.2010.8.26.0100 on May 20, 2011 and published in the Official Gazette on June 2, 2011.
- _____, Decision on the merits rendered by the Second Civil Board of the Court of Appeals of São Paulo in the appeal #0001450-23.2011.8.26.0315 on May 27, 2014 and published in the Official Gazette on June 4, 2014.
- _____, Decision on the merits rendered by the Ninth Civil Board of the Court of Appeals of São Paulo in the appeal #0187707-59.2010.8.26.0100 on August 16, 2016 and published in the Official Gazette on September 16, 2016.
- CHAVES A. (1987), *Direito de Autor*, Editora Forense, Rio de Janeiro.
- _____ (1984), *As Obras de Arte Aplicada no Direito Brasileiro*, <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/66942/69552>, accessed on April 21, 2017.
- DEMPSEY A. (2011), *Estilo, Escolas & Movimentos*. Cosac & Naify.
- GINSBURG J. C., RICKETSON S. (2005), *International Copyright and Neigh-*

bouring Rights: The Berne Convention and Beyond, Oxford University Press, Oxford.

- JABUR W. P., Santos M. J. P. (2014), *Interface entre Propriedade Industrial e Direito de Autor*, [in:] Jabur W. P., Santos M. J. P. (eds.), *Direito Autoral*, Editora Saraiva, São Paulo.
- MASOUYÉ C. (1978), *Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Paris Act, 1971), www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/615/wipo_pub_615.pdf, accessed on 22.11.2016.
- Oxford English Dictionary, en.oxforddictionaries.com, accessed on April 21, 2017.
- PORTO P., *Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual*, http://www.nbb.com.br/pub/limites_sobreposicao_direitos_pi.pdf, accessed on 22.11.2016.
- RAMOS C. T. (2010), *Contributo Mínimo em Direito de Autor: o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida; contornos e tratamento jurídico no direito internacional e no direito brasileiro*, [in:] BARBOSA D. B., MAIOR R. S., RAMOS C. T. (eds.), *O Conteúdo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e margem mínima*, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro.
- SILVEIRA N. (2012), *Direito de Autor no Design*, Editora Saraiva, São Paulo.
- TAUBMAN A., WAGER HANNU, *Watal J. (2012), A handbook on the WTO TRIPS Agreement*, Cambridge University Press, Cambridge.
- WIPO. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, signed in Berne on September 9, 1886.
- _____. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed in Paris on March 20, 1883.
- WTO. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, annex to the Agreement Establish the World Trade Organization, signed in Marrakesh on April 15, 1994.



Sumario

Introducción

I. Problema jurídico

II. Consideraciones de la autoridad administrativa

III. Sentencia y conclusiones

Bibliografía

Baldor no descansa en paz

Cecilia Falconi Pérez*

(...) una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (...). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos (...) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral.

Miguel Ángel EMERY

Resumen

El Grupo Editorial Patria S.A. de C.V., titular de los derechos patrimoniales de autor sobre la obra Álgebra Baldor, mantiene una vigilancia constante en los principales países en donde se distribuye y comercializa el libro. En Ecuador, mediante el trámite denominado acción de tutela administrativa, el Grupo persiguió a Correo Editores S.A. como infractor principal y a la imprenta Don Bosco, por la facilitar los servicios de impresión de dicha. En este artículo se describe todo el proceso desde la petición, la etapa de inspección, la realización de audiencias, hasta la emisión de las resoluciones administrativas.

Palabras clave: Derechos de autor, plagio.



* **Cecilia Falconi Pérez.** Abogada y Doctora en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, socia de Falconi Puig Abogados C. Ltda., Presidenta del Comité de Indicaciones Geográficas de ASIPI, Miembro de Número de la Sección de Ciencias Jurídicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, Ecuador.

Abstract

Grupo Editorial Patria S.A. de C.V. owner of the the copyrights over Algebra Baldor, maintains a constant vigilance in the main countries in which it distributes and commercializes the book. This mechanism helps to identify infringers and act against them. In Ecuador, by administrative procedure named administrative tutelage they presented actions against Correo Editores S.A. as principal infringer, and Imprenta Don Bosco for facilitating its printing services. The unlawful appropriation of intellectual and industrial property rights ended with several administrative sanctions and petitions.

Keywords: *Copyrights, plagiarism*

Introducción

En términos conceptuales se habla de la diferencia entre nostalgia y melancolía. A la primera se le describe como un sentimiento y a la segunda, como una invocación personal. Sea cual fuere la dimensión de ambas categorías, lo cierto es que el tema que trataré tiene de ambas manifestaciones, aunque en los dos casos podría resultar, por el riesgo y desafío que entrañaba, una especie de nostalgia o melancolía al revés, es decir, casi una liberación de ese peso abrumador que llegaba hasta nosotros en la forma de un libro de pasta dura, grueso y pesado en el sentido literal de la palabra.

En la portada se observaba a un árabe, y en una especie de pie de foto decía simplemente Al-Juarismi, que respondía al verdadero nombre de Abu Abdallah Muhammad ibn Mûsâ al-Jwârizmî¹, teórico persa que popularizó los números arábigos. Nacido en el actual Uzbekistán, Juarismi desarrolló el sistema numeral moderno, la utilización del sistema decimal en su teoría del *alğabru*, es decir álgebra en español.

Si quieres problemas, aquí los vas a encontrar, nos decían entonces los profesores, y de verdad que al acercarnos a ecuaciones, guarismos, cálculos, raíces, potencias, notaciones, tablas, algoritmos, se nos venía materialmente el mundo encima. Eran pocos los alumnos que preferían estas clases a aquellas en que la mayoría éramos afectos, es decir, Historia, Literatura,

1. Tomado de Revista Soho: <http://www.soho.co/historias/articulo/tras-los-pasos-de-baldor/25824>

Geografía, o esas Actividades Sociales que eran, en realidad, un salvoconducto para no hacer absolutamente nada.

Ese libro, con el rostro de Juarismi, llevaba el título amenazante de ALGEBRA BALDOR, o mejor conocido coloquialmente como Álgebra de Baldor, y ahora, con el paso de los años, descubrimos que se refería a Aurelio Baldor de la Vega, abogado y matemático cubano, nacido en La Habana el 22 de octubre de 1906 y fallecido en Miami, el 2 de abril de 1978 a sus 92 años. Fundó un colegio que hoy pervive en Cuba con el nombre de Colegio Español. Residió en las playas de Tarara hasta 1961, y luego, tras desencuentros y finalmente conflictos insalvables con autoridades de la Revolución Cubana, fue a vivir a Nueva Orleans y posteriormente Nueva York, aunque siempre recordó la amistad que le unió con uno de los líderes revolucionarios, el Comandante guajiro Camilo Cienfuegos.

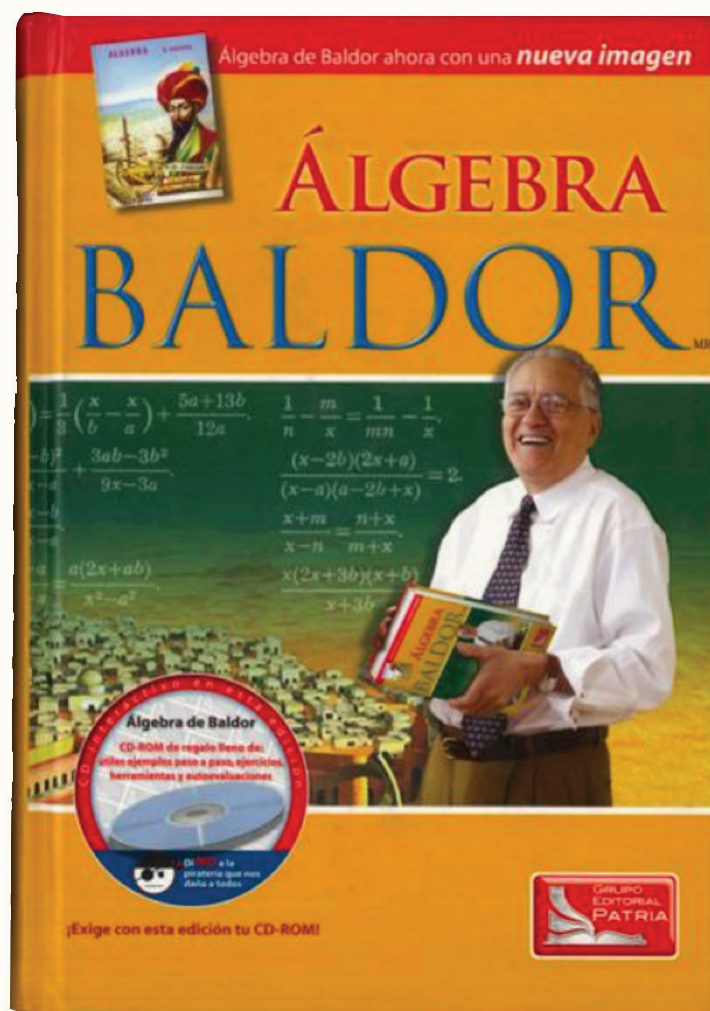
Con su metro noventa y cinco centímetros de altura, ese fumador empedernido, gran orador, aficionado al box, peinado con gomina, sin querer y ni siquiera imaginarlo, nos amargó la adolescencia, y para ello contaba con intermediarios terribles que, bajo el manto protector de ser profesores de matemáticas y álgebra, nos infundieron pánico y fueron los causantes de tantos desvelos y madrugadas dedicados a resolver problemas.

Ese Baldor, o mejor, su libro de Álgebra, es el destinatario de este artículo que trata sobre la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial en el Ecuador en circunstancias casi fantasmales; hechos inimaginables sacan a la luz la audacia del actuar humano, y la premeditación para obtener su cometido.

El Grupo Editorial Patria S.A. de C.V., sociedad constituida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, sociedad titular² de los *derechos patrimoniales* de la obra de Baldor mantiene una vigilancia constante en los

2. En la ciudad de México se celebró el contrato de cesión de Derechos de Autor entre REI AMERICA, INC. titular de los Derechos Patrimoniales de Autor sobre las obras "Álgebra", "Aritmética" y "Geometría" y de todas las demás obras que derivan de las mismas a favor de GRUPO PATRIA CULTURAL S.A. de C.V. Mediante dicho contrato, REI AMERICA, INC. vendió, cedió y transfirió a favor de GRUPO PATRIA CULTURAL S.A. de C.V. los derechos, títulos, intereses y los registros de derecho de autor sobre las obras antes mencionadas. El contrato de cesión fue inscrito en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Registro Público del Derecho de Autor, bajo el No. de Registro: 03-2004-11251323410003. Posteriormente, mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de GRUPO PATRIA CULTURAL S.A. de C.V. se adoptó y aprobó el cambio de la razón social a GRUPO EDITORIAL PATRIA, S.A. de C.V. y mediante Anotación Marginal No. 03-2012-103011443800-05 se otorgó certificado por el Registro Público del Derecho de Autor en el que se hace constar que la Anotación Marginal queda inscrita a fin de que en el Registro de Contrato de Cesión de Derechos de Autor entre REI AMERICA, INC y GRUPO PATRIA CULTURAL S.A. de C.V. conste como titular de los derechos GRUPO EDITORIAL PATRIA S.A. de C.V. por el cambio de razón social de la compañía.

principales países en que se distribuye y comercializa el libro, como es el caso de Ecuador. En la actualidad, quienes estudian a Baldor seguramente identifican la portada actual que aparece así:



Álgebra de Baldor nueva edición / Imagen tomada el 31 de mayo de 2017
Fuente: Libro original Álgebra de Baldor[®] Portada de libro

La portada clásica de esta obra permanece sin duda en la memoria de los apreciados lectores. En América Latina por generaciones se educó en el Álgebra con Baldor, incluso, no era raro que entre una familia o grupos de familiares y amigos, se “heredaba” el libro después de que el antecesor que aprobara la materia, lo pasaba al siguiente estudiante, y así, sucesivamente hasta terminar en la repisa de libros del más pequeño.



Álgebra de Baldor / Imagen tomada el 31 de mayo de 2017
Libro original Álgebra de Baldor® Portada de libro

Para quienes de una u otra manera teníamos curiosidad sobre el autor de este libro, que causó pesadillas a quienes no fuimos devotos de las ciencias exactas, las ediciones a las que accedíamos de la obra del Dr. Aurelio Baldor llevaban su nombre como autor atendiendo a los derechos personalísimos, independientemente de la casa editorial y de la titular de los *derechos patrimoniales* en el tiempo.

Esta singular historia de usurpación empieza cuando Correo Editores S.A., una sociedad ecuatoriana domiciliada en Guayaquil, decide no sólo plagiar la obra, sino que su gerente general, en acto de audacia, se atribuye la autoría del libro. La señora Ana Inés J. presentó ante el Instituto Ecuatoria-

no de la Propiedad Intelectual (IEPI) la inscripción³ de una obra denominada *Compilación y Comentarios de el A. Baldor*, calificándose y compareciendo como autora, y Correo Editores S.A. concomitantemente como el titular. El 17 de marzo de 2010 el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual emitió el Certificado No. 000468⁴ mediante el cual se inscribió la supuesta compilación.

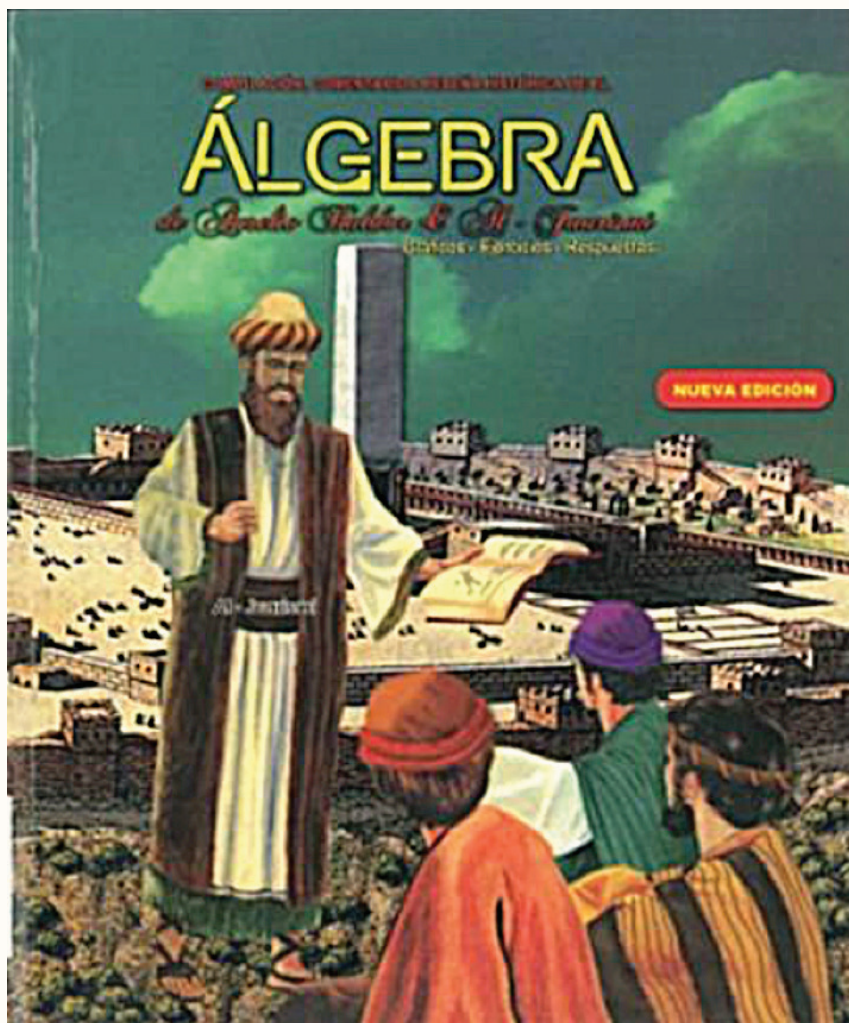
Contando con la inscripción referida en el IEPI, Correo Editores S.A., utiliza ese documento como herramienta para contratar con DON BOSCO IMPRENTA & CDP⁵, la impresión de 50.000 ejemplares, de los cuales fueron entregados por la editorial al contratante la cantidad de 44.535 ejemplares, como nos enteramos mas tarde, al representar al Grupo Editorial Patria y ejercer acciones administrativas. La entrega se realizo entre 2010 y 2012, y, por referencia de la propia imprenta, se retuvo la diferencia de 5.465 ejemplares por el incumplimiento del pago de facturas vencidas por un trabajo ya realizado. La Editorial no solo fue sorprendida por los autores del *plagio*, sino, además, fue victima de engaño y perjudicada en sus haberes correspondientes.

El gerente general de la imprenta, ante el arribo de los delegados del IEPI con la notificación personal de la *acción de tutela* administrativa y la *inspección*, prestó las facilidades y declaró⁶ lo referido. Simultáneamente a Guayaquil habían llegado las autoridades al domicilio de Correo Editores S.A. para realizar la *inspección* simultánea. La declaración del gerente de Don Bosco, la existencia del remanente de libros que retuvo la imprenta, y la constatación del perito respecto del contenido, fueron finalmente las pruebas más contundentes de la infracción que se había cometido.

En efecto, Correo Editores S.A. incurre en un *plagio* evidente ofreciendo al consumidor libros bajo la denominación *ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR*

-
3. Solicitud de inscripción No. 0000468 presentada ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos el 16 de marzo de 2012.
 4. Certificado No. 000468 Trámite No. GYE-10-000165 de 17 de marzo del año 2010
 5. IMPRENTA DON BOSCO C.S.P. pertenece a la SOCIEDAD SALESIANA DEL ECUADOR, institución religiosa constituida como persona jurídica de derecho privado de utilidad social sin fines de lucro, cuyo objetivo se encuentra plasmado en el Art. 6 de su Estatuto aprobado mediante acuerdo No. 546 expedido por el Ministerio de Gobierno y Policía, publicado en el Registro Oficial No. 354 de 8 de agosto de 1945, reformado mediante Acuerdo Ministerial No. 199 expedido por el Ministerio de Gobierno y Policía el 21 de abril de 2009, publicado en el Registro Oficial No. 601 de 29 de mayo de 2009; que establece: '*7...]* atender el desarrollo humano de la niñez, adolescencia y juventud especialmente pobre y marginada y desertores populares de la población 11.3”.
 6. Certificación de 10 de febrero de 2010 del Gerente General de Imprenta Don Bosco C.S.P.
-

& AL-JUARISMI libros que ilegalmente se editaron, imprimieron, expendieron, distribuyeron y comercializaron, siendo la copia exacta de la obra original. La portada utilizada aparece así:



Álgebra de Aurelio Baldor & Al – Juarismi – obra dubitada -
Imagen tomada el 31 de mayo de 2017
Libro Álgebra de Aurelio Baldor & Al – Juarismi - obra dubitada - Portada de libro

Durante la *inspección* realizada en las instalaciones de la imprenta DON BOSCO, el perito designado por el IEIPI inicia la comparación del contenido de la obra original de Aurelio Baldor con el libro contentivo del *plagio*, y determina que es exactamente el mismo de la obra original. A continuación el lector podrá observar una breve comparación:

Grupo Editorial Patria S.A. de C.V.

Correo Editores S.A.



Álgebra de Aurelio Baldor & Al – Juarismi
- obra dubitada -

Imagen tomada el 31 de mayo de 2017
Libro Álgebra de Aurelio Baldor & Al – Juarismi
- obra dubitada- Página 5



Álgebra de Baldor nueva edición
Imagen tomada el 31 de mayo de 2017
Libro original Álgebra de Baldor® Página 5

I. Problema jurídico

La Constitución de la República del Ecuador⁷ en su artículo 425 manda: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes”, y en su artículo 322 reconoce la propiedad intelectual.

El artículo 3° de la Ley de Propiedad Intelectual⁸, entonces vigente, contenía la disposición relativa a la competencia y así rezaba: “El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial”.

7. Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, Decreto Legislativo 0, 20 de octubre de 2008, última modificación 20 de enero de 2012.

8. Ecuador, Ley de Propiedad Intelectual, Registro Oficial Suplemento 426, Codificación 13, 28 de diciembre de 2006, última modificación 10 de febrero de 2014.

Tanto para los derechos de autor como para la propiedad industrial y otras diversas modalidades de la propiedad intelectual, la Ley de Propiedad Intelectual, las Direcciones Nacionales, en este caso de Derechos de Autor y Conexos y de Propiedad Industrial, son administrados para el procedimiento de *Tutela* Administrativa por infracciones a estos derechos de acuerdo con el artículo 332 de la Ley: "La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la *tutela* administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia".

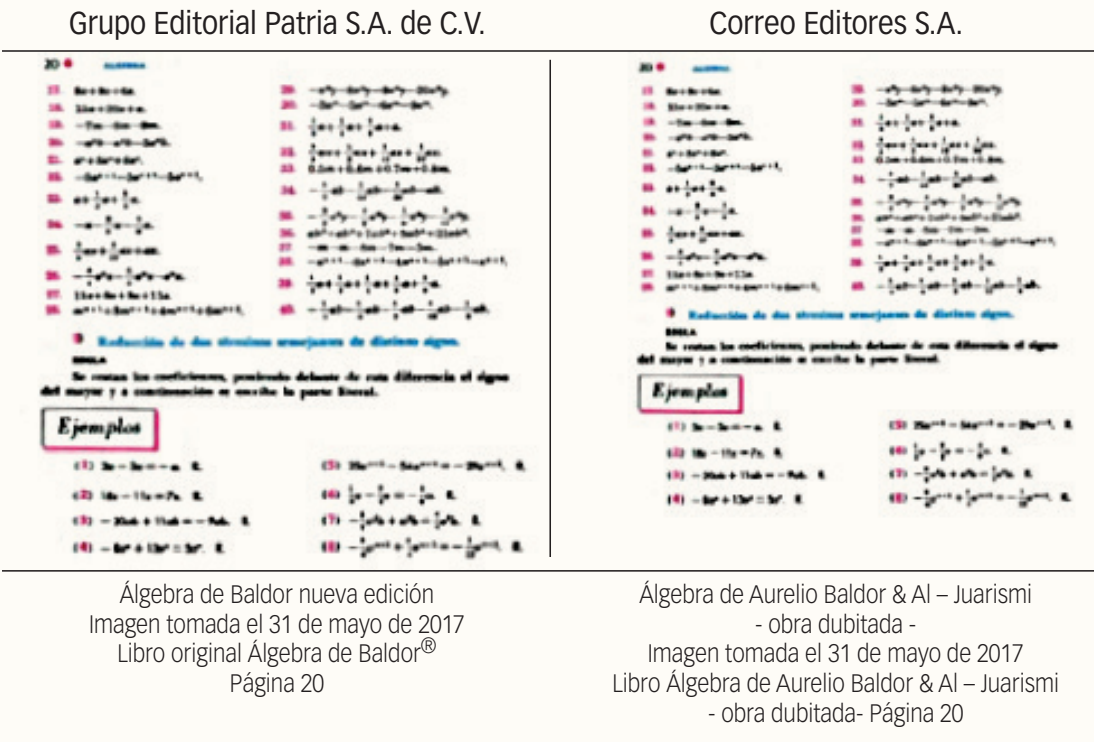
Adicionalmente, el artículo 334 de la misma Ley manda que cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos de propiedad intelectual podrá requerir al IEPI la adopción de las siguientes medidas: *inspección*, requerimiento de información y *sanción* de la violación de los derechos de propiedad intelectual. Finalmente, según lo que disponía el artículo 339, concluido el proceso investigativo, el IEPI dictaría resolución motivada.

En definitiva mediante el trámite administrativo o mejor conocida como *acción* de *Tutela* Administrativa el GRUPO EDITORIAL PATRIA S.A. de C.V., en atención a las facultades de uso goce y disposición, así como del *ius prohibendi*, que consiste en la facultad de oponerse a que terceros no autorizados utilicen sin su consentimiento la obra y la marca o una similar para identificar productos contemplados en la misma clase internacional o en las relacionadas, persiguió detener una infracción a los derechos de propiedad intelectual e industrial, presentó tutelas administrativas en contra de Correo Editores S.A. como infractor principal, y en contra de la imprenta Don Bosco por la facilitación de los servicios de imprenta de una obra producto de un *plagio* y de la apropiación ilícita de los derechos de propiedad industrial, que comprendió la petición, la etapa de *inspección*, la realización de una audiencia, hasta la emisión de la resolución administrativa cumpliendo por su parte el IEPI con las funciones de *inspección*, *vigilancia* y *sanción*.

Para efectos de lo dispuesto en el literal a) del artículo 334 de la Ley de Propiedad Intelectual, se solicitó que se procediera con la realización de una *inspección* en el domicilio de CORREO EDITORES S.A. en la ciudad de Guayaquil, de DISTRIBUIDORA NOVOAGRAFIC S.A., compañía relacionada, y a la imprenta Don Bosco, para evitar el riesgo de que por un conocimiento previo los infractores se alertaran entre sí.

GRUPO EDITORIAL PATRIA S.A. de C.V. solicitó expresamente que los inspectores y peritos designados tuvieran presente que la *inspección* y el peritaje se realizara no sólo sobre los libros y objetos físicos que se pudiesen encontrar, sino también a la información contenida en las computadoras, medios magnéticos, archivos digitales, documentos, material de edición, etc., incluyendo toda información digital y física relacionada con la contabilidad, órdenes de impresión, órdenes de compra, venta, distribución, comercialización, y los contratos entre CORREO EDITORES S.A. y otras personas naturales o jurídicas, con especial énfasis en la imprenta y la empresa relacionada.

Varios factores se consideraron para actuar por vía administrativa, y un suceso determinante fue el testimonio del perito designado que, tras la *inspección* realizada, observó, de manera concluyente, la similitud en portadas, contenido sobre ejercicios, aplicaciones y ecuaciones la portada y pudo certificar que no se trataba de una compilación, sino de una copia exacta del original. La obra reproducida en su totalidad por CORREO EDITORES S.A. lleva impresa una biografía de Aurelio Baldor que fue una copia parafraseada de la que aparece publicada en la página web http://es.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Baldor, con precisión exacta coincidían inclusive en el número de páginas, con tan solo leves modificaciones en cuanto al tipo de letra que se utilizó y a los colores, tal como se aprecia a continuación:



Grupo Editorial Patria S.A. de C.V.

Correo Editores S.A.

150

● ALGEBRA

Así, $a^2 - 4ab + 4b^2$ es cuadrado perfecto porque:
 Raíz cuadrada de a^2 a
 Raíz cuadrada de $4b^2$ $2b$

Doble producto de estas raíces: $2 \times a \times 2b = 4ab$, segundo término.

$36x^2 - 18xy^4 + 4y^8$ no es cuadrado perfecto porque:
 Raíz cuadrada de $36x^2$ $6x$
 Raíz cuadrada de $4y^8$ $2y^4$

Doble producto de estas raíces: $2 \times 6x \times 2y^4 = 24xy^4$, que no es el 2º término.

140 REGLA PARA FACTORAR UN TRINOMIO CUADRADO PERFECTO

150

● ALGEBRA

Así, $a^2 - 4ab + 4b^2$ es cuadrado perfecto porque:
 Raíz cuadrada de a^2 a
 Raíz cuadrada de $4b^2$ $2b$

Doble producto de estas raíces: $2 \times a \times 2b = 4ab$, segundo término.

$36x^2 - 18xy^4 + 4y^8$ no es cuadrado perfecto porque:
 Raíz cuadrada de $36x^2$ $6x$
 Raíz cuadrada de $4y^8$ $2y^4$

Doble producto de estas raíces: $2 \times 6x \times 2y^4 = 24xy^4$, que no es el 2º término.

140 REGLA PARA FACTORAR UN TRINOMIO CUADRADO PERFECTO

Álgebra de Baldor nueva edición
 Imagen tomada el 31 de mayo de 2017
 Libro original Álgebra de Baldor®
 Página 150

Álgebra de Aurelio Baldor & AI – Juarismi
 - obra dubitada -
 Imagen tomada el 31 de mayo de 2017
 Libro Álgebra de Aurelio Baldor & AI – Juarismi
 - obra dubitada- Página 150

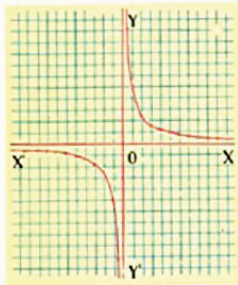
Grupo Editorial Patria S.A. de C.V.

Correo Editores S.A.

300

● ALGEBRA

FIGURA 35



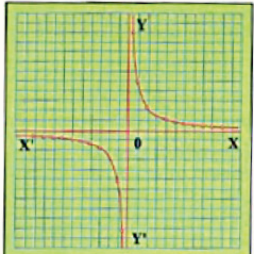
Dando a x valores negativos, tenemos:

x	0	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	...	$\pm\infty$
y	$\pm\infty$	-10	-5	-2.5	-1.6	-1.25	-1	-0.8	-0.7	-0.6	...	0

300

● ALGEBRA

FIGURA 35



Dando a x valores negativos, tenemos:

x	0	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	...	$\pm\infty$
y	$\pm\infty$	-10	-5	-2.5	-1.6	-1.25	-1	-0.8	-0.7	-0.6	...	0

Álgebra de Baldor nueva edición
 Imagen tomada el 31 de mayo de 2017
 Libro original Álgebra de Baldor®
 Página 300

Álgebra de Aurelio Baldor & AI – Juarismi
 - obra dubitada -
 Imagen tomada el 31 de mayo de 2017
 Libro Álgebra de Aurelio Baldor & AI – Juarismi
 - obra dubitada- Página 300

Correo Editores S.A. infringió y violentó los derechos de Grupo Editorial Patria S.A. de C.V., se apropió de obra ajena y editó, reprodujo, ofertó, distribuyó y comercializó los ejemplares plagiados en más de 45.000.

Por la magnitud de la infracción y los daños ya causados, Grupo Editorial Patria S.A. de C.V. solicitó la adopción de medidas cautelares provisionales al momento de las inspecciones sobre la base de lo dispuesto por el artículo 336⁹ de la Ley de Propiedad Intelectual, insistiendo que de encontrarse productos, material de edición, ediciones, facturas emitidas, órdenes de impresión, órdenes de edición, órdenes de distribución, de comercialización, contratos, material publicitario y/o cualquier medio que haga referencia a ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI o similares, se forme un inventario detallado de los bienes encontrados y se dicten las medidas cautelares.

Efectivamente, las medidas cautelares que se tomaron fueron las siguientes: el cese inmediato de la actividad ilícita es decir, entre otros, que se le prohíba editar, reproducir, utilizar, distribuir, vender, ofrecer en venta, publicar, promocionar distribuir o comercializar los ejemplares denominados ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI producto del *plagio*; el secuestro y depósito de los ejemplares de la obra plagiada denominada ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI o similares que se encuentren en los domicilios, locales y/o establecimientos de las compañías que se inspeccionaron y sus relacionadas ya sea legalmente o de manera comercial; la prohibición a CORREO EDITORES S.A. de editar, reproducir, ofertar, vender, comercializar, distribuir, contratar con terceros, publicar los libros y medios electrónicos o magnéticos plagiados ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI, y por cualquier medio, y además la misma prohibición a DISTRIBUIDORA NOVOGRAFIC S.A. por la relación comercial que guarda con la empresa demandada.

Respecto de la *sanción*, según lo dispuesto por el artículo 339 de la misma Ley, una vez concluida la etapa investigativa, se solicitó que se clau-

9. Id. Art. 36: Si durante la diligencia se comprobare, aún presuntivamente, (prima facie) la violación de un derecho de propiedad intelectual o hechos que reflejen inequívocamente la posibilidad inminente de tal violación, se procederá a la formación de un inventario detallado de los bienes, de cualquier clase que estos sean, que se relacionen con tal violación. Se dejará constancia de lo examinado por los medios que de mejor manera permitan apreciar el estado de las cosas inspeccionadas. Esta medida podrá incluir la remoción inmediata de rótulos que claramente violen derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de la aprehensión y depósito de las mercancías u otros objetos que violen derechos sobre patentes, marcas u otras formas de propiedad intelectual. El IEPI, a través de las direcciones regionales competentes en razón de la materia, podrá adoptar cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos a que se refiere esta Ley, si se acompañan a la pretensión cautelar las pruebas a que se refiere el artículo 306 de esta Ley. Estas medidas tendrán carácter provisional, y estarán sujetas a revocación o confirmación conforme se dispone en el artículo 339 de esta Ley.

surara el establecimiento de CORREO EDITORES S.A. por 7 días, se aplique la máxima multa prevista por la ley, se confirmen las medidas cautelares provisionales que se tomaron dentro del trámite e incluso se dictasen nuevas medidas cautelares que pudiesen corresponder.

El artículo 339 en ese entonces ordenaba que concluido el proceso investigativo, el IEPI dictaría resolución motivada. Así, este artículo mandaba:

Si se determinare que existió violación de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al infractor con la clausura del establecimiento de 3 a 7 días y o con una multa de entre quinientos (500) dólares de los Estados Unidos de América y cien mil (100.000) dólares de los Estados Unidos de América y, podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley o confirmarse las que se hubieren expedido con carácter provisional. La autoridad nacional en materia de propiedad intelectual aplicará las sanciones establecidas en esta Ley cuando conozca y resuelva sobre asuntos de competencia desleal. Si existiere la presunción de haberse cometido un delito, se enviará copia del proceso administrativo a la Fiscalía.

Adicionalmente, se solicitó que concluido el proceso investigativo, con fundamento en el literal c) del artículo 309 de la misma Ley, se hiciera el decomiso definitivo de todos los libros, CDs, medios magnéticos y/o electrónicos en los que se materializó la infracción y que se procediese a su destrucción; incluso que concluido el proceso administrativo, se oficiase y remitiese copia del expediente al Ministerio Público por el delito cometido dando así cumplimiento al artículo 309 de la Ley.

A las acciones de *tutela* administrativa, se adjuntaron pruebas tales como un ejemplar del libro ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI y CD de Correo Editores S.A., la impresión de la página web de Novoagraphics S.A. (http://www.novoagraphics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=14) mediante la cual se demostró la relación comercial que existe entre dicha compañía y Correo Editores S.A., una proforma de la Imprenta DON BOSCO C.S.P. en la que se cotizan 500 ejemplares del libro de Correo Editores S.A., la factura No. 003-001-000008011 de 04 de febrero de 2013 de la Imprenta DON BOSCO C.S.P. por la compra de un ejemplar de ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI., la factura No. 0151297 de la librería-papelería LA TIA TULA por la compra de un ejemplar de ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI., y un ejemplar de ÁLGEBRA BALDOR de Grupo Editorial Patria S.A. de C.V.

II. Consideraciones de la autoridad administrativa

La Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en consideración a las acciones de *tutela* administrativa presentadas, admitieron las acciones y recibieron los argumentos de defensa de Correo Editores S.A., de la Imprenta DON BOSCO C.S.P., y de Novoagraphic S.A. Para resolver consideraron lo siguiente:

Correo Editores S.A. argumenta que “el Grupo Editorial Patria S.A. carece de facultad para demandar ya que Aurelio Baldor, quien es el autor del Álgebra, ha muerto en el año 1978 y que los adquirientes del derecho solo conservan el mismo hasta 25 años después de la muerte del autor.

La Dirección, como autoridad competente, señala que el derecho de autor se divide en dos componentes que son: el carácter personal del autor que se lo denomina derecho moral, y el derecho patrimonial que concierne a la explotación de la obra que da como resultado un beneficio económico. Al respecto la ley de Propiedad Intelectual en su artículo 27 manda que: *“El derecho exclusivo de explotación, o separadamente cualquiera de sus modalidades, es susceptible de transferencia y, en general, de todo acto o contrato previsto en esta Ley, o posible bajo el derecho civil. En caso de transferencia, a cualquier título, el adquirente gozará y ejercerá la titularidad. La transferencia deberá especificar las modalidades que comprende, de manera que la cesión del derecho de reproducción no implica la del derecho de comunicación pública ni viceversa, a menos que se contemplen expresamente”*. El artículo 80 de la Ley de Propiedad Intelectual manda: *“El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra (...)”*.

Por lo tanto, dice la autoridad competente, es preciso indicar que Grupo Editorial Patria S.A. si tiene derecho para presentar la actual *tutela* administrativa ya que es titular del derecho patrimonial del Álgebra Baldor como lo ha demostrado con los documentos presentados.

De igual manera, se encuentra vigente todavía el derecho reclamado por la accionante ya que de acuerdo a las leyes ecuatorianas vigentes la protección del mismo es hasta 70 años contados desde la muerte del autor de lo cual han transcurrido 37 años y si Correo Editores S.A. quería hacer uso de la obra en mención, tenía que solicitar la debida licencia y autorización a Grupo Editorial Patria S.A. de C.V., ya que el Álgebra Baldor no se encuentra

en el dominio público, como equivocadamente señala la parte accionada, por lo que no podían reproducirla ni venderla en ninguna parte del mundo incluyendo el territorio ecuatoriano.

Correo Editores S.A manifiesta también que es apenas “compiladora”, como lo es Grupo Editorial Patria S.A. de C.V. La Dirección se remite entonces al Diccionario de la Real Academia de la Lengua que define al término compilar de la siguiente manera: “(Del lat. *compilare*). 1. tr. Allegar o reunir, en un solo cuerpo de obra, partes, extractos o materias de otros varios libros o documentos (...)”. La ley de Propiedad Intelectual protege a las obras que son compilaciones en su artículo 8° que establece:

La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: (...) b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre los materiales o datos (...)

La autoridad competente concluye afirmando que en este caso no se trata de una compilación ya que no cumple con ninguna de las características propias de lo que es compilación de obras, no es una obra inédita porque no cumple la característica de ser original, ya que no da como resultado una nueva obra sino que es una copia textual, con vagas modificaciones. de la original. Por lo tanto, y a pesar de que existe la inscripción de mala fe de Algebra de Baldor & Al- Juarismi que no es constitutiva de derechos, sino meramente declarativa, la supuesta compilación es una copia idéntica del contenido de la obra original.

Correo Editores S.A. en clara ignorancia, afirma en su defensa que “posee el DERECHO INDUSTRIAL DE MARCA SOBRE La COMPILACION (...) expedida mediante certificado No. 000468, Trámite administrativo No. GYE-10-000-165, del 16 de marzo de 2010, mediante el cual, Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos (INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL),

emitió CERTIFICADO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE MARCA SOBRE EL TEXTO DE AURELIO BALDOR”.

La autoridad competente, sobre esta aseveración manifiesta que “es importante en primer lugar diferenciar que no es lo mismo Propiedad Industrial y Derecho de Autor, ya que ha confundido y mezclado por completo estas dos ramas de la Propiedad Intelectual, que si bien pertenecen y tiene competencia el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, no son lo mismo ya que el ámbito y objeto de protección es distinta.

Lo que atañe a ésta *tutela* es el Derecho de Autor y lo que la accionante tiene es un certificado expedido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en donde claramente se recalca que: “*El presente certificado no prejuzga sobre la originalidad de lo presentado para el registro, o su carácter literario, artístico o científico, ni acerca de la autoría o titularidad de los derechos por parte de quien solicita la inscripción. Solamente da fe del hecho de su declaración y de la identidad del solicitante*”, lo que quiere decir es que en cualquier momento el registro de una obra puede ser susceptible de prueba en contrario mediante una *tutela* administrativa como se ha presentado en este caso. En ningún momento, se dice que el solo hecho del registro de una obra exime la posibilidad de que el verdadero titular del derecho reclame el derecho que por ley le corresponde desde el momento mismo de la creación de la obra, aunque no exista el registro correspondiente. Esto debido a que el registro es un acto declarativo de derecho más no constitutivo, porque éste último nace al momento de la creación de la obra”.

Correo Editores S.A. también manifiesta que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual le está atacando y estaría favoreciendo a Grupo Editorial Patria S.A. al no ser jueces y que éste proceso debió ventilarse en un proceso judicial y no administrativo. La autoridad competente expresa que los considerandos segundo y tercero de la resolución explican que la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos es competente para conocer y resolver la *tutela* administrativa solicitada por Grupo Editorial Patria S.A. por infracción a los *derechos patrimoniales* de autor.

La autoridad competente señala también que a fojas 685 a 687 del expediente administrativo consta el acta de la *inspección* realizada en las instalaciones de la empresa CORREO EDITORES S.A. donde se constató la existencia 3.871 afiches que contienen información ofertando el producto denominado “Compilación, comentarios, reseña histórica de el Algebra de

Al Juarismi & Aurelio Baldor (Nueva Edición)” y un ejemplar del libro Álgebra de Baldor.

Respecto de la *tutela* administrativa presentada en contra de IMPRENTA DON BOSCO & C.S.P, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos señala que en el acta de *inspección* que consta a fojas 89 a 92 del expediente, realizada en las instalaciones de esta imprenta, se constató por parte de los Delegados del Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, la existencia de cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco ejemplares del libro ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI objeto de la tutela. También se constata que IMPRENTA DON BOSCO & C.S.P mantenía un contrato con CORREOS EDITORES S.A. para la impresión de las obras denominadas ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI, contrato que si bien no ha sido agregado al expediente administrativo pues a decir de la parte accionada consistió en un acuerdo verbal, dichos argumentos han sido ratificados con la factura No. 001-001-000009872 perteneciente a IMPRENTA DON BOSCO & C.S.P. a nombre de CORREO EDITORES S.A. CORREDITORES que identificó el perito contable requerido por la accionante en este trámite de *tutela* administrativa y que consta en el expediente administrativo

La IMPRENTA DON BOSCO & C.S.P. celebró un contrato verbal con la empresa CORREO EDITORES S.A. cuyo objeto consistió en la impresión de una obra denominada ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI, y entonces, la autoridad competente hace referencia a los vicios del consentimiento por haber sido alegados por la Imprenta; y se manifiesta de la siguiente manera: Que, el Art. 1467 del Código Civil dispone: “*Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son: error, fuerza y dolo*”, en este sentido la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia en el juicio No. 39-2006 k.r, publicado en el registro Oficial Suplemento 542 de 6 de marzo de 2009, ha manifestado:

Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, de conformidad con el actual Art. 1467 del Código Civil, son el error, la fuerza y el dolo. Del análisis de los artículos 1468 al 147 del Código Civil se establece: que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento; cuándo el error de hecho recae sobre la especie del acto y la identidad o calidad de la cosa, vicia el consentimiento; cuándo se produce vicio del consentimiento en el error de hecho sobre la persona con quien se tiene intención de contratar; y cuándo la fuerza, el temor reverencial o el dolo vician el consentimiento. [...]. En el caso, no se ha producido

error sobre un punto de derecho; no hay error de hecho sobre la identidad, la sustancia, calidad esencial o cualquier otra calidad de la cosa; tampoco error de hecho sobre la persona; ni fuerza, temor reverencial o dolo que estén debidamente probados en el proceso. Sin embargo, debe señalarse que la demandante alega que el error derivado de la falsedad que señala en su demanda se refiere a la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra (fs. 3 vta., cuaderno de primera instancia).- Autores colombianos expresan que tanto el error sobre la naturaleza o especie del acto, como el error sobre la identidad de la cosa son vicios del consentimiento sancionados con la nulidad relativa, "Dichos errores son de tal magnitud que imponen la presunción de que quien los comete no habría celebrado el acto de haberlos conocido (...) Se presume así que estos errores estructuran una "causa falsa" (G. Ospina Fernández, E Ospina Acosta, Teoría General del Contrato y de los Demás Actos o Negocios Jurídicos, Ed. Temis S. A., Bogotá, Colombia, 1994, pág. 187), lo que a nuestro entender configura una falsedad ideológica en cuanto al motivo que indujo a la celebración del contrato.[..].

La Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, advierte a las partes que no es competente para declarar la nulidad del contrato celebrado entre Imprenta DON BOSCO & C.S.P. y Correo Editores S.A. para la impresión de los libros de la obra denominada ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI, pero reconoce que la Imprenta cae en el engaño que provoca un error, ya que Correo Editores S.A. exhibió y entregó una copia de la certificación de la solicitud de inscripción No. 0000468 de 16 de marzo de 2010 efectuada ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a través de la cual CORREOS EDITORES S.A. solicitó el registro de la obra literaria objeto de la presente tutela; sin embargo debió conocer, por el principio fundamental de que la ignorancia de la ley no exime responsabilidad, que tal inscripción, realizada incluso de mala fe y en ánimo de causar daño, no es constitutiva de derechos, como ya se ha mencionado.

Dentro de los argumentos de Grupo Editorial Patria S.A. de C.V. se sostiene que Imprenta DON BOSCO & C.S.P. ha violado sus derechos de propiedad intelectual y derecho de autor al haber impreso, reproducido, puesto en venta y comercializado la publicación ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI, al respecto ésta Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos manifiesta que, el derecho vulnerado en el presente caso

consiste en el derecho exclusivo de reproducción de la obra, mismo que persigue que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra.

En el mismo sentido debemos tener presente que los *derechos patrimoniales* no son absolutos, pues se encuentran restringidos a una serie de limitaciones y excepciones, entre las cuales comprenden que no afecten la normal explotación de la obra o que a su vez no se cause perjuicio injustificado al titular o titulares de los derechos² en el caso concreto, se analiza, las afectaciones que sufrió a su derecho patrimonial Grupo Editorial Patria S.A. de C.V. por parte de Imprenta DON BOSCO & C.S.P.

Respecto a la impresión quedó sentado en las consideraciones de la resolución que Imprenta DON BOSCO & C.S.P. actuó de acuerdo al contrato verbal que mantenía con Correo Editores S.A., y, respecto a la reproducción, que se encuentra ligada al contrato referido, se dejó sentado que para la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos que la Imprenta DON BOSCO & C.S.P. fue inducida a un error al celebrar el contrato de impresión de la obra literaria objeto de la *tutela* administrativa, lo que no la exime de responsabilidad, pues se constató claramente la afectación que GRUPO EDITORIAL PATRIA S.A. sufrió a sus derechos patrimoniales.

Respecto de la comercialización de la obra plagiada, no se demostró que Imprenta DON BOSCO & C.S.P. por su propia cuenta haya puesto en venta la obra literaria *ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI*, sino que cumplió con lo acordado con Correo Editores S.A.; es decir, que DON BOSCO & C.S.P. imprimió la obra literaria y entregó el producto a Correo Editores S.A. sin que se haya puesto en venta a la ciudadanía de manera directa por parte de la legitimada pasiva. Sin embargo, la autoridad competente no consideró justamente que una de las pruebas que se adjuntaron a las acciones de *tutela* administrativa fue la compra de un ejemplar del libro objeto del plagio en las instalaciones de la Imprenta Don Bosco; manifestación que no deja de ser cuestionable porque aún cuando la Imprenta manifestó que la venta se realizó en afán de recuperar el saldo no pagado por la contratante, incurrió en una infracción al haber puesto a disposición del público, cualesquiera que éste hubiese sido, un ejemplar del libro contentivo del hecho del *plagio*.

Respecto de los derechos de propiedad industrial adquiridos mediante la modalidad de marca sobre las portadas de los libros de Algebra Baldor, la autoridad manifiesta que revisada la base de datos y los libros protocolo de

esta institución se encontró el registro de los signos distintivos N° 2009-00, 5826-08 y 2447-08 que acredita la propiedad de las marcas ÁLGEBRA BALDOR + GRÁFICA, clases internacionales No. 16, que protege especialmente Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés y demás productos de la clase y de la clase No. 35 que protege Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, principalmente la compra y venta de libros. Esto evidencia que es titular en el Ecuador de la referida marca y en consecuencia goza de las facultades de uso goce y disposición, así como del *ius prohibendi*, que consiste en la facultad de oponerse a que terceros no autorizados utilicen sin su consentimiento la referida marca o una similar para identificar productos contemplados en la misma clase internacional o en una relacionada.

Manifiesta que durante la diligencia de *inspección* que se llevó a cabo en el domicilio de Correo Editores S.A. los delegados del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual levantaron un acta de la que se depende lo siguiente:

Escuchadas las partes, y una vez que durante la se ha comprobado (o aun presuntivamente) la infracción a los derechos de propiedad intelectual de la accionante; conforme al artículo 336, 306 y 308 de la Ley de Propiedad Intelectual, se procede a tomas las siguientes medidas cautelares provisionales; a) El cese inmediato de la actividad ilícita que se encuentra realizando el accionado Correo Editores S.A.; b) Prohibir a Correo Editores S.A. el uso, comercialización, vender, ofrecer en venta, distribuir, publicar, contratar con terceros y promocionar, ejemplares de todo tipo de productos que contenga la denominación "Algebra de Baldor" o cualquier otra similar. 2) el secuestro y depósito de los 3871 afiches encontrados, y de la copia del libro Algebra de Baldor encontrada; ya fue dispuesto en el acta de inspección dentro del trámite No. 018-2013 de Derecho de Autor y Derechos Conexos, motivo por el cual esta autoridad se ratifica en dicha medida, y esta evidencia queda a custodia del IEPI en sus bodegas de la Subdirección Regional Guayaquil. 3) Conforme al art. 337 de la Ley de Propiedad Intelectual, se requiere al accionado Correo Editores S.A.,

que en un término no mayor a 15 días, contados a partir de la presente diligencia; proporciones a esta autoridad toda la información solicitada por el accionante en su escrito de tutela administrativa en el punto 5.1 incisos 3, 4, 5, 6. 4) A los peritos designados en el presente procedimiento se les concede el término de diez días, contados a partir de la presente diligencia para que presenten sus respectivos informes. 5) La parte accionada, conforme providencia de 11 de marzo de 2013, deberá contestar en el término de 10 días contados a partir de la presente diligencia, la acción interpuesta en contra y señalando casillero IEPI o casillero judicial para futuras notificaciones.

La autoridad considera que el signo COMPILACIÓN, COMENTARIOS RESEÑA HISTÓRICA DE EL ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL JUARISMI, genera confusión gráfico visual toda vez que reproduce el elemento gráfico de los signos previamente registrados. Al respecto, en el Manual para el examen de signos distintivos se señala que *“existirá confusión visual, bien porque, aun cuando ésta sea diferente, evocan un mismo concepto”*.

En este mismo sentido se ha pronunciado Jorge Otamendi en su Tratado de Derecho de Marcas al reconocer que *“Existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos”*.

Y señala que realizado el correspondiente cotejo marcario de la forma recomendada por la doctrina atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias y desde la óptica del consumidor medio se identifica que la marca “ALGEBRA DE BALDOR + GRAFICA A COLORES”, contiene parcialmente el diseño del signo COMPILACIÓN, COMENTARIOS RESEÑA HISTÓRICA DE EL ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI, es decir son confundibles a simple vista, ya que apreciadas las marcas en su conjunto son similares en el campo gráfico-visual e ideológica-conceptual por lo que el signo de la parte accionada no posee elementos que le den suficiente distintividad respecto de las marcas anteriormente registradas.

Manifiesta adicionalmente que entre los signos en conflicto existe conexión competitiva pues los productos amparados por ambas marcas son idénticos y tienen los mismos canales de comercialización. Por consiguiente al existir similitud entre la denominación solicitada y una marca registrada anteriormente, existe el riesgo de que el consumidor relacione ambos signos. Y señala el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina que al respecto se ha pronunciado: *“...Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Es esencial en resumen que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad — que siempre serán relativas — constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente”. Además en reiteradas ocasiones ha manifestado “... la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.*

El mismo Tribunal, dentro del Proceso No. 19-IP-2003, ha señalado: *“En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión...”.*

Finalmente, respecto de la posibilidad de que exista confusión ideológica o conceptual, manifiesta que la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que *“La confusión ideológica o conceptual se origina al relacionarse la denominación con el significado del producto amparado o servicio, puesto que para el consumidor es el mismo concepto, con lleva un mismo orden de ideas afines, ya que las asocia a una misma naturaleza, cualidades o funciones del producto o servicio”.*

Para aclarar el concepto de confusión ideológica el profesor Jorge Otamendi menciona el siguiente ejemplo:

Sí alguien posee registrada una marca que consiste en el dibujo de una chimenea para distinguir heladeras, para dar un ejemplo, no veo por qué deba admitirse que otros registren marcas que representen chimeneas. Por más distintos que los dibujos sean seguirán representando el mismo objeto y así serán recordados por el público. El público seguramente pedirá y recordará a esa marca como *“la de la chimenea”*, en estos tres casos de confusión, al utilizarse expresiones similares, gráfica, fonética o

*conceptual, el consumidor medio errará en su adquisición o creará que se trata de productos de la misma empresa, y es justamente este error el que la normativa andina trata de evitar*¹⁰.

Finalmente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiteradas ocasiones ha manifestado lo siguiente:

*La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que permanezcan al competidor; por ellos es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente*¹¹.

Por lo tanto, concluye que al existir similitud conceptual entre el signo "COMPILACIÓN, COMENTARIOS RESEÑA HISTÓRICA DE EL ÁLGEBRA DE AURELIO BALDOR & AL-JUARISMI", y la marca registrada "ÁLGEBRA DE BALDOR + GRÁFICA A COLORES", junto al hecho de que los productos que busca comercializar son idénticos a los productos que protege la marca registrada, existe un alto riesgo de que el consumidor relacione estos signos.

III. Sentencia y conclusiones

La Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial aceptan las acciones de Tutela Administrativa planteadas por Grupo Editorial Patria S.A de C.V. en contra de Correo Editores S.A. y de Imprenta Don Bosco & C.S.P. en el sentido de que se han vulnerado los *derechos patrimoniales* de la legitimada activa.

Por la infracción a los derechos de autor a la compañía Correo Editores S.A. se la sanciona con la cantidad de US\$ 10.000,00 por la violación de los *derechos patrimoniales* del Grupo Editorial Patria S.A de C.V.; mientras que a la Imprenta DON BOSCO & C.S.P. no se le impone *sanción* pecuniaria aduciendo que ésta cumplió con un acuerdo verbal.

Se ratifican las medidas cautelares adoptadas en las inspecciones realizadas, y se ordena la destrucción de los cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco ejemplares de la obra objeto de las acciones tutela administrativa.

10. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 05-IP-2002.

11. Proceso No. 101-LP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL + gráfica.

Por la infracción a los derechos de propiedad industrial se sanciona a Correo Editores S.A. con una multa de US\$ 2.000,00; y se sanciona a imprenta DON BOSCO C.S.P., con una multa idéntica.

Se prohíbe la comercialización, oferta en venta o cualquier otra actividad mediante la cual se ponga en circulación o a disposición de terceros cualquier reproducción del signo que contenga la denominación ALGEBRA DE BALDOR.

Así termina esta historia que se inicio con la añoranza de aquel tiempo colegial y devino singular precedente en materia de Derechos de Propiedad Intelectual.



Bibliografía

- EMERY, Miguel Ángel. *Propiedad intelectual*. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11.
- Ecuador, Constitución de la República, Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008.
- Comunidad Andina, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos Decisión del Acuerdo de Cartagena 351, Registro Oficial Ecuador 366, 25 de enero de 1994.
- Comunidad Andina, Régimen Común de Propiedad Industrial Decisión del Acuerdo de Cartagena 486, Registro Oficial Ecuador 258, 2 de febrero de 2001.
- Ecuador, Ley de Propiedad Intelectual, Registro Oficial Suplemento 426, Codificación 13, 28 de diciembre de 2006, última modificación 10 de febrero de 2014.
- Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Resolución No. IEPI-DN-DA-2015-0263 R, trámite No. 923-2013-DAYDC de 27 de agosto de 2015.
- Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Resolución No. IEPI-DN-DA-2015-277-R, trámite No. 018-13-DAYDC de 23 de septiembre de 2015.
- Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Resolución No. 0048, Trámite No. 1177-13 de 19 de mayo de 2014.
- Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Resolución No. 0049, Trámite No. 1176-13 de 19 de mayo de 2014.
- Soho historias, "Tras los pasos de Baldor" por Sandro Mairata.
<http://www.soho.co/historias/articulo/tras-los-pasos-de-baldor/25824>



Sumario

Introducción

I. Objetivo y metodología

II. La televisión en la legislación colombiana.

1. Significado de los términos “emisión” y “retransmisión”.
2. La retransmisión como derecho conexo y su relación con los derechos de autor.
3. Limitaciones y excepciones a los derechos conexos.

III. El caso concreto.

Conclusión

Bibliografía

La retransmisión de señales de televisión abierta: Caracol y RCN vs. Operadores de televisión por suscripción¹

*José Alejandro Vela Jiménez**
*Julián Esteban Lozano Gamboa***

Resumen



Los canales privados de televisión abierta de Colombia, RCN y Caracol, sostienen en la actualidad una controversia jurídica con los operadores de televisión por suscripción². Los canales sostienen que sus señales sólo pueden ser retransmitidas con su autorización previa y expresa, mientras que los operadores sostienen lo contrario.

Palabras clave: Retransmisión, televisión, organismos de radiodifusión, derechos de autor y conexos.

Abstract



Colombian private television broadcast stations, RCN and Caracol, currently hold a dispute against subscription television operators. The television stations consider that it is necessary to obtain a previous and express consent to retransmit their signals.

Keywords: Broadcast, Broadcasting Organization, Copyright and Related Rights.

* **José Alejandro Vela Jiménez.** Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Actualmente se desempeña en el equipo de litigios de la firma de abogados Olarte Moure & Asociados, Ltda.

** **Julián Esteban Lozano Gamboa.** Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia), vinculado a la misma Universidad.

1. La expresión “operadores de televisión por suscripción” contenida en el título alude a las siguientes empresas: Claro-Telmex, Telefónica, DirecTELEVISIÓN, Une y ETB.
2. La última decisión judicial proferida en el marco de esta controversia que fue consultada para este artículo fue de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el 28 de marzo de 2017.

Introducción

La controversia entre los canales de televisión (en adelante “televisión”) abierta y los operadores de televisión por suscripción se presentó porque los operadores incluían en paquetes “Premium” la señal en alta definición (en adelante “HD”) de los canales privados nacionales, recibiendo por ello una remuneración representada por el pago que hacían a ellos los suscriptores.

A juicio de los canales, dicho cobro desconoce lo dispuesto en la Ley 680 de 2001³ que obliga a los operadores a garantizar la recepción de su señal de manera gratuita y además, es incompatible con las normas que reprimen competencia desleal y las normas relacionadas con la protección de los derechos conexos de los organismos de radiodifusión.

La Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “SIC”) acogió en primera instancia los argumentos de los canales⁴ pero a la fecha⁵, los operadores están habilitados para retransmitir la señal estándar y HD de RCN y Caracol porque en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia proferida por la SIC y ordenó a los canales permitir la retransmisión de su señal en HD a los operadores.

Esta disputa es apenas un ejemplo de las múltiples controversias que a escala mundial se han presentado como consecuencia del derecho de retransmisión de diferentes tipos de contenidos⁶, los cuales, aunque son objeto de una especial tutela por parte de las normas sobre derechos de autor y conexos, se ven afectados por la necesidad creciente de acceso a la información y los intereses económicos que rodean la producción de contenidos artísticos.

I. Objetivo y metodología

Este documento tiene como objetivo ilustrar la forma en que opera la retransmisión como derecho conexo de los organismos de radiodifusión

-
3. “Por la cual se reforman las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996 y se dictan otras disposiciones en materia de Televisión”.
 4. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio (Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales). Sentencia de 01 de septiembre de 2016. Expediente: 15-169777.
 5. La fecha de presentación del presente escrito para consideración de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI) fue el 24 de abril del 2017.
 6. A manera de ejemplo puede revisarse la controversia sobre la retransmisión de contenidos de televisión abierta que, en México, inclusive llega a involucrar a Instituciones Estatales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Véase: México. Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2ª Sala), expediente 1238/2015, sesionado el 29 de junio del 2016.
-

en Colombia. En ese orden de ideas, se analizarán los aspectos más importantes que ilustran el caso propuesto con el fin de dar respuestas a los interrogantes que se presentarán a lo largo del escrito. La metodología utilizada será descriptiva y analítica, con el fin de determinar, inicialmente, cómo opera la legislación sobre la televisión en Colombia, así como el desarrollo legal de los términos “emisión” y “retransmisión”. Esto, con la finalidad de distinguir las características puntuales de cada actividad. Por último, se propondrán las conclusiones que se consideran más importantes frente a los temas abordados.

II. La televisión en la legislación colombiana

Tradicionalmente la industria de la televisión se ha enfocado en la producción de contenidos audiovisuales⁷ para su difusión por medio de señales transmitidas por cable o por medio del uso del espectro electromagnético⁸.

En términos generales la televisión es un servicio público sujeto a un estricto control por parte del Estado según establece la Ley 182 de 1995⁹ cuya finalidad es la satisfacción del derecho fundamental a la información y a la cultura. Es más, la televisión es una herramienta que en su estado ideal forma, educa y recrea de manera sana y, por ello, “cumple un papel decisivo en la creación del imaginario social y contribuye al ejercicio democrático”¹⁰.

Desde el punto de vista técnico la Ley 182 de 1995 propone varias clasificaciones para la televisión:

A) Clasificación en cuanto a la tecnología de transmisión: 1- Televisión radio difundida, 2-Televisión cableada y cerrada, 3- Televisión satelital.

7. El artículo 2.º del Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, ratificado en Colombia por medio de la Ley 26 de 1992, define la obra audiovisual como: “... toda obra que consista en una serie de imágenes fijadas relacionadas entre sí, acompañadas o no de sonidos, susceptible de hacerse visible y, si va acompañada de sonidos, susceptible de hacerse audible”.

8. La Corte Constitucional ha definido el espectro electromagnético como “... un bien público, imprescriptible, inajenable e inembargable, sujeto a la gestión y control del Estado, que forma parte del territorio colombiano y que es propiedad de la Nación. Los particulares tienen acceso a su uso, en igualdad de condiciones y oportunidades, en los términos que fije la ley, sin que para dicho acceso se apliquen, de manera absoluta, las reglas que gobiernan el sistema de libre iniciativa, en la medida en que, por tratarse de un bien público, la gestión del espectro está sujeta a una especial regulación por parte del Estado”. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-570/10.

9. “Por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforman la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”. Esta ley fue derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, pero se cita como punto de partida para revisar el origen de la regulación de la televisión en Colombia.

10. Colombia, Corte Constitucional, C-654/03.

- B) Clasificación en función de los usuarios: 1- Televisión abierta, 2- Televisión por suscripción.
- C) Clasificación en función de su nivel de cubrimiento territorial. 1- Televisión nacional de operación pública, 2- Televisión nacional de operación privada, 3- Televisión regional, 4- Televisión local, 5- Televisión comunitaria sin ánimo de lucro.

Igualmente el artículo 19 de la Ley 680 de 2001¹¹ consagra el deber, para los operadores de televisión por suscripción, de garantizar a sus suscriptores la recepción gratuita de los canales nacionales de televisión abierta. Esto para el caso objeto de análisis significa que todas las personas con un televisor deben tener la posibilidad de recibir la señal abierta y gratuita de Caracol Televisión y RCN Televisión, así se encuentren vinculadas al servicio por suscripción.

1. Significado de los términos “emisión” y “retransmisión”

Emisión, según lo dispuesto en el artículo 3° de la “Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión de 1961”, es “... la difusión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público”.

A su turno, la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina establece que la emisión es la “...difusión a distancia de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público”.

Por su parte el artículo 8° de la Ley 23 de 1982 equipara los conceptos de emisión y transmisión al consagrar que estos son “la difusión por medio de ondas radioeléctricas, de sonido o de sonidos sincronizados con imágenes”.

Estas definiciones ofrecen ciertas características comunes que deben ser resaltadas. En primera medida se encuentra que la emisión es inalámbrica, lo cual consiste en que se realiza por medio de ondas hertzianas o de cualquier otro sistema inalámbrico como la difusión satelital, dejándose por fuera del concepto la transmisión por cable.

Al respecto Delia Lypzyc explica que en algunos países la ley consagra que por emisión de radiodifusión se entiende la difusión de sonidos,

11. “Los operadores de televisión por suscripción deberán garantizar sin costo alguno a los suscriptores la recepción de los canales colombianos de televisión abierta de carácter nacional, regional y municipal que se sintonicen en VHF, UHF o vía satelital en el área de cubrimiento únicamente. Sin embargo, la transmisión de canales locales por parte de los operadores de Televisión por Suscripción estará condicionada a la capacidad técnica del operador”.

imágenes, o de ambos, por hilo o no, en especial por ondas hertzianas, fibras ópticas, cable o satélite, a los fines de la recepción por el público¹². Esto indica que es posible tener una amplia gama de posibilidades para que una señal se considere emitida, pues no es necesario que esta se encuentre direccionada en el espectro electromagnético sino que también la señal que viaja a través de un cable.

Otra característica de la emisión consiste en que su contenido es de sonidos o imágenes y sonidos. En esa misma dirección, precisa Ríos "...la emisión abarca la radiodifusión o difusión por medios inalámbricos de imágenes o sonidos, o ambos; la televisión abierta, por ejemplo"¹³.

Finalmente, como tercera particularidad de la emisión, es necesaria la recepción por parte del público o al menos que exista la posibilidad de que este reciba la señal. Por esto, las difusiones que se hacen a individuos o a grupos de individuos en particular, no se ajustan a este concepto. Como ejemplos de aquellas señales que no son consideradas una emisión, se pueden enunciar las actividades militares, en las cuales frecuentemente se envían señales a manera de difusión inalámbrica para un destinatario específico y las señales de televisión codificadas que requieren el uso de un aparato decodificador para su recepción.

Al igual que sucede con la emisión, la retransmisión ha sido desarrollada en diferentes instrumentos normativos. En primer lugar, la Convención de Roma la define como "... la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión". Por su parte, en la Decisión 351 se considera como una "...reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo". Igualmente, la Ley 23 de 1982 establece que la retransmisión es "... la emisión simultánea de la transmisión de un organismo de radiodifusión por otro".

De esta manera, se encuentran en la retransmisión varias características que permiten identificarla. En primer lugar, debe existir una pluralidad de organismos de radiodifusión, lo cual implica que intervengan al menos dos de ellos: el primero realizando la emisión originaria y, el otro, retransmitiendo

12. Cfr. LIPSZYC, Delia, *Nuevos Temas de Derecho de Autor y de Derechos conexos*, 54-58 (1ª ed. UNESCO, Buenos Aires, 2004.)

13. RÍOS RUIZ, Wilson Rafael, "La Propiedad Intelectual en la era de las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (TIC's)", 96, (1ª ed. Temis, Universidad de los Andes, Bogotá, 2009)

la misma. Por otra parte, es necesaria una simultaneidad, de manera que la retransmisión debe desarrollarse en el mismo espacio temporal que la emisión primaria, pues esto impide que se haga una fijación, así sea efímera, en un medio físico de la emisión primigenia¹⁴. Por último, esta actividad abarca todo medio de transmisión de información, es decir, tanto por medios alámbricos como inalámbricos¹⁵, lo cual permite concluir que existe un amplio escenario de posibilidades en relación con los medios para retransmitir radiodifusiones.

2. La retransmisión como derecho conexo y su relación con los derechos de autor

El Convenio de Roma, el artículo de la Decisión 351 y el artículo 177 de la Ley 23 de 1982 les otorgan a los organismos de radiodifusión derechos conexos respecto sobre sus emisiones y retransmisiones¹⁶.

Por otro lado, la emisión puede contener una obra objeto de protección de derechos de autor, aunque no necesariamente la incorpora, pues como lo sostiene Lypszyc¹⁷: “Las emisiones que constituyen el objeto de los derechos de los organismos de radiodifusión son todas las que este difunde, contengan obras protegidas por el derecho de autor o no, como ocurre con los acontecimientos deportivos, los eventos de interés público, etc.”.

Por consiguiente, es necesario que quien pretenda realizar la actividad de retransmitir no solo cuente con la autorización del organismo de radiodifusión titular de la emisión¹⁸, sino que a su vez cuente con la autorización de los autores de las obras contenidas en ella. Esto por cuanto el autor es quien ostenta de manera exclusiva la facultad de autorizar o prohibir la comunicación pública de sus obras, siendo la retransmisión una modalidad de este derecho¹⁹.

14. Al respecto, la Decisión 351 de 1993, señala en su artículo 3° que la fijación es la “... [i]ncorporación de signos, sonidos o imágenes sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación”.

15. RÍOS, ob. cit., considera que “El derecho de retransmisión abarca los medios mencionados (físicos e inalámbricos) y se hace por una entidad distinta de la de origen...”.

16. “El objetivo de los derechos conexos es proteger los intereses legales de ciertas personas naturales y jurídicas que contribuyen a que las obras estén a disposición del público o producen elementos que, sin calificarse como “obras” bajo los sistemas de derecho de autor de todos los países, expresan creatividad o habilidad técnica y organizacional suficiente para justificar el reconocimiento de un derecho de propiedad similar al derecho de autor”. (WIPO, 2015).

17. *Ibidem*.

18. Comunidad Andina, Decisión 351 de 1993, 17 de diciembre de 1993, Lima – Perú, artículo 19.

19. *Ibidem*, artículos 13 y 15.

Frente al caso objeto de análisis, es preciso anotar que las emisiones de los canales privados Caracol y RCN contienen, en su gran parte, obras sujetas a la protección de derechos de autor. Es el caso de las telenovelas, los programas de dibujos animados y las series, entre otras. Es entonces necesario, si se pretende realizar una retransmisión de la emisión, contar con la autorización no solo de los canales dueños de sus emisiones, sino también de los titulares de derechos de autor de todas y cada una de las obras que la emisión contenga.

3. Limitaciones y excepciones a los derechos conexos

La legislación sobre derechos conexos establece casos en los cuales es permitido usar de manera libre y gratuita los bienes sujetos a derechos de intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Esta utilización, libre y gratuita, implica la posibilidad de hacer uso del bien sin necesidad de una autorización por parte del titular de los derechos y sin necesidad de pagar una remuneración.

El artículo 42 de la Decisión 351 expresamente les permite a los Estados partes establecer en sus normas internas límites a los derechos conexos reconocidos a sus titulares. Empero, estos deben establecerse conforme a lo preceptuado en la Convención de Roma, la cual consagra en el numeral primero del artículo 15 cuatro casos que pueden ser determinados como limitaciones en la legislaciones internas de los países signatarios de este instrumento²⁰.

Por su parte, el numeral segundo del mismo artículo le otorga un permiso a los Estados parte para establecer "... limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas en tal legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas". Esta autorización está dispuesta con el propósito de que en las normas internas se cree un paralelismo²¹, si bien no estricto, entre las limitaciones de los de-

20. "Artículo 15. [...] 1. Cada uno de los Estados Contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección concedida por la presente Convención en los casos siguientes: a) cuando se trate de una utilización para uso privado; b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad; c) cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones; d) cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica".

21. Este paralelismo se dirige a dar una protección en lo posible idéntica a los derechos conexos y al derecho de autor, con el propósito que los titulares de cada uno de ellos estén sujetos a las mismas limitaciones y excepciones. Esta aclaración por supuesto, sin perjuicio de que en caso de conflicto entre derechos de autor y conexos se dé preferencia a los derechos de autor.

rechos de autor y conexos, y evitar así que los titulares de derechos conexos reciban una protección preferente²².

En el mismo sentido, el artículo 178 de la Ley 23 de 1982 consagra las limitaciones o excepciones a los derechos conexos en Colombia²³. En términos generales, esa norma se encuentra conforme con lo mencionado en el artículo 15 de la Convención de Roma.

De otro lado, el artículo 16 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (TOEIF) permite que la protección de los derechos de los intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas sea igualada a la protección de las obras de los autores, al consagrar en su numeral segundo la “regla de los tres pasos” del artículo 9.2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1967, según las cuales:

- Las limitaciones se aplican sólo en casos especiales.
- No deben afectar la explotación normal de la obra (en este caso de la interpretación o ejecución del fonograma).
- No deben causar perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor (en este caso del artista intérprete o ejecutante, del productor de fonogramas).

Al igual que sucede en materia de protección de derechos de autor, podría afirmarse que las limitaciones y excepciones de los derechos conexos están sujetas a la regla de los tres pasos como criterio de configuración legislativa, y a los usos honrados²⁴, como criterio de interpretación²⁵. No hay

22. LYPZSYC, ob. cit., 1993, p.386.

23. Artículo 178. “No son aplicables los artículos anteriores de la presente Ley cuando los actos a que se refieren estos artículos tienen por objeto: a) El uso privado; b) Informar sobre sucesos de actualidad, a condición de que solo se haga uso de breves fragmentos de una interpretación o ejecución, de un fonograma o de una emisión de radiodifusión; c) La utilización hecha únicamente con fines de enseñanza o de investigación científica; d) Hacer citas en forma de breves fragmentos de una interpretación o ejecución de un fonograma o de una emisión de radiodifusión, siempre que tales citas estén conformes con las buenas costumbres y estén justificadas por fines informativos”.

24. “[I]nstrumentos comunitarios, como la Decisión 351 de la Comunidad Andina, que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, define a los “usos honrados” como “los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor” (art. 3) [...] el principio de los “usos honrados” impone los parámetros dentro de los cuales resulta admisible o “razonable” la previsión de determinadas limitaciones al derecho exclusivo del autor y que, en el caso que nos ocupa, legitiman el uso libre y gratuito de su obra o, en su caso, el de una interpretación o ejecución artística, una producción fonográfica o una emisión de radiodifusión, siempre que se cumpla con la “regla de los tres pasos”. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Las Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y los Derechos Conexos en el Entorno Digital, 8, consultado el 19 de marzo de 2015. Disponible en: www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_da_asu_05_2.pdf

25. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, “Las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en el

razón para excluir los derechos de los organismos de radiodifusión de las exigencias de estas reglas²⁶.

III. El caso concreto

Mediante Circular 045 del 12 de junio de 2014 la Autoridad Nacional de Televisión le solicitó a la Superintendencia de industria y Comercio de Colombia (SIC) suspender las medidas cautelares otorgadas a los canales de televisión RCN y Caracol y, de igual forma, le ordenó a estos últimos que "...garanticen sus señales en sus diferentes configuraciones (analógica y digital HD) para su transmisión a través de la televisión por suscripción (...) hasta tanto no se resolviera la actuación administrativa iniciada con la resolución 1612 de mayo de 2014"²⁷.

La Dirección Nacional de Derecho de Autor (en adelante "DNDA"), en el Concepto 2014-31441²⁸, se pronunció sobre la controversia, refiriéndose a las limitaciones y excepciones a los derechos conexos y, específicamente, aclaró la interpretación que "...el concepto de recepción implica apenas la posibilidad para percibir las señales sin la mediación de una estación terrestre que transforme dicha señal, mientras que la retransmisión es la capacidad de reemitir al público en general, o a una parte de él, las señales portadoras de programas".

Ahora bien, frente al artículo 11 de la Ley 680 de 2001, la DNDA sostuvo que no es una limitación o excepción al derecho conexo de los organismos de radiodifusión, pues este les impone a los operadores de televisión por suscripción la obligación de garantizar a los suscriptores, sin costo alguno, la recepción de los canales nacionales de televisión abierta (caso preciso Caracol y RCN).

Esta obligación, en concepto de quienes escriben estas líneas, podría hacerse por retransmisión debidamente autorizada de la emisión, pero el anexo técnico del acuerdo 10 de 2006 de la Comisión Nacional de Televisión impone que se cumpla ordenando a los operadores "... proveer un selector

entorno digital", 26 de octubre del 2005, disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_da_asu_05_2.pdf

26. "Tratado TOEIF. Artículo 1°. "Relación con otros convenios y convenciones. (...)

2) La protección concedida en virtud del presente Tratado dejará intacta y no afectará en modo alguno a la protección del derecho de autor en las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna disposición del presente Tratado podrá interpretarse en menoscabo de esta protección".

27. Mediante Resolución 2291 del 22 de septiembre de 2014 resolvió la actuación administrativa. En su artículo 2° ordena a los operadores de televisión cerrada la distribución de los canales de televisión abierta.

28. Documento disponible en: <http://www.cecolda.org.co/images/noticias/julio2014/Documento1.pdf>

conmutable a la entrada del receptor del usuario con el fin de que se pueda conectar directamente a la antena de recepción de los canales de televisión terrestre radiodifundida”²⁹.

No de otro modo, sostiene la DNDA en el citado concepto, “... podría interpretarse el artículo 11 de la Ley 680 de 2001, en aras de dar cumplimiento a los principios de aplicación directa y preferente de los derechos conexos que les han sido reconocidos a los organismos de radiodifusión en el artículo 39 de la Decisión Andina 351 de 1993”.

Surge entonces aquí la pregunta: ¿Podría eventualmente el Estado colombiano establecer una excepción o limitación tal, que les permita a los operadores de televisión por suscripción retransmitir las emisiones de los organismos de radiodifusión (Caracol y RCN) sin la necesidad de una autorización por parte de estos y sin la necesidad de realizar un pago?

Consideramos que la respuesta es negativa por una razón adicional. Algunos operadores de televisión por suscripción prestan sus servicios fuera de Colombia, en lugares donde en teoría, no tendrían el derecho de recepción libre y gratuita de la televisión nacional abierta que consagra la legislación colombiana. En ese entendido, la recepción de la señal a estos suscriptores afecta la normal explotación de la emisión y el legítimo interés de los organismos de radiodifusión, pues se genera un daño al mercado por la reducción de los potenciales ingresos que generaría la retransmisión autorizada y remunerada de las señales de estos canales en el exterior.

Es pertinente recordar que las limitaciones y excepciones tienen como fundamento la búsqueda de un equilibrio entre los intereses privados de los titulares de derechos de autor o conexos y los intereses del público en general, como es el acceso a la información.

No tendría entonces legitimidad la consagración de una excepción tal como la planteada, si se tiene en cuenta que el artículo 11 de la Ley 680 de 2001 ha previsto un deber a los operadores de televisión por cable que ya garantiza el acceso gratuito a los canales de televisión abierta. En efecto, el artículo 178 de la Ley 23 de 1982 consagra la excepción en los casos cuya finalidad sea informar sucesos de actualidad, a condición de breves fragmentos de una emisión de radiodifusión, lo cual permitiría la retransmisión de emisiones de programación muy puntuales, tales como los noticieros, las locuciones presidenciales y otros.

29. Comisión Nacional de Televisión, Acuerdo N° 10 del 24 de noviembre de 2006, disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=229402

En conclusión esta investigación demuestra que es totalmente legítima la posición adoptada por los canales privados Caracol Televisión y RCN Televisión, en cuanto a su solicitud de que las retransmisiones de sus señales que realicen los operadores de televisión por suscripción sean previa y expresamente autorizadas.

Incluso también es legítimo el cobro que estos canales llegasen a hacer a los operadores de televisión paga, pues estos siempre tendrían la opción de no retransmitir las señales, caso en el cual no se afectaría el derecho al acceso a la información del público, ya que, en últimas, el deber impuesto a los operadores en el artículo 11 de la varias veces mencionada Ley 680 de 2001, así como en el anexo técnico del acuerdo 10 de 2006, garantizaría dicho acceso.

No sería entonces aceptable la limitación o excepción que la normativa interna consagrara en este sentido, ya que no se cumpliría con los parámetros impuestos por la “regla de los tres pasos” y los “usos honrados”.

Conclusión

El servicio de televisión implica la satisfacción de derechos de carácter superior tales como la información, la cultura, y la educación. Por esta razón, los Estados han establecido normas que evitan que los operadores de televisión por suscripción dejen de lado canales de importancia nacional, y en consecuencia, les imponen la llamada obligación del *must carry*.

Sostener que en Colombia existe una obligación de *must carry* no es correcto, ya que la obligación de los operadores de televisión paga es la de garantizar la recepción de la señal, lo cual no implica necesariamente la retransmisión.

El artículo 11 de la Ley 680 del 2001 no puede ser interpretado como excepción o limitación de los derechos conexos de los organismos de radiodifusión, pues tal como se evidenció, la obligación de los operadores de televisión por suscripción consiste en garantizar, mas no retransmitir, la recepción de la señal de los canales nacionales de televisión abierta.

Caracol Televisión y RCN exigen de manera legítima a los operadores de televisión paga la autorización y eventualmente el pago por la retransmisión de sus señales. En ese sentido, la Circular 045 de la Autoridad Nacional de Televisión, la Resolución 2291 de la misma entidad y la más reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá, configuran un incumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia, pues no se está brin-

dando la protección que la Decisión 351 de la CAN, la Convención de Roma de 1962 y el tratado TOEIF, le otorgan a los organismos de radiodifusión.

Sería ilegítimo que el Estado colombiano consagrara una excepción o limitación que permitiera la retransmisión de emisiones sin la autorización del organismo de radiodifusión titular de las mismas, pues tal limitación estaría en contradicción con la “regla de los tres pasos”.

Bibliografía

- ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, “Las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital”, 26 de octubre del 2005, Consultado el 22 de abril del 2017 en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_da_asu_05_2.pdf
- CARREAU, Caroline, *Mérite et Droit d’auteur*, Bibliothèque de Droit Privé, Tomo CLXVII, (1ª ed. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1981, París)
- DE GREIFF Mónica, RAMOS, Clara Stella, *Régimen Jurídico de Radio y Televisión en Colombia*, (1ª ed. Legis, 2000, Bogotá)
- LIPSZYC Delia, *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, (1ª ed. UNESCO CERLARLC Zavalía, 1993).
- LIPSZYC Delia, *Nuevos Temas de Derecho de Autor y de Derechos conexos*, (1ª ed. UNESCO, Buenos Aires, 2004.)
- RÍOS RUIZ, Wilson Rafael, “La Propiedad Intelectual en la Era de las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (TIC’s)”, (1ª ed. Temis, Universidad de los Andes, Bogotá, 2009)
- RODRÍGUEZ, Luis. “Las ondas radioeléctricas y los medios de comunicación, radio y televisión”, Consultado el 19 de marzo de 2015 en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1594/17.pdf>



Sumario

Antecedentes

I. Modificación al Reglamento Sanitario

II. Modificación en Publicidad

III. Sanciones por incumplimiento

Conclusión

Nueva regulación sobre etiquetado, rotulado, envases y publicidad de los alimentos en Chile

Valentina Maturana Zippelius*

Resumen

En Chile se dictó una nueva regulación sobre etiquetado, rotulado, envasado y publicidad sobre alimentos dirigidos a menores de 14 años, que sean altos en sodio, azúcares o grasas saturadas, también conocidos como “alimentos chatarra”. Esta ley ha generado gran polémica por su impacto sobre las marcas registradas, las dificultades para publicitar este tipo de productos y la responsabilidad que por incumplimiento puede predicarse de todos los actores de la cadena: productores, importadores y distribuidores.

Palabras clave: Etiquetado, rotulado, envases y publicidad de los alimentos, alimentos chatarra.

Abstract

In Chile, a new regulation on labeling, packaging and advertising has been issued for food that is high in sodium, sugars or saturated fats, also known as “junk foods”, intended to be consumed by children under 14 years old. This law has generated great controversy for its impact on trademarks, the difficulties to publicize this type of products and the responsibility that for its non-compliance can be predicated of all the actors in the economic chain, from the elaboration of the product until their arrival to the final consumer.

Keywords: Labeling, packaging and advertising for food.



* **Valentina Maturana Zippelius.** Abogada Asociada en Phillipi, Prietocarrizosa, Ferrero, DU &Uría. Área Propiedad Intelectual y Ciencias de la vida. Abogada de la Universidad Diego Portales. Profesora titular, Facultad de Comunicaciones de la Universidad Santo Tomás; Profesora Asistente, Facultad de Derecho Universidad Diego Portales.

Antecedentes

El 27 de junio del año 2016 comenzó a regir en Chile una ley sobre etiquetado de alimentos, que ha sido calificada como una de las más estrictas en esta materia en el mundo. Sólo existen antecedentes similares en Ecuador y Gran Bretaña. La nueva ley es una modificación del Decreto N° 977 de 1996 del Ministerio de Salud (Reglamento Sanitario de los Alimentos).

“*La Ley Super 8*”, como se le ha llamado a este Nuevo Reglamento de Alimentos en la prensa por la imposibilidad de vender productos altos en grasas, sodio y/o calorías en establecimientos educativos, modifica las normas referentes al rotulado y etiquetado de productos alimenticios (Ley N° 20.606 sobre la Composición Nutricional y de los Alimentos y su Publicidad de 2012), que tengan como público objetivo a los menores de 14 años.

En el aparte de consideraciones, la ley explica que su objetivo es evitar la obesidad y otras enfermedades no trasmisibles en los niños menores de 14 años, las que estarían científica y técnicamente relacionadas con consumo excesivo de grasas saturadas, sodio y azúcares.

I. Modificación al Reglamento Sanitario

En lo que respecta al Reglamento Sanitario Chileno contenido en el Decreto N° 977 de 1996 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario de Alimentos, la nueva norma introduce las siguientes modificaciones:

- En relación al rotulado de alimentos, se dispone que el mismo deberá estar en idioma castellano, pudiendo repetirse eventualmente en otro idioma. Los datos del rotulado, deben estar señalados en los productos alimenticios de forma clara, visible e indeleble. Se señala expresamente que no se permitirá la sobreimpresión o cualquier modificación de la información contenida en el rótulo original, salvo autorización por escrito de la Autoridad Sanitaria.

-
1. Por el momento y de acuerdo a la página web del Ministerio de Salud y la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, no existen modificaciones a este actual reglamento ni nuevas normativas en esta materia.
 2. Así lo ha señalado el Presidente de AB CHILE, Alimentos y Bebidas de Chile, Rodrigo Álvarez en la Edición del día 24 de agosto de 2016 en el Diario La Tercera: “En materia de límites y formato de etiquetado, Chile tiene la Ley más extrema del mundo”.
 3. Existe una ley similar sobre los semáforos de alimentos en Ecuador, denominado “semáforo nutricional” que informa la cantidad de nutrientes de un determinado alimento, si la misma es correcta, alta o peligrosa de acuerdo a ciertos colores asignados a cada clasificación. Esta Ley entró en vigencia en Ecuador en el año 2013. En Gran Bretaña rige la ley “*Food Law Code of Practice*” y “*The Food Safety and Hygiene (England) Regulations, 2013*”.
-

- Se prohíbe comercializar los alimentos que superen los estándares de la tabla que se reproduce a continuación en cualquier establecimiento de educación parvularia, básica o media. Quedan exceptuados de esta normativa los alimentos o mezclas de estos, a los que no se les haya añadido azúcares, miel, jarabes, sodio o grasas saturadas.
- La tabla de contenidos nutricionales, contenida en el artículo 120 bis de la nueva norma, explica los niveles permitidos de cada ítem de la siguiente forma:

	Energía kcal/100 g	Sodio mg/100 g	Azúcares totales g/100 g	Grasas saturadas g/100 g
Límites en alimentos sólidos. Valores mayores a:	275	400	10	4
	Energía kcal/100 ml	Sodio mg/100 ml	Azúcares totales g/100 ml	Grasas saturadas g/100 ml
Límites en alimentos líquidos. Valores mayores a:	70	100	5	3

- La ley impone la obligación de incluir símbolos de “DISCO PARE” cuando se trata de alimentos altos en azúcares, grasas saturadas, alto en sodio, alto en calorías y se define las dimensiones que deben tener los símbolos en relación a la superficie del envase, la letra, el mensaje principal, la firma del Ministerio de Salud, margen blanco de recorte, símbolo negro, entre otras exigencias:

Área de la cara principal de la etiqueta	Dimensiones de símbolo (alto y ancho)
Menor a 30 cm ²	Rotula en el envase mayor que los contenga
Entre 30 y menor a 60 cm ²	1,5 x 1,5 cm
Entre 60 y menor a 100 cm ²	2,0 x 2,0 cm
Entre 100 y menor a 200 cm ²	2,5 x 2,5 cm
Entre 200 y menor a 300 cm ²	3,0 x 3,0 cm
Mayor o igual a 300 cm ²	3,5 x 3,5 cm



- Las comidas y platos preparados que se presenten envasados para la venta, que se expendan para llevar, deberán cumplir con la normativa del rotulado específico (nombre del representante legal, número y fecha de resolución sanitaria y nombre de la autoridad sanitaria que emitió dicha comprobación, fecha de elaboración y vencimiento o plazo de duración del alimento, instrucciones de almacenamiento, contenido neto, entre otros conforme al artículo 115 de la Ley).
- Las microempresas y pequeñas empresas, definidas por la Ley N° 20.416 de 2010 (que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción), dispondrán de un plazo de 36 meses contado desde la fecha de entrada en vigencia del decreto para cumplir con las obligaciones de rotular el descriptor “ALTO EN”, señaladas en el artículo 120 bis.

II. Modificación en Publicidad

La nueva norma define la publicidad como “toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda, información o acción destinada a promover el consumo de un determinado producto”. Inicialmente reconoce que se van a respetar las marcas comerciales, las cuales podrán ser usadas “conforme a como fueron otorgadas a registro”, siguiendo lo señalado por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial en su artículo 19 bis D.

Lo anterior supone que cada caricatura, tipografía, color, logo, personaje, etc., debe estar registrado como marca comercial e implementarse en los envases de la misma forma en que la marca fue concedida a registro (ejemplo; tengo registrado el personaje de mi marca comercial que corresponde a un perro de pie, no puedo usar la misma imagen del perro sentado o con alguna distinción navideña, de *Halloween*, etc., mientras ella no se encuentre expresamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial).

Sin embargo, a este respecto el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) ha estado concediendo marcas registradas de alimentos con una nota que señala “se deja constancia que el registro de la marca no exime del cumplimiento de las normas referidas a la distribución, comercialización, rotulado, etiquetado, origen, normas sanitarias y toda otra regulación especial aplicable a los productos y/o servicios que la marca pretende distinguir en Chile”, con lo que la Autoridad Marcaria da a entender la delgada línea que existe entre esta normativa y los derechos de propiedad de los titulares de marcas comerciales.

Por otro lado, las segundas Directrices que se han dictado en la materia⁴, han excluido las menciones que en un comienzo se realizaron en lo que respecta a las marcas comerciales, quedando la propiedad de las marcas comerciales sin un tratamiento específico en esta regulación.

Debe tenerse en cuenta que está prohibido, tratándose de cualquier alimento o producto alimenticio cuya composición nutricional contenga energía, sodio, azúcares, grasa saturada en cantidades superiores a la Tabla que se muestra arriba, lo siguiente:

4. Más información disponible en: <http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/08/DIRECTRIZ-PARA-LA-VIGILANCIA-Y-FISCALIZACION-DE-LA-COMPOSICION-NUTRICIONAL-DE-LOS-ALIMENTOS-Y-SU-PUBLICIDAD-DE-ACUERDO-AL-REGLAMENTO-SANITARIO-DE-LOS-ALIMENTOS..pdf>

- Realizar publicidad dirigida a menores de 14 años, sin importar el lugar y forma en que ésta se realice. Esta incluye aplicaciones interactivas, juegos, concursos u otros.
- Realizar publicidad en aquellos canales de televisión, radio o páginas web o cualquier otro medio de comunicación, si la audiencia de dichos medios captan un porcentaje mayor al 20% de menores de 14 años.
- Entregar de manera gratuita a menores de 14 años accesorios, juguetes, adhesivos, incentivos o similares no relacionados con el producto que exceda la tabla.

Este punto ha afectado particularmente al chocolate KINDER SORPRESA⁵, que es muy reconocido en el mercado, el cual ya no podrá contener dentro de él un juguete bajo esta nueva normativa.

También ha estado en la palestra el caso de la llamada "CAJITA FELIZ" de McDonalds⁶ que incluye un juguete, el que podría considerarse a la luz de esta norma como un "gancho" comercial para los niños menores de 14 años. Sin embargo la cadena de comida rápida ha sido ya fiscalizada y se piensa que llegaron a un acuerdo para bajar los niveles de sodio, grasas, energía y azúcares en sus alimentos para poder seguir comercializando este producto.

III. Sanciones por incumplimiento

Por el incumplimiento de las normas contenidas en el Decreto N° 13 de 2015, serán responsables los productores, importadores, elaboradores y distribuidores de los alimentos identificados.

La Autoridad Sanitaria competente hará la fiscalización para lo cual deberá levantar el Acta de Inspección (de acuerdo al Manual de Fiscalización Sanitaria, aprobado mediante Resolución Exenta N° 216/2012 del Ministerio de Salud). Esta fiscalización se hará con el enfoque de riesgo, sea en los alimentos (rotulado) o publicidad. En caso que exista infracciones se procederá a realizar un Sumario Sanitario. El Sumario Sanitario revisará si se trata de una primera infracción, si corresponde a infracciones reiteradas, si existe

5. Más información disponible en: <http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/kinder-sorpresa-no-se-podra-vender-mas-en-chile-y-la-cajita-feliz-no-tendra-juguete/20160524/nota/3142012.aspx> revisado con fecha 10 de agosto de 2016.

6. Más información disponible en: <http://www.radioagricultura.cl/2016/07/26/cajita-feliz-de-mcdonalds-podra-seguir-a-la-venta-tras-nueva-ley-de-etiquetados/> revisado con fecha 10 de agosto de 2016.

de riesgo inminente para la salud, fecha de producción de los alimentos, de importación, etc.

El Sumario Sanitario podrá culminar con medidas que no signifiquen necesariamente la aplicación de multas, y de acuerdo al artículo 177 del Código Sanitario, se podrá dictar una resolución que amoneste al infractor y exija el cumplimiento de la norma dentro del plazo de 30 o 60 días, lo que se verificará con una nueva inspección, sin implicar que el producto deba ser retirado ni destruido antes de ese plazo.

Las sanciones sanitarias corresponden a multas que van desde 0.10 a 1000 UTM (USD 7,01 a USD 70.124) aunque las reincidencias pueden ser castigadas hasta con el doble de la multa original. También existe la posibilidad de cancelar la autorización de funcionamiento o de los permisos concedidos; suspender la distribución y uso de los productos que se trate, retiro, decomiso, destrucción o desnaturalización de productos que infrinjan la norma, entre otras sanciones.

En la práctica ya se observan algunas consecuencias de esta regulación. Por ejemplo la publicidad en productos alimenticios para menores de 14 años en televisión se ha suprimido casi en su totalidad, sobretodo en el horario de 15:00 a 22:00, y durante Semana Santa, los comerciantes no supieron si fabricar o no chocolates con forma de huevos o de conejos de pascua, como era la costumbre.

Conclusión

La nueva ley es confusa pues el etiquetado "ALTO EN" toma en consideración un peso específico (100 gramos) y no la porción del producto. Es posible que los consumidores no interpreten correctamente la información y sobretodo no entiendan cuáles son sus efectos según su edad, peso corporal, estatura y otros factores.

Los efectos de la nueva ley sobre el consumo de alimentos "chatarra" por parte de los menores de 14 años es relativa, pues éstos muy pocas veces tienen poder adquisitivo y compran y/o consumen productos sin el consentimiento de sus padres.

El único caso de fiscalización que conocemos, a la fecha, corresponde a aquella realizada en contra de Nestlé S.A., proceso que aún está pendiente. El mismo versa sobre las cajas de cereales *Chocapic*, *Trix*, *Zucosos* y *Estrellitas*, las cuales, según el Senador Guido Girardi (PPD), contienen imágenes que deben ser consideradas como publicidad dirigida a menores de 14 años

(los personajes de fantasía se encuentran comiendo un *bowl* de cereales y ello en palabras del denunciante sería una incitación a consumir y/o adquirir los productos en comento). La empresa Nestlé S.A. no ha realizado ninguna declaración pública sobre este procedimiento, sin embargo, es posible prever que su defensa se enfocará a defender su derecho de propiedad sobre las marcas comerciales legítimamente registradas ante la autoridad nacional competente, INAPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Lo que resuelva el sumario mencionado será muy relevante para la industria⁷.

El sector de la industria alimenticia chilena considera que esta regulación tan estricta puede afectar la competitividad del país y hacer más difícil el comercio internacional⁸.

Adicionalmente, como la ley también hace responsables a los comercializadores de estos productos, la industria del *retail* se ha tomado muy en serio esta nueva normativa y a veces ejerce espontáneamente acciones fiscalizadoras, que por ley no le competen. Por ejemplo, algunas cadenas de *retail* están exigiendo a los productores de alimentos que comercialicen productos cuyo envase, logotipo, caligrafía y colores, se encuentre registrado como marca comercial ante el INAPI, para evitar así posibles sanciones. Lo anterior podría llegar al absurdo de exigir registro por todo lo que aparezca en un empaque determinado, porque el mismo tiene "colores, letras y/o figuras llamativas, que son consideradas como publicidad, al ser elementos atractivos, para menores de 14 años".

7. Dictamen N° 33477 de SOFOFA y Alimentos y Bebidas de Chile AG (AB Chile) piden que se aclare el dictamen N° 21.598 de 2016. Información disponible en: <http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/03/680-673741-9-contraloria-oficia-que-todos-los-productos-tengan-nuevo-rotulado-de-alimentos-en.shtml>

8. Op. cit. Ver nota al pie número 3.



Sumario

Introdução

I. O clearance de direitos

II. Das formas de transmissão

1. Da transmissão lícita e simultânea de um show por uma emissora de televisão (aberta ou fechada) e pela respectiva plataforma digital ou aplicativo oficial da mesma na internet (tv online) através da tecnologia streaming, modalidade simulcasting.
2. A transmissão lícita de um show exclusivamente por uma plataforma digital ou aplicativo de disponibilização de conteúdo audiovisual via internet, através da tecnologia streaming, modalidade webcasting, de forma contínua sem possibilidade de interferência do público no conteúdo transmitido ou acesso posterior.

Conclusão

Bibliografia

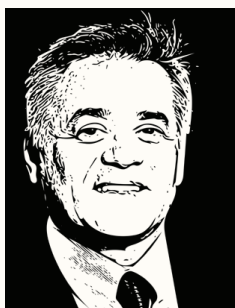
Transmissão de shows ao vivo em tempo real sob a perspectiva brasileira

Paulo Parente M. Mendes*

Daniela C. Colla**

Resumo

O objetivo dos autores com o presente trabalho é o de apresentar algumas questões atinentes à transmissão de shows ao vivo, em tempo real, sob a perspectiva brasileira, abordando a necessidade de obtenção das autorizações e licenças de direitos dos respectivos titulares para garantir a sua legalidade.



Com a exposição exemplificativa de dois cenários atuais onde ocorrem a transmissão de shows ao vivo, em tempo real, através da tecnologia *streaming* nas modalidades *simulcasting* e *webcasting*, comentam as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça do Brasil que reconheceram a existência de execução pública de obras musicais nas mesmas e a possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) dos respectivos direitos.



Não pretendem esgotar o assunto, que é extenso, muito menos discutir as modalidades de transmissão de conteúdo através de ferramentas *online* disponibilizadas pelas redes sociais, vez que dada a sua complexidade, demandariam um estudo específico.

Palavras chave: Transmissão de shows, streaming, simulcasting, webcasting, Brasil.

* **Paulo Parente Marques Mendes.** Advogado e agente da Propriedade Industrial. Presidente da Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ. Membro da Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e Entretenimento da OAB/RJ. Presidente do Grupo Nacional da LIDC – International League of Competition Law. Delegado do Grupo Brasileiro da ASIPI – Associação Interamericana da Propriedade Intelectual. Sócio Fundador do escritório Di Blasi, Parente & Advogados Associados, Rio de Janeiro, Brasil.

** **Daniela Camara Colla.** Advogada. Membro da Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e Entretenimento da OAB/RJ. Mediadora e Árbitra credenciada pelo Ministério da Cultura através do Departamento de Direitos Intelectuais (DDI), Brasil. PUC/RJ, Pós-Graduação *Latu Sensu* em Direito da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, Brasil. Advogada no escritório Di Blasi, Parente & Advogados Associados, Rio de Janeiro, Brasil.

Abstract

The objective of the authors with the present work is to analyze some issues related to the transmission of live music shows, in real time, from the Brazilian perspective, addressing the need to obtain the authorizations and licenses of the respective *rightholders* to ensure their legality.

With an illustrative explanation of two current scenarios where real live shows are broadcasted through streaming technology in simulcasting and webcasting modalities, the authors comment the recent decisions of the Superior Court of Justice (STJ) of Brazil, which recognized the existence of public execution of musical works in this cases and the possibility of collection by the Central Office of Collection and Distribution (ECAD) of the respective rights.

The authors do not intend to exhaust the subject, which is extensive, and even less discuss the modalities available to broadcast any media content through online tools or by social networks because due to the complexity of the matter a specific study would be required.

Keywords: Transmission of live shows, streaming, simulcasting, webcasting, Brazil.

Introdução

A revolução tecnológica proporcionou ao mundo a oportunidade de vivenciar a chamada Era Digital. Múltiplas, velozes e instantâneas conexões permitiram o compartilhamento de conteúdo em nível global, ampliando os horizontes da transmissão de eventos em tempo real para os espectadores.

Anteriormente, tais espectadores necessitavam da experiência presencial, multissensorial, de comparecimento aos shows, partidas de futebol, entrevistas, etc., para desfrutarem de uma experiência ao vivo, completa, e, para alguns, inigualável.

Posteriormente, passaram a poder desfrutar parcialmente da experiência de participarem de um evento sem estarem fisicamente nos locais onde estes ocorriam, através da transmissão do áudio dos mesmos por emissoras de radiodifusão.

Em outro momento, se tornou possível assisti-los à distância, em tempo real, em uma experiência virtual multissensorial através da exibição dos eventos pelas emissoras de televisão aberta ou fechada (por assinatura) e,

atualmente, pode-se assisti-los através do acesso gratuito ou pago, simultâneo ou dedicado, pelas plataformas e aplicativos de disponibilização de conteúdo audiovisual, o denominado *live streaming*.

A fascinante transição do mundo real para o virtual, que transformou o público em *viewers*, os fãs em seguidores, os autôgrafos em *selfies*, os aplausos e cumprimentos em *likes* e comentários traz em si o desafio de reinterpretação e/ou readequação da legislação vigente às necessidades atuais que os novos modelos de negócios, inimaginavelmente revolucionários, impõem.

No palco do presente trabalho o artista principal é a transmissão lícita de shows ao vivo, em tempo real, via *streaming* sob a perspectiva brasileira.

I. O *clearance* de direitos

Para a realização de um show ao vivo e sua respectiva transmissão em tempo real por alguma modalidade de utilização lícita, por exemplo, através da exibição por emissoras de difusão de sons e imagens, abertas ou fechadas, ao rigor da lei, é necessário que se obtenha todas as autorizações e licenças relacionadas aos direitos imateriais que envolvem o espetáculo, o que comumente se denomina *clearance* de direitos.

Nesse contexto encontram-se os direitos da personalidade e os direitos intelectuais, estes últimos, segundo o renomado autoralista José Carlos Costa Netto, abrangem "... tanto os direitos de autor e os que lhe são conexos como também a "propriedade industrial", que prevê a proteção das marcas identificativas de empresas, de empreendimentos, de patentes (invenções) e de modelos de utilidade e de desenhos industriais, basicamente, contudo, também, regras de repressão à concorrência desleal e às falsas indicações geográficas"¹.

No Brasil, os direitos da personalidade, os direitos de autor e os direitos de propriedade industrial estão inseridos no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil², de 1988, em seu artigo 5º, incisos X, XXVII e XXIII.

-
1. COSTA NETTO, José Carlos, Direito Autoral no Brasil, p. 28 (2a Edição Revista, Ampliada e Atualizada, FTD, São Paulo, 2008).
 2. Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;(...).
-

Independentemente da proteção conferida pela Constituição Federal, os direitos da personalidade, dentre os quais estão elencados os direitos à vida, à honra, à privacidade, ao nome, à imagem, são regidos pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 11 ao 21³.

Os direitos autorais e os direitos de propriedade industrial, por sua vez, são regidos por legislação especial, respectivamente, pela Lei 9.610 de 1998 e pela Lei 9.279 de 1996.

Há na citada lei de direitos autorais, no artigo 90, parágrafo segundo, referência expressa à extensão da proteção conferida aos artistas intérpretes ou executantes “à reprodução da voz e da imagem, quando associadas às suas atuações⁴”.

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

3. Brasil – Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. “Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau. Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. (Vide ADIN 4815) Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. (Vide ADIN 4815)”.
4. Brasil, Lei 9610 de 1998. “Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir: I - a fixação de suas interpretações ou execuções; II - a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções fixadas; III - a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não; IV - a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolherem; V -

É importante ressaltar ainda a natureza dúplice⁵ dos direitos autorais, ou seja, seus aspectos morais e patrimoniais, decorrentes da criação e da utilização das obras intelectuais protegidas, nos termos do rol contido no artigo 7º da Lei 9.610 de 1998⁶.

Os direitos morais de autor guardam estreita relação com alguns direitos da personalidade, como o direito à honra, ao nome (no caso nome artístico ou pseudônimo), à imagem e à voz, e são estes que, particularmente, nos interessam neste trabalho.

No campo da propriedade industrial, relativamente ao tema ora abordado, voltamos nossa atenção para àqueles direitos derivados da utilização de marcas relacionadas aos i) nomes e símbolos de eventos artísticos, culturais; ii) pseudônimos, nomes artísticos; e que, nos termos do artigo 124 da Lei 9.279 de 1996, incisos XIII, XV e XV⁷, só podem ser objeto de registro se, no caso do item i, obtiverem a autorização da autoridade competente ou da entidade promotora do evento ou, no caso do item ii, obtiverem o consentimento do titular, dos herdeiros ou sucessores.

qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções. § 1º Quando na interpretação ou na execução participarem vários artistas, seus direitos serão exercidos pelo diretor do conjunto. § 2º A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à reprodução da voz e imagem, quando associadas às suas atuações”.

5. Brasil, Lei 9610 de 1998. “Art. 22 Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.
 6. Brasil, Lei 9610 de 1998. “Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; III - as obras dramáticas e dramático-musicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as composições musicais, tenham ou não letra; VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova; XII - os programas de computador; XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. § 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis. § 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras. § 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial”.
 7. Brasil, Lei 9.279 de 1996. “Art. 124. Não são registráveis como marca: XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; (...) XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”.
-

Assim, previamente à realização de shows ao vivo é imprescindível que sejam obtidas as devidas autorizações e/ou licenças de todos autores e/ou titulares de direitos envolvidos direta ou indiretamente nos espetáculos em si para que os mesmos possam ocorrer com o máximo de segurança jurídica possível, minimizando os riscos de violações e suas eventuais consequências para o artista ou banda, empresário e respectivo promotor dos eventos, especialmente se forem objeto de transmissão ao vivo, em tempo real.

Em breve síntese, destacamos: as autorizações dos autores das obras musicais ou lítero-musicais que serão executadas (ou dos editores que as representem); bem como aquelas relativas à interpretação do artista ou da banda, à execução dos músicos, à interpretação dos vocalistas, à *performance* dos atores, bailarinos e outros convidados que realizem participações especiais.

É igualmente relevante que se obtenha as autorizações para a utilização no espetáculo de locuções, depoimentos contidos em áudios e/ou vídeos; de fotos, imagens contidas em vídeos, projeções e hologramas que sejam exibidos, dentre outros possíveis direitos existentes, dependendo do caso.

Há que se ressaltar ainda que para a realização de um show é imprescindível que todas as obras musicais ou lítero-musicais que serão interpretadas pelo artista ou pela banda no espetáculo, ainda que sem finalidade lucrativa, tenham sido incluídas no correspondente *set list* (roteiro musical), que deverá ser enviado com antecedência ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)⁸ a fim de que seja efetuado o prévio recolhimento dos direitos autorais devidos, a título de execução pública.

Segundo o disposto no artigo 68, § 2º da Lei 9.610 de 1998, execução pública é “a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica”⁹. A obrigação de apresentação junto ao ECAD

-
8. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) foi instituído pela Lei 5.988/1973 e mantido pelas Leis 9.610/1998 e 12.853/2013.
9. Brasil, Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. “Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. § 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais,
-

da comprovação do recolhimento dos referidos direitos é do empresário, nos termos do prescrito pelo artigo 68, parágrafo 4^o¹⁰ da lei supramencionada.

A transmissão de um show realizado no Brasil através de emissoras de televisão aberta ou por assinatura, por exemplo, em recintos fechados, tais como: casas de espetáculos, teatros, clubes, boates, bares, associações, etc., ou em espaços ao ar livre, tais como: estádios, feiras, etc. e cujo conteúdo se pretenda captar e transmitir licitamente em tempo real, independentemente da modalidade utilizada, costuma ter exigências diferentes quanto a alvarás e licenças.

Algumas vezes, os espetáculos realizados em determinados locais podem necessitar da autorização e do pagamento do denominado direito da arena (no caso de alguns estádios, ginásios, por exemplo). Segundo o disposto no artigo 42 da Lei 9.615 de 1998, popularmente denominada de Lei Pelé, “pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo, de espetáculo desportivo de que participem”¹¹. Tal conceito originariamente proveniente dos esportes foi importado e adaptado a situações em que shows/eventos artísticos são realizados em estádios, ginásios, sendo necessário o prévio consentimento dos respectivos titulares e, em determinados casos, o pagamento da remuneração a este título, para que se possa captar, fixar, transmitir tais shows realizados nestes locais.

A realização de shows ao ar livre em áreas públicas requer providências e exigências adicionais e que podem incluir, conforme o caso, a prévia obtenção de alvarás, autorizações ou permissões das autoridades e órgãos competentes e o pagamento das respectivas taxas, em situações, por exemplo, em que os eventos ocorram em regiões de orla marítima, lagoas, parques, etc.

mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica”.

10. Brasil, Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. “§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais”.
 11. Brasil, Lei 9.615 de 1998, “Lei Pelé”. “Art. 42. “Pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo, de espetáculo desportivo de que participem”.
-

Deve-se observar ainda a possibilidade de existência de restrições ou conflitos envolvendo a aposição de marcas de apoiadores e/ou patrocinadores do artista ou da banda e as marcas que apoiam, patrocinam ou até mesmo nominam a casa de espetáculos ou o evento (os denominados de “*naming rights*”¹²), onde o show será realizado e as eventuais implicações contratuais decorrentes.

Enfim, é necessário que todos os titulares de direitos autorizem ou licenciem previamente à captação e transmissão ao vivo do show, em tempo real, a utilização de suas imagens, vozes, interpretações, performances, etc. ao artista, ao empresário ou a quem for negociá-los, quer seja apenas para fins de exibição em emissoras de televisão, aberta ou fechada, quer seja para adicionalmente transmiti-los via *streaming* pela internet nas plataformas ou aplicativos oficiais dos respectivos canais, quer seja para a transmissão exclusivamente desta última forma.

II. Das formas de transmissão

Para os fins deste trabalho, consideraremos apenas as seguintes formas de transmissões de shows ao vivo, em tempo real: 1) a transmissão lícita e simultânea de um show por uma emissora de televisão, aberta ou fechada, e pela respectiva plataforma digital ou aplicativo oficial da mesma na internet (tv online) através da tecnologia *streaming*¹³, modalidade *simulcasting*¹⁴; 2) a transmissão lícita de um show exclusivamente por uma plataforma digital ou aplicativo de disponibilização de conteúdo audiovisual via internet, através da tecnologia *streaming*, modalidade *webcasting*¹⁵, de forma contínua sem

-
12. *Naming Rights* - Direitos de nome (inglês: *naming rights*) é o direito sobre a propriedade de nomes. A prática da concessão de direitos de nome é bastante comum entre empresas, que compram ou alugam o nome de algum estabelecimento, espetáculos culturais e/ou esportivos trocando para o nome da própria empresa ou de algum produto relacionado. – Fonte: Wikipédia – Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_de_nome.
 13. “Streaming é uma forma de transmissão de som e imagem (áudio e vídeo) através de uma rede qualquer de computadores sem a necessidade de efetuar downloads do que está se vendo e/ou ouvindo, pois neste método a máquina recebe as informações ao mesmo tempo em que as repassa ao usuário. O nome Streaming deriva da palavra stream que significa pacotes, pois a máquina recebe as informações em forma de pacotes para serem remontados e transmitidos aos ouvintes”. Disponível em: <http://www.interrogacaodigital.com/central/o-que-e-streaming/> - Consultado em 24/04/2017.
 14. “Simulcast, abreviação de *simultaneous broadcast* no inglês, ou “transmissão simultânea” no português, refere-se aos programas ou eventos de difusão em mais de um meio, ou mais de um serviço ao mesmo tempo. Por exemplo, um canal pode transmitir ao mesmo tempo um programa nos sinais em SD e HD, deixando o logotipo um pouco mais no centro da imagem”. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Simulcast> - Consultado em 24/04/2017.
 15. “Webcast é a transmissão de áudio e vídeo utilizando a tecnologia streaming media. Pode ser utilizada por meio da internet ou redes corporativas ou intranet para distribuição deste tipo de conteúdo”. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Webcast> - Consultado em 24/04/2017.
-

possibilidade de interferência do público no conteúdo transmitido ou acesso posterior.

Nos termos do que dispõe o artigo 5º, inciso II, da Lei 9.610 de 1998, considera-se transmissão ou emissão “a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético”¹⁶.

A definição de radiodifusão contida no artigo supracitado no inciso XII, da Lei 9.610 de 1998, estabelece que a mesma consiste na “transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento”¹⁷.

Por fim, o artigo 29 da supramencionada legislação, em seus incisos VII, VIII, i, IX E X,¹⁸, dispõe que “depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário; a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados; a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador,

-
16. Brasil, Lei 9.610 de 1998 - Art. 5º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético; III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra”.
 17. Idem – “Art. 5º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento”.
 18. Idem. “Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: (...) VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário; VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante: i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados; IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero; X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas”.
-

a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero e quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.

As expressões genéricas utilizadas nos dispositivos mencionados, podem, portanto, abarcar o *streaming* e suas modalidades.

A definição legal clássica de frequência coletiva contida no artigo 68, parágrafo terceiro, da lei de direitos autorais brasileira, dispõe que “consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas”¹⁹.

Novamente, a expressão genérica “onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas” pode ampliar o conceito de frequência coletiva de modo a abranger o ambiente digital e as novas modalidades de utilização existentes.

Quanto aos conceitos de *streaming* e suas modalidades, *simulcasting* e *webcasting*, de acordo com o recente e polêmico acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil no julgamento do recurso especial de nº. 1.559.264 - RJ (2013/0265464-7)²⁰ cujo teor da respectiva ementa se transcreve a seguir, definiu-se *streaming* como sendo a “tecnologia que permite a transmissão de dados e informações, utilizando a rede de computadores, de modo contínuo. Esse mecanismo é caracterizado pelo envio de dados por meio de pacotes, sem a necessidade de que o usuário realize download dos arquivos a serem executados”.

Considerou-se também que “o *streaming* é gênero que se subdivide em várias espécies, dentre as quais estão o *simulcasting* e o *web-*

-
19. Brasil, Lei 9.610 de 1998. “Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. § 3º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas”.
20. Brasil, Superior Tribunal de Justiça (STJ), S2 - Segunda Seção, Relator: Ministro Villas Bôas Cueva, RESP nº. 1.559.264 - RJ (2013/0265464-7) – Data do Julgamento: 08/02/2017 – Consultado em 20/04/2017 - Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1518691&num_registro=201302654647&data=20170215&formato=PDF
-

casting. Enquanto na primeira espécie há transmissão simultânea de determinado conteúdo por meio de canais de comunicação diferentes, na segunda, o conteúdo oferecido pelo provedor é transmitido pela internet, existindo a possibilidade ou não de intervenção do usuário na ordem de execução”²¹.

Para melhor referência, transcrevemos abaixo a ementa do supra-mencionado acórdão:

Recurso especial. Direito autoral. Internet. Disponibilização de obras musicais. Tecnologia streaming. Simulcasting e webcasting. Execução pública. Configuração. Cobrança de direitos autorais. Ecad. Possibilidade. Simulcasting. Meio autônomo de utilização de obras intelectuais. Cobrança de direitos autorais. Novo fato gerador. Tabela de preços. Fixação pelo ecad. Validade.

1. Cinge-se a controvérsia a saber: (i) se é devida a cobrança de direitos autorais decorrentes de execução musical via internet de programação da rádio OI FM nas modalidades webcasting e simulcasting (tecnologia streaming); (ii) se tais transmissões configuram execução pública de obras musicais apta a gerar pagamento ao ECAD e (iii) se a transmissão de músicas por meio da rede mundial de computadores mediante o emprego da tecnologia streaming constitui meio autônomo de uso de obra intelectual, caracterizando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais.
2. Streaming é a tecnologia que permite a transmissão de dados e informações, utilizando a rede de computadores, de modo contínuo. Esse mecanismo é caracterizado pelo envio de dados por meio de pacotes, sem a necessidade de que o usuário realize download dos arquivos a serem executados.
3. O streaming é gênero que se subdivide em várias espécies, dentre as quais estão o simulcasting e o webcasting. Enquanto na primeira espécie há transmissão simultânea de determinado conteúdo por meio de canais de comunicação diferentes, na segunda, o conteúdo oferecido pelo provedor é transmitido pela internet, existindo a possibilidade ou não de intervenção do usuário na ordem de execução.
4. À luz do art. 29, incisos VII, VIII, “i”, IX e X, da Lei nº 9.610/1998, verifica-se que a tecnologia streaming enquadra-se nos requisitos de incidência normativa, configurando-se, portanto, modalidade de exploração econô-

21. Idem.

mica das obras musicais a demandar autorização prévia e expressa pelos titulares de direito.

5. De acordo com os arts. 5º, inciso II, e 68, §§ 2º e 3º, da Lei Autoral, é possível afirmar que o *streaming* é uma das modalidades previstas em lei, pela qual as obras musicais e fonogramas são transmitidos e que a internet é local de frequência coletiva, caracterizando-se, desse modo, a execução como pública.
6. Depreende-se da Lei nº 9.610/1998 que é irrelevante a quantidade de pessoas que se encontram no ambiente de execução musical para a configuração de um local como de frequência coletiva. Relevante, assim, é a colocação das obras ao alcance de uma coletividade frequentadora do ambiente digital, que poderá, a qualquer momento, acessar o acervo ali disponibilizado. Logo, o que caracteriza a execução pública de obra musical pela internet é a sua disponibilização decorrente da transmissão em si considerada, tendo em vista o potencial alcance de número indeterminado de pessoas.
7. O ordenamento jurídico pátrio consagrou o reconhecimento de um amplo direito de comunicação ao público, no qual a simples disponibilização da obra já qualifica o seu uso como uma execução pública, abrangendo, portanto, a transmissão digital interativa (art. 29, VII, da Lei no 9.610/1998) ou qualquer outra forma de transmissão imaterial a ensejar a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.
8. O critério utilizado pelo legislador para determinar a autorização de uso pelo titular do direito autoral previsto no art. 31 da Lei no 9.610/1998 está relacionado à modalidade de utilização e não ao conteúdo em si considerado. Assim, no caso do simulcasting, a despeito do conteúdo transmitido ser o mesmo, os canais de transmissão são distintos e, portanto, independentes entre si, tonando exigível novo consentimento para utilização e criando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais pelo ECAD.
9. Está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços. Inteligência do art. 98 da Lei no 9.610/1998.
10. Recurso especial provido.

Os pontos mais sensíveis do referido acórdão e que suscitaram intensos debates foram considerar a internet como local de frequência coletiva onde a quantidade de pessoas no ambiente em que ocorre a execução musical é irrelevante, bastando apenas o alcance potencial do público, e a suficiência da disponibilização da obra musical pela internet decorrente da transmissão em si para caracterização da execução pública de forma a ensejar novo fato gerador e autônomo para cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

Esclareça-se que o caso acima colacionado difere um pouco das situações abordadas no presente trabalho, pois não trata especificamente da transmissão de shows ao vivo, em tempo real, mas da programação de uma emissora de rádio. De qualquer forma, é possível realizar-se uma interpretação analógica, já que diz respeito à tecnologia *streaming* e suas respectivas modalidades,

1. Da transmissão lícita e simultânea de um show por uma emissora de televisão (aberta ou fechada) e pela respectiva plataforma digital ou aplicativo oficial da mesma na internet (tv online) através da tecnologia *streaming*, modalidade *simulcasting*.

Nesta hipótese temos o mesmo conteúdo, ou seja, um show ao vivo em tempo real, sendo transmitido simultaneamente por canais diferentes, ou seja, pela emissora de televisão e pela sua respectiva plataforma digital ou aplicativo oficial (tv online) na rede mundial de computadores, de modo a ensejar cobranças autônomas a título de execução pública.

De um modo geral, tais plataformas e/ou aplicativos permitem, após o aceite de seus termos de uso e políticas de privacidade, segurança e proteção à propriedade intelectual, o acesso 1) gratuito restrito mediante a realização e cadastro prévio à parte do conteúdo transmitido em tempo real ou 2) pago, mediante a realização de assinatura mensal, à integralidade do conteúdo transmitido em tempo real através de dispositivos conectados em múltiplas telas, tais como: computadores, *smartphones*, *tablets*, consoles de jogos, etc.

Quanto ao conteúdo disponibilizado, o usuário, na maioria dos casos, ao aceitar os termos de uso da plataforma ou aplicativo, se compromete a não copiá-lo, reproduzi-lo, capturá-lo, arquivá-lo, transmiti-lo, compartilhá-lo, distribuí-lo, editá-lo, transformá-lo, disponibilizá-lo de qualquer forma ou por

qualquer meio, modo ou processo, etc., utilizando exclusivamente para seu uso pessoal, sem qualquer finalidade comercial, sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente, nos termos da legislação em vigor no país, perante a plataforma ou aplicativo e terceiros pelas violações e infrações que cometer.

O artigo 31 da Lei 9.610 de 1998, dispõe que “as diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais”.²²

Outro acórdão recente também proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do recurso especial de nº. 1.567.780 – RJ (2015/0267853-9²³), reiterou o entendimento firmado no precedente anteriormente mencionado, desta vez em relação à uma emissora de televisão, no sentido de que a transmissão televisiva pela internet nas modalidades *simulcasting* e *webcasting* ensejam a cobrança de direitos de execução pública pelo ECAD, vez que a transmissão do conteúdo pela rede mundial de computadores se constitui em meio autônomo de utilização de obras intelectuais.

Para melhor referência, transcrevemos abaixo a ementa do respectivo acórdão:

Recurso especial. Direito autoral. Transmissão televisiva. Internet. Disponibilização de obras musicais. Tecnologia streaming. Webcasting e simulcasting. Execução pública. Configuração. Cobrança de direitos autorais. Ecad. Possibilidade. Simulcasting. Meio autônomo de utilização de obras intelectuais. Cobrança de direitos autorais. Novo fato gerador. Tabelas de preços. Fixação pelo ecad. Validade. Lei no 12.853/2013 e decreto no 8.469/2015. Vigência.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a transmissão televisiva via internet nas modalidades webcasting e simulcasting (tecnologia streaming) se configura execução pública de obras musicais apta a gerar o recolhimento de direitos autorais pelo ECAD e se a transmissão de músicas na modalidade simulcasting constitui meio autônomo de uso de obra intelectual.

22. Brasil, Lei 9.610 de 1998. “ Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais”.

23. Brasil, Superior Tribunal de Justiça (STJ), T3 – Terceira Turma, Relator:Ministro Villas Bôas Cueva, RESP nº. 1.567.780 – RJ (2015/0267853-9) – Data do Julgamento: 14/03/2017 – Consultado em 20/04/2017 - Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1580383&num_registro=201502678539&data=20170321&formato=PDF

- tual, caracterizando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais.
2. De acordo com os arts. 5º, inciso II, e 68, §§ 2º e 3º, da Lei Autoral, é possível afirmar que o streaming é uma das modalidades previstas em lei pela qual as obras musicais e fonogramas são transmitidos e que a internet é local de frequência coletiva, caracterizando-se, desse modo, a execução como pública. Precedente da Segunda Seção.
 3. O critério utilizado pelo legislador para determinar a autorização de uso pelo titular do direito autoral previsto no art. 31 da Lei no 9.610/1998 está relacionado com a modalidade de utilização e não com o conteúdo em si considerado. Assim, no caso do simulcasting, a despeito de o conteúdo transmitido ser o mesmo, os canais de transmissão são distintos e, portanto, independentes entre si, tornando exigível novo consentimento para utilização e criando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais pelo ECAD.
 4. As alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013 à Lei no 9.610/1998 não modificaram o âmbito de atuação do ECAD, que permanece competente para fixar preços e efetuar a cobrança e a distribuição dos direitos autorais.
 5. O início da vigência do Regulamento de Arrecadação e das tabelas de preços em conformidade com os novos critérios a serem observados para a formação do valor a ser cobrado para a utilização das obras e fonogramas, previstos na Lei nº 12.853/2013 e no Decreto nº 8.469/2015, ocorre em 21/9/2015, de modo que consideram-se válidas as tabelas anteriores até tal data.
10. Recurso especial provido.

Portanto, sob a perspectiva brasileira, diante da legislação vigente e do entendimento sustentado nos acórdãos mencionados, na situação ora considerada, são devidos os pagamentos das remunerações a título de direitos autorais pela execução pública das obras musicais ou lítero-musicais no show em si, pela transmissão de seu conteúdo ao vivo em tempo real pela emissora de televisão e pela transmissão simultânea e autônoma do mesmo através de sua respectiva plataforma ou aplicativo oficial mediante a utilização da tecnologia *streaming*, na modalidade *simulcasting*, sem a possibilidade de interferência do usuário quanto ao momento de acesso e à seleção do conteúdo transmitido.

Eventuais postagens contendo inclusões instantâneas de comentários ou expressões que traduzam estados emocionais dos usuários (*emoti-*

cons²⁴) não estão sendo consideradas como interferência para os fins deste trabalho.

2. A transmissão lícita de um show exclusivamente por uma plataforma digital ou aplicativo de disponibilização de conteúdo audiovisual via internet, através da tecnologia *streaming*, modalidade *webcasting*, de forma contínua sem possibilidade de interferência do público no conteúdo transmitido ou acesso posterior.

Nesta hipótese temos um show ao vivo, em tempo real, sendo transmitido exclusivamente pela rede mundial de computadores (internet) em uma plataforma digital ou aplicativo de disponibilização de conteúdo através da tecnologia *streaming*, modalidade *webcasting*, sem que haja a possibilidade de interferência do público no conteúdo transmitido ou acesso posterior.

Neste caso estamos diante de plataformas ou aplicativos de web tv e/ou tv online ou daquelas especificamente destinadas à transmissão de shows, gratuitas ou pagas.

Como dito anteriormente, não é nosso objetivo tratar neste trabalho das ferramentas de transmissões de vídeos ao vivo, em tempo real, disponíveis nas redes sociais (Facebook, Twitter, etc.), pois, no caso específico de shows, se realizada de maneira desautorizada previamente pelo artista ou pela banda, por seu empresário e por todos os titulares de direitos, estar-se-á diante de uma captação ilícita e eivada de violações, o que demandaria um estudo específico e separado.

Quem não se lembra do conhecido aviso sonoro que antecede um show de que é proibido fotografar, transmitir e gravar o espetáculo, o que, na maioria das vezes, é solenemente ignorado pelo público, que, por vezes, assiste ao show pelas telas de seus celulares na ânsia de captar, registrar, eternizar momentos que deveriam ficar salvos em sua memória e não na memória de seus dispositivos móveis?

24. “Forma de comunicação paralinguística, um emoticon, palavra derivada da junção dos seguintes termos em inglês: emotion (emoção) + icon (ícone) (em alguns casos chamado smiley) é uma sequência de caracteres tipográficos, tais como: :) , ^-^ , :3,e.e’,’-’ e :-); ou, também, uma imagem (usualmente, pequena), que traduz ou quer transmitir o estado psicológico, emotivo, de quem os emprega, por meio de ícones ilustrativos de uma expressão facial. Exemplos: 😊 (isto é, sorrindo, estou alegre); 😞 (estou triste, chorando), etc. Normalmente é usado nas comunicações escritas de programas mensageiros, como o MSN Messenger ou pelo Skype,WhatsApp e outros meios de mensagens rápidas”. – Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Emoticon> - Consultado em 25/04/2017.

Sob a perspectiva brasileira, na situação em tela, são devidos os pagamentos das remunerações a título de direitos autorais pela execução pública das obras musicais ou lítero-musicais no show em si e pela transmissão de seu conteúdo ao vivo, em tempo real, pelas plataformas ou aplicativos mediante a utilização da tecnologia *streaming*, na modalidade *webcasting*, sem a possibilidade de interferência do usuário quanto ao momento de acesso e ao conteúdo transmitido.

Novamente, reiteramos que eventuais postagens contendo inclusões instantâneas de comentários ou expressões que traduzam estados emocionais dos usuários (emoticons) não estão sendo consideradas como interferência para os fins deste trabalho.

Conclusão

A disparidade entre o que dispõe a legislação em vigor e a realidade que se apresenta ainda é grande. Na prática, muitos shows ao vivo são realizados e transmitidos em tempo real sem que tenha sido feito um eficiente *clearance* de direitos. Por vezes, as autorizações e licenças de propriedade intelectual são substituídas por meras declarações eletrônicas de que o usuário que disponibilizou o conteúdo as possui, isentando as plataformas e aplicativos por quaisquer atos de violação.

A transmissão de eventos ao vivo, em tempo real, pelas novas ferramentas tecnológicas disponíveis no mundo digital, ou seja, através de *streamings*, seja nas modalidades *simulcasting* ou *webcasting*, com ou sem recursos de interatividade, ainda é palco de intensas discussões, mesmo ante aos recentes acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça Brasileiro, mas, no que tange ao shows musicais propriamente ditos, cremos estar mais clara a incidência da legislação em vigor às situações ora tratadas de forma a validar o reconhecimento dos direitos de execução pública e a consequente possibilidade de arrecadação dos mesmos pelo ECAD.

Por ora, a única certeza que temos é que nada se compara a experiência única e inigualável de assistirmos a um espetáculo musical, de forma presencial, e, é por isso, que, *"The Show Must Go On"*²⁵, conforme ainda ecoa em nossos ouvidos e corações a melodia da canção gravada pela histórica banda Queen e eternizada na voz de Freddie Mercury.

25. Disponível em: <https://secondhandsongs.com/work/22161> - Consultado em 25/04/2017.

Bibliografia

- Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.
- COSTA NETTO, José Carlos, Direito Autoral no Brasil, p. 28 (2a Edição Revista, Ampliada e Atualizada, FTD, São Paulo, 2008).
- Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996.
- Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
- Lei nº. 9.615, de 24 de março de 1998.
- Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
- RESP n.º .1.559.264 – RJ (2013/0265464-7) – Superior Tribunal de Justiça (STJ) - S2 - Segunda Seção, Relator: Ministro Villas Bôas Cueva - Data do Julgamento: 08/02/2017 – Consultado em 20/04/2017 - Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1518691&num_registro=201302654647&data=20170215&formato=PDF
- RESP n.º. 1.567.780 – RJ (2015/0267853-9) – Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Terceira Turma, Relator: Ministro Villas Bôas Cueva – Data do Julgamento: 14/03/2017 – Consultado em 20/04/2017 - Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1580383&num_registro=201502678539&data=20170321&formato=PDF



Sumario

I. ¿Qué protegen los secretos empresariales?

II. Secretos empresariales y libertad de expresión

Conclusión

La libertad de expresión como límite a la protección de los secretos empresariales

*Natalia Tobón Franco**

Resumen

En la mayoría de los países se acepta que la libertad de expresión puede llegar a limitar el alcance de la protección de los secretos empresariales. En la Unión Europea hay normas expresas al respecto, en Estados Unidos el tema ha sido tratado de manera casuística y en Colombia, aunque no se han presentado casos, esta regla se puede deducir de la importancia que le da la jurisprudencia a la libertad de expresión.

Palabras clave: Secretos empresariales, libertad de expresión, libertad de información.

Abstract

In most countries it is accepted that freedom of expression may limit the scope of protection of trade secrets. In the European Union there are express rules in this regard, in the United States the issue has been dealt with on a case-by-case basis and in Colombia, although no cases have been filed, this rule can be deduced from the importance given by jurisprudence to freedom of expression .

Keywords: Trade secrets, freedom of expression, freedom of information



* **Natalia Tobón Franco.** Abogada de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Autora de varios libros sobre el ejercicio del derecho, la propiedad intelectual y la libertad de expresión. www.nataliatobon.com

I. ¿Qué protegen los secretos empresariales?

Todo dato, información o conocimiento que sea secreto, es decir, que no sea generalmente conocido ni fácilmente accesible para el público en general o para las personas que se mantienen en los círculos en los que normalmente se emplea ese tipo de información¹; que se pueda usar real o potencialmente en los negocios²; que otorgue al empresario una ventaja competitiva sobre sus competidores; y, que por esa misma razón, el empresario desee mantener oculto³.

Se discute si secreto empresarial es lo mismo que información no divulgada, secreto industrial, secreto comercial y *know how*. La respuesta es afirmativa pues se trata de expresiones que utilizan distintos cuerpos normativos para referirse a una misma situación, así:

Información no divulgada es el término que emplea el artículo 39 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC–. Secreto empresarial es el nombre adoptado por el artículo 260 y siguientes de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. Secreto industrial es el término que usaba la Decisión 344 de 1993 de la Comunidad Andina, sólo que entonces se exigía, para su protección, que el secreto estuviera plasmado en un medio material. Este requisito desapareció con la expedición de la Decisión 486 de 2000 que derogó la mencionada Decisión 344. En consecuencia, hoy día no se exige que el secreto conste por escrito o esté grabado o fijado en medio material alguno, puesto que se considera que lo secreto no es el documento en sí, sino la información contenida en él⁴.

Entre la figura de los secretos industriales y la de los secretos comerciales existe una sutil diferencia, aunque al final ambos tienen el mis-

-
1. El artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 exige que la información sea secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, “*no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva (...)*”. (La cursiva es nuestra)
 2. “La mera posibilidad técnica de aplicación práctica de los conocimientos científicos debería ser suficiente para otorgarles la protección que cabe a los procedimientos técnicos”. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires : Editorial Heliasta, 1984, pp. 45 y 52.
 3. Los elementos de la definición fueron tomados de PACHÓN y SÁNCHEZ, Op. cit. p. 181.
 4. En Estados Unidos ocurre algo similar. *El Defend Trade Secrets Act* de 2016 (DTSA) permite la protección de la información que está guardada únicamente en la memoria de un individuo. “*The DTSA, unlike the UTSA, also provides that information ‘stored’ only in an individual’s memory can be the subject of a civil claim for theft of trade secrets*”. TOREN, Peter. *Definition of a ‘Trade Secret’ Under the DTSA*. [Consultado el 16 de mayo de 2016]. Disponible en: <<http://www.ipwatchdog.com/2016/05/24/definition-trade-secret-dtsa/id=69262/>>.
-

mo nivel de protección⁵. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia definió los primeros –secretos industriales– como los estudios o situaciones que facilitan la fabricación de bienes o prestación de servicios por parte de una empresa⁶ y la Corte Constitucional expresó algo parecido:

A su vez, de la propiedad industrial hacen parte los secretos industriales, es decir, los que se refieren a los factores técnicos o científicos que, combinados de cierta manera, permiten una fabricación o transformación de productos con resultados específicos y característicos de la empresa industrial que los posee⁷.

Los secretos comerciales, en cambio, cubren asuntos puramente comerciales como datos, información o conocimiento sobre ventas, publicidad y relaciones con los consumidores y proveedores⁸.

Por su parte el know how fue asimilado por el Consejo de Estado⁹ y por la Corte Constitucional de Colombia¹⁰ a un secreto empresarial, mientras que algunas autoridades administrativas del país han señalado el know how es el género y los secretos empresariales, la especie¹¹.

En Estados Unidos si bien el *Defend Trade Secrets Act (DTSA)* no incluye una definición concreta de secretos empresariales, las Cortes estadounidenses han construido la siguiente definición combinando el *Economic Espionage Act (EEA)* de 1996 y el *Uniform Trade Secrets Act (UTSA)*:

In general, the form of the information qualifying as a trade secret under the DTSA is extremely broad, and includes information of any form, regardless of 'how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing', and of any type, 'financial, business, scientific, technical, economic, or engineering infor-

-
5. Lo mismo ocurre en la Comunidad Andina y en la Unión Europea, aunque en ésta última la doctrina española critica el texto de la Directiva (UE) 2016/943 porque utiliza sólo la expresión “secreto comercial”, probablemente, “fruto de una mala traducción del término inglés *trade secrets*, porque el calificativo ‘comercial’ deja fuera el secreto industrial (aunque en realidad, la Directiva alcanza tanto a los secretos comerciales como a los industriales). Sin duda, hubiera sido más preciso referirse a los secretos empresariales, denominación que comprende tanto el secreto comercial como el secreto industrial, esto es, tanto la innovación tecnológica como de naturaleza económica, financiera, organizativa, etc”. LISSEN ARBELOA, José Miguel y MUÑOZ-DELGADO, Jesús. “Publicada la Directiva relativa a la protección de los secretos empresariales (industriales y comerciales)”. Gómez-Acebo & Pombo [Consultado el 20 de junio de 2017]. Disponible en: <http://www.gomezacebo-pombo>.
 6. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06.
 7. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-381/93.
 8. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06.
 9. Colombia, Consejo de Estado. Sentencia 10299, julio 10/97.
 10. Colombia, Corte Constitucional, T-381 de 1993, septiembre 14/93.
 11. Colombia, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Orden administrativa 2/02.
-

mation', so long as: (1) the information is actually secret, because it is neither known to, nor readily ascertainable by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information; (2) the owner has taken "reasonable measures" to maintain the secrecy; and (3) independent economic value is derived from that secrecy¹².

Por su parte el numeral 2° de Directiva Europea 2016/943 dispone que los secretos empresariales cubren "(...) información de muy diversa índole que no se circunscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado. Las pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «las pymes») otorgan aún más valor a los secretos comerciales y dependen aún más de ellos. Al proteger esa gran diversidad de conocimientos técnicos e información empresarial, ya sea como complemento o como alternativa a los derechos de propiedad intelectual, los secretos comerciales permiten a los creadores e innovadores sacar provecho de sus creaciones e innovaciones, por lo que son especialmente importantes para la competitividad de las empresas, así como para la investigación y el desarrollo, y el rendimiento asociado a la innovación".

Lo anterior nos permite concluir que lo importante en materia de secretos empresariales no es tanto el término que se utilice para describirlos sino el hecho de que los datos, la información y el conocimiento pertinente cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 39 del ADPIC, 260 de la Decisión 486 de 2006 y segundo de la Directiva Europea 2016/943, a saber: que sean secretos, es decir, que no sean generalmente conocidos ni fácilmente obtenibles por personas que se mantienen en los círculos en los que normalmente se emplea este tipo de información¹³; que tengan valor real o potencial por ser secretos y que su titular haya aplicado medidas razonables para la conservación del secreto.

Ahora bien, ni en la Comunidad Andina ni en la Unión Europea ni en los Estados Unidos de América¹⁴ existe una lista taxativa de todas las clases

12. TOREN, Peter, Op. cit.

13. *Ibíd.*

14. El *Defend Trade Secrets Act (DSTA)* de Estados Unidos no menciona ninguna lista específica pero el *Uniform Trade Secrets Act (USTA)* sí relaciona ocho tipos de información que puede protegerse como secreto empresarial: fórmulas, patrones, compilaciones, programas, aplicaciones, métodos, técnicas o procesos: "*By comparison, the UTSA identifies, by way of example, eight specific types of trade secret information; 'formula, pattern compilation, program device, method, technique or process' "*. TOREN, Peter, Op. cit.

de datos, información o conocimiento que pueda estar protegido a través de la figura del secreto empresarial. No obstante, a manera de ejemplo, podemos citar los siguientes:

- Bases de datos.
- Compilaciones de información.
- Especificaciones sobre naturaleza, características o finalidades de los productos.
- Fórmulas para preparar alimentos, medicamentos, cosméticos.
- Resultados de actividades de investigación y desarrollo.
- Información sobre costos que no sea pública.
- *Know how*.
- Medios, formas de distribución o comercialización de productos.
- Medios o formas de prestación de servicios.
- Métodos o procesos de producción.
- Patrones o modelos que sirven de muestra.
- Planes de comercialización y de precio que no sean públicos
- Conocimientos científicos, matemáticos e información económica.
- Los descubrimientos.
- Conocimiento sobre conductas humanas¹⁵.
- Datos sobre costos de producción, distribución u otros¹⁶.
- Política de descuentos y comisiones que no sean públicas¹⁷.
- Información sobre clientes¹⁸.
- Políticas y estrategias comerciales de una compañía que no sean públicas¹⁹.
- Estudios de mercado y proyectos de inversión²⁰.

Y es que, repetimos, a través de los secretos empresariales se puede proteger todo tipo de datos, información y conocimiento, siempre que sean secretos, es decir, que no sean generalmente conocidos ni fácilmente obtenibles para personas versadas en la materia, tengan valor por ser secretos

15. "Grandes sumas de dinero se invierten en investigaciones económicas, sociológicas y psicológicas, ya sea de tipo teórico o destinadas a recabar datos sobre conductas humanas concretas que sirven de base para desarrollos teóricos posteriores o para aplicaciones productivas inmediatas. Tal es el caso de información relativa a gustos, reacciones de consumidor y a actitudes...". CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Op. cit. p. 48.

16. Perú, INDECOPI. Directiva: Lineamientos sobre información confidencial. [Consultado el 24 de mayo de 2008]. <www.sni.org.pe/servicios/legal/reportelegal/content/view/303/28/>. Recuperado el 24 de mayo de 2008>.

17. *Ibíd.*

18. *Ibíd.*

19. *Ibíd.*

20. *Ibíd.*

y sobre los cuáles sus titulares hayan adoptado medidas razonables para la conservación del secreto.

II. Secretos empresariales y libertad de expresión

En la mayoría de los países se acepta que la libertad de expresión puede llegar a limitar el alcance de la protección de los secretos empresariales. En la Unión Europea hay normas expresas al respecto y en Colombia esta regla se puede deducir de la importancia que le da la jurisprudencia ese derecho.

En el caso de la Comunidad Europea, el concepto clave para reconocer la licitud de la divulgación sin autorización de un secreto empresarial con base en la libertad de expresión es el de interés general: si una persona, comúnmente llamada *whistleblower*, divulga un secreto con el fin de denunciar una situación ilegal o una irregularidad que interese al público en general y que tenga relación directa con tal secreto, entonces el titular del secreto no podrá ejercer medidas, procedimientos y recursos legales contra ella.

En concreto la Directiva Europea sobre secretos comerciales (Directiva 2016/943) expresamente dispone:

- El ejercicio de la libertad de expresión, en particular en lo que respecta al periodismo de investigación y a la protección de las fuentes periodísticas, está por encima de la protección de los secretos empresariales²¹.
- La protección de los secretos comerciales no debe ampliarse a los casos en que su revelación sirva al interés público, en la medida en que permita poner al descubierto una falta, irregularidad o actividad ilegal que guarde relación directa con dicho secreto comercial²².

21. Directiva Europea sobre secretos comerciales (Directiva 2016/943 numeral 19). “Aunque la presente Directiva prevé medidas y recursos que pueden consistir en impedir la revelación de información a fin de proteger la confidencialidad de los secretos comerciales, es fundamental que no se restrinja el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información que incluye la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación tal como refleja el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en particular en lo que respecta al periodismo de investigación y a la protección de las fuentes periodísticas”.

22. *Ibíd* (numeral 20). “Las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva no deben restringir la denuncia de irregularidades. Por consiguiente, la protección de los secretos comerciales no debe ampliarse a los casos en que la revelación de un secreto comercial sirva al interés público, en la medida en que permita poner al descubierto una falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto comercial. Ello no debe considerarse un impedimento para que las autoridades judiciales competentes permitan excepciones a la aplicación de medidas, procedimientos y recursos en el supuesto de que la parte demandada tenga motivos de sobra para creer de buena fe que su conducta cumplía los criterios pertinentes establecidos en la presente Directiva”.

- Es indispensable buscar armonía entre el derecho al respeto por la vida privada y familiar de las personas, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, la libertad de expresión y de información, la libertad profesional y el derecho a trabajar, con el derecho a la protección de los secretos comerciales²³.

En Colombia no existe una previsión expresa al respecto pero no cabe duda de que se aplica una regla similar a la existente en la Comunidad Europea, pues la libertad de expresión está reconocida como un derecho fundamental de aplicación preferente²⁴. Específicamente el artículo 20 de la Constitución Política lo describe en los siguientes términos:

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

En realidad la libertad de expresión es el género de varios tipos de libertades²⁵: la libertad de informar, la libertad de opinar, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de recibir información, la libertad de manifestarse y la libertad de fundar medios de comunicación. Cada una estas figuras tiene sus particularidades²⁶, pero todas tienen en común lo siguiente:

- Principio *in dubio pro libertate*. Entre dos interpretaciones posibles y razonables de una norma legal, debe siempre preferirse aquella que favorezca un ejercicio más amplio de la libertad de expresión²⁷. Se trata de un principio tan importante que hace que cualquier limitación a la libertad de expresión se deba presumir, de entrada, inconstitucional²⁸.

23. Ibíd (numeral 34). “La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta, en especial el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, la libertad de expresión y de información, la libertad profesional y el derecho a trabajar, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a una buena administración, en particular al acceso a los expedientes, al mismo tiempo que se respeta el secreto comercial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y el derecho de defensa”.

24. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-602, diciembre 12/95.

25. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-650, agosto 5/03.

26. Ibíd.

27. UPRIMNY, Rodrigo et ál. *Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992-2005)*. Fundación Konrad Adenauer, DeJusticia y Andiaros, Bogotá, 2006, p. 126. El texto cita a Colombia, Corte Constitucional. Sentencias T-403/92, C-087/98, T- 094/00, C-010/00.

28. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-219, marzo 17/09.

- La titularidad de la libertad de expresión es universal. La expresión “toda persona” empleada por el artículo 20 de la Constitución de Colombia, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) significa que se trata de un derecho cuya titularidad es universal y que solo se requiere ser persona para ejercerlo: persona natural, persona jurídica, empresa con o sin ánimo de lucro y medios de comunicación.
- Las garantías a la libertad de expresión son inalienables —no se pueden enajenar— e imprescriptibles —no se extinguen con el transcurso del tiempo—, pues merecen protección estatal en todo tiempo y lugar²⁹.
- El derecho a la libertad de expresión tiene carácter preferente³⁰ aunque no es absoluto. Puede limitarse excepcionalmente en casos reconocidos de manera taxativa en tratados internacionales vinculantes para Colombia, como sería el caso de la propaganda de la guerra, apología del odio, pornografía infantil, apología de la violencia y el delito de instigación pública y directa al genocidio³¹.

Tal vez la más relacionada con los secretos empresariales es la libertad de información, que la Corte Constitucional de Colombia ha definido como un derecho fundamental universal, inalienable, irrenunciable, imprescriptible, inviolable, reconocido —no creado— por la legislación positiva³², que opera en doble vía, pues puede ser reclamada no solo por los emisores o difusores de información -sujetos activos en el proceso comunicativo-, sino también por los receptores de la misma —sujetos pasivos—³³.

Como principio general, la libertad de información recae sobre hechos y situaciones de carácter fáctico sobre los cuales los periodistas tienen el deber de informar de manera veraz, exacta y completa. Una información es veraz cuando los hechos o enunciados de carácter fáctico se pueden verificar³⁴.

29. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-327, mayo 10/10.

30. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-602, diciembre 12/95.

31. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-391, mayo 22/07.

32. Colombia, Corte Constitucional. Sentencias C- 488/93, T-563/93, C-073/96, C-711/96, C-350/97, T-368/98 y C-1172/01.

33. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-627, agosto 10/12.

34. En algunos casos se puede ser muy estricto con la exigencia de la verdad, pero en otros solo se le puede exigir al medio que precise la información y, a veces, es imposible determinar la total veracidad del suceso. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-066, marzo 5/98.

Si combinamos todos los argumentos que ha expuesto la jurisprudencia colombiana sobre la libertad de expresión en general, y la libertad de información en particular, podemos concluir que ante un enfrentamiento real entre ese derecho fundamental y el derecho a la reserva del secreto empresarial, es muy posible que un juez colombiano falle a favor del primero y no del segundo.

En Estados Unidos el tema ha sido tratado a nivel jurisprudencial y el caso más conocido de choque entre secretos empresariales y libertad de expresión lo protagonizó la Iglesia de la Cienciología (*The Church of Scientology*). El *Religious Technology Center (RTC)*, que es la entidad que administra la propiedad intelectual de ese grupo religioso, demandó a ciertos medios de comunicación para evitar que publicaran los escritos de su fundador (Ron Hubbard) alegando que se trataba de secretos empresariales que podían ser malentendidos por aquellos que no habían sido entrenados por la Iglesia para adquirir una “conciencia superior”³⁵. El juez falló a favor de los periodistas pues estimó que la motivación de RTC “era reprochable. Aunque sustentó su alegato en leyes relacionadas con derecho de autor y secreto empresarial, está claro que su motivación era mucho más amplia: evitar la crítica y el desacuerdo con las prácticas de la cienciología”³⁶.

Una situación similar ocurrió en otros procesos. Por ejemplo hubo un caso en el que un empleador trató de evitar que un empleado lo demandara alegando que si lo hacía revelaría sus secretos empresariales³⁷ y otro en el que una compañía empacadora de carne trató de evitar que se divulgara un video filmado en sus instalaciones alegando que se violaba el *Uniform Trade Secrets Act*³⁸. En ambos procesos se esgrimió que existía una violación de secretos empresariales con el fin de limitar la libertad de información.

Conclusión

Tanto en Estados Unidos, como en la Comunidad Europea, como en Colombia, la libertad de expresión puede utilizarse como una limitación al

35. ROWE, Elizabeth. “*Trade secret litigation and free speech: is it time to restrain the plaintiffs?*”. Boston College Law Review, p. 1428. [Fecha de consulta: 21 de junio de 2017] Disponible en: < www.bc.edu/content/dam/files/schools/law/bclawreview/pdf/50_5/06_rowe.pdf>.

36. Estados Unidos de América, *Religious Tech. Ctr. v. Lerma (Lerma III)*, 908 F. Supp. 1353, 1360 (E.D. Va. 1995). Algo similar ocurrió en *Religious Tech. Ctr. v. Scott*, Nos. 94-55781, 94-55920, 1996 WL 171443, at *1 (9th Cir. 1996), ambos citados por ROWE, Elizabeth, *Ibid.*, p. 1429.

37. Estados Unidos de América, 28 P.3d 413, 416 (Kan. Ct. App. 2001). Citado por Rowe, Elizabeth, *Op. cit.* p. 1430.

38. Estados Unidos de América, 510 U.S. 1315, 1316 (1994). Citado por ROWE, Elizabeth, *Op. cit.* p. 1430.

derecho que tienen las personas de exigir protección sobre sus secretos empresariales. Sin embargo, debe advertirse que no se trata de una regla absoluta, pues en cada caso es necesario analizar qué tipo de secreto está en juego, quién lo revela y para qué lo hace, pues sólo cuando se ponderan esos factores se puede encontrar una solución al conflicto entre la libertad de expresión que es un derecho fundamental y el derecho a excluir a otros del uso y explotación indebido de un secreto empresarial, que es un derecho de propiedad intelectual.



Sumario

Introducción

I. Muestra

II. Resultados obtenidos

1. Sobre el registro de obras
2. Sobre las oficinas de derechos de autor
3. Otras cuestiones de interés

Conclusión

Estudio comparado sobre el papel de las oficinas de derechos de autor en el continente americano y otras cuestiones de interés

El presente trabajo es fruto de la labor realizada durante el primer semestre de 2016 por el Comité de Derechos de Autor de ASIPi en su integración 2015 – 2018. Participaron los miembros del Comité por Argentina: María Soledad Alvarez y Mauro Tovorovsky; por Colombia: José Roberto Herrera; por Cuba: Yanet Souto; por Guatemala: Ignacio Andrade y Melanie Avea; por México: Jose Manuel Magaña; por Panamá: Raquel Arauz; por Perú: Alejandro García Vargas y Gustavo León y León; por Uruguay: Ana Nocetti, Marcos Lapenne y Mercedes Castells.

También colaboraron brindando información en países donde no había miembros del comité las siguientes personas: por Bolivia, Carolina Finferra y Diego Rodríguez; por Brasil, Lilian Turlão; por Canadá, Howard Knopf; por Chile, Noelle Jeanneret; por Costa Rica, Monserrat Alfaro; por Ecuador, Rodrigo Bermeo; por El Salvador, Julio Vargas; por Estados Unidos, Diana Muller y Jon Purow; por Honduras, Graciela Cruz; por Nicaragua, Mayra Navarrete; por Paraguay, Fabrizio Módica; por República Dominicana, Marializ de León Despradel y Melba Alcántara; por Venezuela, Rafael Ortín y Michelle Sandoval.



Resumen

Recopilación, organización y análisis de información referida a la legislación y práctica del derecho de autor en 21 países de América.

Palabras clave: Derecho de autor, registro de derecho de autor, jurisdicción en materia de derecho de autor.



Abstract

The document is a compilation, organization and analysis of information related to copyright law and practice in 21 countries of the Americas.

Keywords: Copyright, copyright registration, copyright jurisdiction

* **Jose Roberto Herrera:** Presidente del Comité de Derechos de Autor de ASIPi 2015-2018.

** **Mercedes Castells:** Vicepresidente del Comité de Derechos de Autor de ASIPi 2015-2018.

Introducción

La motivación para realizar este estudio fue conocer, sistematizar y comparar las normas y la práctica relacionada con el derecho de autor en diversos países de América, para que el lector, con una mirada rápida, pueda tener un panorama de la región y conocer aspectos específicos de cada una de las Oficinas de Derechos de Autor, su funcionamiento, características del registro, cuestiones formales de la tramitación de una inscripción, plazos estimados de concesión, además de otras cuestiones vinculadas con acciones judiciales.

Sabido es que existen normas comunes y estándares mínimos de protección brindados por los Convenios Internacionales, pero también es cierto que cada país tiene sus peculiaridades en cuanto a la tramitación de los registros.

I. Muestra

Se preparó un cuestionario para conocer la cantidad anual de registros en cada país, los tiempos de tramitación, el costo, la forma de realización, la posibilidad de oponerse y los plazos. Asimismo se solicitó información de la jurisdicción competente en materia de infracciones a los derechos de autor y la existencia de eventual vinculación con las Oficinas de Derechos de Autor, en caso del litigio.

También se indagó respecto del rol que cumplen las distintas Oficinas de Derechos de Autor y el tipo de funciones que cumplen, si tienen también funciones jurisdiccionales, y también si actúan como conciliadores. Igualmente se consultó sobre otras cuestiones vinculadas con acciones judiciales, como por ejemplo, si es necesario el registro de la obra para acudir a la Justicia y si existen penas privativas de libertad en el caso de infracciones.

Se trata de un trabajo que no solamente abarca información correspondiente a los países de los miembros del Comité, sino que se obtuvo información de 21 países en total (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).

Las preguntas a responder fueron las siguientes:

1.1. *Sobre el registro del derecho de autor:*

1.1. a. *¿Es gratuito u oneroso? Explicar lo que corresponda.*

1.1. *¿Es posible hacerlo en línea?*

- 1.1. c. *¿Qué cantidad de obras son registradas al año?*
- 1.1. d. *¿Ante qué autoridad se realiza?*
- 1.1. e. *¿Cuánto tiempo demora el trámite aproximadamente?*
- 1.1. f. *¿Es necesario publicar la solicitud de registro?*
- 1.1. g. *¿Puede un interesado oponerse a una solicitud de registro?*
- 1.1. h. *¿Cuál sería el plazo para oponerse en caso de ser posible?*
- 1.2. *Jurisdicción competente en materia de Infracciones a los derechos de autor y si existe vinculación con las Oficinas de Derecho de Autor en el litigio:*
 - 1.2. a. *¿Ante qué autoridad o autoridades se pueden iniciar demandas por infracción a los derechos de autor?*
 - 1.2. b. *¿Existe alguna jurisdicción especializada en materia de derecho de autor o jueces con estudios especializados en la materia?*
 - 1.2. c. *La Oficina Nacional de Derecho de Autor, además de prestar funciones administrativas, ¿cuenta con funciones jurisdiccionales para dirimir casos en derecho de autor?*
 - 1.2. d. *La Oficina Nacional de Derecho de Autor, además de prestar funciones administrativas, ¿opera como conciliador en asuntos de derecho de autor?*
 - 1.2. e. *¿Qué compensaciones se pueden obtener una vez evidenciada la infracción (utilizando ejemplos reales)?*
 - 1.2. f. *En caso de que el titular de la Obra desee iniciar acciones judiciales civiles o penales ¿es necesario que posea la Obra registrada? En caso afirmativo, ¿dónde?*
 - 1.2. g. *¿Existe en la legislación de su país alguna disposición que establezca penas privativas de la libertad por infracción a los derechos de autor?*
 - 1.2. h. *¿Existe independencia entre las decisiones administrativas y las judiciales o los jueces están obligados a considerar lo resuelto por la Oficina de Derechos de Autor?.*
- 1.3. *Relación entre las Oficinas de Derecho de Autor y las Sociedades o Entidades de Gestión Colectiva*
 - 1.3. a. *¿Existe alguna autoridad encargada del control de las Sociedades o Entidades de Gestión Colectiva? En caso afirmativo, ¿Cuál es la autoridad competente y con qué atribuciones cuenta para el control de la Sociedades de Gestión Colectiva?*

II. Resultados obtenidos

Las respuestas obtenidas se han agrupado por razones de espacio en varios cuadros que se adjuntan y donde se encuentran las respuestas consolidadas correspondientes a los 21 países, por orden alfabético. En el primer cuadro figura la información de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba Ecuador, El Salvador y Estados Unidos. En el segundo consta la de Guatemala, Honduras, México Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

A continuación se brindan en forma resumida los aspectos más destacados y las conclusiones de la investigación realizada:

1. Sobre el registro de obras

Las características más notorias del trámite de registro de obras son las siguientes:

- Es mayoritariamente oneroso: En la casi totalidad de los países el registro de una obra en el Registro de Derechos de Autor es un trámite oneroso, con excepción de Colombia, donde es gratuito.
- Al presente predomina el registro físico frente al *on-line*: En cuanto a la forma de efectuar el registro, la tendencia continúa siendo el registro físico, si bien en varios países actualmente es posible realizarlo en línea.
- Tiempos de tramitación variables: En la mayoría de los países el registro de una obra no es un trámite instantáneo. Solamente en Argentina y Chile el trámite consiste en un mero depósito. En el resto la duración es variable, y puede verse reflejada en muy poco tiempo, como por ejemplo en Canadá donde se demora de uno a dos días, o El Salvador, donde toma dos días hábiles. En el resto de los países requiere más tiempo, incluso meses. En Estados Unidos el trámite lleva entre 8 a 13 meses, dependiendo de si se realiza en línea o en forma física. Los países donde el registro toma menos tiempo son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Panamá y Venezuela.
- Posibilidad de oposición solamente en pocos países: Solamente es posible oponerse a una solicitud de registro de un derecho de autor en Costa Rica, Paraguay y Uruguay. En todos los casos, el plazo para ello es de 30 días.

2. Sobre las Oficinas de Derechos de Autor

Con relación al rol que cumplen las Oficinas de Derechos de Autor, se destaca lo siguiente:

- Funciones jurisdiccionales: Son relativamente pocas las Oficinas de Derechos de Autor que cuentan con funciones jurisdiccionales además de las típicamente administrativas, entre ellas, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Perú.
- Conciliación en materia de derechos de autor: Operan como conciliador en materia de derechos de autor las Oficinas de Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
- Función de control de las entidades de gestión colectiva: En cuanto al rol de las Oficinas de Derechos de Autor frente a Sociedades de Gestión Colectiva tienen potestades de vigilancia en: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Ecuador.

3. Otras cuestiones de interés

- Requisito de registro previo para iniciar acciones judiciales: En la mayoría de los países no se requiere el registro de la obra para iniciar acciones judiciales. Solamente se requiere el registro de la obra para iniciar acciones en Argentina, Honduras y en el caso de Estados Unidos, si es una obra doméstica. Si se trata de obras extranjeras, su registro es necesario para obtener daños tasados y honorarios de abogados.
- Países con justicia especializada: Los siguientes países cuentan con Justicia especializada en materia de Derechos de Autor o Jueces con estudios en la materia, Brasil (en algunos Estados), Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.
- Países con penas privativas de libertad en caso de infracciones al derecho de autor: Existen penas privativas de libertad por infracciones a los derechos de autor en la mayoría de los países, salvo en Cuba y Ecuador (en relación con este último han sido derogadas y se encuentra una reforma en curso).

- Independencia de las decisiones administrativas y judiciales: En todas las jurisdicciones relevadas existe independencia entre las decisiones administrativas y las judiciales.

Conclusión












En líneas generales, se observa que existe una situación bastante armónica en los países de la región en cuanto al tratamiento de los derechos de autor. Ello está, entre otras, motivado por el hecho de que todos los países que forman parte del trabajo son Estados parte del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Como es sabido este convenio consagra entre otras cuestiones la obligación para los Estados de brindar los mismos criterios de protección y los mismos principios básicos “trato nacional”, “independencia de la protección”, “protección mínima” y “protección automática”.

También consideramos destacable la existencia, en algunos países, de una justicia especializada para la materia que opera, algunas veces de manera independiente y otras a través del otorgamiento de funciones jurisdiccionales a las Oficinas de Derechos de Autor.














Noticia legal y *Disclaimer*: Los materiales contenidos en este trabajo intentan proveer información de carácter general, que ha sido proporcionada por los miembros del Comité de Derechos de Autor de ASIPI o colaboradores en los distintos países y no constituyen o tienen el propósito de proveer asesoramiento legal. No constituye ninguna opinión legal o cualquier otra forma de asesoramiento, y no debe aplicarse a hechos o circunstancias específicas. Deberá contactarse un abogado o consejero legal para obtener una consulta específica respecto de un asunto o problema específico, o con respecto a cualquier pregunta vinculada con la protección o infracción de derechos, así como para evitar posible pérdida de derechos o infringir derechos de terceros.












Registro de derecho de autor

	 Argentina	 Bolivia	 Brasil	 Canadá	 Chile	 Colombia
Miembros o Colaboradores	María Soledad Álvarez y Mauro Tovorovsky	Carolina Finfera y Diego Rodríguez	Lilian Turlão	Howard Knopf	Noelle Jeanneret	José Roberto Herrera
a. Gratuito u oneroso	Oneroso	Oneroso	Oneroso	Oneroso	Oneroso	Gratuito
b. Físico o en línea	Físico	Físico	Físico	Físico y en línea	Físico y en línea	Físico y en línea
c. Registros al año	En 2015 se registraron aproximadamente 52.000 obras, entre inéditas y publicadas.	1843 para el año 2015		8.000 por año		69.596 para el año 2015.
d. Autoridad	Dirección Nacional del Derecho de Autor.	Departamento de Derechos de Autor del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)	Depende del tipo de obras que se trate: Oficina de Derechos de Autor, CONFEA, Escuela de Bellas Artes y Escuela de Música de la Universidad Federal Río, Instituto Nacional de la propiedad Intelectual	Canadian Intellectual Property Office ("CIPO")	Departamento de Derechos Intelectuales (DDI)	Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA)
	 Costa Rica	 Cuba	 Ecuador	 El Salvador	 EE.UU	
Miembros o Colaboradores	Monserrat Alfaro	Yanet Souto	Rodrigo Bermeo	Julio Vargas	Diana Muller Jon Purow	
a. Gratuito u oneroso	Oneroso	Oneroso	Oneroso	Oneroso	Oneroso	
b. Físico o en línea	Físico	Físico	En línea	Físico	Físico y en línea	
c. Registros al año	385 en el año 2015.	Más de 3.000	3.877 para el año 2015.	En promedio son 600 solicitudes al año.	500.000	
d. Autoridad	Registro de Derechos de Autor del Registro Nacional de Costa Rica	Centro Nacional de Derecho de autor (CENDA).	Dirección de Derechos de Autor y Derechos Conexos	Registro de Derechos de Autor del Registro de la Propiedad Intelectual.	U.S. Copyright Office	







Registro de derecho de autor

	 Argentina	 Bolivia	 Brasil	 Canadá	 Chile	 Colombia
e. Duración trámite	Mero depósito	Entre 20 y 30 días hábiles.	Rápido, solo hay análisis formal de documentos	1 a 2 días	Instantáneo, es un mero depósito	15 días hábiles
f. Publicación	No	No	Depende de la entidad que registra.	No	No	No
g. Oposición	No	No	No	No	No	No
h. Plazo oposición	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	 Costa Rica	 Cuba	 Ecuador	 El Salvador	 EE.UU	
e. Duración trámite	Para obras inéditas aproximadamente 7 días hábiles. Para obra publicada, una vez la solicitud cumple el examen formal, se publica la misma por 30 días hábiles y si no se presenta oposición, se concede el registro por lo que para este tipo de obras puede durar el trámite 2 meses aproximadamente	Rápido depende de la complejidad de la obra	Aproximadamente 2 semanas.	2 días hábiles	En línea 8 meses mientras que el trámite físico demora hasta 13 meses. Abonando unos US\$ 800 adicionales la Oficina se obtiene un trámite acelerado de registro en dos semanas.	
f. Publicación	Sí se debe publicar para solicitud de registro de obra editada. La obra inédita no se publica.	No	No	No	No	
g. Oposición	Sí, para obras editadas	No hay impedimento	No	No	No	
h. Plazo oposición	30 días con posterioridad a la publicación.	Cuanto tenga conocimiento el interesado	n/a	n/a	n/a	






Funciones jurisdiccionales de la oficina y vinculación con autoridades del litigio

	 Argentina	 Bolivia	 Brasil	 Canadá	 Chile	 Colombia
a. Demandas por infracción ¿ante qué autoridades?	Ante Juzgado Provincial y Nacional Civil y Comercial de 1º Primera Instancia. No hay competencia federal.	Ante Juez Penal competente para dirimir conflicto en delitos contra la propiedad intelectual.	Ante la justicia estadual porque no hay perjuicio a los intereses de la Unión.	Tribunal Federal de Canadá y Tribunales de Provincias	Ante la justicia ordinaria, tanto civil como penal.	Ante DNDA subdirección de asuntos jurisdiccionales para aspectos civiles o ante Juez civil a elección del demandante. Igualmente es posible iniciar denuncia penal ante Fiscalía General de la Nación.
b Jurisdicción especializada o no en materia de derechos de autor o jueces con estudios.	No	No	Solo en algunos estados, ejemplo, Rio de Janeiro en primera Instancia Juzgado Comercial.	No hay jurisdicción especializada para litigios sin perjuicio de que la mayor parte de los litigios se tramitan ante el Tribunal Federal.	No	Sí. La DNDA cuenta con funciones jurisdiccionales donde existen jueces especializados en la materia.
	 Costa Rica	 Cuba	 Ecuador	 El Salvador	 EE.UU	
a. Demandas por infracción ¿ante qué autoridades?	Se puede iniciar acciones por infracción por la vía civil y penal respectivamente a los juzgados civiles o penales.	En sede autoral resultan competentes la autoridad administrativa (CENDA) En la jurisdicción ordinaria Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial competente.	Oficina Nacional de Propiedad Intelectual en la Dirección de Derechos de Autor y Derechos Conexos.	Tribunales de lo Civil y Mercantil y Juzgados de lo Penal	U.S. Federal District Court.	
b Jurisdicción especializada o no en materia de derechos de autor o jueces con estudios.	No	No	Sí, Dirección de Derechos de Autor y Derechos conexos.	No	No específicamente para casos de Copyright	







Funciones jurisdiccionales de la oficina y vinculación con autoridades del litigio

	 Argentina	 Bolivia	 Brasil	 Canadá	 Chile	 Colombia
c. Oficina de Derechos de Autor ¿Tiene funciones jurisdiccionales?	No	No	No	No	No	Sí
d. ¿Opera como conciliador en DA?	No	Sí, es posible solicitar conciliación ante SENAPI conforme lo establecido con el artículo 71° de la Ley 1322 en caso de presumirse violación o infracción a los derechos de autor.	No	No	No	Sí, la oficina cuenta con un centro de conciliación especializado exclusivamente en aspectos de derecho de autor y conexos.
e. Posibles compensaciones	Se puede reclamar y obtener daños y perjuicios. Se suele incluir resarcimiento por daño moral y por el daño patrimonial causado. En los últimos años no han otorgado sumas mayores a los US\$ 7.000.	Una vez obtenida resolución penal condenatoria es posible iniciar acción civil por resarcimiento de daños y perjuicios.	Evidenciada la infracción puede obtenerse indemnización por daños y perjuicios sufridos y el titular puede requerir el secuestro de los ejemplares reproducidos o la suspensión de la divulgación, sin perjuicio de la indemnización a que hubiere lugar. (Artículos 102 hasta 110, Ley n°. 9610/98)	En principio se encuentran disponibles daños tasados mínimos de hasta CAN\$ 20.000 por infracción, ello sujeto a considerables limitaciones y cualificaciones. Los daños efectivamente ocasionados pueden estar disponibles, si son superiores.		No existe sistema de indemnizaciones preestablecidas y se aplican las normas generales de la responsabilidad civil. Para la tasación de perjuicios materiales se aplica el artículo 57 de la ley 44 de 1993 que reza: "1. El valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización. 2. El valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado su explotación. 3. El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita".






Funciones jurisdiccionales de la oficina y vinculación con autoridades del litigio

	 Costa Rica	 Cuba	 Ecuador	 El Salvador	 EE.UU.
c. Oficina de Derechos de Autor ¿Tiene funciones jurisdiccionales?	No	No. El CENDA conoce y soluciona los conflictos generados por infracciones en materia autoral.	La Dirección de Derechos de Autor sí cuenta con funciones jurisdiccionales para dirimir casos de derecho de autor.	No, pero sí para actuar como peritos en procesos judiciales, cuando son requeridos.	No
d. ¿Opera como conciliador en DA?	No	Sí, aplica métodos alternativos de solución de conflictos.	No	No	No
e. Posibles compensaciones	El titular puede escoger entre el monto que logre probar como indemnización de daños y perjuicios un sistema de indemnizaciones preestablecidas consagrado en el artículo 40 bis (a) de la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.	Sí, la autoridad competente evidencia infracción, determinará la cuantía de la indemnización	Si la autoridad competente evidencia la infracción, el demandado deberá pagar una multa a la Oficina de Propiedad Intelectual que, dependiendo del caso, varía entre \$1.000 y \$100.000, la cual funciona como una sanción, más no como una compensación para el afectado. Para que el titular del derecho reciba una compensación por la vulneración de su derecho, necesariamente deberá empezar un juicio civil por daños y perjuicios.	a) En base a los daños ocasionados al titular del derecho como resultado de la infracción; (2) b) En base a los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, de no haber ocurrido la infracción. Para determinar lo anterior, el tribunal competente deberá considerar, entre otros, el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular del derecho; o (2) c) En base al precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se	Los daños tasados están disponibles únicamente para las obras registradas. Los daños tasados van de US\$ 750 hasta US\$ 30.000 por obra, quedando ello a discreción del Tribunal. En caso de determinarse que existió infracción dolosa, pueden otorgarse daños de hasta US\$ 150.000 por obra. En caso de infracción a obras no registradas, puede obtenerse el resarcimiento de los daños efectivamente ocasionados, lo que equivale a la pérdida monetaria cuantificable de la parte que la sufrió y/o las ganancias brutas del demandado, dependiendo de la jurisdicción.

Funciones jurisdiccionales de la oficina y vinculación con autoridades del litigio

	 Argentina	 Bolivia	 Brasil	 Canadá	 Chile	 Colombia
f. ¿Se requiere registro para iniciar acciones por infracción?	Sí	No	No	No	No	No
g. ¿Existen penas privativas de libertad?	Sí. Están tipificadas en los arts. 71 a 74 ley 11723, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones generales del Código Penal. El art. 71 sanciona con pena de un mes a seis años de prisión a quien "de cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta ley".	Sí, el artículo 362 del Código Penal establece una pena de reclusión de tres (3) meses a dos (2) años.	Sí, en el artículo 184, del Código Penal. La pena privativa de la libertad aplicada a la calificación es el encarcelamiento de 2 (dos) a 4 (cuatro) años y multa.	Sí, en principio.	Sí, además de multas e indemnización de perjuicios civil si procediere.	Sí, se encuentran en los artículos 270, 271 y 272 del Código Penal. El último referido a violación a mecanismo de protección de derechos de autor.
h. ¿Existe independencia entre decisiones administrativas y judiciales?	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Funciones jurisdiccionales de la oficina y vinculación con autoridades del litigio

	 Costa Rica	 Cuba	 Ecuador	 El Salvador	 EE.UU.
e. Posibles compensaciones				hubiere concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. (2)	
f. ¿Se requiere registro para iniciar acciones por infracción?	No	No	No	No	Para obras domésticas no es posible demandar ante una Tribunales Federales por infracción sin que la obra esté registrada. Titulares extranjeros no requieren registro a fin de demandar ante Tribunales Federales pero el registro es necesario para obtener daños tasados y honorarios de abogados
g. ¿Existen penas privativas de libertad?	Los artículo 51 a 63 de la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual establecen diferentes penas en dicho sentido.	No	No. Han sido derogadas y se encuentra reforma en curso.	Sí, en el Código Penal	Sí, de acuerdo al 18 U.S. Code § 2319 las penas pueden llegar hasta 10 años de prisión.
h. ¿Existe independencia entre decisiones administrativas y judiciales?	Sí	Sí	Sí	Sí	

Gestión colectiva

	 Argentina	 Bolivia	 Brasil	 Canadá	 Chile	 Colombia
a. ¿Tiene la Oficina potestades de control frente a las Entidades de Gestión Colectiva?	No	Sí, el SENAPI cuenta con potestades de control y fiscalización sobre las Sociedades de Gestión Colectiva.	Sí, según lo establecido por la Ley 12.853/2013, la autoridad encargada de supervisar estas Sociedades o Entidades de Gestión Colectiva es el Ministerio de la Cultura.	La autoridad que controla es el Copyright Board of Canadá.	No	Sí, la DNDA cuenta con funciones de inspección vigilancia y control sobre las sociedades de Gestión Colectiva.

Registro de derecho de autor

	 Guatemala	 Honduras	 México	 Nicaragua	 Panamá
Miembros o Colaboradores	Ignacio Andrade Melanie Avea	Graciela Cruz	José Manuel Magaña	Mayra Navarrete	Raquel Arauz
a. Gratuito u oneroso	Oneroso	Oneroso	Oneroso	Oneroso	Oneroso
b. Físico o en línea	Físico	En línea	Físico	Físico	Físico
c. Registros al año	En el año 2015 se realizaron 230 registros.	Entre 30 y 50	En 2015 se registraron 48606 obras.	200 obras son aproximadamente registradas al año.	517 en el año 2014.
d. Autoridad	Oficina de Derechos de Autor del Registro de la Propiedad Intelectual.	Dirección General de Propiedad Intelectual, oficina de Derechos de Autor.	Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)	Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual, en la Oficina de Derechos de Autor y derechos Conexos.	Oficina del Registro del Derecho de Autor y Derechos Conexos, adscrita a la Dirección General de Derecho de Autor.






Gestión colectiva

	 Costa Rica	 Cuba	 Ecuador	 El Salvador	 EE.UU
a. ¿Tiene la Oficina potestades de control frente a las Entidades de Gestión Colectiva?	Sí, Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos tiene potestad de control sobre sociedad de Gestión Colectiva.	No	Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos es la autoridad encargada del control de las Sociedades de Gestión colectiva. La Dirección Nacional de Derechos de autor podrá de oficio, o a petición de parte intervenir en una sociedad de Gestión Colectiva, en los casos que no exista armonía entre estas y la Ley de Propiedad Intelectual.	Sí, el mismo registro de Derecho de Autor cuenta con facultades de supervisión de las sociedades de gestión colectiva.	No

Registro de derecho de autor






	 Paraguay	 Perú	 R. Dominicana	 Uruguay	 Venezuela
Miembros o Colaboradores	Fabrizio Módica	Alejandro García Vargas Gustavo León	Marializ De León Despradel y Melba Alcántara.	Ana Nocetti Marcos Lapenne Mercedes Castells	Rafal Ortin Michelle Sandoval
a. Gratuito u oneroso	Oneroso	Oneroso	Oneroso	Oneroso	Oneroso
b. Físico o en línea	Físico	En línea	Físico	Físico	Físico
c. Registros al año	En 2015 se registraron 4660 obras	En 2015 se registraron 1488.	Aproximadamente 10,000 obras al año.	En 2015 se registraron 954 obras.	
d. Autoridad	Dirección General de Derechos de Autor y Derechos Conexos	Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI	Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA)	Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca Nacional.	Dirección Nacional del Derecho de Autor del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.

Registro de derecho de autor

	 Guatemala	 Honduras	 México	 Nicaragua	 Panamá	
e. Duración trámite	5 días si la información del registro es presentada de manera completa.	1 a 2 meses	15 días hábiles por regla general mediante las tres formas de solicitudes en físico. Sin embargo, existe el servicio denominado "EXPRESS AUTOR" bajo el cual se puede obtener el certificado de registro el mismo día de la presentación de la solicitud, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) La solicitud se presente directamente en las ventanillas del INDAUTOR (en la Ciudad de México). b) El solicitante sea el propio autor sin representante legal. c) El solicitante sea el titular de los derechos patrimoniales de la obra.	Entre 2 a 4 semanas.	8 o 9 días aproximadamente.	
f. Publicación	No	No	No	Sí	No	
g. Oposición	No	No	No	No	No	
h. Plazo oposición	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	








Registro de derecho de autor






	 Paraguay	 Perú	 R. Dominicana	 Uruguay	 Venezuela	
e. Duración trámite	3 meses aproximadamente	Entre 30 y 60 días	20 días laborables	45 días aproximadamente.	3 días hábiles en notificar su aprobación caso de que la solicitud se encuentre completa. En caso de que se deba subsanar algún documento de la solicitud, el solicitante tiene 2 meses para corregir. La oficina cuenta con un término de 2 a 5 días para entregar el certificado de registro una vez notificado al solicitante sobre su admisión.	
f. Publicación	Sí	No	No	Sí	No	
g. Oposición	Sí	No	No	Sí	No	
h. Plazo oposición	30 días desde publicación	n/a	n/a	Dentro de los 30 días de la publicación	n/a	








Funciones jurisdiccionales de la oficina y vinculación con autoridades del litigio

	 Guatemala	 Honduras	 México	 Nicaragua	 Panamá	
a. Demandas por infracción ¿ante qué autoridades?	Juzgado de Primera Instancia Civil para acción civil y Ministerio Público por demanda penal.	Dirección General de Propiedad Intelectual, oficina de Derechos de Autor para sancionar al infractor, Juzgado Civil buscando el resarcimiento de Daños y Perjuicios Juzgado Penal para la prohibición de continuación de uso y hasta la persecución criminal del infractor.	El instituto de derecho de autor cuenta con competencia para dirimir asunto de infracción en derecho de autor. Igualmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es competente para dirimir infracciones en materia de comercio frente a las cuales existen algunos aspectos de infracción a derecho de autor.	Jueces de distrito en cuya jurisdicción haya tenido o tenga efecto la violación en que hayan descubierto los ejemplares que se consideren ilícitos.	Dirección General de Derecho de Autor.	
b. Jurisdicción especializada o no en materia de derechos de autor o jueces con estudios	No	Dirección General de Propiedad Intelectual, oficina de Derechos de Autor Fiscalía de Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Derechos Conexos	Además de las funciones especializadas del INDAUTOR e IMPI, igualmente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene una Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual que revisa las resoluciones definitivas dictadas con fundamento en el artículo 23 de la Ley Federal del Derecho de Autor	No	Dirección General de Derecho de Autor.	
c. Oficina de Derechos de Autor ¿Tiene funciones jurisdiccionales?	No	Sí	Sí	No	Sí	






Funciones jurisdiccionales de la oficina y vinculación con autoridades del litigio

	 Paraguay	 Perú	 R. Dominicana	 Uruguay	 Venezuela	
a. Demandas por infracción ¿ante qué autoridades?	Jueces civiles y penales	En vía administrativa INDECOPI, vía Civil ante los juzgados Civiles y en vía Penal ante los juzgados penales.	Tribunal de Primera Instancia en atribuciones civiles del domicilio del demandado, o ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) en fase administrativa.	Jueces Civiles tanto Jueces de Paz como Letrados Civiles (dependiendo del monto) y Jueces Penales	Tribunales Civiles y Penales de Primera Instancia.	
b. Jurisdicción especializada o no en materia de derechos de autor o jueces con estudios	En lo penal existen jueces especializados en delitos económicos que cuentan con conocimiento en estos temas e igualmente existen fiscalías especializadas en derechos intelectuales	Sí	Existen jueces con estudios en el tema.	No	Sí, la Fiscalía Décimo Octava (18) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia de Propiedad Intelectual.	
c. Oficina de Derechos de Autor ¿Tiene funciones jurisdiccionales?	No para asuntos jurisdiccionales pero sí dirige administrativamente asuntos de oposiciones a solicitudes de registro de obras	Sí, en cuanto es posible acudir ante el INDECOPI para iniciar procedimientos administrativos por infracción a la normativa sobre derechos de autor. Sin embargo, la indemnización de perjuicios debe solicitarse ante jueces civiles.	No	No	No, Dirección de Derecho de autor solamente puede servir de árbitro.	

Funciones jurisdiccionales de la oficina y vinculación con autoridades del litigio

	 Guatemala	 Honduras	 México	 Nicaragua	 Panamá	
d. ¿Opera como conciliador en DA?	Sí	Sí	Sí	No	Sí	
e. Posibles compensaciones	Art 134 de la ley de derecho de autor y conexos establece la indemnización de daños y perjuicios	Estas se obtienen de una prosecución judicial y Dirección General de Propiedad Intelectual, oficina de Derechos de Autor Fiscalía de Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Derechos Conexos	Multa administrativa al infractor, pero el agraviado puede solicitar los daños y perjuicios por la judicial civil, con un monto mínimo de: Artículo 216 bis.- La reparación del daño material y/o moral así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere esta Ley en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por esta Ley.			
f. ¿Se requiere registro para demandar y ante quién?	No	Sí	No	NO	NO	
g. ¿Existen penas privativas de libertad?	Sí	Sí	Sí, de 6 meses a 10 años en distintos supuestos.	Sí, de uno a tres años de prisión en distintos supuestos.	Sí	

Funciones jurisdiccionales de la oficina y vinculación con autoridades del litigio

	 Paraguay	 Perú	 R. Dominicana	 Uruguay	 Venezuela	
d. ¿Opera como conciliador en DA?	Sí	Sí	Sí	No	Sí	
e. Posibles compensaciones	La ley contempla tres opciones de resarcimiento a elección del demandante: 1) El daño efectivamente sufrido por el damnificado (daños materiales y morales) 2) El valor de la licencia más un recargo mínimo del 100% (daños punitivos) y 3) El beneficio obtenido por el infractor (enriquecimiento sin causa) La opción más utilizada es la segunda, ya que no requiere de mayores probanzas, simplemente se establece el valor de la licencia en el mercado, y a eso se le recarga un mínimo del 100% del valor. Esto es muy común ver en las infracciones de uso no autorizado de licencia de software.	Pago de remuneraciones devengadas (concepto de naturaleza similar a una indemnización de daños y perjuicios). Las compensaciones son variadas y están en función de los daños probados por los demandantes	Art 177 de la Ley de Derecho de Autor: “daños y perjuicios morales y materiales” (...) “indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido como resultado de la infracción y las ganancias del infractor atribuibles a la infracción, que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños por éste sufridos como consecuencia de la infracción”.	El artículo 51 de la Ley de derechos de Autor establece la posibilidad de obtener la indemnización por daños y perjuicios y una multa de hasta diez veces el valor del producto en infracción.	Infracciones serán sancionadas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con multa, la cual no podrá ser menor de dos ni mayor de diez salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta.	
f. ¿Se requiere registro para demandar y ante quién?	No	No	No	No	No	
g. ¿Existen penas privativas de libertad?	Penas de tres a cinco años o multa.	Sí. En el Código Penal las penas privativas de libertad son diversas, dependiendo de cada tipo y van en un rango de no menor a dos años ni mayor a 8 años.	Sí, los artículos 169 y 172 de la ley de derecho de autor las establecen.	Sí, el artículo 46 de la Ley de Derechos de Autor N° 9.739 establece penas de 3 meses a 3 años de prisión	Sí	


Funciones jurisdiccionales de la oficina y vinculación con autoridades del litigio

	 Guatemala	 Honduras	 México	 Nicaragua	 Panamá	
h. ¿Existe independencia entre decisiones administrativas y judiciales?	Sí	Sí, aunque los jueces consideran lo resuelto por la Oficina de Derechos de Autor.	Sí	Sí	Sí	

Gestión Colectiva

	 Guatemala	 Honduras	 México	 Nicaragua	 Panamá	
a. ¿Tiene la Oficina potestades de control frente a las Entidades de Gestión Colectiva?	Sí, cuenta con funciones de vigilancia e inspección.	No	Sí, INDAUTOR cuenta con funciones de inspección y auditoría.	Sí, el director de la oficina cuenta con diversas atribuciones.		

Funciones jurisdiccionales de la oficina y vinculación con autoridades del litigio

	 Paraguay	 Perú	 R. Dominicana	 Uruguay	 Venezuela	
h. ¿Existe independencia entre decisiones administrativas y judiciales?	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	

Gestión Colectiva

	 Paraguay	 Perú	 R. Dominicana	 Uruguay	 Venezuela	
a. ¿Tiene la Oficina potestades de control frente a las Entidades de Gestión Colectiva?	Cuenta con facultades de control.	Sí, cuenta con funciones de inspección, fiscalización y supervisión.	Sí, tiene facultades de autorización, inspección y vigilancia.	No la Oficina de Derechos de Autor no tiene esas potestades, sí las tiene el Consejo de Derechos de Autor que también depende del Ministerio de Educación y Cultura.	Sí, cuenta con funciones de fiscalización y supervisión.	

Sumario

I. Una introducción simbólica

1. Marco legal
2. Clasificación de signos

II. Materiales de fonética y fonología

1. Fonemas y grafemas
2. ¿Cómo se producen los sonidos de la voz?
3. Vocales
4. Consonantes
5. Sílabas
6. Acentuación y tilde
7. Concreciones

III. Jurisprudencia comentada

1. Argentina

- a. Causa N° 5577/2012
- b. Causa N° 5.021/11/CA1
- c. Causa N° 5.036/11/CA1

2. Chile

- a. Solicitud de Registro N° 643495
- b. Rol TDPI N° 1566-2014
- c. Solicitud de Registro N° 1184286

3. Colombia

- a. Resolución N° 041535 / Expediente N° 14-231754
- b. Resolución N° 041709 / Expediente N°16-034978
- c. Radicación N° 11001-03-24-000-2008-00444-00

4. Perú

- a. Resolución N° 0847-2009 - Expediente N° 338472-2007
- b. Apelación 2297-2015
- c. Apelación 1126-2010

IV. Problemática de las voces extranjeras y los nombres de fantasía

Conclusiones

El análisis fonético de marcas comerciales

*Claudio Castañeda Peñalosa**

Resumen

En este trabajo se presentarán los parámetros que existen para el análisis comparativo de marcas en su dimensión fonética. En la primera parte, como marco conceptual, se introducen nociones generales de fonología y fonética, las cuales son posteriormente aplicadas en un análisis jurisprudencial crítico de sentencias relevantes de Argentina, Chile, Colombia y Perú. Para complementar el alcance del presente texto, en la tercera parte se analiza la necesidad de unificar criterios de apreciación de marcas con fonéticas extranjeras. De tal forma, este trabajo tiene como objetivo presentar herramientas que doten de contenido a la argumentación y fundamentación del cotejo fonético marcario y junto a ello, enfatizar la necesidad de adoptar un modelo único de comparación de marcas basado en la ciencia de los signos: la semiótica o semiología. Una metodología en este sentido fortalecería el razonamiento de litigantes, autoridades administrativas y judiciales en lo que se refiere al riesgo de confusión, evitando que el cotejo de marcas caiga en la mera subjetividad.

Palabras clave: Fonética de marcas, comparación fonética de marcas, fonética de marcas extranjeras, semiótica jurídica, argumentación jurídica, marcas-riesgo de confusión.



* **Claudio Castañeda Peñalosa.** Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Abogado titulado. Ganador del premio ACHIPI 2016 de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual. Actualmente es Gerente de Operaciones en Chile y Perú para Darts-IP. El autor expresa sus agradecimientos a María Ángela Sasaki Otani por sus valiosos comentarios, observaciones y compañía durante la realización de este texto, y a Darts-IP, por facilitar el motor de búsqueda de decisiones sin el cual el análisis jurisprudencial comparativo no podría haberse realizado.

Abstract

In this paper we will present parameters for the comparative analysis of trademarks in their phonetic dimension. In the first part, as conceptual framework, general notions of phonology and phonetics are introduced, which are later applied in a critical jurisprudential analysis of relevant decisions from Argentina, Chile, Colombia and Peru. To complement the scope of this investigation, in the third part we discuss the need to unify criteria of appreciation of trademarks with foreign phonetics. Thus, this work aims to provide tools for the argumentation and grounding of trademarks phonetic comparison and, along with it, emphasizes the need to adopt an unique model of trademark comparison based on the science of signs: semiotics or semiology. A methodology in this sense would strengthen the reasoning for litigants, administrative and judicial authorities regarding the risk of confusion, avoiding that the comparison of trademarks falls into mere subjectivity.

Keywords: Trademark phonetics, trademark- phonetic comparison, trademarks with foreign phonetics, trademark semiotics, trademark-legal argumentation, trademark-risk of confusión.

I. Una introducción simbólica

"Y es que toda marca 'marca' a su autor. Diga lo que ésta diga, siempre dirá, además, 'aquí alguien ha dejado su huella' porque la marca saca del anonimato al emisor, autor o actor de un hecho público. Su función primaria es, por lo tanto, la de 'señalar'. Es un signo que, por convención, se asocia a un sujeto concreto, a una empresa, los individualiza.

Las actuales marcas de producto, de empresa o de institución, cumplen esa función de señal. Así, veo a la distancia el nombre de la marroquinería que me gusta y, antes de pensar en ella, me tranquilizo: encontraré lo que es de mi agrado. Detecto la marca de mi whisky predilecto entre las botellas de un bar y antes de pensar en su significado, me tranquilizo: lo tienen".

Causa N° 6435/2011 del 26 de Agosto de 2016 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Comercial Federal (Argentina)

Las marcas comerciales son, sin lugar a dudas, uno de los fenómenos culturales y económicos más relevantes de nuestra sociedad globalizada. Sin

embargo, la mayoría de los enfoques y explicaciones jurídicas en torno a su naturaleza tiende a olvidar el aspecto cultural para solo centrarse en su análisis económico. Así las cosas, se las presenta como facilitadoras del intercambio de productos y servicios en el mercado, promoviendo la eficiencia al disminuir los costos de búsqueda de los consumidores en el mercado, por una parte; y por otra, asegurando la reputación de los distintos productores o prestadores de servicios¹.

Si bien este enfoque económico puede ser útil para explicar algunas finalidades del derecho de marcas, es incapaz de entregar una metodología que nos permita comprender sus elementos culturales relacionados con la comunicación y tampoco es capaz de explicar la naturaleza de los fenómenos que hemos llamado “distintividad”, “riesgo de confusión o asociación”, “inducción a error” y muchos otros propios de esta rama del derecho. Ello, porque solo explica lo que una marca comercial hace en el mercado, pero no define lo que una marca comercial es².

Partamos por lo obvio: *las marcas comerciales son signos*. Las legislaciones del mundo reconocen este ineludible hecho³, pero dejan la definición del signo como algo sobreentendido. Debemos comenzar comprendiendo de manera general qué es un signo, qué es lo que un signo hace, qué tipos de signos podemos identificar y cuáles son los distintos campos de estudio relacionados con cada tipo de signo.

Para estos efectos, vale adelantar que la principal ciencia que se ocupa de los signos es la semiología o semiótica⁴, la cual define el signo y los sistemas de signos. La semiótica constituye una herramienta indispensable para comprender la comunicación, la significación y la cultura en general. Así

-
1. RAMELLO, Giovanni B. “*What’s in a Sign? Trademark Law and Economic Theory*”. Polis N° 73 (2006) pp. 6. Disponible en: <<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.537.4051&rep=rep1&type=pdf>>.
 2. BEEBE, Barton. “*The semiotic analysis of trademark law*”, UCLA Law Review 621 (2004), pp. 623 y ss. Disponible en: <<http://www.bartonbeebe.com/documents/Beebe%20-%20Semiotic%20Analysis.pdf>>.
 3. A este respecto nos limitaremos a citar el Anexo 1°C del “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”, conocido como ADPIC, cuyo artículo 15 señala: Materia objeto de protección. 1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.
 4. De manera prácticamente paralela, el suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913) y el estadounidense Charles Pierce (1839-1914) trabajaron cada uno en su propia versión de la “ciencia de los signos”. El primero le llamó semiología y el segundo semiótica. La semiología saussureana tiene un enfoque eminentemente lingüístico mientras que la semiótica de Pierce está más bien ligada a la filosofía y a la tradición de la lógica. Para efectos de este texto utilizaremos mayoritariamente la voz “semiótica” salvo cuando hagamos referencia directa a la semiología saussureana. Para consultar sobre el desarrollo de sus posturas se recomienda ver: ECO, Humberto. Tratado de semiótica general (España: Editorial Lumen, 1976).
-

las cosas, diremos que el signo es todo objeto perceptible que de alguna manera remite a otro objeto⁵. Esto quiere decir que un signo es todo aquello que acarrea sentido (remite mentalmente a otro objeto), más allá de que exista o no una intención comunicativa.

Y es que un signo puede no tener una intención comunicativa por parte de su emisor, como ocurre, por ejemplo, con el rubor en la cara de una persona, que es un signo de bochorno; la caída de las hojas de un árbol, que expresa la llegada del otoño; y el humo, que es un signo que denota la existencia de un fuego. En ninguno de estos tres casos la intención de comunicar es un elemento pertinente del proceso de significación pues se trata de signos no intencionales en los que la remisión de un objeto a otro viene dada solo por una relación de contigüidad entre ellos, experimentada previamente por el intérprete.

Resulta evidente que este tipo de signo no es de aquellos a los cuales se refieren las marcas comerciales. Las marcas comerciales son signos que distinguen un producto o un servicio de otro⁶, o sea, tienen una clara intención comunicativa: existe un proceso de significación dado entre un emisor y un receptor, son *símbolos*.

En efecto, las marcas comerciales están diseñadas para parecer sutiles actos de comunicación pero en realidad conllevan muchísima información e intenciones. *"El logo o la marca, como cualquier sigil, es una condensación, una comprensión simbólica que engloba el mundo de deseos que una corporación quiere representar"*⁷. Las marcas transmiten valores, aspiran reconocimiento, desean implantarse en la memoria de los consumidores y, con ello, convertirse en su más inmediato objeto de deseo:

Detecto la marca de mi whisky predilecto entre las botellas de un bar y antes de pensar en su significado, me tranquilizo: lo tienen⁸.

1. Marco Legal

Llegados a este punto necesitamos acotar el marco jurídico sobre el cual realizaremos nuestros planteamientos, razón por la cual pasaremos a reseñar las legislaciones de Argentina, Chile y la Comunidad Andina en relación con los signos que pueden registrarse como marcas comerciales.

-
5. BLANCO, Desiderio y BUENO, Raúl. *Metodología del análisis semiótico* (Lima: Universidad de Lima, 1980), p. 15.
 6. OTAMENDI, Jorge. *Tratado de Derecho de Marcas* (Buenos Aires: Lexis Nexis, 2003). p.12.
 7. MORRISON, Grant. "Pop Magic!", *Book of Lies. Disinformation* (2013). p. 16.
 8. Argentina. Causa N° 6435/2011 del 26 de Agosto de 2016. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Comercial Federal.
-

La Ley de Marcas y Designaciones N° 22336 (Argentina), establece en su artículo I que pueden registrarse como marcas “una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”.

Por su parte, la Ley 19039 sobre Propiedad Intelectual (Chile), señala en su artículo 19 que como marca comercial se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica y que tales signos pueden consistir en “palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos”.

Finalmente, en su artículo 134 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica y dentro de ellas enumera “a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

2. Clasificación de Signos

Obviando las diferencias de los tres cuerpos legales citados⁹, podemos agrupar los signos que pueden ser marcas comerciales en: sensoriales (olfativa, táctil, gustativa, tridimensional), musicales (sonora), imágenes estáticas (figurativa), imágenes móviles (animación, holograma) y lingüísticas (letra, número y palabra).

Las marcas sensoriales exceden con creces los límites de este artículo y por tanto no haremos mayor referencia a ellas.

9. A *grosso modo* se puede apreciar que la legislación argentina no establece el requisito de “representación gráfica” lo que, de suyo, implica una mayor posibilidad de signos que pueden ser objeto de registro. La ley comunitaria andina y la chilena, por otra parte, sí establecen dicho requisito; sin embargo, la ley chilena es menos permisiva que la andina, que permite el registro de marcas olfativas y tridimensionales. De hecho la Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 de la Comunidad Andina, sobre la marca de superficie (táctil) “Old Parr”, dispuso que la lista de signos registrables del artículo 134 (Decisión 486) es meramente enunciativa y que las marcas táctiles pueden ser registradas, si cumplen ciertas condiciones.

Los signos musicales son representaciones gráficas (notación musical) que remiten a sonidos y silencios ordenados bajo los parámetros de ritmo, melodía y/o armonía¹⁰. Esta remisión es arbitraria, es decir, no existe relación alguna entre el objeto que remite (el signo musical dispuesto en un pentagrama) y el objeto remitido (sonidos, silencios y ritmos secuenciados). A pesar de que el campo de aplicación es, por razones fácticas, limitado, podemos decir que el análisis comparativo de dos signos musicales entraría en los dominios de la musicología, por ser la disciplina académica específica más cercana.

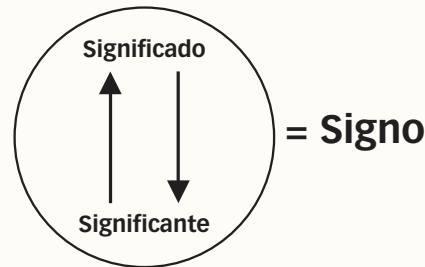
La imagen estática¹¹ se puede describir como una representación gráfica inmediata de una realidad plasmada sobre una superficie¹². La imagen estática incluye las representaciones pictóricas e icónicas. La imagen móvil animada, se construye a través de una secuencia temporal (o sea, sucesiva en el tiempo, no yuxtapuesta) de imágenes estáticas. Por su parte, los hologramas “pueden almacenar y recuperar ópticamente una imagen en tres dimensiones”¹³.

Etimológicamente la palabra imagen viene del latín “imago”, que significa “retrato, copia, imitación”, con ello queda claro que la remisión en este caso tiene que ver con una cierta cercanía o contigüidad de la imagen con el objeto remitido¹⁴. El cotejo marcario en el caso de estos signos (incluyan o no signos lingüísticos) entraría específicamente en el campo de la semiótica de la imagen¹⁵ y la teoría del color (en caso de estar presentes). Un estudio pormenorizado sobre estos signos también excede los límites del presente trabajo, sin perjuicio de que se harán algunas disquisiciones sobre la materia.

Para el signo lingüístico, seguiremos la línea semiológica de Ferdinand de Saussure y en consecuencia lo definiremos como una unidad formada por un conjunto de fonemas (significante) que se asocia a un objeto, una

-
10. Ver GALLO, Eva María. Música y lingüística. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, N° 1 Vol 4. (2008). Disponible en: <http://infad.eu/RevistaINFAD/2008/n1/volumen4/INFAD_010420_315-324.pdf>.
 11. La imagen puede tener una dimensión temporal para generar sentido como en el lenguaje de señas o una animación de ahí que se le acote como “estática”.
 12. KARAM, Tanius. Introducción a la semiótica de la imagen. *Portal de la Comunicación* (2011), p. 11. Disponible en: <http://portalcomunicacion.com/8_lecciones_det.asp?lng=esp&id=23>.
 13. OMPI. *La representación y la descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia*. (Ginebra: OMPI, 2008), p.7. Disponible en <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf>.
 14. Esta contigüidad explica, aun antes del cotejo marcario, por qué el registro de un elemento figurativo no otorga a su titular protección sobre todas las formas posibles de representar esa misma figura.
 15. Sin ser por sí solas “imágenes”, los usos tipográficos también debiesen analizarse dentro de la semiótica de la imagen.
-

idea o un concepto (significado)¹⁶. El signo, entonces, se representaría por el siguiente diagrama:



La remisión en este caso está dada por la asociación arbitraria entre un aspecto material, esto es, la dimensión gráfica y fonética del significante; a un aspecto inmaterial, el objeto remitido. Dicho de otra manera, el significante abarca la expresión (elementos materiales) y el significado abarca el contenido (elementos conceptuales). La remisión que la marca comercial realiza requiere de un estudio propio pues es una materia compleja que depende de varios factores. Apuntaremos algunas nociones generales.

Una marca semántica (con significado lingüístico) remitirá en primera instancia al objeto significado, tal como lo hace, por ejemplo, una marca evocativa o una descriptiva. La diferencia entre ambas es que en la remisión de una marca conformada por palabras descriptivas se incluye completamente la faz significante de lo significado, razón por la cual no puede ser admitida a registro. En cambio, la remisión de la marca evocativa solo incluye algunos elementos de esa faz significante y por tanto requiere de una operación intelectual asociativa para acceder a lo significado.

En un segundo nivel, una marca comercial, sea semántica o asemántica, puede tener un imagen de marca asociada que remitirá a su reputación o a los valores que intenta transmitir (Ej. Coca-Cola = *la felicidad*).

Finalmente, en la hipótesis de una marca asemántica que no tiene ni reputación ni valores asociados, la remisión siempre será equivalente a su función distintiva de señalar un origen empresarial, aun cuando no sepamos con certeza cuál es ese origen¹⁷.

Ahora bien, aún la dimensión fonética puede lograr remisiones a un significado aún en ausencia de significado lingüístico, como queda claro en la siguiente descripción fonológica para la publicidad:

16. En estricto rigor, de Saussure se refería al significante como una "imagen acústica" y, por tanto, fuera de la realización concreta del habla: "Llamamos signo a la combinación del concepto y de la imagen acústica". DE SAUSSURE, Ferdinand. *Curso de Lingüística General*. (Buenos Aires, Editorial Losada, 1967), p. 155.

17. BEEBE, *The semiotic analysis of trademark law*, pp. 677 y ss.

Kodak (artículos fotográficos): Expresión de dos sílabas, la primera, /kó/, abierta (terminada en vocal), la segunda, /dak/ cerrada (terminada en consonante). En ambas sílabas las vocales son abiertas. La progresión vocálica es cerrada-abierta (/o/ es más cerrada que /a/). El fonema inicial y el final es el mismo /k/, oclusivo y áfono, lo que permite describirla como "enmarcada". La descripción es congruente con una de las propiedades del objeto: el ruido típico del obturador. En efecto, en tanto que el ruido del objeto representado tiene dos momentos, uno en que abre y otro en que cierra, la composición bisilábica de la marca permite esa representación; es más, el hecho de que la primera sílaba sea abierta –terminada en vocal–: /kó/ y la segunda cerrada – terminada en consonante–: /dak/ permite significar mejor esa cualidad del objeto; se trata de un ruido "seco", o momentáneo (no prolongado como pudiera ser el de una campana), para lo cual viene muy bien el rasgo de oclusividad y de no sonoridad de /k/. El momento inicial es de cierre, luego viene la abertura y termina con un cierre que es el inicio de una nueva posibilidad de obturar; paralelamente, la marca se inicia y termina con el fonema /k/¹⁸. (el énfasis es nuestro).

Habiendo hecho estas acotaciones podemos afirmar que las marcas comerciales constituyen un tipo de privilegio exclusivo y excluyente sobre espacios semióticos que abarcan dimensiones sensoriales, espaciales, fonéticas, gráficas y/o conceptuales asociados a mercancías y actividades comerciales. Lo relevante de esta disquisición es que estos espacios significantes y de significación son monopólicos, por lo que deben tener límites claros, que debemos ser capaces de definir.

Llegados a este punto únicamente hemos sido capaces de otorgar pequeñas nociones sobre materias de estudio bastante complejas. Nuestro interés en ello era poder situar y clasificar el espectro general de los signos cubiertos por la legislación marcaria con el fin de encuadrar el objeto de nuestro interés para el presente trabajo: solamente la faz significativa del signo, específicamente, la dimensión material fonética del signo lingüístico sobre la cual nos volcaremos por completo.

18. ROMÁN, Domingo. Aspectos Lingüísticos de la Marca Publicitaria. Revista Onomazein N°3. (Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1998), p.23. Disponible en: <http://onomazein.lettras.uc.cl/Articulos/3/6_Roman.pdf>.

II. Materiales de fonética y fonología

“(...) palabras, palabras -un poco de aire movido por los labios-...”.
Despedida, Jorge Teillier

Fonética y fonología son dos disciplinas de la lingüística encargadas de estudiar los sonidos del lenguaje. La fonética es la rama que analiza la materialidad de los sonidos del lenguaje por lo que incluye el estudio de los movimientos del aparato fonador para la producción y modulación del aire que se expulsa para provocar sonidos (dimensión articuladora), el estudio de la percepción del sonido (dimensión auditiva) y de las propiedades físicas de la onda sonora (dimensión acústica). Por su parte, la fonología, estudia la organización lingüística de los sonidos¹⁹.

La fonética está mucho más ligada al sonido; en tanto que la fonología abstrae muchos rasgos del sonido para considerar solo aquellos elementos que resultan relevantes desde el punto de vista del sistema mismo que es el lenguaje articulado²⁰, dichos elementos configuran el repertorio de fonemas de la lengua, es decir, su sistema fonológico: número limitado de representaciones fonémicas que pueden generar infinitas combinaciones con significado.

Muchas veces tenemos la percepción de que los sonidos que producimos en el habla son iguales, o bien, nos suenan igual. Si grabamos a dos hablantes de una misma lengua y los hacemos pronunciar una determinada secuencia de palabras la medición de dicha grabación en un espectrograma dará dos resultados distintos, es decir, fonéticamente no sonarían igual. Sin embargo, desde un punto de vista fonológico las diferencias anotadas serían prácticamente inexistentes. De la misma forma, aún en un mismo hablante al pronunciar una palabra como *candado* pronunciará el sonido /d/ de dos maneras distintas, aunque en un nivel fonológico dichas diferencias serán irrelevantes. Debemos considerar que en la cadena hablada, el sonido se ve sometido a influencias de los sonidos vecinos que lo transforman en mayor o menor medida.

19. Asociación de Academias de la Lengua Española. *Nueva gramática de la lengua española* (España: Espasa Libros, 2010), p. 5.

20. ROMÁN, Domingo. *Manual de introducción al estudio fonético y fonológico* (Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Letras, Departamento de Ciencias del Lenguaje, 2000), p. 3.

La fonética, entonces, tiene como unidad básica de estudio los sonidos reales que pronunciamos, es decir, los *fonos*; mientras que para la fonología la unidad básica es denominada *fonema*, una abstracción mental, unidades mínimas que permiten significados. Dicho de otra manera, los fonos son más numerosos que los fonemas. Finalmente, cabe mencionar que los fonos se transcriben convencionalmente entre corchetes “[]”, mientras que los fonemas entre barras oblicuas “/ /”.

Por motivos prácticos, debido a que la posibilidad de producción de fonos es mayor, ahondaremos solo en el uso de los fonemas.

1. Fonemas y grafemas²¹

Para el análisis comparativo de pronunciación de dos marcas comerciales dependemos de una forma apropiada de representación de sus sonidos y, para estos efectos, la ortografía del español es insuficiente, razón por la cual debemos distinguir entre grafemas y fonemas.

Se entiende por grafema una unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua. Esto es, un símbolo gráfico que se utiliza para representar un fonema: una letra. Los grafemas se distinguen entre paréntesis angulares: <a>. es el grafema del fonema /a/. La relación de los símbolos no es equivalente. Así, por ejemplo para los grafemas <j>. de *jardín* y de la <g>. de *genio*, se utiliza el fonema /x/.

En general, los signos fonológicos requieren ser explicados por no corresponderse con grafemas normales de la lengua. Por ejemplo, el fonema /r/ se trata de la <r>. suave de *pera*, *caro*; mientras que el fonema /rr/ representa el sonido fuerte del grafema <rr>. en *perro*, *carro*. Así las cosas, tendríamos las siguientes transcripciones fonémicas²²:

Grafemas	Fonemas
Pero	/péro/
Perro	/pérr o/
Caro	/káro/
Carro	/kárr o/

21. Para esta esta sección y las siguientes estamos usando principalmente de referencia a: FRÍAS, Xavier. Introducción a la fonética y fonología del español. *Revista Philológica Románica*, España, 2001 y HUALDE, José Ignacio. *Los sonidos del español* (Cambridge, Cambridge University Press, 2014).

22. En las transcripciones fonémicas se marcará el acento de palabra incluso cuando no se indica en la ortografía convencional del español y las sílabas se separan con un punto: casa (ká.sa).

Los fonemas son unidades mínimas de sonidos contrastivos de cuya combinación resultan todas las palabras de la lengua. La caracterización de “unidades mínimas” se hace en consideración a que son “sonidos ideales”, ya que existe un número indefinido de variantes que pueden comprenderse dentro de la realización de cada fonema en el habla (dichas variantes reciben el nombre de *alófono*). Por ejemplo, *casa*, *desde* y *cántaros* pronuncian tres eses distintas pero todas se corresponden con el fonema /s/. De la misma forma, la . en *tubo* y *tumbo*, se realizan y suenan de forma distinta ya que la /m/ de *tumbo* obliga a cerrar completamente la boca y desde ahí realizar el fonema /b/, a diferencia de *tubo*, donde la oclusión no es completa; sin embargo, ambos sonidos se comprenden idealmente en un mismo fonema: /b/.

En Español, existen 5 fonemas vocálicos y menos de 20 fonemas consonánticos, dependiendo de la variedad dialectal²³. Para nuestro análisis distinguiremos los siguientes fonemas²⁴.

Grafemas	Fonemas	Ejemplos
/a/	<a>.	halo /álo/
/b/	., <v>., w>.	sabe /sábe/, nave /nábe/, wagner /bágnier/
/k/	<c>. (a, o, u), <qu>., <k>.	casa /kása/, queque /kéke/, kilo /kilo/
/tʃ/	<ch>.	chico /tʃiko/
/d/	<d>.	dedo /dédo/
/e/	<e>.	entre /éntre/
/f/	<f>.	mofa /mófa/
/g/	<g>. (a, o, u), <gu>.	gusto /gústto/, guerra /gíso/
/i/	<i>., <y>.	hilar /ilár/, y /i/
/x/	<j>., <g>. (e, i), <x>.	jefe /xéfe/, general /jenerál/, / mexicano /mejikáno/
/l/	<l>.	alba /álba/
/m/	<m>.	mano /máno/
/n/	<n>.	nunca /núnka/
/ɲ/	<ñ>.	niño /níño/

23. HUALDE, José Ignacio. Op.cit. p.2

24. Usaremos el sistema fonético mayormente aceptado, este es el Alfabeto Fonético Internacional (AFI, o IPA según sus siglas en inglés).

Grafemas	Fonemas	Ejemplos
/o/	<o>.	<i>hola /óla/</i>
/p/	<p>.	<i>piso /píso/</i>
/r/	<r>.	<i>pera /pérra/</i>
/rr/	<r>., <rr>.	<i>rabo /rrábo/, barro /bárrro/</i>
/s/	<s>., <c>., (e, i), <z>.	<i>sino /sino/, cesta /sésta/, zapato /sapáto/</i>
/t/	<t>.	<i>tierra /tiérrra/</i>
/u/	<u>., <w>.	<i>uva /úba/, washington /uatjintón/</i>
/j/	<y, ll>.	<i>yema /jéma/, llano /jáno/</i>

En el esquema de análisis fonético aquí usado se ha incluido el fonema **/ll/** en el fonema **/y/** (fenómeno conocido como “yeísmo”) y las grafías **<z>**. de *zapato*, **<c>**. de *cesta* y **<s>**. de *seso* no se distinguen con fonemas distintos como sí ocurre en España, donde las dos primeras no se ejecutan como una **/s/** sino con el fonema **/θ/**.

Adicionalmente, cabe anotar que el grafema **<h>**. no tiene fonema alguno, es muda; y que el grafema **<x>**. representa los fonemas **/ks/** como en *taxi /táksi/*. Por último, el grafema **<w>**. solo aparece en palabras de origen extranjero y por tanto su fonema quedará determinado por su uso en su lengua respectiva, a veces representando un alófono de **/u/** o a veces **/b/**.

Así las cosas, la relación entre fonemas y grafemas no es de identidad, toda vez que existe una serie de desajustes entre ellos²⁵. El español tiene 27 letras y hemos descrito 22 fonemas, algunos de los cuales tienen signos distintos de los signos ortográficos regulares (**/tʃ/ /ɲ/ /r/ /rr/ /j/**).

Ahora bien estos desajustes acontecen mayoritariamente en la dirección *pronunciación* → *escritura* donde un mismo fonema puede representarse gráficamente de distintas maneras. En la dirección *escritura* → *pronunciación*, en cambio, la correspondencia es mucho mayor; generalmente una secuencia de letras solo puede leerse de una determinada forma²⁶. Esto es importante para el cotejo fonético, en términos prácticos, toda vez que la tarea del sentenciador de representar y describir los sonidos de las marcas en conflicto queda delimitada a esta dirección *escritura* → *pronunciación* donde dicha pronunciación será usualmente unívoca en

25. Para analizar algunos problemas del repertorio de fonemas del español, consultar: Estudios de Lingüística Española patrocinado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en: < <http://elies.rediris.es/elies4/Cap4.htm>>.

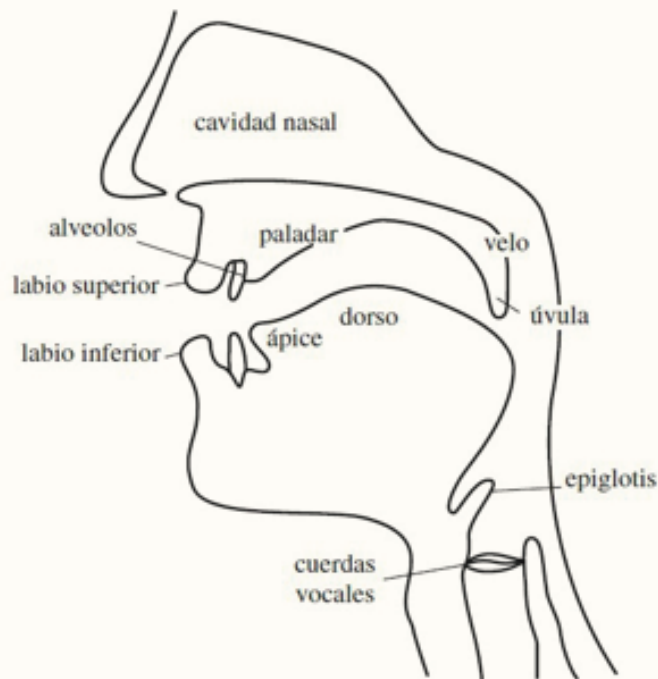
26. HUALDE, OP.cit, p 3-4

el español. La verdadera dificultad se presentará, entonces, en los vocablos de origen extranjero donde esta correspondencia es menor, como veremos más adelante.

Sin perjuicio de ello, aun cuando sea fácil realizar dicha representación, resulta indispensable entender los tipos de fonemas que existen y cómo se producen a fin de poder captar la relación de similitud y diferencia que existe entre ellas para efectos de un cotejo marcario apropiado, materia que pasaremos a exponer a continuación.

2. ¿Cómo se producen los sonidos de la voz?

Los seres humanos contamos con una serie de órganos que, en diversas combinaciones, pueden producir los más variados y numerosos sonidos. Llamamos "articulación" a los movimientos productores de los sonidos y "articulador" a los órganos que los producen. Ahora bien, como ya hemos señalado, en la práctica cada idioma "ha seleccionado" una serie limitada de "sonidos ideales", para su uso en el habla. La siguiente figura²⁷ muestra y nombra esquemáticamente los lugares y órganos de la boca con los cuales se articulan los distintos fonemas:



27. HUALDE, OP.cit, p 28

Con la denominación de articulador activo se define a aquel órgano que se mueve para provocar una constricción (los labios, la lengua y el velo del paladar) y articulador pasivo (los dientes, los alvéolos, y el paladar) a aquel que permanece fijo.

A *grosso modo*, las cuerdas vocales producen la voz y al vibrar (o no) producen que una consonante sea sonora (vibra) o sorda (no vibra); la lengua puede estar elevada, neutra o descendida al producir vocales y al producir consonantes puede rozar otras partes de la cavidad bucal como el velo del paladar, el paladar, la región alveolar y los dientes al articular; los labios intervienen a través de su oclusión y apertura al expulsar el aire y la cavidad nasal modula las consonantes nasales.

3. Vocales

Las vocales son fonemas que se distinguen claramente de los demás porque son los más sonoros y perceptibles; tanto así, que pueden constituir por sí mismos una palabra. Están compuestos de pura voz, (en latín *vox*), de ahí su nombre: vocales. Las vocales son los sonidos más abiertos que permite la lengua, puesto que no presentan constricción a la salida del aire²⁸, como sí ocurre con las consonantes. Son cinco: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. Estas se clasifican dependiendo de la elevación de la lengua en altas (/i/, /u/), medias (/e/, /o/) y baja (/a/).

- **Altas:** Se caracterizan por un movimiento de elevación de la lengua hacia el techo de la boca, dejando una abertura relativamente estrecha por donde fluye el aire.
- **Medias:** Se caracterizan por un movimiento de elevación de la lengua hacia el techo de la boca, dejando una abertura más amplia que la de las vocales altas.
- **Baja:** El movimiento de elevación de la lengua es muy ligero de tal forma que queda ocupando el hueco de la mandíbula inferior.

Dependiendo de la forma de los labios al producirlas, las vocales se clasifican en redondeadas (/u/, /o/) y no redondeadas (/a/, /e/, /i/).

Por último, para describir las vocales en forma decreciente desde la más aguda a la más grave se toma en cuenta la posición del cuerpo de la lengua en el eje horizontal (Anterior - Central - Posterior)²⁹. De tal forma:

28. Asociación de Academias de la Lengua Española. *Nueva Gramática de la lengua española* (español: Espasa Libros, 2010), p. 5.

29. Román, *Manual de introducción al estudio fonético y fonológico*, p. 3.

	No-Redondeadas		Redondeadas
	Anterior	Central	Posterior
Altas	/i/		/u/
Medias	/e/		/o/
Baja		/a/	

4. Consonantes

Los fonemas que no son vocales se presentan siempre combinados con estas y se llaman consonantes. Tomando en consideración el modo de articulación, el punto de articulación y la acción de las cuerdas vocales (produciendo o no la voz) podemos describir y clasificar los distintos fonemas consonánticos:

i. Según si se producen con la vibración de las cuerdas vocales o no.

- **Sonoras:** /b/, /d/, /g/, /m/, /n/, /ɲ/, /j/, /l/, /r/, /r̄/, /r̄̄/
- **Sordas**³⁰: /p/, /t/, /k/, /tʃ/, /s/, /x/, /f/

ii. Según el modo de articulación. Dependiendo de cómo el flujo del aire es obstaculizado en mayor o menor grado a su paso por la cavidad bucal, distinguimos:

- **Oclusivas:** Se realizan con un breve cierre de la boca que detiene completamente el flujo de aire, provocando una pequeña explosión: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/.
- **Fricativas:** Se pronuncian con un estrechamiento del canal de la boca, provocando una fricción, es decir no se interrumpe completamente el flujo del aire; son la /s/, /f/, /x/.
- **Africadas:** Tienen primero una fase de oclusión y después una fase de fricación, es decir, primero cierre y luego estrechamiento, una combinación de las dos anteriores, es la /tʃ/.
- **Nasales:** Se pronuncian emitiendo parte del aire por la cavidad nasal, son la /m/, /n/, /ɲ/.
- **Laterales:** Se producen con contacto entre los articuladores en la parte central de la cavidad oral, permitiendo que el aire salga por ambos lados de la lengua, son la /l/ y la /j/.
- **Vibrantes:** Se articulan por la vibración del ápice de la lengua con la zona alveolar, son la vibrante simple /r/ y la vibrante múltiple /r̄/.

30. Una buena regla nemotécnica para recordarlas es reducir las sordas a “petaca, chozas, jefe” (/petáka, tfósas, xéfe).

iii. Según el punto de articulación

Según la zona del tracto vocal donde un articulador activo actúa sobre un articulador pasivo para modificar la corriente del aire y matizar así el sonido, distinguimos:

- **Bilabiales:** Se realizan con los dos labios, son /p/, /b/ y /m/.
- **Labiodental:** Se articula con el labio inferior y los dientes superiores, es la /f/.
- **Dentales:** Se realizan con el ápice de la lengua sobre la parte posterior de los incisivos superiores, son la /t/ y la /d/.
- **Alveolares:** Se pronuncian con la lengua en la región alveolar como articulador pasivo, son la /s/, /n/, /r/, /r̄/, /l/.
- **Palatales:** Se realizan con el dorso de la lengua hacia el paladar, son la /tʃ/, /ɲ/, /j/.
- **Velares:** Se producen con el dorso de la lengua en el velo del paladar o campanilla, son la /k/, /x/, /g/.

		Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Palatal	Velar
Oclusiva	sonora	/b/		/d/			/g/
	sorda	/p/		/t/			/k/
Fricativa	sorda		/f/		/s/		/x/
Africada	sorda					/tʃ/	
Nasal	sonora	/m/			/n/	/ɲ/	
Lateral	sonora				/l/	/j/	
Vibrante	simple				/r/		
	múltiple				/r̄/		

Como posterior clasificación llamaremos **líquidas** al grupo formado por fonemas laterales y vibrantes; **resonantes** a las líquidas y nasales juntas; y, como oposición, **obstruyentes** al grupo de oclusivas, fricativas y africadas.

Es importante tener presente que ésta es sólo una aproximación general a los sonidos del español para efectos de un cotejo marcario simple y sistematizado, razón por la cual no estamos incluyendo alófonos o fonemas usados en variantes peninsulares y sudamericanas del español que podrían dar mayores matices a la descripción fonémica aquí realizada. Esto es particularmente relevante en la descripción fonémica del español rioplatense, por

ejemplo. Considérese que el objetivo de este texto es entregar herramientas argumentativas para este cotejo, por lo que lo aquí reseñado servirá de todos modos para analizar la jurisprudencia de dicho país.

5. Sílabas

En limitadas ocasiones se emiten fonemas aislados para comunicar algo. Los fonemas, como ladrillos, son ensamblados fonológicamente en sílabas, desde donde construimos nuestras palabras y frases. Definiremos la sílaba como una perceptibilidad máxima entre dos descensos de perceptibilidad³¹. En español el núcleo de una sílaba siempre es una vocal, el cual es el elemento de mayor abertura o cumbre de sonoridad³². Esta vocal puede estar acompañada de otras vocales con menor sonoridad dentro del núcleo. A su vez, al núcleo se agrupan consonantes anteriores (**ataque**) y/o posteriores (**coda**), si la sílaba acaba en coda se le llama *cerrada*, si no tiene coda se le llamará *abierta*. Finalmente el núcleo y la coda constituyen la rima de la sílaba, así las cosas:

Ataque	Rima		Palabra
	Núcleo	Coda	
	ái		<i>Hay</i>
p	íé		<i>Pie</i>
p	íê		<i>Píe</i>
b	uíéï		<i>Buey</i>
m	á	s	<i>Más</i>
pl	á	n	<i>Plan</i>
v	á	ls	<i>Vals</i>

Tanto las consonantes en ataque o coda, como las vocales que preceden o siguen a la vocal nuclear (graficada con acento en la tabla anterior), poseen menor sonoridad y se agrupan en torno a dicha cumbre sonora. La escala de sonoridad en español es como sigue³³:

31. SECO, Manuel. Gramática esencial del español (Madrid: Espasa, 2003), p. 100.

32. HUALDE, Op.cit, p. 56.

33. HUALDE, Op.cit, p. 58.

6	vocal baja	a
5	vocales medias	e, o
4	vocales altas	i, u
3	líquidas	l, r, rr, j
2	nasales	m, n, ñ
1	obstruyentes	b, d, g, p, t, k, f, s, x, tʃ

En relación a la conformación de sílabas podemos indicar que cada consonante va “soldada” tanto con la vocal que está antes de ella como con la vocal que está después. Una consonante interpuesta entre dos vocales supone un descenso de perceptibilidad, por eso las consonantes marcan la separación entre las sílabas, como toda frontera pertenecen por igual a quienes estaban a ambos lados de ellas. Sin embargo, en nuestro idioma es más estrecha la unión de la consonante con la vocal que sigue que con la que precede, y de esta forma, siempre se considera que forma sílaba con aquella (la denominada regla CV). Así, vemos que:

ALÓGENO = /a.ló.xe.no/

AYUDES = /a.jú.des/

Ahora bien, cuando la frontera está marcada por dos consonantes, éstas se reparten:

ESTANQUE = /es.tán.ke/

CANTANDO = /kan.tán.do/

Excepción: Cuando la primera es /p, b, f, k, g, t, d/ y la segunda es /r/; o la primera es /p, b, f, k, g/ y la segunda es /l/, se mantienen unidas:

LEPRA = /lé.pra/

LIBRO = /lí.bro/

COPLA = /kó.pla/

SIGLO = /sí.glo/

Cuando entre dos vocales se interponen tres o más consonantes, es corriente que las dos últimas formen uno de los grupos descritos anteriormente. En este caso, dicho grupo se une a la vocal que sigue, y el resto de las consonantes se unen a la anterior:

COMPRENDE = /kom.prén.de/

CONGRESO = /kon.gré.so/

DISFRAZ = /dis.frás/

Excepción: Si no se construye uno de estos grupos, solo la última consonante se une con la vocal que le sigue:

PERSPICAZ = /pers.pi.cás/

TRANSPORTE = /trans.pór.te/

CONSTIPADO = /kons.ti.pá.do/

6. Acentuación y tilde

La acentuación es la mayor intensidad que tienen determinadas sílabas en relación con las restantes de la palabra. La acentuación tiene una función semántica distintiva tal como puede apreciarse en las siguientes palabras: *cántara*, *cantara* y *cantará*; o sea, el acento es fonológicamente contrastivo en el español³⁴, motivo por el cual es particularmente relevante en el cotejo de marcas.

Según la intensidad, las sílabas se clasifican en sílabas con acento (o acentuadas o tónicas) y sílabas sin acento (o inacentuadas, o átonas). Aquellas palabras cuya intensidad está puesta en su última sílaba se denominan agudas u oxítonas: *pared*, *mirar*, *canción*, *revés*. Son llamadas graves, llanas o paroxítonas aquellas en que se acentúa la penúltima sílaba: *amigo*, *árbol*, *elefante*, *carácter*. Son esdrújulas (o proparoxítonas) aquellas en que el acento se encuentra en la antepenúltima sílaba: *pálido*, *húmedo*, *antipático*.

La generalidad de las palabras españolas tiene acento, aunque no lleven tilde. No debe confundirse el acento con la tilde (acento ortográfico). Por regla ortográfica se ha normado la tilde en orden a no complicar en exceso la escritura.

Finalmente, existen las tildes diacríticas, utilizadas para evitar la confusión de unas palabras con otras; v.gr.: "dé", del verbo dar y "de", preposición.

En materia de marcas, se dan casos en que no se respetan las normas ortográficas de la materia, es decir, las marcas se solicitan y se representan prescindiendo de las tildes necesarias que permitan distinguir el acento de las mismas. Entiéndase que la ausencia de tilde nos permite establecer el acento de una palabra y que como regla o será aguda o grave. Esto es un tema complejo para el cotejo marcario pues como señalamos el cambio de intensidad que produce el acento puede producir significados diversos de una palabra a otra y además constituye un elemento gravitante de diferenciación fonética.

En términos generales, la jurisprudencia comentada más adelante considera el número de sílabas, e implícitamente, la acentuación; aunque su valoración es divergente de una jurisdicción a otra.

34. HUALDE, Op.cit, p. 225.

7. Concreciones

Los materiales anteriormente reseñados nos permiten deducir que una perspectiva de análisis propiamente lingüística implica un aporte al cotejo de marcas comerciales, ya que se robustecería la argumentación de similitud o diferencia entre dos signos.

Como hemos visto, las marcas comerciales constituidas por signos lingüísticos, ya sean semánticos o asemánticos (con o sin significado), están compuestos en su faz significante por una secuencia de unidades distintivas, a saber, grafemas y fonemas. La relación entre el componente ortográfico y el fonológico no es de identidad, sin perjuicio de que la función del primero es representar al segundo.

Ahora bien, aun cuando estos componentes son interdependientes, el riesgo de confusión entre dos signos puede darse en cualquiera de ellos. La relevancia de la valoración fonológica radica en que, aún en las marcas mixtas, lo común es que el componente dominante sea el denominativo porque normalmente la marca circula en espacio comunicacional de manera verbal³⁵; a lo cual se puede añadir que la recordación de una marca también se hace en su aspecto sonoro.

Esto obliga, tanto a los litigantes como a los sentenciadores, a hacer, en primer lugar, descripciones grafémicas y fonémicas apropiadas de las marcas en conflicto aún antes de aplicar las reglas o principios doctrinarios o jurisprudenciales que han adoptado para el cotejo marcario.

En este sentido, podemos citar los siguientes principios recogidos en la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Argentina) y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Y en la materia, como el objetivo de la ley es evitar la coexistencia de marcas confundibles, en el cotejo debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias (confr. causas: 739 del 6.8.71 y 8205 del 28.9.79 y muchas otras; asimismo, J. OTAMENDI, Derecho de Marcas, 2da. Ed. Bs. As. 1995, p.196, parágr. 4.7.1.b), principio que responde al buen sentido y que ha sido considerado regla de oro en estos pleitos³⁶.

35. FERNÁNDEZ, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas (Madrid: 2001), p. 255.

36. Argentina, Causa n° 5577/2012 Laboratorios Poen SA c/ Bago Group SA s/Cese de oposicion al registro de marca, agosto 4/15.

Igualmente, la Autoridad consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general³⁷.

Ninguna aplicación de principios asentados doctrinaria o jurisprudencialmente excluye la necesidad de realizar una transcripción sistémica de los signos en conflicto, más aún cuando dicho ejercicio permitirá, a su vez, describir fonológicamente los rasgos más sobresalientes de estos signos, tales como: la sucesión de fonemas, la secuencia vocal, las sílabas y los tipos de sílabas con que está formada, la longitud de la palabra o palabras y la acentuación (comparación de la posición de la sílaba tónica). Llegados a este punto seremos realmente capaces de identificar correspondencias, elementos llamativos dada su escasa frecuencia, paralelismos, simetrías, y en consecuencia, podremos fundamentar de mejor manera el cotejo de dichos signos en términos de similitud/diferencia.

En definitiva, para el examen de confundibilidad se debe contar con una metodología sustentada en los conocimientos propios de la fonética y la fonología, disciplinas que nos entregan herramientas descriptivas y de clasificación necesarias para el cotejo marcarío. Más importante aún, la delimitación del espacio fonético nos permite generar una mayor conciencia de la profundidad y las posibilidades que un análisis exhaustivo de marcas

37. Tribunal Andino de Justicia, Proceso 639-IP-2015, agosto 19/16.

comerciales entraña. Para estos efectos pasaremos a revisar brevemente una jurisprudencia que nos parece relevante e ilustrativa sobre estos puntos.

III. Jurisprudencia comentada

En cuanto a la metodología de análisis, la jurisprudencia será dividida por país, se señalarán los datos necesarios de individualización de cada sentencia y se transcribirá un extracto de la misma donde se realizó el cotejo fonético, el cual pasará a ser comentado. Asimismo, se realizará la transcripción fonémica de las marcas en conflicto en cada caso.

1. Argentina

i. Causa N° 5577/2012

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala II

Marca Solicitada	Marca Registrada
ANESTIAZOL	NASTIZOL

Y a los efectos de la comparación de las designaciones en conflicto ANESTIAZOL (pedido) vs. NASTIZOL (registrado) es importante el primer impacto que se obtiene en una aprehensión espontánea o prerreflexiva, que contagia a quien las percibe una evidente sensación de semejanza. Y digo esto porque si se tiene en cuenta que:

NASTIZOL –signo dotado de una considerable antigüedad, inscripto desde 1956 y que en la misma clase se intenta el registro de la marca ANESTIAZOL, se ve claramente que acusan elevados rasgos de acercamiento pues presentan tal cantidad de elementos coparticipados que provocan una acentuada sensación de similitud, circunstancia que torna prudente cohibir la concurrencia en el mercado.

Y si se realiza un examen más cuidadoso, se advierte que de las ocho letras que compone la marca oponente NASTIZOL, sus cinco consonantes N-S-T-Z-L- y sus tres vocales A-I-O- se hallan incluidas en el signo que se pretende inscribir ANESTIAZOL en similar ubicación y con identidad de las desinencias (ZOL). Nótese que ANESTIAZOL solo lucen como elementos distintivos la presencia de la vocal A al comienzo, y la E unidas a la transposición de las letras S-T. Encuentro que dichos elementos no son suficientes para despejar la similitud originada por los restantes componentes de cada una de las palabras. En esas condiciones, tengo para mí que pesan más las semejanzas (coparticipación de ocho letras) que las diferencias (dos letras).

ANESTIAZOL	NASTIZOL
/a.nes.tia.sól/	/nas.ti.sól/

En primer lugar, argumentar que la llamada “aprehensión espontánea o prerreflexiva” dé lugar a una “evidente sensación de semejanza” es una fundamentación demasiado vaga y arbitraria como para tener valor persuasivo, aun cuando ello se haga con el fin de ponerse en la situación de un consumidor promedio.

En segundo lugar, sin perjuicio de que los componentes fonológicos y grafémicos sean interdependientes (o coparticipantes, como señala la sentencia) debe existir una suficiente distinción entre ambos para realizar un análisis mucho más apropiado.

Ya en el análisis mismo, podemos vislumbrar que la marca solicitada está compuesta por 10 fonemas distribuidos en 4 sílabas cuya secuencia vocálica es /a-e-ia-o/, y cuya acentuación es aguda. Debe agregarse que el núcleo vocal de la penúltima sílaba es /a/, la cual tiene mayor intensidad que la /i/ de la misma sílaba. La marca oponente está compuesta por 8 fonemas distribuidos en 3 sílabas de secuencia vocálica es /a-i-o/ y cuya acentuación también es aguda. La relación grafemas-fonemas en ambas marcas es de correspondencia, es decir, no hay desajuste *escritura* → *pronunciación*, o dicho de otra, cada marca tiene en sí misma la misma cantidad de grafemas y fonemas.

Respecto de la inclusión de letras de una marca en otra, es efectivo que las consonantes /n-s-t-z-l/ tienen en ambas marcas las mismas ubicaciones, o sea, cumplen las mismas funciones de ataque y coda en cada una de las sílabas a las que pertenecen. Pero en la supuesta inclusión de las vocales /a-i-o/ esto no es cierto pues sólo el fonema /o/ tiene la misma posición secuencial en ambas marcas; la /a/ está en posiciones distintas en cada marca y la /i/ en la marca registrada es núcleo vocal mientras que en la marca solicitada, no lo es. El sentenciador sugiere que la inclusión de letras de una marca a otra determina semejanza, lo cual es equívoco pues no necesariamente una correlación de letras significa que las marcas sean similares, como puede verse, por lo que se sugiere no hacer fundamentaciones en este sentido, tomando como única referencia la sola inclusión de letras de una marca en otra.

En suma, la cantidad de elementos diferenciadores es de mayor entidad que la anotada por el sentenciador (cantidad de sílabas y secuencia vocálica), y los elementos similares más sobresalientes son, en realidad, solo la acentuación y la sílaba final; así las cosas. La coparticipación de 8 letras no tiene, en realidad, tal grado de semejanza como la consignada en el fallo. Al contrario:

ANESTIAZOL	NASTIZOL
/a.nes.tia.sól/	/nas.ti.sól/
Palabra de 4 sílabas en orden de abierta-cerrada-abierta-cerrada. Aguda. Equilibrio entre consonantes y vocales. Secuencia vocálica /a.e.ia.o/ posee dos cumbres de alta sonoridad en sílabas 1 y 3, con disminución a vocales medias en 2 y 4.	Palabra de 3 sílabas en orden cerrada- abierta-cerrada. Aguda. Fuertemente estructurada en torno a consonantes. Secuencia vocálica /a.i.o/ posee una cumbre de sonoridad que luego disminuye a vocal baja y aumenta a una media.

ii. Causa N° 5.021/11/CA1

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala III

Marca Anulada	Marca Demandante
IBIKUS	HIBISCUS

En una aproximación prerreflexiva a los signos en conflicto concuerdo con el doctor Alfonso que existe una sensación de semejanza. En efecto, en el aspecto gráfico y fonético si bien es cierto que no tienen el mismo número de letras (seis y ocho), también lo es que tienen igual cantidad de sílabas (tres) y que cinco de las seis letras que conforman la marca del demandado (I-B-I-U-S) se encuentran en el signo del señor Cascallar. La distinción viene dada por la letra “H” al comienzo de la marca (HI-I), por la letra K en lugar de la “C” (KUS-CUS) y la letra “S” en la segunda sílaba (BI-BIS) que -a mi entender- en todos los casos en nada contribuyen a la diferenciación pues la letra H es muda en la lengua española, la sustitución de la K por la C poseen igual pronunciación y, aunque en menor medida, la “S” pierde relevancia por su ubicación.

IBIKUS	HIBISCUS
/i.bi.kus/	/i.bís.kus/

En la transcripción fonémica anotada queda claro que ambas marcas tienen la misma secuencia vocálica, la misma cantidad de sílabas, la misma acentuación y que la única diferencia fonética está dada por la coda /s/ de la penúltima sílaba, cuyo grado de sonoridad es bajo. La sentencia recoge algunos de estos análisis pero de manera dispersa y con menor precisión. Cabe anotar que se contradice en un aspecto formal al describir las marcas pues si bien en el aspecto gráfico estas ciertamente tienen 6 y 8 letras, en términos sonoros son 6 y 7 fonemas, lo cual al final se consigna apropiadamente al señalar que la letra <h>, es muda.

iii. Causa N° 5.036/11/CA1

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala III

Marca Solicitada	Marca Registrada
FEMISAN	FEMIANE

En primer término, debo señalar que luego de realizar un cotejo sucesivo y no simultáneo de las marcas “FEMISAN” y “FEMIANE”, teniendo en cuenta siempre -tal como lo dijera en el considerando precedente- que la confrontación de los vocablos debe hacerse tomándolos como totalidades, sin seccionamientos artificiales, arribo a la conclusión de que la posibilidad de confusión entre ambos es elevada y cierta.

Ambas marcas coparticipan de un elemento de uso común (FEMI) y no puede soslayarse que dicho elemento pierde relevancia a los efectos del cotejo. Ahora bien, tampoco puede soslayarse que la partícula de uso común, se encuentra ubicada de igual manera en ambos casos (parte inicial). Es sabido que en materia marcaria se ha reconocido un mayor valor o poder distintivo a las partes iniciales por ser las que más fácilmente retiene el consumidor (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. Abeledo Perrot, Séptima edición actualizada y ampliada).

Por otro lado, observando la marca cuyo registro pretende la actora, se advierte que los restantes elementos que no son de uso común (desinencia), no le otorgan al conjunto un poder distintivo suficiente como para diferenciarlo del

signo cuya titularidad ostenta la demandada. En efecto, al observar ambas desinencias (SAN y ANE) se advierte inmediatamente que comparten las letras A y N, ubicadas de igual manera, siendo la única diferencia entre ellas que en el caso de la actora la terminación comienza con “S” y el signo de la demandada concluye con la vocal “E”. En tal sentido, no puede negarse que en ambas desinencias, adquiere mayor potencia la combinación “AN” que las letras “S” y “E” ubicadas una al principio y la otra al final y tiene razón la demandada al aseverar que al momento de pronunciar su marca, la letra “E” puede resultar muda, lo que aproxima mucho más aún a ambos signos. Cabe recordar aquí lo explicado por P. C. Breuer Moreno respecto de que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos (conf. Tratado de Marcas, Bs. As. 1946, pág. 358; en el mismo sentido, Otamendi Jorge, op. cit. pág. 196 y precedentes individualizados en la nota 217, esta vez de la 3ra. Edición).

En este caso resulta difícil hacer una transcripción fonémica apropiada porque la marca solicitada “FEMISAN” no lleva tilde, sin embargo la <n> final nos induce acentuarla mentalmente como una aguda, de tal forma que:

Marca Solicitada		Marca Registrada
/fe.mí.san/ (grave)	/fe.mi.sán/ (aguda)	/fe.miá.ne/

Incluso, la sentencia señala “tiene razón la demandada al aseverar que al momento de pronunciar su marca, la letra “E” puede resultar muda, lo que aproxima mucho más aún a ambos signos”. En cuyo caso en realidad el cotejo sería:

FEMISAN		FEMIANE	
V.1	V.2	V.1	V.2
/fe.mí.san/	/fe.mi.sán/	/fe.miá.ne/	/fe.mián/

Así las cosas, si confrontamos la V.1 de “FEMISAN” con la V.2 de “FEMIANE” los rasgos diferenciadores serán mayores (diferencia de sílabas, secuencia vocálica, acentuación, núcleos vocálicos), que si confrontamos la V.2 de “FEMISAN” con la V.1 de “FEMIANE”.

Este es un buen ejemplo de lo anotado más arriba en torno a que en materia de marcas éstas suelen representarse prescindiendo de las tildes necesarias que permitan distinguir el acento de las mismas, lo cual trae como consecuencia una incertidumbre jurídica sobre el alcance fonológico del signo que ha de ser exclusivo y excluyente. Vale notar que en la decisión no hay ninguna disquisición sobre las marcas en términos sonoros, con la sola excepción de lo anotado en el párrafo anterior a la tabla, lo que en el fondo expresa, de manera implícita, las dificultades que produce esta incertidumbre en el sentenciador.

2. Chile

a. Solicitud de Registro N° 643495

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Marca Solicitada	Marca Oponente
BKN	BACAN

Las marcas en conflicto [...] son absolutamente disímiles, por cuanto la marca pedida se trata de una sigla de tres letras, y el registro invocado por el oponente de una palabra de cinco letras.

El criterio del sentenciador es debatible. La percepción acústica que genera el signo "BKN" no es /be.ka.éne/ si no /ba.kán/, entonces:

BKN	BACAN
/ba.kán/	/ba.kán/

Por ello, las marcas serían fonéticamente idénticas. A mayor abundamiento, debió haberse sopesado que el solicitante (Megavisión, un canal de televisión), pronunciaba la marca de la forma aquí transcrita a través de sus pantallas. Debió aplicarse un principio de realidad, "BKN" se la trató como sigla cuando el habla lo había convertido en una especie de contracción. En apelación fue confirmada.

b. Rol TDPI N° 1566-2014

Tribunal de Propiedad Industrial

Marca Solicitada	Marca Oponente
RCF	RFC

Que, a juicio de este Tribunal, uno de los criterios más fuertemente asentados en la comparación de marcas es el que se conoce como el criterio de las “siglas”, que sostiene que la variación en una letra cuando existen marcas que utilizan siglas o iniciales es suficiente para conformar signos diferentes (...).

Que, analizados los signos en conflicto las marcas “RCF” y “RFC” mixta, se muestran gráficamente diferentes y especialmente, desde el punto de vista fonético, ya que las siglas deben pronunciarse letra por letra, sin omitir ninguna de ellas, evento en el que las diferencias entre los signos aumentan. A mayor abundamiento, este Tribunal aprecia que si los signos se pronunciasen de manera secuencial como palabra, sus diferencias fonéticas y visuales persisten.

El sentenciador establece un criterio de lectura de siglas, las cuales deben “*pronunciarse letra por letra*”, lo que se interpretaría en definitiva que ha de pronunciarse el nombre propio de cada letra, de la siguiente forma:

RCF	RFC
/é.rr e sé é.fe/	/é.rr e é.fe sé/

La interpretación contraria, “*si los signos se pronunciasen de manera secuencial, como palabra*”, es, en realidad, irrealizable en el habla española en siglas compuestas solo por consonantes, por lo que decir que “*sus diferencias fonéticas y visuales persisten*” es inexacto. Por otra parte, la prescripción “sin omitir ninguna de ellas” es claramente equívoca.

De esta forma, la distintividad en este caso viene dada porque cada grafema se corresponde ahora con el nombre de cada una de las letras, lo que implica una mayor pronunciación de fonemas. Así las cosas, el otro principio anotado sobre las siglas que establece que una variación es suficiente, en realidad solo aplica a la parte gráfica del signo, no a la fonética donde dicha variación será mayor.

Cabe hacer notar que bajo esta lógica el tribunal “impone” una forma de lectura ideal que tendría un consumidor, pronunciando lento y por

separado cada letra como si cada una de ellas fuera una entidad autónoma, produciendo que cada sílaba se diga por separado y con su propio acento, evitando incluso la sinalefa. Sin perjuicio de ello, una variante con sinalefa, también tendría notables diferencias de silabación y acentuación entre las marcas en conflicto:

RCF	RFC
/e.rr e.sé é.fe/	/é.rr e e.fe.sé/

c. Solicitud de Registro N° 1184286

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Marca Solicitada	Marca Obstáculo
AWA	AVA

Que, corresponde reconsiderar la observación de fondo formulada por este Instituto, fundada en la infracción de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039 así como en el registro N°838.695, toda vez que si bien la marca solicitada y aquella que funda dicha diligencia comparten las letras "A", además de las coberturas, son gráfica y fonéticamente diferentes. La marca solicitada se compone de 3 caracteres, inicia la secuencia fonética con la letra "A" (vocal abierta anterior no redondeada), continua con la letra "W" (Se pronuncia como una U, cerrada y posterior), y finaliza con la letra "A" (vocal abierta anterior no redondeada); en tanto la marca contraria se compone de tres caracteres, cuyo centro se compone de la letra "V" (fonema consonántico labial y sonoro, idéntico a la b). En este sentido, y tal como lo ha sostenido sistemáticamente la jurisprudencia del Tribunal de Propiedad Industrial, tratándose de "siglas", la variación en una letra es suficiente para conformar signos diferentes; y desde una perspectiva fonética las letras que las componen deben ser pronunciadas una a una, sin omitir ninguna de ellas, evento en que las diferencias entre los signos aumentan (Tribunal de Propiedad Industrial, fallo de apelación recaído en solicitud N°1.032.602, de fecha 18 de noviembre de 2014). Por estas razones, los signos en conflicto resultan ser independientes, poseedores de un concepto propio susceptibles de ser reconocidos y diferenciados por el público consumidor, poseedores de una identidad y fisonomía que les son característicos, lo que permite presumir su pacífica coexistencia en el mercado sin inducir a ningún tipo de error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir.

Anotemos primeramente que esta sentencia realiza una interesante y acertada caracterización fonémica de ambas marcas, lo que da un cotejo marcario como sigue:

AWA	AVA
/á.ua/	/á.ba/

Ahora bien, salta a la vista que la interpretación de lectura en este caso difiere de la anterior, pues en este caso no hemos leído las letras por sus nombres, sino como nos han sido descritas. En este caso el principio “la variación en una letra es suficiente para conformar signos diferentes” sí tiene una clara aplicación fonética. Estas dos decisiones no parecen articular apropiadamente los principios que propugnan.

3. Colombia

a.Resolución N° 41535 / Expediente N° 14-231754

Superintendencia de Industria y Comercio

Marca Solicitada	Marca Oponente
CICATRICLEAR	CICATRICURE

El signo solicitado a registro es de naturaleza nominativa evocativa, conformado por la expresión “CICATRICLEAR”, donde la partícula CICATRI hace referencia a la palabra CICATRIZ, y CLEAR, a pesar de encontrarse escrita en el idioma inglés, es un término que se aprende en los niveles básicos de aprendizaje (...) Las marcas opositoras son de naturaleza nominativa evocativa, conformadas por la expresión “CICATRICURE”, donde la partícula CICATRI hace referencia a la palabra CICATRIZ, y CURE, a pesar de encontrarse escrita en el idioma inglés, es un término que se aprende en los niveles básicos de aprendizaje (...) En efecto, los signos en confrontación tienen una secuencia vocálica y consonántica que generan la pronunciación de fonemas similares /cicatri-clear/ /cicatri-cure/ /cicatri-clear/ /cicatri-cure/ situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Entonces, un consumidor desprevenido podría pensar que se trata de la misma marca dada la pronunciación tan cercana entre los signos, lo cual genera la imposibilidad de coexistencia de los mismos.

Si bien la autoridad administrativa estableció de inmediato el origen inglés de las partículas finales de ambos signos, la argumentación reseñada no contiene verdaderos elementos de juicio que logren una persuasión adecuada. Incluso utilizando el concepto de fonema, la decisión carece una descripción en este sentido. Si el sentenciador la hubiera realizado, tendría que necesariamente tomar una posición fonológica sobre cómo transcribir las secciones de las marcas que están en inglés, esto es, incorporar o no fonemas distintos a los del repertorio consignado en el marco conceptual de este texto, lo cual abriría un ámbito de estudio adicional al aquí trabajado. Ahora bien, en caso de mantener una transcripción fonémica con este repertorio ello resultaría así:

CICATRICLEAR	CICATRICURE
/si.ka.tri.klír/	/si.ka.tri.kiúr/

Luego, para hacer una descripción fonológica podría apuntar:

CICATRICLEAR	CICATRICURE
Palabra aguda, de 4 sílabas, las tres primeras libres, la última cerrada con ataque /k/ y coda /r/. La secuencia vocálica es /i.a.i.í/	Palabra aguda, de 4 sílabas, las tres primeras libres, la última cerrada con ataque /k/ y coda /r/. La secuencia vocálica es /i.a.i.iú/

En definitiva, diría que de la descripción fonológica las marcas poseen paralelismos notorios lo que sumado a que las tres primeras sílabas iniciales son idénticas fonéticamente, hace que los signos no puedan coexistir en el mercado, sin perjuicio de que en términos ortográficos sus diferencias no sean tan acentuadas.

b. Resolución N° 041709 / Expediente N° 16-034978

Superintendencia de Industria y Comercio

Marca Solicitada	Marca Oponente
CRUNCHYBITS	CRUNCHIPS

En este orden de ideas, la doctrina establece que las marcas que para su conformación incluyan la expresión evocativa son de las catalogadas marcas con debilidad marcaria, -ello implica considerar que la expresión evocativa debe excluirse de la consideración fonética, gramatical, visual y conceptual. De esta manera, el elemento evocativo; puede ser utilizado indistintamente por varios titulares, si el conjunto o la parte que acompaña al mismo es lo suficientemente distintiva.

En el caso analizado, es posible que los elementos adicionales que acompañan la partícula débil en el signo solicitado, son suficientes para otorgarle la distintividad extrínseca necesaria para que el consumidor pueda individualizarlo sin que se genere confusión con la marca CRUNCHIPS. En particular, los signos confrontados presentan una composición ortográfica diferente, como quiera que además de contener la expresión evocativa están formados por elementos verbales diferentes: BITS vs. CHIPS, entre los cuales no se presentan semejanzas ortográficas, fonéticas ni conceptuales.

Enfrentados a las mismas dificultades ya anotadas en casos anteriores

CRUNCHYBITS	CRUNCHIPS
/krún.tfi.bits/	/krún.tfips/
Palabra de 3 sílabas, primera y tercera cerradas. Acentuación en la antepenúltima sílaba. Composición fuertemente consonántica con inicio oclusiva-vibrante y terminación oclusiva-fricativa. Secuencia vocálica /ú.i.i/	Palabra de 2 sílabas cerradas. Acentuación en la penúltima sílaba. Composición fuertemente consonántica con inicio oclusiva-vibrante y terminación oclusiva-fricativa. Secuencia vocálica /ú.i/

La mayor parte de la argumentación de la autoridad administrativa discurre entorno a la evocatividad de los elementos iniciales como “débiles”, lo cual limita el ámbito del cotejo marcario a los “*elementos verbales diferentes*”. Sin embargo, de la descripción fonológica anotada parecen mayores las semejanzas entre los signos en conflicto.

c. Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00444-00

Consejo de Estado

Marca Solicitada	Marca Oponente
STOMEEL	SOMEL

En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al co-tejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

S	T	O	M	E	E	L
S	O	M	E	L		
1	2	3	4	5	6	7

En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «STOMEEL» está compuesto por 7 letras, que puede ser dividido en tres sílabas: [E]S – TO – MEEL. El signo distintivo «SOMEL» está compuesto por 5 letras y puede ser dividido en dos sílabas: SO –MEL. Los signos coinciden en la letra S, que se encuentra en la misma posición, así como en las letras O, M, E y L pero no se encuentran en la misma posición. La única letra que diferencia los dos signos es la letra T. Se observa, entonces, que los signos enfrentados, presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto que comparten unas mismas vocales (O-E) y las consonantes (S-M-L). Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-STOMEEL- STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL- STOMEEL-SOMEL- STOMEEL-SOMEL- STOMEEL-SOMEL- STOMEEL-SOMEL

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma muy parecida, conforme se puede apreciar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás.

Nótese que el signo distintivo puede pronunciarse [E]S-TO-MEL, sin que con-

siderar la doble E, o incluso [E]S-TO-ME EL. La pronunciación [E]S-TO-MIL, que sugiere el apoderado judicial del titular de la marca discutida, no es habitual en la lengua española y es propia del idioma inglés, en el cual la doble e, puede pronunciarse como i, como en la palabra green «UK /gri:n/ US /grin/»(...) Por las razones anteriores, la Sala entiende que existe similitud ortográfica y fonética entre las marcas.

Una sentencia a todas luces interesante pues realiza descripciones correctas y se pronuncia apropiadamente sobre una serie de cuestiones relevantes como la letra doble de la marca solicitada, la posible pronunciación en inglés de la misma y, a su vez, resolviendo agregar una vocal epéntica a su inicio a fin de pronunciarla en el español:

STOMEEL	SOMEL
/es.to.mél/	/so.mél/

4. Perú

a. Resolución N° 0847-2009 - Expediente N° 338472-2007

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

Marca Solicitada	Marca Oponente
ALIDOL	HALDOL

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado ALIDOL y la marca registrada HALDOL (Certificado N° 11157), se advierte desde el punto de vista fonético, que las denominaciones ALIDOL y HALDOL son susceptibles de generar una pronunciación y entonación de conjunto semejante, en la medida que comparten la mayoría de sus letras (A-L-D-O-L). Cabe precisar que si bien la denominación HALDOL incluye en su conformación la letra inicial H, su presencia no resultará relevante en forma alguna a efectos de diferenciar a las denominaciones ALIDOL y HALDOL, dado que, en nuestro idioma, la letra H no produce ningún sonido. Además, si bien el signo solicitado incluye en su conformación la letra intermedia I, dicha variación no resultará determinante a efectos de desvirtuar las similitudes fonéticas existentes entre las denominaciones ALIDOL y HALDOL, más aun si se tiene en cuenta que dada la ubicación intermedia y el sonido débil que produce la letra I, su presencia no otorgará un impacto sonoro de mucha fuerza que resulte diferenciador ni característico.

La decisión reseñada tiene algunos equívocos. Primeramente, la entonación (tono) en el cotejo marcario es impracticable: la entonación en el español no tiene distintividad semántica ni es un rasgo fonológico útil para los efectos del cotejo pues se usa solo para comunicar significados relacionados con el discurso, como declarar o interrogar. Seguidamente, tal como lo apuntamos anteriormente, el que dos signos compartan la mayoría de sus letras no necesariamente tiene como consecuencia que la pronunciación de los mismos sea semejante.

Finalmente, la decisión establece que la inclusión de la letra <i>. “dada su ubicación intermedia y sonido débil (...) no otorgará un impacto sonoro de mucha fuerza que resulte diferenciador ni característico”, lo cual no tiene real asidero, lo cual podemos ver en la siguiente transcripción fonémica:

ALIDOL	HALDOL
/a.li.dól/	/al.dól/

La presencia adicional de la vocal en cuestión causa que la marca solicitada tenga una sílaba más que la marca oponente, lo que de suyo constituye un impacto sonoro diferenciador y característico en este cotejo que permite diferenciar una palabra de otra.

b. Apelación 2297-2015

Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente

(...) entre el signo solicitado ALIDOL y la marca registrada HALDOL, existen diferencias fonéticas, esto es, si bien los signos comparten la partícula DOL, difieren en su secuencia de vocales (A-I-O/A-O) y consonantes (L-D-L/H-L-D-L), lo que determina que su pronunciamiento sea diferente.

Se trata del mismo caso reseñado en el acápite anterior. En esta instancia judicial fue revocada la sentencia del TPI señalando que la secuencia vocálica y consonántica era diferente lo cual determinaba que su pronunciamiento fuera diferente. Se podría haber mejorado la argumentación de la siguiente manera:

ALIDOL	HALDOL
Palabra de 3 sílabas, dos abiertas y la última cerrada. Aguda. Secuencia vocálica /a.i.ó/; ascenso de sonoridad, seguido de un descenso y un posterior ascenso menor al primero.	Palabra de 2 sílabas cerradas. Aguda. Secuencia vocálica /a.ó/; secuencia de sonoridad decreciente.

c. Apelación 1126-2010

Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria

Marca Solicitada	Marca Oponente
THREE-O	TRIO

Sin embargo, desde el aspecto fonético el signo solicitado “THREE-O” y la marca registrada “TRIO” tienen similar pronunciación e impresión sonora, pues el consumidor promedio pronunciará el término extranjero “THREE-O” como “TRIO”, generando confusión con la marca registrada “TRIO”; incluso si el consumidor promedio pronunciara el término “THREE-O” como “TREO”, generaría confusión con la marca registrada “TRIO” por la similitud de la expresión sonora.

Una decisión concisa que tiene el acierto de ponerse *ex-ante* en la situación de un consumidor promedio, en dos enfoques diversos para efectos del cotejo marcario:

THREE-O		TRIO
/trí.o/	/tré.o/	/trí.o/

Ahora bien, esta opción argumentativa devela, en realidad, las dificultades que entraña el cotejo de marcas extranjeras. En ninguna de las decisiones estudiadas se han dado pautas para resolver estos supuestos. Resulta interesante señalar que este caso tuvo una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 134-IP- 2013) donde dicha corte se pronunció en un acápite sobre la situación de las marcas extranjeras, en estos términos:

MARCA EN IDIOMA EXTRANJERO. En el presente caso, corresponde analizar el presente tema, ya que la sociedad PRÓXIMO SPIRITS INC. solicitó el registro de la marca “THREE-O” (denominativa), que contiene una palabra en idioma inglés, “THREE”, que significa “tres”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional. En tal virtud se hará referencia al tema de las palabras en idioma extranjero. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. Al contrario, la denominación en idioma ex-

trajero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: [C]uando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. (Proceso 72-IP- 2012, marca: "SOFT DERM", publicado en la Gaceta Oficial N° 2147, de 04 de febrero de 2013, citando al Proceso 57-IP-2002, marca: "CLASICC", publicado en la Gaceta Oficial N° 840, de 26 de septiembre de 2002).

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

En definitiva, el Tribunal sólo se refirió a la dimensión conceptual de las marcas extranjeras y no hizo una mayor referencia al aspecto fonético ni fonológico de las mismas.

IV. Problemática de las voces extranjeras y los nombres de fantasía

El Derecho Marcario tiene una gran relevancia en el comercio internacional y es parte del fenómeno social de la globalización. Ya hemos apuntado más arriba la deficiencia a este respecto, por lo que planteamos directamente la pregunta: ¿Cómo han de leerse las voces extranjeras? La problemática ya había sido consignada por Otamendi en estos términos: "En muchas oportunidades ha sido motivo de discusión la forma en que son pronunciadas las palabras de idiomas extranjeros o que tienen apariencia de tales. No hay una regla uniforme respecto de cómo han de ser consideradas, dependerá de la publicidad que se haya efectuado de esa marca, del grado de notoriedad que tenga la misma o de la forma en que está escrita".

Por su parte, las directrices del Instituto de Propiedad Industrial (Chile) también describen el problema: “muchas veces pueden presentarse marcas en idioma extranjero que tienen similitud fonética con otras registradas o solicitadas con anterioridad. Estos casos pueden consistir en castellanización de palabras en idioma extranjero como por ejemplo TYSON - TAISON o expresiones en el mismo ficticias o en otro idioma extranjero, como VIGER o BIGGER”³⁸, pero no hay lineamientos para dirimirlo.

Las diferencias pueden ser notables tal como se desprende de los casos “SPRITE” y “COLGATE”. En Chile se pronuncian /es.práit/ y /kól.geit/ siguiendo una pronunciación anglosajona. Argentina se pronuncian /es.prí.te/ y /kol.gá.te/, castellanizadas en definitiva. En Perú, se las ha mezclado, la primera siguiendo una pronunciación anglosajona y la segunda castellanizada.

Ahora, consideremos las siguientes marcas, ¿cómo debiesen pronunciarse³⁹?:

HI-TECH: /xái.tek/, o /xái.tetʃ/, o /i.tek/, o /i.tetʃ/

VELLUX: /bé.luks/ o /be.juks/

En términos fonológicos, las lenguas extranjeras poseen características distintas a las del español, por lo que gran parte de las reglas de análisis dadas en este texto, no tienen aplicación en ellas. Por ejemplo, en inglés las vocales no son exactamente iguales a las del español, el núcleo silábico puede estar constituido por una consonante y, más importante aún, la relación *escritura* → *pronunciación* no tiene una correspondencia tan perfecta como la del español, lo que significa que la transcripción fonémica de las mismas también es más difícil.

Una vez más, la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido; lo cual debe ser algo fijo. La base de oposición fonética requiere necesariamente una pronunciación determinada, objetiva, según la cual se pueda establecer su similitud o semejanza con otra. Esto nos lleva a cuestionar si es que dicha determinación ha de depender, por ejemplo, del propio solicitante (como una especie de derecho a elegir como “suena” su marca), de la pronunciación en el lugar de origen o de la recepción de la misma en el público consumidor.

A nuestro parecer, lo más lógico es que sea el solicitante de una marca con fonética extranjera quien esté obligado a describir fonológicamente

38. INAPI, Directrices de procedimiento de registro de marcas comerciales (Chile: INAPI), p. 397.

39. Considérense también las siguientes marcas: “STAEDTLER”, “PHILLIPS”, “7-UP”, “MC-KAY”, “WATTS”, “MONARCH”, “HAAGEN-DAZS”.

la misma, de la misma forma en que este requisito está establecido para una marca figurativa: “de todas maneras, la solicitud delimita para quien la presenta el marco inicial de su derecho”⁴⁰.

Sobre la oponibilidad de dicha descripción fonológica, podemos aplicar *mutatis mutandis* lo siguiente:

Sin embargo, esta descripción tiene un valor relativo. Lo que realmente importa para la comparación con otras marcas es lo que la autoridad dé aplicación o el juzgador, según sea el caso, y ambos deberán colocarse en el lugar del público consumidor, entiendan qué es la marca en cuestión. Aun cuando la descripción diga que la marca es el dibujo estilizado de una letra, pero en realidad parece un triángulo, así deberá ser valorada. Desde luego que quien no podrá decir algo distinto será el propio solicitante. Esto tiene su importancia cuando se juzga la confundibilidad, y la marca puede dar lugar a más de una interpretación. Si el solicitante en su descripción ha dicho que se trata del dibujo de una letra, no podrá luego decir que es un triángulo⁴¹.

De esta manera, se podría determinar el alcance fonético de las marcas que incorporan voces extranjeras o nombres de fantasía con reglas lingüísticas distintas a las del español.

Conclusiones

Las marcas comerciales son un privilegio otorgado por el Estado sobre un signo en relación a determinados productos, servicios y/o establecimientos, privilegio que permite a un sujeto de derecho monopolizar (usar de manera exclusiva y excluyente) elementos sonoros, gráficos y conceptuales asociados a mercancías, servicios y actividades comerciales. Visto de otro modo, la actividad comercial necesita de una operación lingüística que la designe y le confiera una identidad única, una identidad que la promocióne y la introduzca en la memoria de los consumidores, receptores de sus mensajes⁴².

Entendiendo que existen distintas disciplinas que estudian el aspecto lingüístico de las marcas comerciales, estamos obligados a conocer los espacios semióticos donde habitan los signos para aplicarles diferentes consecuencias jurídicas. Secundamos la afirmación que “el conjunto de las marcas suponen un pozo sin fondo para los investigadores dado que su mensaje

40. OTAMENDI, Op. cit., p. 135

41. *Ibíd.*

42. SÁNCHEZ CORRAL, Luis. El nombre propio como imagen semiótica del referente. ELUA. Estudios de Lingüística. N. 6 (Alicante, Universidad de Alicante, 1990), p.208. <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6571/1/ELUA_06_11.pdf>

raramente es solo denotativo y, en cambio, maneja todo tipo de connotaciones sugerentes”⁴³. Los estudios culturales y comunicativos de las marcas comerciales pueden exceder los campos prácticos del derecho, pero la investigación en este sentido y aplicación de estas ramas nos permitirá, por ejemplo, adoptar un modelo único, más objetivo y que nos permita eliminar algunos de los problemas ya descritos y afinar argumentativamente los fenómenos del derecho marcario referidos al riesgo de confusión, la inducción a error y la distintividad, entre otros. De ellos, la fonética y la fonología son solo algunas de las disciplinas que nos entregarán herramientas para lograrlo.

43. CALVERA, Anna. De marcas y marcajes. Chile, marca registrada. Historia general de las marcas comerciales y el imaginario del consumo en Chile (Santiago de Chile: Ocho libro editores, 2008), p. 17.





ASIPI

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual