

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
de la Universidad Monteávila

Derecho y Sociedad

*Estudios sobre
Propiedad Intelectual*

Ricardo Antequera Parilli (Venezuela)
Francisco Astudillo Gómez (Venezuela)
José Luis Caballero Leal (México)
Eduardo De Freitas Straumann (Uruguay)
Delia Lipszyc (Argentina)
Valdir Rocha (Brasil)
Mónica Torres (Colombia)

Marzo

2008



La Protección Legal de las Marcas Tridimensionales (con especial referencia a las marcas constituidas por envases)

Ricardo Antequera Parilli¹
(Venezuela)

SUMARIO: I. La Protección General de las Marcas Tridimensionales: El concepto, la protección marcaria de los signos tridimensionales, la perceptibilidad para la protección marcaria de los signos tridimensionales, la distintividad para la protección marcaria de los signos tridimensionales, la apreciación de la distintividad en los signos tridimensionales, las causales de irregistrabilidad de las marcas tridimensionales, las marcas tridimensionales y su relación con los diseños industriales, las marcas tridimensionales y su relación con las obras de arte aplicado, las marcas tridimensionales con alto poder distintivo; II. Las Marcas Tridimensionales Conformadas por Envases: Generalidades, la distintividad exigible a los envases como marcas tridimensionales, las causales de irregistrabilidad marcaria de los envases, las marcas tridimensionales de algunos envases como "signos débiles", las marcas tridimensionales de algunos envases como "signos fuertes", las marcas tridimensionales de algunos envases como signos "notoriamente conocidos"; III. La Jurisprudencia en Relación a las Marcas Tridimensionales Constituidas por Envases: El caso "Cusqueña" y el de otros envases comunes para las cervezas, los

¹ Ricardo ANTEQUERA PARILLI: Presidente de Honor del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA). Miembro de Honor del Instituto Mexicano del Derecho de Autor (IMDA) y del Centro Colombiano de Derecho de Autor (CECOLDA). Profesor titular en los post-grados en Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes (Mérida), Metropolitana (Caracas) y Católica de Guayaquil. Profesor invitado en la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad de Alicante, en los cursos de post-grado en Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Universidad de Buenos Aires y en la Cátedra Fundacional en Propiedad Intelectual de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor de los cursos de enseñanza virtual de derecho de autor y derechos conexos de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana. Profesor Principal Emérito de la Universidad de San Agustín (Arequipa). Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

casos "Postobon", el caso "Corona", el caso "Develey", el caso "Old Parr", los casos "Coca Cola", el caso "Henkel"; IV. La Jurisprudencia En Relación A Otras Marcas Tridimensionales: El caso "Amoco", el caso "Wim De Waele", el caso "Storck", el caso "Mag", el caso "Phillips".

I. LA PROTECCIÓN GENERAL DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

El concepto

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), ha entendido que *“las marcas tridimensionales se encuentran integradas por signos que además de ser perceptibles por la vista lo son también por el tacto. Dentro de este tipo de marca se encuentran, entre otras, aquellas que consisten en envoltorios, envases y relieves”*².

O también que *“las marcas tridimensionales son aquellas que poseen volumen, es decir que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad)”*³.

La protección marcaria de los signos tridimensionales

La registrabilidad como signos distintivos de las marcas tridimensionales figura expresamente en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuando su artículo 134 señala que pueden constituir marcas, entre otras, *“las imágenes, figuras, símbolos”*, la *“forma de los productos, sus envases o envolturas”* y *“cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”*.

Del mismo modo, al regular lo atinente a la solicitud del registro (art. 138), la misma Decisión menciona entre los requisitos a cumplir *“la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”* (hemos resaltado).

Precisamente, sobre el último dispositivo, el TJCA ha expresado lo siguiente:

“La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional. Esta referencia permite evidenciar que esta Normativa Comunitaria Andina se refiere al signo tridimensional como una clase de marca y abandonar

² Proceso 23-IP-98, en <http://www.comunidadandina.org>

³ Proceso 31-IP-2003, en <http://www.comunidadandina.org>

el criterio de que el signo tridimensional (en este caso un envase para contener gaseosas) podría considerarse una especie de la marca figurativa ...” (negritas del fallo).

[...]

“Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, sin embargo, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se deduzca que se les haya previsto como una clase especial a «las formas externas tridimensionales» como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y por no incurrir en las prohibiciones en ellas señaladas” (destacado nuestro)⁴.

La perceptibilidad para la protección marcaria de los signos tridimensionales

Toda marca (y por supuesto, también la tridimensional), debe ser perceptible por medio de los sentidos, única manera de que pueda penetrar en la mente del público consumidor con el fin de asociar y seleccionar el producto o el servicio de su preferencia.

Es evidente que las marcas tridimensionales son perceptibles a través del sentido de la vista y también por medio del tacto.

La distintividad para la protección marcaria de los signos tridimensionales

En relación a cualesquiera de los medios identificadores (sean denominativos, figurativos o mixtos), uno de los requisitos existenciales para su protección legal a través del derecho marcario es el de la “*eficacia distintiva*”, vale decir, la capacidad de un signo para individualizar efectivamente los productos o los servicios de una empresa (distintividad intrínseca) y diferenciarlos de los productos o servicios de la competencia (distintividad extrínseca), de modo tal que el público consumidor pueda reconocer a cada uno de ellos y elegir conforme a su propio criterio de selección.

⁴ Proceso 33-IP-2005, en <http://www.comunidadandina.org>

La distintividad busca proteger simultáneamente, al consumidor y al esfuerzo empresarial: en cuanto al primero, a fin de defender su autonomía y evitar que pueda caer en error de hecho en el proceso de escogencia y adquisición de los bienes y servicios que consume; y con respecto al segundo, reconocer la inversión que existe detrás de la puesta a disposición del público de un determinado bien o servicio con un medio identificador que lo diferencie de los demás existentes en el mercado.

Pero esa “*capacidad diferenciadora*, consustancial con el derecho marcario, no debe confundirse con la “*originalidad*” o la “*novedad*”, conceptos los dos últimos que pertenecen, respectivamente, al derecho de autor y al derecho invencional (este último que protege las “*soluciones técnicas*”), pues es pacífico en doctrina afirmar que “*la marca no necesita cumplir el requisito de la originalidad, pero tampoco puede exigírsele el de la novedad*”, sino que “*ese requisito está aquí sustituido por el de la inconfundibilidad. La marca, lo que necesita es tener virtud distintiva*”.^{5 6}

En todo caso, la distintividad es una cuestión de hecho, es decir, que debe apreciarse en cada caso, porque no existen reglas que permitan afirmar, por ejemplo, que una forma volumétrica permite diferenciar a un producto de otro de la misma clase, al punto que lo que puede ser distintivo para un determinado bien, puede ser común o usual para otros artículos de distinta clase puestos en el comercio.

La apreciación de la distintividad en los signos tridimensionales.

La distintividad, en el caso de las marcas tridimensionales, debe ubicarse en la forma misma del medio identificador expresado en tres dimensiones, es decir, con prescindencia de los elementos denominativos (nombre) o bidimensionales (dibujos o gráficos), que puedan acompañar o no al diseño volumétrico que pretende identificar a una mercancía o a un servicio.

Por esa razón, la marca tridimensional debe ser un signo distintivo en sí mismo, y no puede confundirse su necesaria capacidad diferenciadora con la que puedan tener las etiquetas (denominativas, figurativas o mixtas),

⁵ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: *Tratado de Derecho Industrial* (2a. edición). Ed. Civitas. Madrid, 1993, pp. 808-809.

⁶ En la misma orientación, SCIARRA QUADRI, Armando: *Las obras figurativas y los signos marcarios*, en el libro-memorias del I Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Montevideo, 1997. Tomo I. p. 380.

que se adhieran a la forma en tres dimensiones con la cual se presente el producto al consumidor.

Dicho de otra manera: la *“fuerza distintiva”* de la marca tridimensional debe ser independiente de las otras marcas que puedan acompañar al modelo que pretende servir por sí solo como medio identificador del producto, de manera que es perfectamente posible la admisión como marca de la etiqueta (dibujo, texto o ambos) que acompaña a la expresión volumétrica, pero descartable la protección marcaria al objeto tridimensional al cual la etiqueta se adhiere, por carecer dicho modelo de aptitud distintiva como tal.

Para determinar la existencia o no de esa aptitud diferenciadora por parte del objeto tridimensional para distinguir a la mercancía de que se trate, debe acudirse a la impresión de conjunto, siendo posible que aunque el modelo esté constituido por varios elementos genéricos, irregistrables por sí mismos, formen un todo que, conjuntamente, gracias a la combinación de esos elementos en tres dimensiones, pueda ser lo suficientemente individualizable en relación a lo que se pretende identificar, diferenciándose suficiente y claramente de los otros productos de la misma clase u otros con los cuales tengan conexión competitiva en el mercado, generando así una capacidad de recuerdo y de distinción por parte de los consumidores.

Las causales de irregistrabilidad de las marcas tridimensionales

Sin perjuicio de las otras prohibiciones de registro aplicables a todos los signos distintivos, existen normas prohibitorias que tienen una particular relación con las marcas expresadas en tres dimensiones.

Así, la ausencia de la capacidad diferenciadora como causal de irregistrabilidad de una marca tridimensional, figura en el artículo 135,c) de la Decisión 486, según el cual no pueden registrarse como signos aquellos que *“consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases”*, de modo que la tutela marcaria debe considerar la asociación del consumidor, en el caso concreto, de una forma específica en tres dimensiones con determinado producto o con un origen empresarial específico y no con la generalidad de los bienes disponibles en el mercado, de diferentes procedencias, que pertenecen a la misma clase.

Pero el TJCA ha expresado que *“la expresión «formas usuales de los productos» se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos”*

(negrillas nuestras)⁷, estas últimas que sí pueden optar al registro marcario en cuanto tengan suficiente aptitud distintiva.

La segunda causal de irregistrabilidad como marcas, también contemplada en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, se refiere a aquellos signos que consistan en “*formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate*”, es decir, la forma “*básica*” que “*obligatoriamente*” debe tener la presentación visual de determinado producto, pero no aquellas características que sean agregadas a esa forma determinada por la naturaleza o función de dicho producto, en la medida en que éstas reúnan el requisito de la distintividad.

Y la tercera prohibición marcaria, prevista en el literal d) del mismo artículo 135 de la normativa comunitaria andina, prohíbe el registro de aquellos signos que “*consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican*”.

Cobra acá primordial importancia la palabra “*exclusivamente*”, lo que quiere decir que lo excluido de la protección marcaria es la solución técnica en sí misma, que puede resultar reivindicable en el marco de los derechos sobre las invenciones industriales (en tanto reúna los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicabilidad en la industria), pero nada obsta a que, independientemente de la ventaja técnica o funcional del producto o presentación, el signo tenga una forma visual y/o táctil que permita diferenciarlo de otros de la misma clase en el proceso de selección del consumidor, caso en el cual sólo esos elementos distintivos, por sí mismos, pueden optar por la protección marcaria.

Las marcas tridimensionales y su relación con los diseños industriales

El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial contempla la protección de los dibujos y modelos industriales en todos los países de la Unión (art. 5, *quinquies*), pero no los define.

Por el contrario, varias legislaciones nacionales entienden al diseño industrial (dibujos y modelos), como toda reunión de líneas o combinación de colores o cualquier otra forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una

⁷ Proceso 33-IP-2005, en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/33-ip-2005.htm>

apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.

Y como apunta Otero Lastres, el diseño industrial tiene que reunir el rasgo de la “visibilidad”, de manera que se trata de una “entidad inmaterial” (la apariencia) que se incorpora a un producto (o a una parte del mismo) o que se hace sensible a través de un medio perceptible por el sentido de la vista.⁸

Si comparamos a la marca tridimensional con el diseño industrial podemos encontrar tres elementos en común, a saber:

- a. Son expresiones de forma y, por tanto, perceptibles a través de la vista.
- b. Ambos bienes intelectuales se incorporan a un producto.
- c. Ninguno de los dos está protegido como tal marca o diseño, según los casos, en razón de la función o desempeño del producto o por cualquier ventaja técnica que éste tenga.

A su vez, también se presentan diferencias en cuanto a los requisitos para la protección de ambos bienes intelectuales, porque el diseño industrial exige para su tutela jurídica la novedad, es decir, que no haya sido accesible al público en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio, antes de la fecha de la solicitud de su registro o de la prioridad que pueda ser invocada; y en cambio, una forma tridimensional, para optar a la condición de signo distintivo, no implica que sea nueva o desconocida con anterioridad a la fecha de la solicitud registral, a los efectos de obtener la protección marcaria.

Por otra parte, mientras la expresión tridimensional es susceptible de tutela como marca en tanto distinga a un producto y cree una asociación en la mente del consumidor que le permita diferenciarlo de otro de la misma clase, el diseño industrial queda protegido como tal en tanto le imprima una apariencia especial a ese producto, es decir, en definitiva, lo haga más atractivo a la vista, razón por la cual mientras la marca es distintiva, el diseño es ornamental.

⁸ OTERO LASTRES, José Manuel: “El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003”, en “La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2003, pp. 30-31.

De esa manera, una forma tridimensional puede ser distintiva, pero sin darle, por esa razón, una característica atractiva al producto que identifica, mientras que un diseño industrial puede serlo por hacer atrayente la presentación de ese producto, aunque el consumidor no pueda asociarlo con un origen empresarial determinado.

Por eso, mientras el “*carácter singular*”⁹, la “*apariencia particular*”¹⁰ o “*especial*” del diseño industrial implica un “*acto de creación*”¹¹, pues se está en el mundo de “*las creaciones de forma estética*”¹², las “*creaciones formales*”¹³ o las “*creaciones de forma*”¹⁴; por el contrario, en la marca tridimensional sólo se exige el “*carácter distintivo*”¹⁵, la “*aptitud distintiva*”¹⁶ o su “*fuerza distintiva*”¹⁷, es decir, que sirva como un mecanismo apto para distinguir a un producto de otro producto, aunque no sea verdaderamente una “*creación intelectual*”.

En razón de esas diferencias, la protección también es distinta, porque mientras el “*ius prohibendi*” en el derecho marcario está esencialmente vinculado al riesgo de confusión o de asociación con los productos que se identifican o a la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial del medio identificador protegido; ese derecho de impedir, en el caso del diseño industrial, se extiende a toda fabricación, importación, introducción en

⁹ OTERO LASTRES, José Manuel: *La patente, los modelos de utilidad, los modelos y los dibujos industriales*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2003. pp. 79-89.

¹⁰ MÁRQUEZ, Thaimy: *La protección de los diseños industriales*, en el libro-memorias del Congreso Internacional de Propiedad Intelectual (Derecho de Autor y Propiedad Industrial). Homenaje al doctor Ricardo Antequera Parilli. Universidad de Margarita (Venezuela), 2004. Tomo I, p. 202.

¹¹ OTERO LASTRES, José Manuel: *La patente, los modelos de utilidad, los modelos y los dibujos industriales*. Ob. Cit., p. 88.

¹² MÁRQUEZ, Thaimy: *La protección de los diseños industriales*. Ob. Cit., p. 203.

¹³ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: “*Tratado de Derecho Industrial*” (1ª edición). Ed. Civitas. Madrid, 1978, p. 769.

¹⁴ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: *La protección de las artes aplicadas y los diseños industriales*, en *Los retos de la propiedad industrial en el Siglo XXI*. Libro-memorias del 1er Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial. Ed. INDECOPI/Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Lima,

¹⁵ OTAMENDI, Jorge: *Derecho de Marcas*. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1999, p. 31.

¹⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos: *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2001, p. 123.

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 1-IP-87, en *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Quito (1984-1988), p. 112.

el comercio o uso comercial de productos que incorporen o reproduzcan dicho diseño, sin consideración alguna acerca de la posibilidad de inducir a confusión en cuanto a su origen empresarial o a la posible pérdida del valor empresarial del diseño protegido.

Pero nada impide que una misma expresión en tres dimensiones cumpla con las dos condiciones y pueda por ello optar a la doble protección, por supuesto, siempre que se llenen los respectivos requisitos legales y se cumplan los trámites para la obtención de los correspondientes registros.

Las marcas tridimensionales y su relación con las obras de arte aplicado

El Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas incluye en su enumeración ejemplificativa de obras a las artes aplicadas (art. 2,1), pero no contiene una definición a lo que se entiende por tal categoría de creaciones intelectuales.

Sin embargo, como se define en varias legislaciones en América Latina, la obra de arte aplicado es una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea de artesanía o producida a escala industrial, siendo ejemplos de esta categoría creativa los modelos en joyería, orfebrería, bisutería, mueblería, vestidos y decoración.

Este género de obras tiene por su forma de expresión un carácter artístico, pero su destino es de utilización industrial.

También acá encontramos elementos en común entre la marca tridimensional y las artes aplicadas, porque:

- a. Son producciones “*de forma*”, porque lo que se protege no es el contenido, sino la “*forma de expresión*” tridimensional que se incorpora a un producto industrial o de artesanía.
- b. Son expresiones “*visuales*” porque ambas deben percibirse a través del sentido de la vista.
- c. Ambas expresiones formales tienen un destino “*utilitario*”, es decir, se incorporan a artículos de artesanía o producidos a escala industrial.

Pero asimismo encontramos diferencias, porque mientras la marca tridimensional requiere de la capacidad para identificar y distinguir un producto, como ya se ha dicho, la obra de arte aplicado se protege con prescindencia de cualquier carácter identificador del bien tangible al cual se incorpora.

Por otra parte, esa eficacia distintiva de la marca no tiene por qué ser el resultado de una producción creativa, pues se afirma que mientras la disciplina de las creaciones tiene por objeto obras en sí mismas, los signos distintivos son simples medios identificadores¹⁸, de modo que, como lo señalaba Breuer Moreno, el signo más banal puede constituirse en marca¹⁹ siempre, por supuesto, que tenga la capacidad para diferenciar al producto o servicio de cualquier otro de la misma clase o con el cual tenga conexión competitiva.

Por el contrario, la obra de arte aplicado debe reunir la “originalidad” exigida por el derecho de autor, es decir, que lleve el sello de la personalidad del creador.

En cualquier caso, nada impide que un mismo bien intelectual pueda reunir las características de la “*eficacia distintiva*”, propia del derecho marcario, y de la “*originalidad*” en el dominio literario o artístico requerida por el derecho de autor, supuesto en el cual es posible reclamar la doble protección, por supuesto siempre que se reúnan los requisitos exigidos por las respectivas disciplinas.

Véanse por ejemplo los envases que se muestran a continuación, los cuales bien calificarían como marcas tridimensionales para identificar licores o perfumes, según los casos, siendo al mismo tiempo obras de arte aplicado en razón de la expresión artística incorporada a los productos:



¹⁸ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: *Tratado de Derecho Industrial*. 1ª edición. Ob. Cit., p. 580.

¹⁹ Citado por SCIARRA QUADRI, Armando: *Las obras figurativas y los signos marcarios*. Ob. Cit., p. 380.

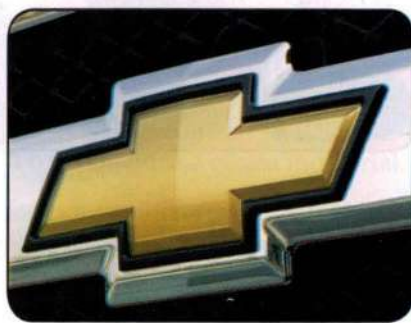
¶ Pero como en el caso de las marcas tridimensionales y de los diseños industriales, el contenido de los derechos entre los derechos marcarios y el derecho de autor es distinto, pues como signo distintivo su titular puede ejercer el “*ius prohibendi*” en los supuestos taxativamente previstos en la legislación aplicable, entre ellos para impedir a terceros el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca, cuando tal uso pueda causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro o si con ello se puede causar a dicho titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca.

En cambio, el derecho de explotación reconocido por el derecho de autor sobre la obra de arte aplicado comprende el exclusivo de autorizar o no el uso de la obra “*por cualquier medio o procedimiento*”o, en palabras de la ley venezolana sobre la materia, “*en la forma que le plazca*”, independientemente de que tal utilización esté vinculada o no al producto en el cual la obra se encuentra incorporada.

Las marcas tridimensionales con alto poder distintivo

Así como en los signos marcarios denominativos, figurativos bidimensionales y mixtos, también los tridimensionales pueden tener una especial aptitud diferenciadora, de modo que con el más mínimo y casual esfuerzo, el público consumidor pueda identificar de qué producto en específico se trata y diferenciarlo de cualquier otro de la misma clase.

Así, en el mercado automotriz, veamos dos casos de emblemas tridimensionales que suelen colocarse en los vehículos de sus respectivos orígenes empresariales:



Es evidente que con apenas ver los respectivos emblemas expresados en tres dimensiones, hasta el consumidor más desprevenido advierte que en el primer caso se trata de un Mercedes Benz y en el segundo de un Chevrolet.

II. LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES CONFORMADAS POR ENVASES

Generalidades

En criterio del TJCA:

“En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales” (negrillas nuestras).²⁰

Y como lo ha destacado el mismo Alto Tribunal en recientes pronunciamientos, *“...es una realidad que se ha generado la tendencia de que los envases permitan identificar claramente a determinadas clases de productos”*²¹, de modo que la forma tridimensional del continente *“será la primera impresión que el consumidor tenga del mismo y en ciertos casos es lo que induce o atrae a que el producto sea adquirido”*.²²

Por ello, dicho órgano jurisdiccional ha resuelto que los signos tridimensionales (entre ellos los envases, por ejemplo, las botellas), al igual que las demás categorías marcarias, gozan de respaldo legal para ser registrados como marcas, siempre que cumplan con sus requisitos existenciales (perceptibilidad y distintividad) y no se encuentren entre las prohibiciones establecidas por el legislador comunitario²³, pues en palabras del mismo Tribunal, *“cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario”*.²⁴

La distintividad exigible a los envases como marcas tridimensionales

Aplicando los principios generales de la distintividad a los envases de

²⁰ Proceso 31-IP-2003, <http://www.comunidadandina.org>

²¹ Proceso 33-IP-2005, en <http://www.comunidadandina.org>

²² Proceso 33-IP-2005, en <http://www.comunidadandina.org>

²³ Idem

²⁴ Proceso 23-IP-98, en <http://www.comunidadandina.org>

productos, como signos tridimensionales, sólo el análisis valorativo en el caso concreto podrá determinar su capacidad diferenciadora, porque no puede sostenerse, en el plano abstracto, que todo envase es distintivo, como tampoco que todo continente es genérico, pues ello dependerá de la eficacia que tenga para distinguir un producto y de diferenciarlo de otro de la misma clase o con el cual pueda tener vinculación en el mercado de los competidores.

En ese orden de ideas, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú, ha decidido que:

“Las formas tridimensionales de los productos o el acondicionamiento de los mismos –tales como los envases o empaques y las envolturas–, pueden ser objeto de registro siempre que presenten alguna característica que los hagan salir de lo común y habitual, en tanto dichas formas no se deriven de las propias del producto o del empleo al que estén destinados y sean capaces de identificar a dicho producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección al público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo” (negrillas nuestras).²⁵

Por ello, si la capacidad distintiva de una marca tiene una función informativa para distinguir a un producto de otro, esa eficacia puede estar constituida por el envase, si logra ese cometido y permite al consumidor asociarlo con un determinado artículo o con un origen empresarial determinado, con lo cual evidentemente califica como marca.

Así, resulta evidente que muchos productos líquidos destinados a ser ingeridos por el ser humano son almacenados en botellas o en frascos (como en las bebidas refrescantes y las espirituosas, y también en muchos medicamentos), como igualmente otros en estado líquido o semilíquido que se envasan en continentes vítreos o plásticos (desodorantes, desinfectantes, aceites automotores, etc.), casos todos en los cuales la capacidad distintiva o no del envase constituye, como ya hemos dicho, una cuestión de hecho a ser apreciado en cada caso.

Ejemplos de la aptitud distintiva son la botella triangulada del whisky “Dimple” o la de base cuadrada y superficie corrugada del “Old Parr”, donde

²⁵ Resolución N° 459-1998 del 29-04-1998.

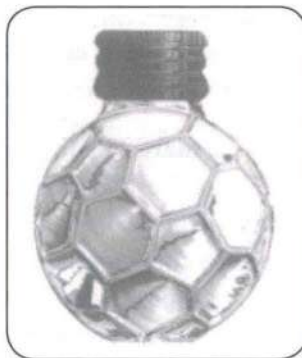
el consumidor, con prescindencia de la marca denominativa o figurativa que aparezca en las respectivas botellas, sabrá con solamente verlas, que se trata de un “*Dimple*” o un “*Old Parr*”, según los casos.

Y si vemos el dibujo siguiente:



Sobraría cualquier otro elemento, gráfico, denominativo o mixto para que el consumidor supiera que se trata de una “*Coca Cola*”.

Otros ejemplos de autonomía y eficacia distintiva son:

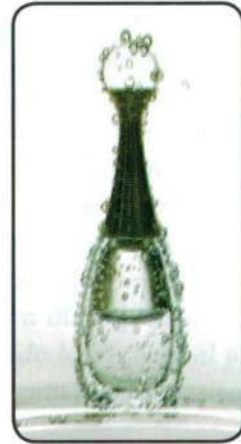


(para distinguir el envase de una bebidas alcohólica)



(para identificar el envase de un desinfectante)

(para identificar un frasco de perfume)



En todo caso, el análisis de la distintividad en las marcas tridimensionales constituidas por envases debe ser especialmente riguroso, porque como regla general el consumidor promedio no tiene por costumbre presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su continente, con independencia de los elementos gráficos y/o denominativos, de manera que la capacidad diferenciadora de la expresión volumétrica debe ser autosuficiente y que, como señala Otamendi, baste “con ver el envase para saber de qué producto se trata, o cuál es la marca denominativa que llevan”²⁶.

Las causales de irregistrabilidad marcaria de los envases

Si partimos de la causal que prohíbe registrar como signos distintivos aquellos que “consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases”, es evidente que así como existen expresiones volumétricas comunes en los envases de muchos productos líquidos, como sucede con buena parte de las botellas de cervezas, champañas y vinos espumantes,

²⁶ OTAMENDI, Jorge: *Derecho de Marcas. Ob. Cit.*, p. 48.

donde el consumidor en ausencia de la etiqueta no puede identificar la marca de su preferencia o su origen empresarial, también existen otros claramente distintivos donde, simplemente a primera vista, el consumidor logra asociar esa forma tridimensional con una marca o un origen determinado.

En ese sentido, el TJCA ha resuelto que:

“Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica”²⁷ (negritas nuestras).

Nótese, por lo demás, que la normativa legal no sólo exige, para negar la protección marcaria, que el envase constituya la *“forma usual”*, sino que además esa forma debe ser la que *“exclusivamente”* exista para almacenar el producto, sin que su fabricante le haya incorporado como *“valor agregado”* otras *“formas no usuales”* (como ondulaciones o sinuosidades particulares en el envase, por ejemplo), que le confieran su propia *“capacidad distintiva”*.

En cuanto a la segunda causal de irregistrabilidad, referida a aquellos signos que consistan en *“formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”*, es de hacer notar que en el caso de los productos líquidos para consumo humano, por ejemplo, el continente casi siempre es una botella (de vidrio o de material plástico), donde existe una parte más o menos ancha que almacena la mayor parte del producto, y un *“cuello”* que permite, en muchos casos, consumirlo directamente desde el propio continente o servir fácilmente su contenido en una copa o en un vaso.

Pero ello no impide que tales botellas no puedan tener particulares, con distintivas características, tales como las curvas, líneas sinuosas, corrugaciones u otras particularidades en la superficie, que asocien al producto en específico con un origen empresarial determinado.

Y la tercera causal de irregistrabilidad, por lo que se refiere a los signos que *“consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”*, pueden darse

²⁷ Proceso 113-IP-2003, en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/113-IP-2003.htm>

casos como en la forma de la tapa del envase cuyo diseño haya sido creado “*exclusivamente*” para evitar el escape del gas, o la elaboración de la botella con un tipo de vidrio o de un plástico que se caracteriza por ser irrompible, pero ya en esos supuestos no se está en el ámbito del derecho marcario sino en el de las soluciones técnicas, incluso en aquellos donde esa producción puede constituir un modelo de utilidad, por razones de mera funcionalidad y no por una forma de presentación del producto ²⁸.

No obstante, es posible que coexistan la ventaja técnica y la forma de presentación, pero en este caso lo reivindicable como parte es la parte distintiva y no la funcional, pues como lo afirmó el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea:

“... en la medida en que el público interesado perciba el signo como una indicación del origen comercial del producto o del servicio, el hecho de que el signo cumpla al mismo tiempo una función no indicativa de dicho origen, como, por ejemplo, una función técnica, no incide en su carácter distintivo” ²⁹

Las marcas tridimensionales de algunos envases como “*signos débiles*”

Se entiende por “*marcas débiles*” las que llevan consigo la carga de tener que aceptar mayores acercamientos a otros signos de la misma naturaleza³⁰, de manera que deben admitir la coexistencia con otros signos existentes, siempre que éstos cuenten con algún elemento diferenciador que permita su identificación en el mercado³¹, de modo tal que “*el titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro*”. ³²

Tal es el caso de algunos envases, especialmente cuando constituyen el continente usual de determinados productos, a menos que tengan una ap-

²⁸ BIANCHI, Paula: *El registro marcario de las formas tridimensionales. Especial referencia a los envases*, en *Temas Marcarios*. Ed. LIVROSCA/Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes (EPI). Caracas, 1999, p. 136.

²⁹ Asunto T-173/00. Sentencia del 9-10-2002, en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>

³⁰ Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, Resolución N° 021-1999 del 12-1-1999.

³¹ Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, Resolución N° 118-97 del 17-2-1997.

³² OTAMENDI, Jorge: “*Derecho de Marcas*”. *Ob. Cit.*, p. 222.

titud diferenciadora tal que los conviertan en particularmente distintivos, en el sentido de tener una especial forma de presentación por su expresión tridimensional.

Pero en lo que se refiere a las características comunes, existirán casi siempre ciertas semejanzas que deben ser aceptadas por los competidores, de modo que el estudio comparativo marcario debe descartar los elementos genéricos, usuales o descriptivos de las diferentes marcas que identifican a la misma clase de productos, por cuanto carecen por sí mismos de *"eficacia distintiva"*, a menos que por su combinación o disposición se logre una verdadera aptitud como medio identificador.

Es así en la mayoría de los envases para cervezas, por ejemplo, donde casi siempre hay una parte ancha que almacena la mayor parte del líquido y un *"cuello alargado"* que conduce hasta la tapa, de manera que por algunas diferencias menores que puedan existir en las dimensiones de las diferentes botellas, la parte ancha siempre será ancha y el cuello alargado siempre será alargado, a menos que esa parte ancha y ese cuello alargado estén diseñados de manera tal que el consumidor, con sólo ver el envase con esas características, identifique al producto que allí está contenido.

Las marcas tridimensionales de algunos envases como *"signos fuertes"*. Utilizaremos la expresión de *"signos fuertes"* para aludir a aquellas marcas que, independientemente de la incorporación de ciertos elementos comunes con otros signos distintivos, tienen tales particulares características que llaman poderosamente la atención del consumidor por su alta capacidad distintiva.

Generalmente las marcas fuertes tienen un gran posicionamiento en el mercado, un alto valor como activo empresarial y en muchos casos adquieren la característica de ser notoriamente conocidas.

Ejemplos de envases con esa particular distintividad y fortaleza diferenciadora son la botella triangulada del whisky *"Dimple"*, el diseño arbitrario de *"Skol"*, la forma particular del *"Old Parr"* o las ondulaciones de las botellas de *"Coca Cola"*.

Esa alta distintividad ha sido reconocida por la más calificada doctrina, cuando ha afirmado lo que sigue:

"Pero no sólo el envase facilita o permite el acarreo y la conservación,

*también puede, y es así en muchos casos, constituir un magnífico signo distintivo. Tan sólo recordemos las botellas de COCA-COLA, PEPSI-COLA, OLD PARR, SAN FELIPE, entre otras” (negrillas nuestras).*³³

También el TJCA advierte sobre el esfuerzo de algunos empresarios para lograr una fuerte eficacia distintiva en los envases de sus productos, cuando ha resuelto que:

“En lo que se refiere a productos ofrecidos en el mercado en estado líquido, los fabricantes se las ingenian para la concepción de envases o recipientes indicando con los mismos el origen empresarial del producto, para lo cual diseñan diferentes formas, ángulos, aristas, puntas, superficies; como toda marca, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto que contiene el envase o envoltura”.

Por supuesto, el hecho de que un empresario presente su producto con un envase que tenga un alto poder distintivo, no lo exime de respetar la significativa “*eficacia distintiva*” de la botella de su competidor, ni tampoco de su responsabilidad cuando pretende “*acercarse*” a la forma de presentación tridimensional de los productos de otros fabricantes, desvirtuando la competencia leal en el mercado y causando confusión entre los consumidores.

Las marcas tridimensionales de algunos envases como signos “notoriamente conocidos”.

De marca notoria debe hablarse “*cuando el uso intenso de ese signo por parte de la empresa se ha traducido en la difusión de aquella entre el público de los consumidores, de manera que es reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial*”.³⁴

También se define a la marca notoriamente conocida como:

“... aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión

³³ Idem, p. 48.

³⁴ FERNANDEZ NOVOA, Carlos: *El relieve jurídico de la notoriedad de la marca*, en *Revista de Derecho Mercantil*. No. 111. Madrid, 1969. p. 174.

y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio".³⁵

Un régimen particular de protección a las marcas notorias no es nuevo, pues ya se había incorporado al Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial desde su Revisión de La Haya de 1925 y que en su texto actual figura en el artículo 6bis1, el cual reza:

“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta” (negritas nuestras).

Esa protección ha sido incorporada igualmente al derecho comunitario andino, así como al Tratado del Grupo de los Tres (G3) y al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Tratado de la OMC.

El TJCA ha resaltado la necesidad de una protección especial a las marcas notoriamente conocidas, en los términos siguientes:

“...la marca notoria tiene un status comercial y jurídico diferente a una marca común y el buen crédito que ha adquirido en el mercado debe ser protegido frente a otro competidor que quiera inscribir una marca de tal carácter en otro país para aprovecharse, de este modo de ese goodwill que la marca notoria posee... la protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes,

³⁵ OTERO LASTRES, José Manuel: *La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario*, Seminario Internacional. Quito, 1996, p. 243, citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 54-IP-2003, en <http://www.comunidadandina.org>

*porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio...*³⁶ (destacado nuestro).

Ahora bien, como lo ha destacado el mismo órgano jurisdiccional, la notoriedad de una marca no se presume, sino que debe probarse³⁷, siendo diferente “la marca notoria” del “hecho notorio”, porque para la primera la prueba es necesaria, en tanto que el hecho notorio puede ser alegado sin necesidad de probarlo (*notoria non egent probatione*) “ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir”³⁸.

Sin embargo, nada obsta para que la notoriedad de una marca sea, a su vez, un hecho notorio y que, conforme al aforismo “*res ipsa loquitur*” (las cosas hablan por sí mismas), así sea declarado o reconocido por la autoridad competente, afirmación que cuenta con el respaldo del propio TJCA, cuando ha resuelto que “*en las marcas renombradas el principio «notoria non egent probatione» puede ser aplicado*”.

El sistema de protección a las marcas notorias es excepcional, porque en alguna medida rompe con los principios generales del derecho marcario, es decir, la registrabilidad, la territorialidad y la especialidad.

En efecto, el derecho sobre la marca notoria y el “*ius prohibendi*” frente a terceros puede ejercerse aun cuando la misma no se halle registrada en el país donde se reclama la protección (Decisión 486, art. 229,a); aunque no sea notorio en el país donde ese derecho se invoca, pero lo sea en otro de los países miembros de un régimen común (Decisión 486, art. 224); y, en varios casos, con relación a productos o servicios de una clase diferente a aquella en que el signo es notoriamente conocido (Decisión 486, art. 226).

También el TJCA se ha pronunciado sobre los elementos que debe reunir un signo distintivo para ser considerado como notorio, así:

³⁶ Proceso 20-IP-97, en <http://www.comunidadandina.org>

³⁷ Proceso 17-IP-96, en <http://www.comunidadandina.org>

³⁸ Idem.

“... el uso reiterado de la marca por el titular, su amplia difusión y presencia en el mercado, unido a la identificación automática de la marca con los productos que esta distingue, así como el otorgamiento de una o varias cualidades a estos por los consumidores, las que generalmente pueden ser positivas, sin embargo nada se opone para que puedan ser negativas, podrían constituir elementos esenciales o los caminos necesarios para el ascenso de una marca a la categoría de notoria”.³⁹

Pero el régimen contenido en la Decisión 486 se ha encargado de establecer una enumeración no exhaustiva ni acumulativa de los elementos a considerar al momento de declarar a un signo distintivo como notoriamente conocido, mediante un listado referencial contenido en el artículo 228, que por su claridad lo damos por reproducido.

El régimen excepcional de protección a las marcas notorias (incluyendo las excepciones a los principios de registrabilidad, territorialidad y especialidad, ya comentados), se concreta en el artículo 226 de la Decisión 486, que por su claridad nos limitamos a transcribir:

“Artículo 226. Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

³⁹ Proceso 41-IP-98, en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/41-ip-98.htm>

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.

Al régimen anterior debe agregarse la prohibición marcaria que, frente a los signos notoriamente conocidos, figura en el artículo 136,h) de la Decisión 486, y el “*ius prohibendi*” que en relación a los derechos conferidos sobre la marca notoria, aparece en los literales e) y f) del artículo 155 “*eiusdem*”, cuyas transcripciones se omiten en razón de su extensión.

Ahora bien, si se admite que envases como los de algunas botellas y frascos pueden tener un alto poder distintivo, como en relación a los de “*Dimple*”, “*Skol*”, “*Old Parr*”, “*Coca Cola*”, “*Paloma Picasso*” o “*Salvador Dali*”, nada impide entonces que esos mismos continentes, por su forma tridimensional y siempre que se reúnan los requisitos legales para ello, puedan constituir además signos notoriamente conocidos.

Así lo reconoció expresamente el TJCA, al sentenciar que:

“Un envase que por sí solo permite a un grupo de consumidores identificar, sin necesidad de requerir etiqueta alguna debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma, lo distinguen de otros envases de productos similares o de uso habitual se dice que tiene facultad distintiva y puede ser registrado como marca; pero si además es conocido por los consumidores frecuentes de ese producto o servicio puede tener la condición de notoria” (resaltados nuestros)⁴⁰.

Esa notoriedad, sin necesidad de más pruebas y por tanto como un “*hecho notorio*”, ha sido reconocida en relación con la marca “*Coca Cola*” por el propio Tribunal Andino⁴¹, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI en Perú⁴² y la Suprema Corte de Justicia de México⁴³.

⁴⁰ Proceso 82-IP-2000, en <http://www.comunidadandina.org>

⁴¹ Proceso 6-IP-99, en <http://www.comunidadandina.org>

⁴² Resolución N° 1127-1998 del 23-10-1998.

⁴³ Sentencia de la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo XXVII, p. 19, citada por David Rangel Medina, en *La peculiar forma de la botella en que se usa la marca Coca-Cola es una marca notoriamente conocida*. Documento.

III. LA JURISPRUDENCIA EN RELACIÓN A LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES CONSTITUIDAS POR ENVASES

El caso “Cusqueña” y el de otros envases comunes para las cervezas

En el caso concreto de botellas para cervezas, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI (Perú), específicamente en relación a la solicitud como marca tridimensional del envase de la “Cerveza Cusqueña”, dijo:

“El fundamento de la prohibición marcaria a los signos que consistan en las formas usuales de los productos o de sus envases o en formas impuestas por la naturaleza de la función de dichos productos, radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre tales formas usuales se limitaría a los competidores la posibilidad de usar aquellas necesarias e indispensables de presentación y/o envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de este género de productos” (negrillas nuestras).⁴⁴

En ese asunto se pretendía reivindicar la protección marcaria de una botella que carecía de total distintividad para identificar a una cerveza determinada, porque representaba la forma común y usual para presentar ese producto en envases de vidrio, al punto de que al separar la etiqueta y colocar la botella junto con otras de distintos competidores, no era posible distinguir cuáles de ellas representaban a una cerveza y cuáles a las que tenían un origen empresarial diferente.

Nótese que si en la fotografía que sigue se suprime la etiqueta nominativa o mixta de “Cusqueña”, no hay manera de identificar cuál es la marca de cerveza que contiene la botella o, incluso, si ese continente almacena alguna bebida alcohólica o cualquier otro líquido, apto o no para el consumo humano.



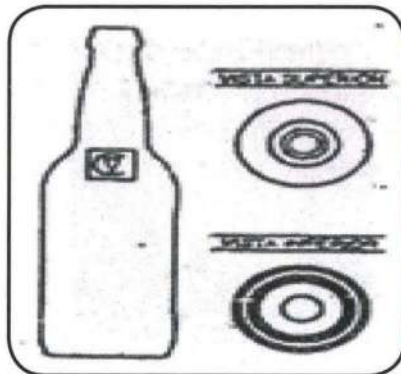
⁴⁴ Resolución N° 459-1998 del 29-04-1998.

Similares consideraciones pueden formularse en relación a las controversias que se plantean actualmente en Ecuador y República Dominicana, ante los registros de las botellas de las cervezas “Pilsener” y “Presidente”, respectivamente, casos en los cuales la empresa “Amveb” (que produce la cerveza “Brahma”), se opone a esos derechos exclusivos en base a la genericidad de dichas botellas para envasar cerveza.

Y es que sería tanto como reivindicar un monopolio de explotación para envases de cervezas como cualquiera de los siguientes:



En ese sentido, la Dirección de Marcas del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), en el año 2005, negó la solicitud de registro como una marca de la botella que se muestra a continuación, al considerar que era una forma común carente de distintividad y, por tanto, no resultaba protegible bajo la legislación marcaria:



Los casos “Postobon”.

En los últimos años, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), ha resuelto varios casos relacionados con las marcas tridimensionales representadas por botellas, tanto en relación a bebidas gaseosas ⁴⁵, como a productos de limpieza bucal ⁴⁶.

Nos ocuparemos ahora de dos varios casos relacionados con la protección marcaria de los envases para refrescos (“Postobon”) y, coincidiendo con todo lo expresado en párrafos anteriores, el TJCA ha partido del criterio de la distintividad, al afirmar que:

“Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige ...” (negrillas nuestras).⁴⁷

En otro caso, también relacionado con las mismas bebidas refrescantes, resolvió:

“Un envase de características originales, especiales o ingeniosas, puede considerarse una marca, ya que está destinado a identificar o diferenciar unos productos de otros similares que se ofertan en el mercado; el envase es un cuerpo tridimensional, ya que se trata de un objeto que ocupa las tres dimensiones del espacio, que son alto, ancho y profundo, está dotado de volumen y ocupa un lugar determinado. Dentro del concepto de envase puede incluirse a una gran variedad de objetos que comprenden entre otros, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, etc.

Es válido registrar como marca a un envase, siempre que sea lo suficientemente distintivo, no común u ordinario, es decir, que cuente con características especiales que lo hagan diferente” (se ha resaltado).⁴⁸

⁴⁵ Proceso N° 33-IP-2005, en <http://www.comunidadandina.org>

⁴⁶ Proceso N° 82-IP-2000, en <http://www.comunidadandina.org>

⁴⁷ Proceso 33-IP-2005, en <http://www.comunidadandina.org>

⁴⁸ Proceso 88-IP-2004, en <http://www.comunidadandina.org>

Y también que:

“Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste” (negritas nuestras).⁴⁹

Parecen entonces claras las razones para descartar en el caso concreto, conforme a las consideraciones expuestas por el TJCA, la protección como marca tridimensional del envase de la bebida “Postobon”, el cual carece de total distintividad, como se observa de la fotografía siguiente:



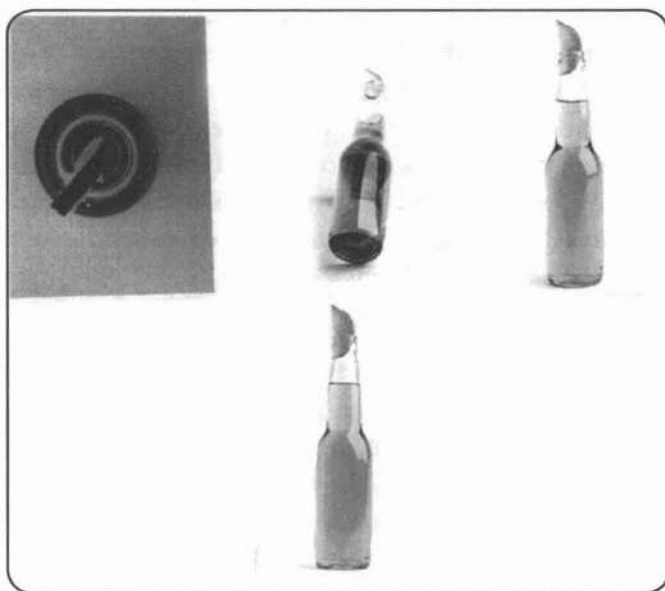
Y ese fue el criterio asumido por el Consejo de Estado de Colombia, cuando al denegar las pretensiones de protección de la marca tridimensional constituida por la referida botella, declaró que *“los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad”*⁵⁰.

⁴⁹ Idem.

⁵⁰ Consejo de Estado de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 4 de agosto de 2005. Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00376-01(7619).

El caso “Corona”.

El Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de la hoy Unión Europea, debió resolver el caso relativo a una marca solicitada por la empresa encargada de la comercialización y distribución de la cerveza mexicana “Corona” en el territorio europeo, constituido el signo por una forma tridimensional con reivindicación de los colores amarillo y verde y que conforme a la reproducción gráfica mostrada abajo (en blanco y negro), consiste en una botella transparente, llena de un líquido amarillo, de cuello largo en el que está incrustada una rodaja de limón que tiene la corteza verde.



Las consideraciones más importantes del Tribunal, a los efectos de descartar la distintividad del signo tridimensional solicitado, fueron las siguientes:

“... la forma tridimensional de la botella de que se trata es utilizada corrientemente para la presentación de todos los productos referidos o, al menos, puede serlo”.

“... es notorio que el limón se utiliza corrientemente en el comercio para la presentación de diversas clases de alimentos. Ello es asimismo pertinente por el hecho de que frecuentemente se añaden rodajas o gajos de limón a las aguas con gas y a otras bebidas refrescantes, en el momento de su consumo, y que igualmente se utiliza el limón verde de esta manera. Estas circunstancias constituyen indicios concretos que permiten inferir

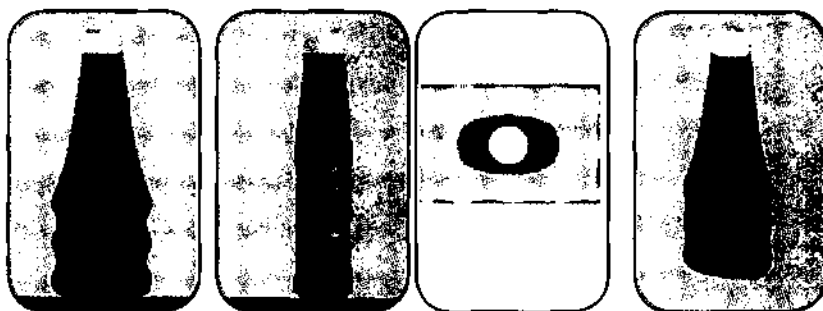
que el limón y el limón verde pueden utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos de que se trata”.

“En cuanto a los colores reivindicados, de la representación gráfica de la marca solicitada se desprende que se trata, por una parte, del color del contenido amarillo de la botella, en sí misma transparente, y, por otra, de los colores de la corteza verde y de la pulpa, de un verde amarillento muy claro, de la rodaja de limón. Pues bien, el amarillo corresponde al color de la cerveza y al de algunas gaseosas, a saber, las limonadas, mientras que las dos tonalidades de verde que figuran en la representación de la marca corresponden al color natural de la corteza y de la pulpa del limón verde. Además, el amarillo y el verde son colores básicos, corrientemente utilizados, en el comercio, para la presentación de todo tipo de alimentos y, más concretamente, de bebidas”.

“De ello se deduce que la marca solicitada está formada por una combinación de elementos cada uno de los cuales, dado que puede ser corrientemente utilizado en el comercio para la presentación de los productos a que se refiere la solicitud de marca, carece de carácter distintivo en relación con tales productos”⁵¹.

El caso “Develey”.

El mismo Tribunal Europeo debió resolver la controversia planteada con motivo de la solicitud de registro, como marca tridimensional, de un envase destinado a contener productos de las clases 29 y 30, entre ellos, productos lácteos, saisonadores, mostaza, salsas de tomate y para ensaladas, constituido dicho signo en la forma que sigue:



⁵¹ Asunto T-399/02. Sentencia del 29-4-2004, en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>

El fallo consideró que no existía allí una suficiente aptitud distintiva en el signo tridimensional solicitado, como para calificar como marca, entre otras por las razones que se transcriben a continuación:

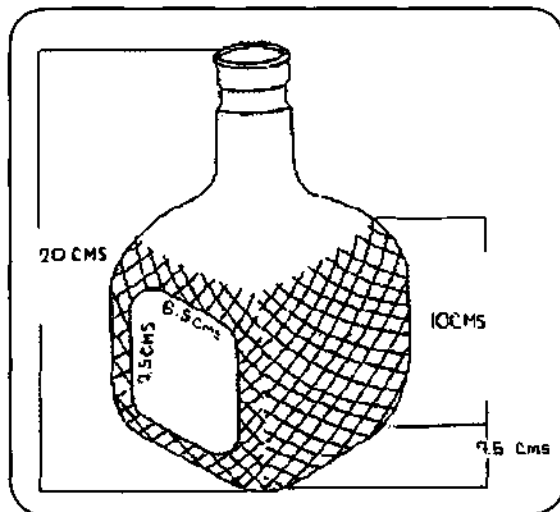
“Es preciso verificar siempre si una marca de esta índole permite que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinga el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis y sin prestar una especial atención ...”

“En lo que atañe al cuello alargado y al cuerpo aplanado de la botella, hay que considerar que las características de la marca solicitada no la alejan de la forma habitual de las botellas que se utilizan para los productos amparados por la marca solicitada. Ni la largura del cuello y su diámetro ni la proporción entre la anchura y el espesor de la botella la singularizan de modo alguno”.

“Lo mismo cabe decir del reborde. Se trata de un rasgo habitual del diseño de las botellas comercializadas en el sector de referencia”⁵².

El caso “Old Parr”.

La “Importadora y Productora de Licores S.A.”, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del “Tridimensional en forma de botella” para la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, constituido por la forma siguiente:



⁵² Asunto T-129/04. Sentencia del 15-3-2006, en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>

La sociedad “*United Distillers & Wintners Limited*”, presentó observaciones al registro del signo solicitado, con base, entre otras, de la siguiente marca: Es evidente que el juicio de valoración debía hacerse solamente en relación con la forma del envase, prescindiendo de la etiqueta correspondiente a



“*Old Parr*”.

Allí el TJCA partió de los principios generales por los cuales: **“Para que la forma tridimensional (en este caso el envase) sea registrable como marca es indispensable que presente una forma distintiva, mediante la alteración de rasgos o líneas ordinarias o comunes a fin de evidenciar diferencia con lo típico y característico del producto o sus envases”** (se ha resaltado) ⁵³.

Pero así como en otros fallos el Alto Tribunal Andino resaltó la falta de distintividad de aquellos signos tridimensionales que fueran genéricos, es decir, que adolecieran de distintividad, en la Interpretación Pre-judicial de este caso destacó lo siguiente:

“En lo que se refiere a productos ofrecidos en el mercado en estado líquido, los fabricantes se las ingenian para la concepción de envases o recipientes indicando con los mismos el origen empresarial del producto, para lo cual diseñan diferentes formas, ángulos, aristas, puntas, superficies; como toda marca, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto que contiene el envase o envoltura” (negrillas nuestras) ⁵⁴.

⁵³ Proceso 194-IP-2005, en <http://www.comunidadandina.org>

⁵⁴ Idem

Resulta claro que el TJCA quiso distinguir lo que sería un signo tridimensional genérico (como se induce en el caso “Postobon”) de la nítida distintividad de la botella de “Old Parr”.

Los casos “Coca Cola”.

El reconocimiento de la notoriedad de la botella que envasa el producto “Coca Cola” ha sido motivo de expresas resoluciones judiciales en México, por ejemplo, donde dos sentencias de la Suprema Corte de ese país se han expresado en los siguientes términos:

“... Y no se necesita mucho esfuerzo para comprender la gran facilidad que hay para confundir «KIKO-COLA» con «COCA-COLA», revelándose la intención manifiesta de la imitación con la forma de presentar la marca ante el público, con la casi totalidad de envases, colores, etc., etc., que en verdad hacen que sea difícil a simple vista no creer que se trata del mismo producto” (negrillas nuestras)⁵⁵.

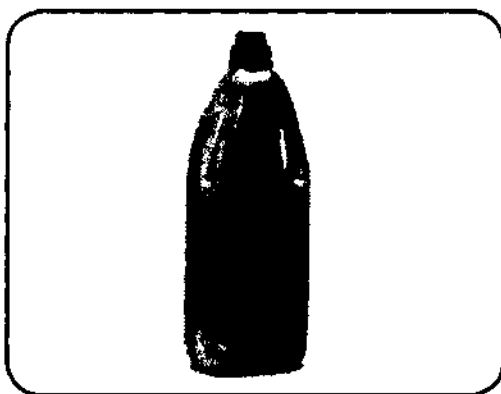
“... Las palabras de ambas marcas aparecen grabadas en el envase con rasgos caligráficos tan parecidos los de una con los de la otra, que fácilmente pueden inducir a error al consumidor, tanto más cuanto que la forma del envase y el color del producto, aun cuando no han sido ni sean objeto de reserva, son también muy semejantes en ambas marcas” (negrillas nuestras)⁵⁶.

El Caso “Henkel”.

Henkel KGaA solicitó a Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de Patentes y Marcas), el registro como marca tridimensional de la forma de un envase a colores destinado a contener detergentes líquidos para lanas, en la forma que se muestra:

⁵⁵ Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 19-6-46, en *Gaceta de septiembre de 1946*, en transcripción del dictamen de David Rangel Medina, en documento citado.

⁵⁶ Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 3-2-1947, en *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo XCI, Vol. II, pp. 969 y ss., en transcripción del dictamen de David Rangel Medina, en documento citado.



Dicha oficina denegó la solicitud, al considerar que el signo en cuestión constituía la forma de envase habitual para los detergentes, de modo que no poseía el carácter de una indicación relativa al origen del producto y, por tanto, carecía de eficacia distintiva.

Apelada dicha Resolución, el Bundespatentgericht (Tribunal Federal en Propiedad Industrial), observó que el signo solicitado sí podía constituir una marca, porque poseía características que no venían impuestas por la propia naturaleza del producto, no resultaban necesarias para obtener un resultado técnico, ni tampoco conferían un valor esencial al producto⁵⁷.

Este caso nos muestra que la rigurosidad en la apreciación de la distintividad de una marca siempre constituye una cuestión de hecho y que puede variar entre un país y otro o entre distintas autoridades del mismo país.

IV. LA JURISPRUDENCIA EN RELACIÓN A OTRAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

Las limitaciones de espacio, y la preponderancia que le hemos querido dar al tema de las marcas tridimensionales constituidas por envase, apenas nos permite dedicarle unos párrafos finales a casos vinculados con otros signos expresados en tres dimensiones sobre los cuales se ha reclamado la protección marcaria.

El caso “Amoco”.

Ante el TJCA fue elevada la Interpretación Pre-Judicial de un caso que co-

⁵⁷ Ambas decisiones citadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el Asunto C-218/01, del 12-3-2004, en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>

nocía el Consejo de Estado de Colombia, luego de la negativa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de ese país a acceder a la solicitud interpuesta por la empresa “BP AMOCO”, para el registro como marca tridimensional de una estación de gasolina, con colores verde y amarillo, ubicados en las columnas y los techos de las estaciones.

Resulta curiosa la solicitud, porque de existir originalidad en los planos de la estación en sí misma, no se habría recurrido a la esfera marcaria, sino que se habría reivindicado la protección por el derecho de autor, como obra arquitectónica.

Ya en el campo concreto de lo solicitado, lo primero que aclaró el Tribunal fue que *“el signo conformado por uno o más colores no delimitados por una forma específica no tiene la suficiente distintividad para funcionar como marca ya que no cuenta con elementos que le otorguen características peculiares o especiales”*, de modo que *“los colores no son susceptibles de otorgarle a un producto distintividad propia, sino que pudieran llevar fácilmente a un comprador a incurrir en equivocaciones sobre el fabricante del producto, por no ser suficientemente originales como para permitir distinguirlo de otros productos iguales o similares de origen diverso”*.

Por tales razones, el Tribunal consideró que el signo conformado por uno o más colores es registrable cuando los mismos están delimitados por una forma definida, y que en combinación con otros elementos gráficos o denominativos puede formar un conjunto distintivo, capaz de impactar y permanecer en la mente de los consumidores, quienes pueden entonces asociar la marca con los productos que ampare.

En cuanto a la imagen imagen tridimensional, estimó que puede constituir un signo distintivo, si presenta características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste⁵⁸.

Conforme a tales razonamientos pareciera no haber duda en la procedencia de la denegatoria de la solicitud registral, emanada de la oficina nacional competente colombiana en materia de marcas.

⁵⁸ Proceso 137-IP-2004, en www.comunidadandina.org

El caso “Wim De Waele”.

La Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, conoció de la acción intentada contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior en materia de marcas, dibujos y modelos (OAMI), que denegó el registro marcario de una forma tridimensional destinada a productos comprendidos en las clases 18, 29 y 30, entre ellos, tripas para charcutería; carne, pescado, aves y caza; conservas de carne, pescado, aves y caza; productos lácteos, incluidos los quesos y las cremas batidas y heladas, así como artículos de confitería, salsas (condimentos) y mostazas.

La marca solicitada tenía la forma siguiente:

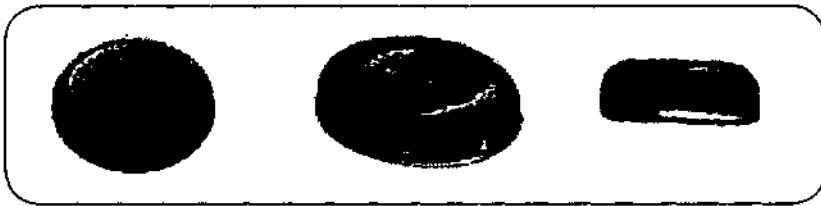


Al desestimar las pretensiones del demandante, el Tribunal consideró que *“la forma oblonga es la más habitual para las tripas y la charcutería”, que “hay charcutería con forma oblonga y encordelada que se parece a una madeja, como el salchichón «rústico», y otros productos que se venden enrollados y encordelados más o menos en forma de espiral cuya superficie es similar a la de la marca solicitada”* y que *“la forma cuyo registro solicita el demandante sólo difiere de las formas comúnmente utilizadas en el sector de que se trata por tener unos motivos geométricos más prominentes”*⁵⁹.

⁵⁹ Asunto T-15/05, sentencia del 31-5-2006, en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>

El caso “Storck”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea conoció del recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, por la cual declaraba sin lugar la acción intentada con motivo de la resolución emanada de la OAMI, por la cual denegaba el registro de una marca tridimensional constituida por la forma de un caramelo de color marrón claro, el cual se muestra a continuación:



Al desestimar el recurso, el Alto Tribunal aprobó el argumento del juzgador de la primera instancia, cuando dijo que que:

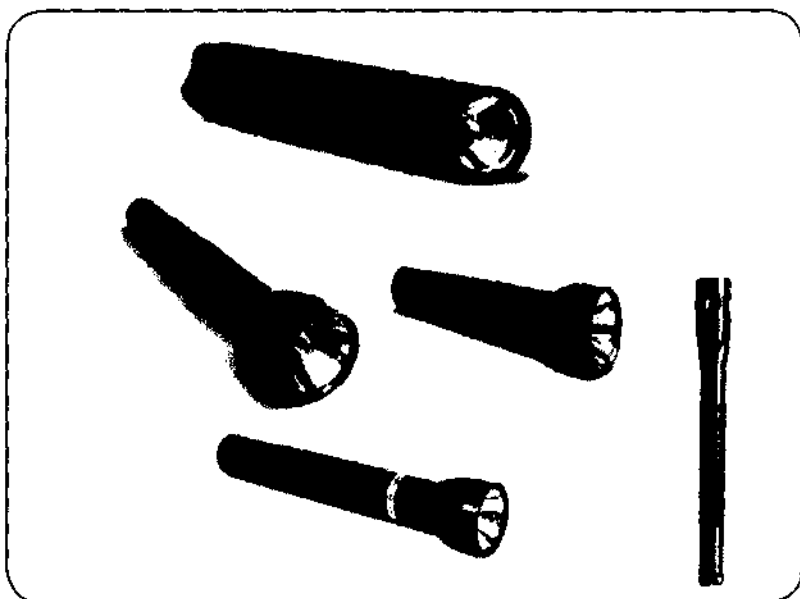
“... la manera en que se representan los caramelos -una imagen de un conjunto de una quincena de caramelos- en las bolsas en las que la recurrente los comercializa no es conforme con la reproducción de una marca, puesto que, en particular, esta representación no muestra la forma del caramelo cuyo registro se solicita como marca, sino una imagen realista de un conjunto de caramelos, y no trata de poner de manifiesto las características que la recurrente considera que confieren a la marca solicitada un carácter distintivo (la hendidura central, la cara interior plana y los bordes abombados), de modo que hay una discordancia entre la representación de los caramelos en las bolsas y la marca tridimensional cuyo registro se solicita”⁶⁰.

Dicho de otra manera, el recurrente no probó la distintividad de las características tridimensionales de los caramelos cuya protección como marca pretendía reivindicar.

El caso “Mag”.

Mag Instrument solicitó ante la OAMI el registro como marcas tridimensionales un conjunto de diseños para linternas, que se muestran a continuación:

⁶⁰ Asunto C-24/05 P. Sentencia del 22-6-2006, en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>



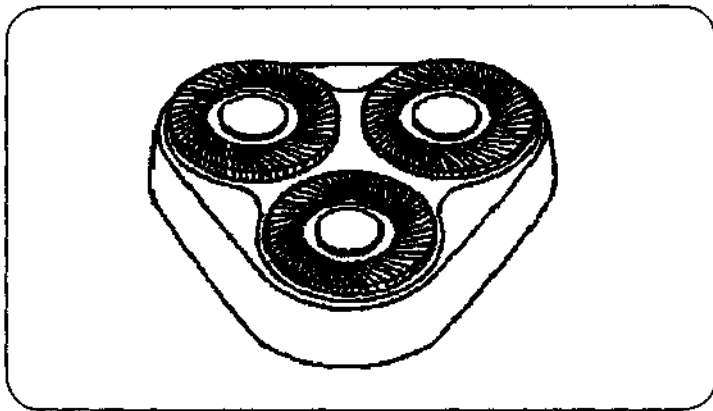
La OAMI denegó todas las solicitudes al considerar que ninguno de los diseños ostentaba aptitud distintiva como para calificar como marcas, y elevado el caso ante el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, éste dijo:

“Para apreciar si las cinco formas de linternas cuyo registro como marca se ha solicitado pueden influir en la memoria del consumidor medio como indicación de origen, es decir, de manera tal que diferencien los productos y los asocien a un origen comercial determinado, procede señalar, en primer lugar, que se caracterizan por el hecho de ser cilíndricas. Esta forma cilíndrica constituye una de las formas habituales de las linternas. En cuatro de las solicitudes presentadas, el cuerpo cilíndrico de las linternas se ensancha en el extremo en el que se sitúa la bombilla, mientras que, en la quinta solicitud, la linterna no sufre tal ensanchamiento, por lo que es meramente cilíndrica. En todas estas solicitudes, las marcas corresponden a formas generalmente utilizadas por otros fabricantes de linternas presentes en el mercado. De este modo, las marcas solicitadas transmiten sobre todo al consumidor una indicación sobre un producto y no permiten diferenciar ese producto ni asociarlo a un origen comercial determinado”.

“En segundo lugar, en relación con las características a las que se refiere la demandante para considerar que las formas solicitadas como marcas son intrínsecamente apropiadas para distinguir sus productos de los de sus competidores, entre las que se encuentran, en particular, sus cualidades estéticas y su diseño de rara originalidad, procede señalar que, debido a tales características, dichas formas parecen mas bien variantes de una de las formas habituales de las linternas y no formas aptas para diferenciar los productos de que se trata y revelar, por sí mismas, un origen comercial determinado. El consumidor medio está acostumbrado a ver formas análogas a las controvertidas, que ofrecen una amplia gama de diseños. Las formas cuyo registro se ha solicitado no se distinguen de las formas del mismo tipo de productos que generalmente se encuentran en el comercio. Por lo tanto, no es correcto alegar, como hace la demandante, que las peculiaridades de las formas de las linternas de que se trata, entre ellas, en particular, su estética, llamen la atención del consumidor medio respecto al origen comercial de los productos”⁶¹.

El caso “Phillips”.

Ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), de Venezuela, fue presentada una solicitud como marca tridimensional, pretendiendo identificar “unidad de afeitar, principalmente cartuchos con cabezales”, del siguiente diseño:



⁶¹ Citas de la sentencia dictada en el Recurso de Casación resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el Asunto C-136/02 P, del 7-10-2004, en <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>

Sin embargo, dicha oficina nacional competente denegó la solicitud, al considerar que la marca tridimensional solicitada se limitaba a dar una ventaja funcional a una afeitadora normal ⁶².

⁶² Resolución No. 007697 del 12-7- 1996. Boletín de la Propiedad Industrial No. 404. Tomo II, p. 457.

Identificación y Evaluación de Activos Intelectuales en las Empresas

Francisco Astudillo Gómez
(Venezuela)¹

SUMARIO: I. Introducción; II. Definición y Tipos de Activos Intelectuales; III. Identificación y Evaluación de Activos Intelectuales: 1) Activos Tecnológicos, 2) Activos de Programas (Software) y Bases de Datos, 3) Activos Organizacionales; IV. Evaluación de los Conocimientos Inventariados: *Invencciones, Modelos de Utilidad, Marcas Comerciales, Dibujos y Modelos Industriales, Variedades Vegetales, Secretos Empresariales*; V. Determinación del Valor de las Patentes: *Teoría del costo, Teoría del Mercado, Teoría de Rédito*; VI. Determinación del Valor de las Marcas: *Método de observación de los niveles de precio del mercado, Método del cálculo de la rentabilidad futura o flujo de caja que generará la marca, Método de valoración de una marca por sus costos históricos, Método de valoración por sus costos actuales o de reposición, Método basado en la ponderación de elementos múltiples, externos e internos, Método de cálculo basado en los precios de marcas similares en el mercado, Método Interbrand; Análisis Financiero, Análisis del Mercado, Análisis de la Fortaleza de la Marca*; VII. Conclusiones; VIII. Bibliografía.

¹ FRANCISCO ASTUDILLO GÓMEZ: Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA). Profesor fundador del Postgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes. Profesor de Doctorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana. Actualmente se desempeña como Asesor Jurídico del Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ).

I. INTRODUCCIÓN

Siempre hemos oído que el capital humano considerado como un activo intangible puede medirse hallando la diferencia entre el valor bursátil de la compañía y su valor en libros. Es al fin y al cabo una forma contable de medir el “talento”, el cual es una facultad exclusiva de los seres humanos de cuyo ejercicio derivan activos que incrementan el capital de las empresas.

La actividad industrial y comercial de las empresas se desenvuelve en la llamada *sociedad del conocimiento*; designación que resume el complejo conjunto de destrezas y saberes correlacionados en las actividades productivas. El aprovechamiento empresarial de tales conocimientos constituye en esencia el “activo intelectual”.

Las empresas en general no son ajenas a esta realidad, por el contrario, están conscientes de ella y de la capacidad, competencia, interés y logros de su personal para producir soluciones técnicas y comerciales.

Con creciente frecuencia, las empresas se preocupan por identificar de manera sistemática sus activos intelectuales (*con o sin protección jurídica mediante derechos de exclusiva*), para posteriormente valorizarlos salvaguardando en todo caso sus resultados de divulgaciones que desvanecerían toda ventaja competitiva.

La capacidad de identificar, medir y gestionar estos recursos o activos se ha convertido, entonces, en una necesidad básica para poder explicar de forma satisfactoria los procesos de obtención de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.

La asignación de valor financiero a estos activos corporativos de naturaleza inmaterial o intangible es posible siguiendo los postulados de la NIC (norma internacional de contabilidad) 38, aprobada por la IASC en 1998 aplicable entre otras partidas, a los desembolsos realizados en publicidad, formación del personal, puesta en marcha de la actividad y a los producidos por las actividades de investigación y desarrollo. Sin embargo, muy pocas empresas del mundo en desarrollo ofrecen información financiera sobre sus activos intangibles siguiendo la NIC 38 o cualquier otro método, fundamentalmente por desconocimiento y carencia de una cultura sobre gerencia del conocimiento.

Debido a ello, el interés de proporcionar una imagen fiel del verdadero valor de las empresas, con incidencias legales de diversa índole, se ve frus-

trada. Pensemos sólo en los aspectos tributarios. Los activos intangibles son generadores de renta por excelencia. Al no reflejarse la información financiera sobre los mismos, permanecen ocultos y no son declarados a los fines tributarios produciéndose evasión fiscal.

Dado que los activos intelectuales interactúan con activos tangibles y financieros para crear valor corporativo y riqueza económica, su identificación, apreciación y medida constituye un auténtico reto. Pese a ello, la deficiente medición de los activos intelectuales en las organizaciones sigue desencadenando consecuencias indeseables como el deterioro continuo de la utilidad de la información financiera y la errónea estimación del valor real de las empresas. Por tanto, se trata de hallar caminos para dar y sacar valor a un conocimiento que existe en el seno de una organización y traducirlo a resultados fungibles.

Expertos estiman que esos intangibles, que también podrían entenderse como “inteligencia”, constituyen entre 80% a 90% del precio de muchos productos y artículos presentes en el mercado.

Los procesos de conocimiento, aunque sea de forma no consciente, producen activos, valores intelectuales o intangibles. Las empresas tienen un valor reconocido por el mercado que suele ser varias veces superior al que aparece en sus balances o estados financieros. Dicho de otro modo: lo que el mercado aprecia de una organización no son sólo el equipamiento o las instalaciones (sus activos fijos), sino más aún, lo que su gente es capaz de hacer con ellos. Reconociendo valor al equipo humano, a su capacidad de dirección, de elaborar estrategias, de penetrar el mercado, de innovar e investigar.

Cualquiera sea el método a utilizar para la valorización de activos intelectuales, se deberán previamente identificar, clasificar, codificar y proteger (si es posible y conveniente) por los medios pertinentes.

II. DEFINICIÓN Y TIPOS DE ACTIVOS INTELECTUALES

Los activos intelectuales conforman el llamado capital intelectual de las empresas y organizaciones. Hay muchas definiciones de activos intelectuales, entre ellas la prevista en la NIC 38, la cual señala que “un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, que se tiene para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y

servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones relacionadas con la administración de la entidad”.

Pero nos quedamos con esta: “Conjunto de activos intangibles de una organización, que pese a no estar reflejados en los estados financieros tradicionales, en la actualidad generan valor o tienen potencial de generarlo en el futuro” (EUROFORUM (1998), “Medición del Capital Intelectual. Modelo Intelect”, IUEE, San Lorenzo del Escorial, Madrid).

En otras palabras, son activos “invisibles” pero no inexistentes en los estados financieros de las organizaciones. Las empresas tradicionalmente reflejan en dichos estados sólo activos tangibles como bienes muebles e inmuebles y dinero, pero no el conocimiento y habilidades de sus recursos humanos.

En cuanto a clasificaciones de estos activos invisibles, igualmente se han dado unas cuantas, pero la más conocida es la aportada por Annie Brooking y Enrico Motta (Brooking, A. and Motta, E. (1996). *A Taxonomy of Intellectual Capital and a Methodology for Auditing It*. 17th Annual National Business Conference, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, January 24-26, 1996).

Básicamente hay cuatro grandes áreas de activos intelectuales:

Centrados en las personas (experiencia, capacidad creativa, liderazgo, habilidades, etc.; que se acumulan en las mentes y las manos de los miembros de las organizaciones);

De propiedad intelectual (patentes, *copyrights*, derechos de diseño, y en general todo tipo de *know-how*, registrado o no);

Infraestructurales (conocimiento de cómo funciona la organización; por ejemplo: métodos para la gestión del personal, sistemas de información implantados en la misma, etc.), en definitiva, toda la cultura que hace que la organización funcione;

Y, finalmente, los relacionados con el mercado (marcas y su gestión, conocimiento del mercado y del cliente en particular, control de la distribución, etc.).

Los activos de propiedad intelectual incluyen igualmente a las marcas de productos y servicios y otros signos distintivos en el mercado. El contar con derechos que permiten la exclusión de competidores de su uso y co-

mercialización es una ventaja medible. Es la posibilidad de "lucrarse" en la relación con terceros interesados en la utilización del activo protegido por un derecho de propiedad intelectual.

Por su parte, los secretos empresariales no son objeto de derechos de exclusividad, pero son protegidos por las leyes como información no divulgada con valor competitivo y son en definitiva activos "transables" en el mercado.

En el presente artículo sólo nos ocuparemos de los activos intelectuales protegidos por estos derechos y los secretos empresariales, como bienes identificables y medibles en las organizaciones.

III. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVOS INTELECTUALES

Las empresas suelen ignorar o simplemente no perciben a los activos que generan sus recursos humanos por el ejercicio del talento. En otras palabras, estos permanecen como activos tácitos o mudos. Se infiere su presencia, pero no están expresados o reflejados en los soportes o registros contables (no se ven, no se oyen). Muchas veces, activos intelectuales de naturaleza tecnológica ni siquiera están relacionados en los soportes técnicos. Permanecen en la mente de sus creadores y personas relacionadas, sin que la gerencia repare en ellos ni aborde tareas para su detección y registro.

¿Por qué es necesario identificar los activos intelectuales en una empresa?

Sencillamente por cuanto mientras no se contabilicen estos activos no se conocerá el verdadero valor de la empresa. Al no conocerlos, la empresa no solo desconoce su propio valor, sino que deja de obtener beneficios a través de una eventual transacción de los mismos.

Ahora bien, los activos intelectuales no generan valor por sí mismos. Es la gerencia para su utilización lo que permitirá la interacción con terceros y generar valor.

La determinación del valor de los activos intelectuales permitiría por ejemplo garantizar con estas operaciones de crédito al igual que con los bienes materiales.

¿Qué hacer? Una primera fase de la solución pasa por estar al tanto de las necesidades de la empresa y la capacidad de los recursos humanos con que cuenta para generar conocimientos. Una empresa de base tecnológica debe

conocer bien las operaciones técnicas que realiza y la capacidad del personal a cargo de las mismas. Sin embargo, los conocimientos pueden generarse no solo en las actividades operativas, ya que la parte administrativa de apoyo y la misma gerencia igualmente pueden ser terrenos fértiles para ello.

La segunda etapa es la recolección de la información generada por esos recursos humanos. En este segmento, es necesaria una efectiva supervisión y el reporte de los conocimientos generados por parte de los mismos trabajadores, lo cual se puede lograr a través de cuestionarios periódicos y sistemas de alerta de activos intelectuales. De esta manera se levantaría un inventario de los conocimientos técnicos, administrativos y organizacionales creados o utilizados por la empresa que tendría un carácter dinámico. Las empresas pueden utilizar conocimientos adquiridos de otras, pero siempre estará abierta la posibilidad de mejorarlos.

Una última fase está representada por la selección de la información importante suministrada por los trabajadores y su clasificación por la empresa, para la utilización racional en sus actividades. Estos activos suelen ser de diferente naturaleza, como vimos en el punto anterior, pero a los efectos de nuestro trabajo los clasificaremos como sigue:

1. Activos tecnológicos

Que involucran alguna mejora, modificación, adaptación, diseño o aprendizaje tecnológico en la empresa de procesos y tecnologías relacionados con las operaciones de la empresa, los cuales pueden o no ser objeto de protección mediante los Derechos de Propiedad Industrial.

2. Activos de Programas (Software) y Bases de datos

Son aquellos que consisten en el desarrollo de software, o bases de datos que intervienen directamente en el monitoreo y/o control de los procesos involucrados en las operaciones técnicas, así como bases de datos que permiten mejorar procesos administrativos internos en la empresa, los cuales pueden ser protegidos mediante Derecho de Autor o Secreto Empresarial.

3. Activos organizacionales

Son aquellos activos que implican mejoras en los procesos administrativos y organizativos de la empresa que no intervienen directamente en los procesos tecnológicos, pero que coadyuvan a un mejor funcionamiento en la empresa.

IV. EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS INVENTARIADOS

Una vez identificados y clasificados los activos intelectuales en una organización, se debe iniciar el análisis de los mismos para determinar el tratamiento que se le dará a cada uno. La decisión de gestionar derechos de propiedad industrial sobre algunos activos dependerá de varios factores, como la potencialidad comercial y técnica de los mismos. En dicho sentido se debe determinar en cuales países se gestionarán los derechos, por cuanto la propiedad industrial está gobernada por el principio de la territorialidad (los derechos sólo pueden ejercerse en el país que los concede). Esta decisión no es fácil y dependerá del interés en los mercados de los países seleccionados.

Nos hemos referido sólo a la Propiedad Industrial, por cuanto en materia de Derecho de Autor éste se adquiere generalmente en forma directa al materializarse la obra y el goce y ejercicio no está sujeto a formalidad alguna, como establece el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas en su artículo 5, numeral 2, del cual Venezuela es parte. En consecuencia, un programa de computación o una base de datos específica por ejemplo, estarán protegidos sin necesidad de invocar el derecho ante el Estado como sí debe hacerse con la Propiedad Industrial. No obstante, de acuerdo con la Ley sobre el Derecho de Autor es posible en Venezuela inscribir las obras de cualquier naturaleza ante el Registro de la Producción Intelectual integrada al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) dependiente del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, a los fines probatorios de su existencia.

Los bienes u objetos susceptibles de protección por vía de propiedad industrial son en principio de libre uso. No obstante, sus creadores pueden obtener derechos de exclusiva en los países de su interés (derechos gobernados por el principio de la territorialidad como mencionamos anteriormente) cumpliendo con las previsiones de la ley. Estos bienes son básicamente:

Invenciones. Soluciones técnicas que cumplan con las condiciones previstas en la ley, las cuales son novedad absoluta frente al estado del arte correspondiente; nivel o paso inventivo en el sentido de no ser evidentes para una persona con los conocimientos generales de la técnica respectiva y; aplicación industrial posible. El derecho de exclusiva se obtiene mediante patentes expedidas por los países.

Modelos de Utilidad. Artículos u objetos novedosos que tienen una función útil consecuencia de su forma específica. El derecho de exclusiva se obtiene mediante patentes o certificados.

Marcas Comerciales. Signos distintivos (nombres de persona, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos) que sean capaces de individualizar productos o servicios en el mercado. El derecho de exclusiva se obtiene mediante certificados de registro.

Dibujos y Modelos Industriales. Diseños bi y tridimensionales nuevos u originales que difieran en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. El derecho de exclusiva se obtiene mediante patentes o certificados de registro.

Varietades Vegetales. Obtenidas mediante técnicas tradicionales o transgenización, que sean nuevas; que puedan distinguirse de las notoriamente conocidas; uniformes u homogéneas en cuanto a sus características y con estabilidad o capacidad de transmitir esas características a su descendencia. El derecho de exclusiva se obtiene mediante certificados de obtentor.

Secretos Empresariales. Información no divulgada protegida contra la competencia desleal; legítimamente bajo el control de su poseedor; que sea secreta; con valor comercial por ser secreta (valor competitivo) y que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla confidencial, tomadas por la persona que legítimamente la controla. Esta protección legal no constituye derecho de exclusiva. No obstante, como dijimos, son bienes de valor mensurables y transables en el comercio.

V. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS PATENTES

Las empresas de base tecnológica de países desarrollados suelen contar con un portafolio de patentes de invención para su propia explotación comercial o para una eventual transferencia a terceros. El valor de cada patente será relativo dependiendo de algunos factores. Entre estos tenemos el lapso de duración del derecho (las patentes fenecen a los veinte años generalmente) y el o los países donde se obtuvo el derecho de exclusiva.

¿Cómo se estima el valor?

Se han presentado algunos métodos para ello (Schaaf, Johannes. Determining the Value of a European Patent. Patent information News, 1. 2006).

Los más conocidos son:

Teoría del costo, la cual se basa en el monto de dinero gastado para desarrollar una invención y obtener la patente. Utilizada por algunos sectores industriales como el farmacéutico, cuyas empresas invierten mucho dinero en desarrollar nuevos medicamentos que son luego patentados.

Teoría del Mercado, usada para estimar un valor derivado de transacciones previas que sirvan de indicadores o parámetros.

Teoría del Rédito, fundamentada en el cálculo de los ingresos que pudieran derivarse de la patente.

Cualquiera de las anteriores teorías, combinaciones de las mismas u otras desarrolladas al respecto, son útiles para estimar un valor aceptado de las patentes y reflejado luego en los estados financieros. No obstante, como señalamos, la condición “finita” del derecho exclusivo o privilegio que confieren las patentes sin posibilidad de revalidarlo como sucede con las marcas, es un elemento a considerar para determinar el valor de éstas. A los efectos, no es lo mismo una patente sobre una invención exitosa en el mercado en su primer quinquenio de vigencia que en el último. Ésta irá sufriendo un deterioro del valor progresivo hasta su vencimiento y paso al dominio público. En definitiva es esa posibilidad de excluir a terceros de la producción y comercialización de la invención patentada, la que le imprime valor a la patente.

Otro elemento o factor a considerar, aunque de menor monta, es el sometimiento o no a litigios. En países desarrollados como los Estados Unidos de América son frecuentes los litigios judiciales sobre patentes, sobre todo si éstas protegen invenciones exitosas en el mercado. Estos litigios suelen ser muy costosos y se extienden considerablemente en el tiempo.

Como el derecho de patentes sigue gobernado por el principio de la territorialidad, es importante considerar igualmente los países donde se obtuvo el derecho. Una patente en mercados grandes como los Estados Unidos de América o China tendrá relativamente mayor valor que las logradas en países pequeños como Venezuela. En este punto siempre debe considerarse que sólo es prudente obtener patentes donde existe mercado real o potencial. Las patentes no son títulos académicos sino comerciales, que permiten excluir a terceros y por supuesto a la competencia de la producción y comercialización de las invenciones objeto de las mismas en los países donde se obtuvieron.

En definitiva, las patentes deben ser parte de la estrategia de negocios de las empresas. Ejemplo de ello es la empresa farmacéutica noruega Nycomed, cuyos ingresos en el 2003 provinieron en un 46% de sus productos patentados. En dicho sentido, bastan las palabras de la señora Aase Helles de esta empresa quien señaló: “tratamos a nuestras patentes como dinero” (WIPO Magazine. Geneva, August 2006, No. 4, p. 5). A esto último agregaríamos que si materialmente no son dinero contante y sonante, son una vía expedita que conduce al mismo.

VI. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS MARCAS

¿Quién duda que para algunas empresas sus marcas son sus activos más importantes? Basta nombrar algunas: Coca Cola, Sony, Kraft, Nike, McDonalds, BMW, Dior. Todas estas constituyen marcas notorias que se crearon y posesionaron del mercado a base de cuantiosas inversiones y de distinguir productos y servicios de calidad. Fue un esfuerzo constante de inversión y tiempo.

Las marcas a pesar de ser independientes de los productos que distinguen, son indicativas de la calidad de los mismos, ayudando a construir así el denominado “good will” o prestigio a favor de las empresas titulares del derecho de exclusiva sobre las marcas. El good will de una empresa es en sí mismo un activo intelectual.

No obstante, queremos ayudar a determinar el valor de marcas terrenales y no gloriosas. ¿Cómo hacer? Al igual que para determinar el valor de las patentes, en el caso de las marcas existen diferentes métodos que pueden conducir a determinar un valor a una determinada marca, aunque ello será siempre subjetivo dependiendo de la perspectiva del evaluador. Entre los métodos más conocidos tenemos:

Método de observación de los niveles de precio del mercado. Una encuesta o cuestionario es útil entre concesionarios y clientes, por cuanto éstos perciben que los productos y servicios deben tener diferentes valores de conformidad con la marca que los individualiza. Se les interroga sobre cuánto estarían dispuestos a pagar por determinados productos distinguidos con diferentes marcas, entre ellas por supuesto la marca que se desea medir.

Método de cálculo de la rentabilidad futura o flujo de caja que generará la marca. No obstante, deberá ponderarse que el flujo de caja no derivará

sólo la marca. Otros elementos incidirán en ello como marketing y publicidad, distribución etc.

Método de valoración de una marca por sus costos históricos. Así, tendrían que estimarse los costos durante un período determinado. Por ejemplo costos de desarrollo, de marketing, de publicidad y comunicación en general, etc. Este método tiene el inconveniente de la difícil separación entre costos directos y aquellos indirectos, como los relacionados con las ventas del producto distinguido con la marca.

Método de valoración por sus costos actuales o de reposición. Plantea ubicarse en el presente y construir una marca similar con los costos de hoy en día. Se deben valorar aspectos como notoriedad, distribución, imagen, liderazgo, etc., que requieren de especialistas en cada uno de ellos.

Método basado en la ponderación de elementos múltiples, externos e internos, formulado por el Doctor José Manuel Carrascosa en su magnífico trabajo *La Valorización de la Marca*. Plantea éste, el desarrollo de una fórmula partiendo del principio que el producto posee un valor que le es propio y otro que le corresponde a la marca. La idea es calcular ese valor agregado por la marca al producto que individualiza mediante la aplicación de la fórmula VM (valor de la marca) = $VECM$ (valor económico con marca) - $VESM$ (valor económico con marca).

Método de cálculo basado en los precios de marcas similares en el mercado.

Método Interbrand. Esta empresa ha diseñado un popular método de valoración de marcas a partir de la determinación de los beneficios anticipados provenientes de las mismas aplicándoles una tasa de descuento que incorpora el riesgo de la marca. Es una aplicación del método de cálculo de la rentabilidad futura incorporando indicadores de mercado, como participación de mercado, ventas y utilidades. Mary Carmen Lozano y Federico Fuentes, resumen la presentación de este método como sigue:

“Existen siete factores ponderados:

1. Liderazgo: el líder tiene mayor valor por su influencia en el mercado
2. Estabilidad o longevidad: ligada al liderazgo
3. Mercado: considera prioritariamente mercados de gran tamaño y estables, como el de los alimentos o las bebidas, que sean menos vulnera-

bles a cambios súbitos causados por modas pasajeras o por innovaciones tecnológicas.

4. Internacionalización: se supone que las marcas que tienen un carácter internacional tienen más poder a nivel mundial y doméstico, gracias al estatus global percibido. Obviamente, una presencia global también proporciona el beneficio de economía de escala, bien en producción, o bien en comercialización; además brinda protección en caso de variaciones bruscas en mercados regionales.

5. Tendencia: se evalúa en función de su aplicabilidad para el consumidor, con el concepto de que las marcas que siguen siendo contemporáneas para los consumidores son las más valiosas.

6. Soporte: el apoyo que reciba la marca es igualmente importante. No se mide solamente el gasto total y la continuidad de esa inversión, también se mide la calidad.

7. Protección: una marca registrada u otra clase de protección legal se califica como indicador de la fortaleza de la marca.

Estos factores dan pie para la configuración de una marca ideal contra la cual se comparan los resultados de la marca permitiendo establecer un valor. La marca ideal es la marca libre de riesgo para efectos de evaluación.

El método Interbrand se realiza a través de tres análisis interrelacionados:

Análisis financiero

Una marca sólo es valiosa por lo que produce en la actualidad y por lo que se espera produzca en el futuro. Las ganancias de la marca son parte de las ganancias de la operación total por lo que es necesario dividir o separar las ganancias atribuibles a las distintas marcas o a los segmentos de la misma marca. Por el uso de los activos intangibles, la empresa debe cargar una tasa de costo de capital, lo que es equivalente a calcular un E.V.A (*Economic Value Added*) que corresponde a las ganancias derivadas de todos los activos intangibles.

Análisis del mercado

A veces las ganancias de los intangibles se deben enteramente a la marca, pero a veces se deben en su mayor parte a otros intangibles. Hay que identificar

qué proporción de los beneficios provenientes de intangibles son atribuibles a la marca, o que recibe el nombre de “rol de la marca”. Al aplicar este índice a las ganancias de los intangibles, se obtienen las ganancias de la marca, lo que denominamos B.V.A (*Brand Value Added*).

Análisis de la fortaleza de marca

Al igual que cuando se valora una empresa o un negocio, el valor de la marca debe reflejar el riesgo de las ganancias de la marca. La fortaleza de la marca es inversamente proporcional al riesgo. Cuanto más fuerte sea la marca menor será la tasa de descuento y viceversa.

El cálculo normalmente se basa en cinco años, período después del cuál se aplica una anualidad (las marcas bien construidas producen ingresos por muchos años), pero en realidad se analizan las peculiaridades presentadas en cada caso.

Desde hace algunos años, esta empresa conjuntamente con la revista Business Week aplicando su método, elabora anualmente un informe de las mejores marcas globales, el cual constituye un auténtico ranking de las cien marcas más fuertes a nivel global.

“El valor de una marca es calculado como el valor neto presente de las ganancias que la marca espera generar y asegurarlas en el futuro por el período de tiempo que va desde Julio 1 de 2005 al 30 de Julio de 2006. Para estar considerados dentro del ranking, las marcas deben tener: un valor de marca mínimo de USD 2.7 billones (2.700 millones), alcanzar acerca 1/3 de sus ganancias procedentes de las afueras de su país de origen, tener información de marketing y financiera disponible públicamente, y tener un perfil público amplio que vaya más allá de la base que conforman sus clientes directos”.

Los resultados del 2006 en cuanto a las primeras treinta y cinco marcas son los siguientes:

Rank	Brand	Country of origin	Sector	2006 Brand Value (\$m)	Change in brand value
1	Coca Cola	US	Beverages	67,000	-1%
2	Microsoft	US	Computer Software	56,927	-5%
3	IBM	US	Computer Services	56,201	5%
4	GE	US	Diversified	48,907	4%

FRANCISCO ASTUDILLO GÓMEZ

Rank	Brand	Country of origin	Sector	2006 Brand Value (\$m)	Change in brand value
5	Intel	US	Computer Hardware	32,319	-9%
6	Nokia	Finland	Telecoms Equipment	30,131	14%
7	Toyota	Japan	Automotive	27,941	13%
8	Disney	US	Media	27,848	5%
9	McDonald's	US	Restaurants	27,501	6%
10	Mercedes	Germany	Automotive	21,795	9%
11	Citi	US	Financial Services	21,458	8%
12	Marlboro	US	Tobacco	21,350	1%
13	Hewlett-Packard	US	Computer Hardware	20,458	8%
14	American Express	US	Financial Services	19,641	6%
15	BMW	Germany	Automotive	19,617	15%
16	Gillette	US	Personal Care	19,579	12%
17	Louis Vuitton	France	Luxury	17,606	10%
18	Cisco	US	Computer Services	17,532	6%
19	Honda	Japan	Automotive	17,049	8%
20	Samsung	Republic Korea	Consumer Electronic	16,169	8%
21	Merril Lynch	US	Financial Services	13,001	8%
22	Pepsi	US	Beverages	12,690	2%
23	Nescafe	Switzerland	Beverages	12,507	2%
24	Google	US	Internet Services	12,376	46%
25	Dell	US	Computer Hardware	12,256	-7%
26	Sony	Japan	Consumer Electronic	11,695	9%
27	Budweiser	Germany	Alcohol	11,663	-2%
28	HSBC	UK	Financial Services	11,622	11%
29	Oracle	US	Computer Software	11,459	5%
30	Ford	US	Automotive	11,056	-16%
31	Nike	US	Sporting Goods	10,897	8%
32	UPS	US	Transportation	10,712	8%
33	J. P. Morgan	US	Financial Services	10,205	8%
34	SAP	Germany	Computer Software	10,007	11%
35	Canon	Japan	Computer Hardware	9,968	10%

VII. Conclusiones

Los activos intangibles de una organización son aquellos, que pese a no estar reflejados en los estados financieros tradicionales de las empresas en la actualidad, generan valor o tienen potencial de generarlo en el futuro.

La capacidad empresarial de identificar, medir y gestionar activos intelectuales constituye una necesidad básica para explicar de forma satisfactoria los procesos de obtención de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.

La ponderación de estos activos ha adolecido de base teórica necesaria para el establecimiento de criterios de medición y reconocimiento, frustrándose el propósito de proporcionar una imagen fiel del verdadero valor de las empresas, con incidencias legales de diversa índole.

Dado que los activos intelectuales interactúan con activos tangibles y financieros para crear valor corporativo y riqueza económica, su identificación, apreciación y medida constituye un auténtico reto.

Estos activos suelen ser de diferente naturaleza:

1. **Activos tecnológicos:** que involucran alguna mejora, modificación, adaptación, diseño o aprendizaje tecnológico en la empresa de procesos y tecnologías relacionados con las operaciones de la empresa, los cuales pueden o no ser objeto de protección mediante los Derechos de Propiedad Industrial.

2. **Activos de Programas (Software) y Bases de datos:** Son aquellos que consisten en el desarrollo de software, o bases de datos que intervienen directamente en el monitoreo y/o control de los procesos involucrados en las operaciones técnicas, así como bases de datos que permiten mejorar procesos administrativos internos en la empresa, los cuales pueden ser protegidos mediante Derecho de Autor o Secreto Empresarial.

3. **Activos organizacionales:** Son aquellos activos que implican mejoras en los procesos administrativos y organizativos de la empresa que no intervienen directamente en los procesos tecnológicos, pero que coadyuvan a un mejor funcionamiento en la empresa.

Muchos activos intelectuales permanecen inadvertidos en las empresas, por lo que su identificación y análisis para conocer su valor debe constituir parte de la estrategia de las empresas.

Existe gran variedad de métodos para medir el valor de las patentes y las marcas en las empresas. Cualquiera de ellos resultará útil, siempre que el valor arrojado sea aceptado por las mismas empresas.

VIII. Bibliografía

- Annie BROOKING y Enrico MOTTA (Brooking, A. and Motta, E. (1996). *A Taxonomy of Intellectual Capital and a Methodology for Auditing It*. 17th Annual National Business Conference, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, January 24-26, 1996).
- CARRASCOSA, José Manuel. *La Valorización de la Marca*. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, Venezuela, 2002.
- (EUROFORUM 1998), "Medición del Capital Intelectual. Modelo Intelect", IUEE, San Lorenzo del Escorial, Madrid)
- Interbrand. Boletín de Prensa. El Ranking Anual Business Week / Interbrand de las Mejores Marcas Globales 2006. New York, julio 18, 2006. http://www.ourfishbowl.com/images/press_releases/IB_Press_Release_BGB06_span.pdf#search=%22Interbrand.%20Bolet%C3%ADn%20de%20Prensa.%20El%20Ranking%20Anual%20Business%20Week%20%2F%20Interbrand%20de%20las%20Mejores%20Marcas%20Globales%202006%22
- KAPFERER, Jean Noel. *Les Marques. Capital de l'Enterprise. Editions de Organization*, 3eme edition, Paris, 1998.
- SCHAAF, Johannes. Determining the Value of a European Patent. *Patent information News*, 1. 2006.
- M^a Carmen LOZANO GUTIÉRREZ y Federico FUENTES MARTÍ. Tratamiento borroso del intangible en la valoración de empresas de Internet <http://www.eumed.net/coursecon/libreria/clg-ffm/40.htm>

Explotación en Línea de Obras Musicales y Audiovisuales. Nuevos Modelos de Negocios

José Luis Caballero Leal
(México)¹

SUMARIO: I. Introducción; II. Obras Musicales; III. Producciones Audiovisuales; IV. Tendencias.

¹ José Luis CABALLERO LEAL. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (1985) y Especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana (2005). Socio de la firma Jalife, Caballero, Vázquez & Asociados, para asuntos de Derecho de Autor y Derechos Conexos, con especial atención al sector de la Cultura, el Espectáculo, el Entretenimiento y la Industria Publicitaria. Conferencista en el marco del programa de cooperación para países en desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Profesor del Módulo de Derecho de Autor de la Especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual de la Universidad Panamericana, impartiendo igualmente la cátedra en el programa de Maestría en Derecho Corporativo del IPADE.

I. INTRODUCCIÓN

Internet, la más grande red virtual de comunicación interactiva existente hasta la fecha, es a su vez un entorno que demanda nuevas reglas para el uso y explotación de las obras y objetos protegidos por el derecho de autor. Hasta hace relativamente pocos años, al hablar de obras literarias, de obras musicales y de películas cinematográficas, nuestro obligado referente eran ejemplares impresos de libros, discos de vinil y audiocassettes, y formatos en 35 milímetros o videocassettes, respectivamente. Hoy, resulta imposible disociar el acto de creación de la tecnología digital.

Resultaría infinitamente más cómodo o sencillo tener una red global de comunicaciones interactivas sin regla alguna, en donde las valiosas aportaciones creativas en sus muy diversas formas de manifestación fueran libremente usadas y explotadas por los cibernautas, por el sólo hecho de “circular” a través del espacio digital. Por ser abiertamente contraria al sentido común, esta idea se desecha por sí sola, no obstante que, a la fecha, siguen habiendo personas que ven en la red de redes, un medio exento de formalidades y por ende de normativa legal alguna.

Los géneros de creación de obras ya no son necesariamente los mismos que antaño. También las formas de explotación y los soportes materiales han cambiado de manera dramática. El derecho de autor no puede permanecer estático ante la vorágine tecnológica, tampoco los autores, tampoco los usuarios, y es debido a ello que en los últimos 10 años, no sólo diversos tratados internacionales se han promulgado para establecer diversas normativas relacionadas con la utilización de las obras a través del entorno digital, sino que una parte muy importante de las legislaciones de derechos de autor de Iberoamérica han sido igualmente reformadas para dar cabida a dichos temas.

Imaginar la lectura de un libro electrónico, o escuchar la música de nuestra predilección sin provenir necesariamente de un disco o audiocassette, o bien ser testigos de las recientes producciones cinematográficas sin tener que acudir a las salas de exhibición, parecerían en todos los casos eventos reservados meramente a la ciencia ficción. Hoy existen los libros “sin páginas”, las obras musicales se comprimen digitalmente, pudiéndose almacenar cientos o miles de ellas en soportes tan pequeños como una tarjeta de crédito o un sello postal, y las películas cinematográficas pueden ser descargadas y

vistas en un ordenador personal requiriendo sólo para ello de una conexión de banda ancha y algo de paciencia durante el tiempo de la descarga. Hoy, inclusive, es posible recibir y ver en nuestro propio teléfono celular (móvil), capítulos enteros de nuestros programas o series de televisión favoritos.

Como se ha dicho, las nuevas formas de explotación en el entorno digital tuvieron consecuencias legales a nivel internacional, refiriéndome en concreto a la adopción de los Tratados de la OMPI sobre Derechos de Autor y sobre Interpretación, Ejecución y Fonogramas, que la prensa internacional determinó denominar como los Tratados Internet por estar su contenido directamente enfocado al tratamiento de la agenda digital. Aunque podría parecer anticuado en estos momentos aludir a esos instrumentos internacionales adoptados en la Conferencia Diplomática del 20 de diciembre de 1996 celebrada en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en Ginebra, Suiza, la actualidad del comentario obedece a que no ha sido sino hasta el primer semestre del año 2002, cuando ambos tratados entraron en vigor, y por lo mismo el debate en torno a su contenido vuelve a actualizarse.

De la misma manera, la ley Federal de Derechos de Autor mexicana, promulgada el 24 de diciembre de 1996, en vigor a partir del 24 de marzo de 1997, incorporó en su texto parte de las disposiciones sustantivas de dichos instrumentos internacionales, reconociendo básicamente el derecho del autor o del legítimo titular de los derechos respectivos así como de ciertos titulares de derechos conexos, a controlar el uso o explotación de las obras de creación a través del entorno digital.²

II. OBRAS MUSICALES

La tecnología digital ha venido a revolucionar de una manera definitiva e irreversible a la industria musical. Muchos supusimos que la aparición de los discos compactos, sustituyendo a los formatos análogos, constituiría una tecnología de larga permanencia entre los consumidores, por su accesible tamaño, por la altísima calidad del sonido que proveen, manteniéndose inalterada a pesar de su incesante utilización, e inclusive, en algunos casos, por el precio mismo de tales soportes materiales. No había entonces en nuestro horizonte un solo elemento que nos hiciera dudar o cuestionar

² Véanse los artículos 6º, 16 fracción VI, 27, II, c), 113, 114, 117 Bis y 131 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

las bondades y evidentes ventajas que los discos compactos ofrecían a los consumidores.

La aparición de los casos denominados MP3 y Napster demostraron el error en que muchos incurrimos, evidenciando además los inconvenientes o riesgos que el propio desarrollo tecnológico supondría para los autores o titulares de los derechos respectivos. Los casos antes aludidos confirmaron los temores existentes. La fijación no autorizada de cientos de miles de obras musicales digitalmente comprimidas en servidores que permitieron por muchos años su descarga incontrolada así como el intercambio de archivos de música entre usuarios del programa Napster desde prácticamente cualquier punto del planeta evidenciaron la inimaginable magnitud de un problema causado primordialmente por el mismo desarrollo tecnológico. Al haberse dotado a los particulares de herramientas tecnológicas que les permitieron la compresión digital de archivos de música y su fácil intercambio a través de múltiples sitios en la Web así como la sencilla e ilimitada reproducción de los ficheros musicales realizada inclusive desde cualquier ordenador personal, propiciaron igualmente la pérdida absoluta del control en el destino de tales obras musicales, sin que hasta la fecha haya sido posible retomarlo, a pesar de los enormes esfuerzos y multimillonarias pérdidas sufridas por la industria fonográfica hasta el momento.

La experiencia de MP3 y Napster, así como los muchos sitios en Internet que han intentado o logrado replicar o emular la mecánica de operación de estos sitios en donde se archivan cientos de miles y en ocasiones millones de ficheros musicales, han servido igualmente a la industria fonográfica mundial para reflexionar acerca de su futuro, y las evidentes ventajas que representará para ésta la transmisión en línea, y a demanda específica del consumidor, de las obras musicales de su preferencia en un futuro inmediato.

Hoy en día la totalidad de los contratos discográficos celebrados con las grandes estrellas de la música a nivel mundial ya prevén dentro de su clausulado las condiciones económicas que regirán las operaciones en línea, anticipando que será ésta, sin lugar a dudas, una de las tendencias que más favorezcan los consumidores en lo sucesivo. No solamente ofrecerán como indudable ventaja la posibilidad de que el propio usuario determine el contenido de sus propios fonogramas, sino que adicionalmente, al no tener la

compañía fonográfica necesidad de erogar fuertes sumas de dinero en el prensaje de los discos, así como elaboración de portadas, gastos de distribución y otros muchos conceptos que encarecen el precio de tales productos, es muy probable que las condiciones económicas en que éstos sean ofertados, resultarán en el futuro muy atractivas para los consumidores.

Sin embargo, existe un grave problema de actitud en el consumidor que debe ser revertido a la brevedad posible. Teniendo la costumbre de acceder de manera permanente a las obras musicales de manera gratuita a través de la radio y la televisión, tiene igualmente la creencia de que las obras musicales disponibles a través de Internet también deberían de ser gratuitas. Ello ha obligado a la industria de los fonogramas a desplegar esfuerzos importantes para educar a los consumidores acerca del valor implícito de la música y los graves inconvenientes que acarrearía seguir con la tendencia de continuar descargando obras musicales de manera gratuita e ilegal de Internet. Sin embargo, hasta la fecha tal percepción aún no es abatida del todo.

La enorme facilidad con que la música es convertida en formatos digitales que permiten su rápida distribución a través de la red de redes, se ha convertido igualmente en el peor enemigo de los autores y de los titulares de los derechos respectivos para controlar el destino y uso posterior que se le da a la misma. Tales preocupaciones han motivado la creación de múltiples sistemas de monitoreo de las grabaciones sonoras para investigar y determinar los mejores mecanismos para controlar la distribución o comunicación pública en el entorno digital de las obras musicales.

A través de recursos tecnológicos ya existentes, es posible restringir el uso de una obra musical para que sólo sea escuchada a partir de una fecha determinada, o bien sólo se haga por algunas cuantas semanas, o sea copiada sólo por un número limitado de ocasiones o pueda sólo ser copiada en el disco duro de un ordenador, pero no pueda ser reenviada por correo electrónico a otros destinatarios, entre otros mecanismos de protección.³

A la fecha existen múltiples reproductores digitales de música que pueden, de alguna manera, ser catalogados en dos grandes grupos: los Ipod de Apple por un lado y todos los demás existentes por el otro. El Ipod de Apple

³ RUDNICK, Piper, Opportunities and obligations of music use on the web, <http://findlaw.com>

surgió comercialmente en el año 2001, consistiendo básicamente en un pequeño dispositivo, visualmente muy atractivo y novedoso, con capacidad para bajar de la Red y almacenar cientos de miles de canciones en su disco duro. Se afirma que el Ipod se ha convertido en el producto más importante para la compañía (Apple) inclusive por encima de los propios ordenadores, representando a la fecha un tercio de los ingresos totales que dicha empresa genera anualmente. En forma posterior al lanzamiento del IPod, del cual se estima se han vendido ya mas de 20 millones de dispositivos alrededor del mundo, han aparecido cualquier cantidad de aparatos similares con propiedades de almacenamiento de obras musicales digitalmente convertidas, entre los que destacan los de la marca Rio, Sony, Iriver, Cowon Systems, Archos y Creative, entre otros.

Los aparatos de IPod se encuentran ya en la quinta generación, teniendo su nueva versión no sólo capacidad para el almacenamiento de más de 15,000 canciones, sino para 25,000 fotografías y hasta 75 horas de video, con un costo inferior a los \$400 dólares americanos. Uno de los retos más importantes de Apple consiste en la actualidad en lograr la disminución del miedo de los productores de fonogramas por la galopante piratería y transformar el modelo de negocio para incluir la distribución legal de productos a través de la red a precios convenientes. Ipod domina el mercado mundial de los dispositivos de compresión digital, con una participación mayor al 70%.

Para llevar a cabo la adquisición en línea de manera legal de obras musicales, Apple creó un portal denominado Itunes en el cual es posible comprar una canción por 99 centavos de dólar. Hoy en día, ese portal cuenta con mas de un 1.5 millones de obras musicales disponibles para su descarga legal por parte de los usuarios, existiendo desde luego otros portales o sitios en la red en donde igualmente es posible adquirir obras en formatos digitales, tales como Napster, MP3, Rhapsody, Emusic, Musicdownloads, Walmart y Yahoo Music, entre otros.

El problema que actualmente enfrentan los usuarios de obras musicales adquiridas en línea consiste en la variedad de sistemas de conversión digital de las mismas. Por ejemplo, si bien es cierto que IPod soporta obras comprimidas a través del sistema denominado MP3, el software que utiliza Itunes para la compresión de las obras musicales que procesa es el denominado AAC (Advanced Audio Codec), mismo que resulta incompatible para to-

dos los demás reproductores de música digital. Dicho software incluye una tecnología anticopia denominada FairPlay, para prevenir que la música sea ilegalmente compartida. Las compañías rivales de Ipod utilizan a su vez un sistema de compresión digital denominado Secure WMA (Secure Windows Media Audio), mediante el cual venden canciones con protección anticopia. Sin embargo, los sistemas AAC y Secure WMA no son compatibles entre sí, lo que propicia que los usuarios de Ipods o de productos distintos a éste no puedan intercambiar ficheros musicales en tanto los formatos de conversión utilizados en cada caso no permiten la reproducción de las obras musicales en los respectivos dispositivos electrónicos.

Es importante mencionar que en el caso específico de las obras contenidas en sitios Web, no únicamente deben destacarse los derechos que corresponden a los autores de las obras musicales como tal, o inclusive el de los propios editores, sino además el que le corresponde a los fonogramadores respecto de las grabaciones sonoras por ellos producidas. En realidad en el entorno digital están en juego los derechos de más de una parte involucrada, y si bien es cierto que en principio sólo a los autores les correspondía el derecho a cobrar regalías derivadas de la comunicación pública de las obras, así como a los artistas intérpretes y ejecutantes en algunos sistemas, también lo es el que algunas legislaciones, entre ellas la mexicana, le reconozcan ese mismo derecho a los productores de fonogramas por el simple acto de poner a disposición del público en general las grabaciones sonoras en las que se encuentran fijadas obras musicales de muy variados géneros.⁴

Esta situación propicia además el necesario involucramiento y trabajo coordinado de los titulares de los derechos respectivos con las sociedades de autores, sociedades de gestión colectiva, entidades de recaudación o agencias recolectoras, según la denominación que en cada caso, y en cada país, se les quiera dar a las mismas.

En efecto, la digitalización de las obras musicales y su comunicación pública a nivel universal, materialmente sin restricción alguna, se ha convertido en uno de los retos más importantes que las entidades de gestión colectiva están afrontando. No sólo se trata de un reto de recaudación económica, sino de control y efectivo monitoreo del uso de las obras, que ha motivado

⁴ Ver Art. 133 de la Ley Federal del Derecho de Autor de México, publicada en el Diario Oficial de fecha 24 de diciembre de 1996.

el desarrollo de una tecnología que permitirá la creación de una base de datos virtual, conformada a partir de una infraestructura de identificación digital de las obras, a través de un código denominado Código Internacional Normalizado para Obras Musicales (ISWC por sus siglas en inglés o International Standard Work Code) que permitirá la identificación de las obras en el entorno digital.

El ISWC es uno más de una serie de códigos internacionales normalizados destinados a identificar las obras creativas. El objetivo a lograr en breve es que los titulares de los derechos de propiedad intelectual dejen de ser víctimas del ambiente de Internet, y pasen a formar parte del número de beneficiarios derivado del uso y explotación de sus respectivas obras.

En los Estados Unidos, como seguramente en otras muchas partes del mundo, es posible obtener los derechos de uso de las obras musicales en el entorno digital a través de la celebración de las licencias de uso respectivas con ASCAP, BMI y SESAC, mismas que, en todos los casos, se otorgan respecto de la totalidad del catálogo administrado. Los montos de las licencias de uso varían, atendiendo a factores tales como el número de visitantes por día al sitio o página de que se trate, la naturaleza del sitio que las requiere y la presencia de publicidad, entre otros, imponiendo igualmente restricciones importantes respecto del uso que en cada caso se le vaya a dar a las obras autorizadas.

III. PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

Las producciones audiovisuales no escapan desde luego a la problemática derivada del entorno digital. Es preciso manifestar, sin embargo, que sin ánimo alguno de minimizar los efectos negativos que el entorno digital les ha producido, no guardan realmente punto de comparación alguno con la copia analógica de sus propias producciones audiovisuales, en donde las pérdidas siguen resultando millonarias. Uno de los factores que sin duda alguna ha incidido en que la descarga de películas cinematográficas a través del entorno digital no tenga la misma demanda que otros géneros de la creación, lo es el enorme tiempo que consume el acto de transmisión de un archivo que contenga la producción audiovisual de mérito al ordenador personal, pues aún contando con conexiones de banda ancha, la espera puede ser excesiva, derivado del gran volumen de información que tiene que ser transmitido a través de la red.

Según información proporcionada por la Motion Picture Association of America (MPA), el costo promedio de producción de una película norteamericana es de 100 millones de dólares y el 60% de las películas así producidas nunca llega a recuperar la inversión. La pérdida estimada por las acciones de piratería durante el 2004 ascendieron a 3.5 billones de dólares, cifra que no considera los daños causados con motivo del intercambio de películas cinematográficas a través de la red. Se estima igualmente que dicha cantidad se incremente a 5.4 billones de dólares durante el presente año.

Para tratar de abatir esta ilegal actividad, durante el presente año la MPA ha presentado 250 demandas en contra de igual número de personas, acusadas en todos los casos de descargar o intercambiar ilegalmente películas cinematográficas protegidas por el derecho de autor a través de Internet. Al mismo tiempo, en lo que va del año, MPA ha logrado desactivar más de 30 sitios ilegales en Internet dedicados al comercio ilegal de películas cinematográficas.

En otro dato estadístico, la MPA considera que más del 90% de los estrenos de películas que son pirateados son resultado de la grabación ilegal que las personas llevan a cabo en la propia sala cinematográfica⁵, para posteriormente ponerlas a disposición del público a través de la red, o bien mediante la reproducción y venta física de ejemplares de las mismas en DVD's. Las sanciones criminales pueden alcanzar en USA la aplicación de multas hasta por \$250,000 dólares y prisión por hasta 5 años. Por la vía civil, los daños pueden ser calculados a razón de no menos de \$30,000 dólares por cada película ilegalmente copiada o distribuida por Internet, cifra que puede alcanzar inclusive los \$150,000 dólares si se prueba que dicha conducta fue realizada de manera deliberada y dolosa.

Movie88.com fue un sitio Web localizado en Taiwán hace tiempo, que a cambio del pago de solamente un dólar por película, transmitía a sus usuarios obras cinematográficas de reciente estreno en las salas de exhibición a través del entorno digital. Según cifras reportadas, este sitio Web contaba con una base de datos compuesta por cerca de 3,000 películas.

⁵ A esta ilegal actividad se le denomina en idioma inglés como "camcording", aludiendo a la videograbación que se lleva a cabo de una película cinematográfica dentro de una sala de proyección.

Tiempo después de la clausura de dicho sitio Web en Taiwán, otro sitio gemelo apareció localizado en Irán, aprovechando las aparentes ventajas de una ausencia total de leyes tutelares de los derechos de propiedad intelectual. Poco tiempo después del inicio de sus operaciones, también fue desmantelado por las autoridades locales. Desde luego, hay otros tantos sitios que han replicado este esquema, quizá en menor escala y con menos potencial de tráfico de usuarios, pero al fin y al cabo, no dejan de constituir una seria amenaza para la industria productora de cine formalmente establecida.

En la Web existen sitios que de manera totalmente legal llevan a cabo la distribución en línea de obras cinematográficas, debiendo en cada caso el usuario aceptar dar cumplimiento a las reglas o condiciones de uso impuestas por cada sitio. Desde luego, tales condiciones de uso establecen como principios generales el derecho de uso de la obra audiovisual en un solo ordenador conectado al sitio vía Internet, así como una serie de limitaciones que comprenden una prohibición expresa para sublicenciar la obra, adaptarla, modificarla, comunicarla públicamente y realizar obras derivadas, entre muchas otras. El pago de las cantidades acordadas se efectúa normalmente vía tarjeta de crédito, de manera tal que los usuarios quedan permanentemente identificados frente al proveedor del servicio. Entre los sitios más populares están CinemaNow⁶ e Intertainer⁷.

Por otra parte, Movielink⁸ es la denominación de la alianza conformada por los 5 grandes productores cinematográficos norteamericanos, siendo éstos MGM, Paramount, Sony, Universal y Warner. Entre sus objetivos inmediatos está el desmantelamiento de la red ilegal de distribución de películas, y ofrecer a los internautas un atractivo servicio de distribución de éstas a través de la red. Las estimaciones de esta nueva compañía les han permitido pronosticar que para finales del presente año, por lo menos un 20% de los hogares en los Estados Unidos contará con una conexión de banda ancha de cuando menos 512 kbps de velocidad, misma que será necesaria para poder optar por este servicio.

Movielink no lleva a cabo la transmisión en línea de películas cinematográficas para personas u organizaciones que residan fuera del territorio de

⁶ <http://www.cinemanow.com>

⁷ <http://www.intertainer.com/alt/main.html>

⁸ <http://www.movielink.com>

los Estados Unidos de América. El sitio inclusive precisa que dicho servicio no podrá ser accesado por terceros que se encuentren fuera del territorio norteamericano.⁹

La industria cinematográfica a nivel mundial sigue teniendo como principal mercado de explotación la sala cinematográfica, en donde se generan al menos el 75% de los recursos que la película en su totalidad habrá de producir, siendo éste aún el mercado primario de explotación. La venta y renta de películas aportan entre un 15% a un 20% del ingreso adicional, mientras que otras formas de explotación secundaria aportan el resto del porcentaje de ingresos de una película determinada, entre las que se citan las transmisiones de pago por evento, televisión abierta, utilización de películas en aviones, barcos y autobuses. La utilización de las obras audiovisuales a través del entorno digital no se consolida aun como una alternativa económicamente atractiva para el sector, no obstante que ello podrá incrementarse en la misma medida en que los métodos de producción del cine igualmente migren de los formatos tradicionales de filmación en 35 milímetros, a formatos de grabación digital.

IV. TENDENCIAS

Hemos visto cómo factores que van desde las naturales preocupaciones del gremio fonográfico por cuanto hace a los evidentes riesgos que el entorno digital supone para esa industria, así como las medidas de control impuestas por los autores de obras musicales y los mismos productores de fonogramas para la distribución en línea de éstos, para llegar finalmente a la problemática que enfrentan los productores audiovisuales, no sólo frente a terceros que indebidamente reproducen y distribuyen sus producciones, sino entre los propios protagonistas de esa industria por ejercer una mejor posición de mercado, han incidido de diversas maneras en las nuevas formas de contratación que enfrenta el entorno digital.

Toda compañía que distribuye contenido que pueda ser procesado digitalmente, no solo la música, sino también libros y cualquier otra clase de información, películas, televisión o software, deberá desarrollar nuevos modelos de negocios basados en la nueva realidad de la distribución a través de Internet.

⁹ Idem.

Inevitablemente todos los contenidos tendrán que moverse hacia la Web. La pregunta que debemos formularnos es si las compañías actualmente dominantes en sus respectivas industrias sobrevivirán a estos cambios o serán reemplazadas por otras que se ajusten mejor a los nuevos modelos o esquemas de negocios.

La música, por ejemplo, ha iniciado un proceso de adaptación a las condiciones de la red mediante los acuerdos alcanzados entre los productores de fonogramas y los editores musicales, en su calidad de titulares de los derechos sobre las obras correspondientes. En su caso, la industria de las producciones audiovisuales deberá igualmente diseñar nuevas estrategias de comercialización de las películas para soportar estos nuevos mecanismos de distribución.

La buena noticia para estas empresas consiste en saber que estos nuevos modelos de negocios no se traducen necesariamente en menores ingresos. Los nuevos modelos de negocios significarán que probablemente sean desmanteladas partes de la actual infraestructura de negocios para preservar las utilidades.

La industria musical y la del libro, por ejemplo, necesitarán moverse de su tradicional modelo financiero de ventas de un libro completo en pasta dura o un CD de quince canciones, por un esquema en donde sea posible adquirir un solo track de un disco o la adquisición de un libro o solamente de un capítulo de éste en formato electrónico a bajo costo. Se sacrificarán ciertos ingresos que podrán ser compensados por las ventas de volumen. La industria cinematográfica, por su parte, tendrá que acortar las ventanas de explotación de las obras audiovisuales para hacerlas accesibles a través de la red con una mayor anticipación.

De manera similar a la comunidad de negocios tradicional, Internet y las tecnologías paralelas de comunicación están obligando a las compañías a redefinir sus relaciones comerciales con los consumidores.

Los modelos de negocios tradicionales están claudicando frente a una cadena virtual de valores, en donde la aportación de información y la credibilidad de la compañía es tan importante como el producto en sí mismo vendido. Ello ha propiciado el surgimiento de agresivos empresarios que han lanzado múltiples sitios Web para explotar las nuevas dinámicas de Internet y la sociedad tecnologizada.

Todos estos modelos requerirán también que las industrias involucradas desarrollen políticas en administración de derechos digitales e infraestructuras que los soporten, de forma tal que se protejan las inversiones realizadas en materia de propiedad intelectual. La retribución en favor de los autores ha de cambiar también.

Las compañías fonográficas y de producciones audiovisuales deberán intentar aproximarse a los nuevos modelos de negocios al mismo tiempo que deberán seguir llevando a cabo la explotación de sus producciones por los canales habituales de distribución. Esto les permitirá prepararse para cuando llegue el inevitable día en que una larga porción del mercado de usuarios de las obras adquiera sus fonogramas y/o producciones audiovisuales exclusivamente vía Internet.

El Derecho Moral del Autor en un Tiempo de Transición

Eduardo de Freitas Straumann¹
(Uruguay)

¹ Eduardo DE FREITAS STRAUMANN: Sub-Director General y Asesor Letrado de la Asociación de Autores del Uruguay (AGADU). Miembro de la Comisión Jurídica y de Legislación de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC). Asesor de software legal Uruguay y de la Business Software Alliance (BSA). Vice-Presidente por Uruguay del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA) y del Instituto Uruguayo del Derecho de Autor (AGAU). Expositor en cursos y seminarios organizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y varias universidades.

El tema de los derechos morales en el ámbito digital y las nuevas tecnologías coloca una vez más sobre la mesa el debate sobre el alcance e importancia de los mismos dentro del sistema en el cual se encuentran las legislaciones iberoamericanas (continental o latino).

No resulta extraño, por tanto, que se esgriman dificultades u obstáculos basados en la firme concepción de los derechos morales a la hora de proyectar y ejecutar actividades vinculadas a la propiedad intelectual. El intento de alterar la esencia de los derechos morales tendrá como consecuencia, obvia, una modificación de su propio contenido y naturaleza.

Si bien siempre se plantearon voces disonantes en relación al alcance de los derechos morales y su eventual interferencia con el derecho de titulares derivados, en los últimos años las producciones multimedia y la tecnología digital han replanteado el ámbito de discusión, fundamentalmente en relación al derecho moral de integridad.

Entendemos que cualquier modificación del régimen autoral que suponga el desconocimiento de sus principios, provocará consecuencias en diferente dirección.

El propio régimen de **presunciones de cesión** instaurado en varias legislaciones latinoamericanas bajo el sistema continental, constituye una prueba de transformaciones que atentan contra la esencia y naturaleza de las bases que consagraron el régimen de derecho de autor.

La circunstancia de que el derecho de autor constituya un derecho humano y que se encuentre integrado, en su gran mayoría, a las normas constitucionales de los respectivos países, no es un aspecto menor. La trascendencia y valor que se otorga al acto creativo, generador de riqueza intelectual, cultural, social y económica, va de la mano del reconocimiento a la persona humana en tan importantes consideraciones.

Para nuestros sistemas de derecho de autor, "**autor**" no es otro que la persona física que ha sido capaz de crear una obra (literaria propiamente dicha, musical, audiovisual, plástica, etc.).

El derecho de autor constituye una disciplina jurídica tendiente a proteger las obras del espíritu (objeto) y por tanto al creador de las mismas (autor - sujeto protegido).

Como toda materia autónoma, cuenta con sus propios principios e institutos que conforman sus características especiales. La debida armonía e interrelación de las facultades de orden moral y material reconocidas a los autores, forma parte precisamente del alcance del derecho y del escenario adecuado para brindar una protección eficaz.

Sabidas son las diferencias entre el sistema del derecho de autor y el del copyright. De allí pues, que una disciplina que se considere tal desde el punto de vista científico, debe mantener firmes sus principios, pues cualquier fisura supondrá su transformación o bien su desnaturalización.

Ahora bien, lo cierto es que la realidad tecnológica ha presentado para los derechos de autor un nuevo desafío. Hemos pasado en poco tiempo de un mundo analógico a otro digital. El terreno de la digitalización y las redes informáticas nos ilustran sobre la copia perfecta; reproducciones parciales y totales de obras protegidas en la forma que se desee; carga y descarga de archivos electrónicos conteniendo obras protegidas vía Internet, etc. En el terreno de las ilicitudes hemos visto también un aumento considerable de infracciones. En nuestros días, dicha realidad nos golpea con la más diversa gama de atentados a la propiedad intelectual, facilitados ciertamente por los adelantos tecnológicos que se observan a diario.

No sólo la tecnología constituye un factor de inquietud para los derechos morales. También otras situaciones vinculadas inicialmente a aspectos preferentemente económicos golpean a los derechos morales y, por supuesto, al autor. Tal es el caso, como señaláramos anteriormente, de las **presunciones legales de cesión**. Como sabemos, los derechos patrimoniales del autor (reproducción, distribución, transformación y comunicación al público) permiten a éste controlar la explotación de su obra y con ello obtener los ingresos apropiados para su sustento y fomento a la creatividad. Los derechos patrimoniales son transmisibles, rigiéndose por el principio restrictivo, según el cual, sólo se cede o autoriza aquello que en forma expresa y por escrito ha establecido el autor; nada más. La obra nace del genio creativo del autor y para que la misma sea objeto de explotación por terceras personas se requiere de la previa y expresa (escrita) autorización o cesión del autor, por el tiempo y el lugar que así se hubiere fijado.

Sin perjuicio de lo expresado, es decir, de las especiales características de nuestro sistema latino o continental, se han creado brechas legislativas en

varios países latinoamericanos a través de presunciones legales de cesión en favor de terceras personas, tal como ha sucedido con el productor de obras audiovisuales.

La consagración del término “cesión”, sin perjuicio de las puntualizaciones que realizaremos más adelante, no sólo busca desplazar los derechos patrimoniales de la esfera del autor hacia los de un tercero (productor), sino, también en lo que refiere al ejercicio de derechos morales.

Obviamente que dichas presunciones no pueden operar sino desde el momento que los autores suscriben los respectivos contratos de cesión (por escrito). Sin contrato es imposible concebir el nacimiento de la figura del productor. Estas modificaciones introducidas en el ámbito de nuestras legislaciones establecen, pues, presunciones (que admiten prueba o pacto en contrario) que inciden en la explotación de la obra frente a terceros, de manera de facilitar el ejercicio de los derechos patrimoniales de los autores. Esta circunstancia en orden a facilitar la legitimación del productor para la explotación de la obra (faz externa) no desnaturaliza o deja sin efecto, el requisito formal ineludible de la cesión por escrito de los derechos patrimoniales del autor a favor de aquél.

Aún en el caso del sistema llamado del “*film copyright*” en el cual el productor es el único titular originario del derecho de autor existente sobre la obra cinematográfica el derecho sobre las obras que pueden tener existencia propia fuera de la película (no solamente las obras originales objeto de adaptación cinematográfica, sino también el guión, el diálogo y la música especialmente compuesta para la película) pertenece sin restricción a sus autores, con lo que el productor está obligado a concluir contratos.

Tal como se señala en la Guía del Convenio de Berna:

*“Dicho de otro modo: los autores de estas obras disfrutan de su derecho de autor sobre sus correspondientes aportaciones y lo ceden contractualmente al productor, quién por hallarse revestido con carácter original del derecho de autor sobre el conjunto de la obra cinematográfica, tiene entera libertad para explotar la película realizada, salvo estipulación en contrario”.*²

En base a lo señalado, la imposición de una presunción de cesión entre particulares (admita o no pacto o prueba en contrario) en una disposición

² Ompi – Guía del Convenio de Berna, pág. 97, publicación año 1978.

legal, parecería ser de dudosa legitimidad en función de que supone un desplazamiento de titularidad con la consiguiente afectación de los intereses patrimoniales y morales. En la forma en que se encuentran redactadas semejantes figuras suponen también una alteración de la libre voluntad de las partes, particularmente en el caso de los autores, ante la omisión o sustitución de la misma.

Bajo estos lineamientos la ley podría ser atacada en cuanto supone una expropiación de derechos de una persona en favor de otra, sin determinar las condiciones o exigencias y, por supuesto, la justa compensación. Esto puede colocar al propio Estado en situación de responsabilidad por acto legislativo.

Estas alteraciones legislativas tienden a resquebrajar el sistema autoral. Es más, constituyen una adaptación del sistema del copyright fuera de contexto, determinando el nacimiento de figuras híbridas, que no son una cosa ni la otra. Naturalmente, que por encontrarse nuestras legislaciones sumergidas en una atmósfera de fuerte raíz latina, continental o franco-germánica las adecuadas interpretaciones se deberían respaldar en los principios e institutos de este sistema.

La cesión de los derechos patrimoniales (reproducción, distribución, transformación y comunicación pública) en lo que refiere al objeto de este trabajo, tiene también un punto de conexión fuerte con el tema de los derechos morales, a través del derecho de transformación. El investir al productor audiovisual de la titularidad del derecho de transformación y alteración, es un ejemplo de ello.³

³ El art. 29 de la ley 9739 de Uruguay en la redacción dada por la ley 17616 establece que *"Los colaboradores, en uso del derecho que consagra el artículo 26, pueden publicar, traducir o reproducir la obra, sin más condición que la de respetar la utilidad proporcional correspondiente a los demás.*

Cuando se trate de una obra audiovisual se presumen coautores, salvo prueba en contrario: el director o realizador, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor del guión y diálogos, el compositor si lo hubiere, y el dibujante en caso de diseños animados.

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor, quien además queda investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, así como autorizado a decidir acerca de su divulgación.

Queda a salvo el derecho de los autores de las obras musicales o compositores a recibir una remuneración sobre la comunicación pública de la obra audiovisual, incluida la exhibición pública de películas cinematográficas, así como el arrendamiento y la venta de los soportes materiales, salvo pacto en contrario..."

Por lo que veremos, los límites entre los derechos de transformación (económico) y de integridad (moral) resultan en muchos casos confusos y de difícil determinación. La pregunta que surge en relación a este punto es: ¿en dónde ubicar el límite del derecho de transformación y el de integridad de la obra a la hora de proteger debidamente a ésta y por tanto a su autor?

La realidad tecnológica y las facilidades que brinda la misma para el manejo y manipulación de la obra coadyuvan aún más para transformar y alterar todo tipo de creaciones.

Todo ello nos obliga a realizar breves comentarios sobre el alcance de los derechos morales. Ulrich Uchtenhagen, señala que los derechos morales son los que describen los derechos a la protección de la personalidad del ser humano en cuanto relacionados con su actividad como autor de obras literarias y artísticas.⁴

La referencia a los derechos morales, ha estado presente en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

En el Considerando de la misma se señalan los siguientes aspectos:

“Un sistema eficaz y riguroso de protección de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor constituye uno de los instrumentos fundamentales para asegurar a la creación y a la producción cultural europea los recursos necesarios y para garantizar autonomía y dignidad a los creadores e intérpretes.”(11)

“La adecuada tutela de las obras protegidas mediante derechos de autor y de las prestaciones protegidas mediante derechos afines a los derechos de autor tiene gran importancia desde el punto de vista cultural. El artículo 151 del Tratado exige que la comunidad tome en consideración los aspectos culturales en su actuación.” (12)

“El derecho moral de los titulares de derechos debe ejercerse de conformidad con lo dispuesto en la legislación de los Estados miembros, en el

⁴ Consecuencias sustantivas de la adhesión del Convenio de Berna. El contenido de la protección: su determinación por la protección mínima convencional (pmc). El Derecho Moral, Documento OMPI/DA/HAV/98/11 Curso Ompi/SGAE de formación en Derecho de Autor y Derechos Conexos, para América Latina, La Habana 1998, pág. 4.

Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, en el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor y en el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas. Dicho derecho moral no entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.”(19)

Por lo que se observa se les ha dado un amplio margen de protección basado en las legislaciones nacionales y los convenios internacionales.

Los derechos morales a diferencia de los de orden económico, son absolutos, *erga omnes*, inalienables, irrenunciables, inembargables, inexpropiables, imprescriptibles, perpetuos, transmisibles por causa de muerte. Quiere decir pues, que bajo el ámbito de nuestro sistema latino o continental no es posible renunciar o ceder el derecho de integridad sobre una obra.

Entre los derechos morales básicos, contenidos en el Convenio de Berna, encontramos el de paternidad e integridad de la obra. Las legislaciones nacionales han recogido una mayor cantidad de derechos morales, tales como el de retracto o arrepentimiento, inédito, acceso al ejemplar único.

En función de lo que señalábamos anteriormente, para quienes desean entrar en contacto con las obras y tener actividad sobre las mismas, los derechos morales ofrecen dificultades no sólo al tráfico o circulación de la obra en el ámbito digital sino también en relación a la manipulación, operativa y desarrollo de nuevos productos.

Por el contrario, para el **sector autoralista** el giro del ámbito analógico al digital no cambia en absoluto la protección de los derechos morales. Nada objeta que se respete la paternidad de la obra o su integridad, pues se trata de derechos que determinan el respeto del autor, a su decoro.

Resulta sí, más notoria, la preocupación del sector usuario en relación al **derecho de integridad**, pues el ámbito digital facilita el manejo de la producción intelectual. Sin perjuicio de las infracciones o violaciones a los derechos de autor (sean de carácter económico, moral o mixtos) los interesados en el trabajo sobre obras digitalizadas ven facilitada la posibilidad de adaptaciones, arreglos, transformaciones, alteraciones sobre las mismas.

Si unimos estos aspectos a los ya referidos a las presunciones de cesión de orden económico, no resulta raro observar que se faculte a los cesionarios o terceros la vigilancia, el ejercicio o la defensa de los derechos morales.

En el terreno musical el *sampling*, por ejemplo, permite la reproducción y manipulación de los sonidos. A través del mismo se facilita la alteración de un sonido, la variación de su registro, por intermedio de software apropiado. Se lo ha definido como un término complejo relacionado con la conversión del sonido analógico al formato digital. La técnica de conversión con la que se crea el sonido de onda se basa en hacer que la tarjeta de audio busque el sonido correspondiente a un instrumento en una selección de grabaciones reales, y genere el sonido basándose en esa “muestra”.⁵

Se ha señalado que la enorme plasticidad de las obras digitales permite que las mismas puedan manipularse fácilmente en un ámbito estrictamente privado y transmitirse a redes informáticas que llegan a terceros.

“De esta forma, si antes las lesiones al derecho moral en el ámbito privado no eran relevantes, puesto que carecían de la publicidad necesaria, ahora las inmensas posibilidades de transmisión a través de las redes provocan que las obras mutiladas lleguen a terceros sin que éstos puedan saber cuál era exactamente el contenido de la obra original, quién su auténtico autor, etc. En definitiva, la nueva situación tecnológica hace imprescindible la protección de los derechos morales de los autores y, además, que la legislación al respecto sea armonizada a nivel internacional. Desgraciadamente, este objetivo no es fácil de conseguir, ya que hay enormes discrepancias respecto a cómo llevarlo a cabo. Buena prueba de esta dificultad la encontramos en la actuación de la Comisión europea, cuyos documentos sobre el derecho de autor plantean la necesidad de esta armonización, pero terminan diciendo que es un tema que todavía exige un análisis en profundidad antes de tomar medidas concretas.

Las dudas más importantes provienen de los caracteres de inalienabilidad e irrenunciabilidad que las legislaciones de los países latinos conceden a los derechos morales. En los países anglosajones, por el contrario, consideran que los derechos de los autores deben poder ser objeto de transmisión y cesión sin ningún tipo de problemas. Pero no todo se reduce a divergencias entre tradiciones jurídicas distintas, ya que también hay diferentes visiones de la cuestión dependiendo del sector a que se pertenezca. Así, los autores y las sociedades que los representan abogan por una armonización internacional en la que se vean reforzados los derechos morales, en tanto que los

⁵ <http://www.gamarod.com.ar/recursos/glosario/s.asp>

productores, editores, organismos de radiodifusión, prensa, etc., consideran que es conveniente una regulación de los derechos morales muy flexible, que permita la transmisión y renuncia de aquéllos a su favor, de manera que se facilite la explotación de creaciones intelectuales digitales. A este respecto, una de las cuestiones más problemáticas es la creación de productos multimedia. La elaboración de estas obras supone la inclusión e integración de numerosas obras o porciones de ellas, lo que hace muy complicado mantener la atribución de paternidad de cada uno de los autores, por un lado, y conservar la integridad de cada una de tales obras, por el otro. Por ello, los productores de productos de obras multimedia necesitan asegurarse de que obtienen la renuncia de los derechos morales de las obras que ellos crean, además de tener en cuenta que la creación de la obra no viole los derechos morales de las obras preexistentes incluidas. En definitiva, para desarrollar con éxito su actividad necesitan que sea posible que los autores puedan transmitir y renunciar mediante contrato a sus derechos morales. Desde el punto de vista contrario, los autores argumentan que la utilidad de una información está directamente relacionada con la garantía de su autenticidad y procedencia, lo que se consigue gracias a los derechos morales. Por otro lado, también plantean que si no se respetan estos derechos, podría haber graves problemas de censura por parte del productor que consigue los derechos de la obra, ya que le resultaría fácil eliminar o borrar aquéllas partes que no le parecieran adecuadas”.⁶

Antonio Delgado une asimismo el aspecto de las presunciones con el campo de los derechos morales.

Con la contundencia que lo caracteriza afirma que la inalienabilidad, e incluso la irrenunciabilidad, del derecho moral se considera una característica del sistema y que éste (sistema de derecho de autor latino o continental), en lo que refiere a las facultades mínimas del derecho moral (art. 6 *bis* de Berna), no tiene otra titularidad originaria que la de los propios autores.

En tal sentido, y como se observa en relación a las obras audiovisuales en ciertas legislaciones iberoamericanas, la cesión a terceros de los derechos de paternidad y de respeto a la obra o el ejercicio de tales derechos por esas personas sin contar con la voluntad del autor –incluso en nombre propio–, o que presumen (“*iuris tantum*”) concedida a dichos terceros una autorización

⁶ “Los derechos morales de autor en un entorno electrónico”, J. Carlos FERNÁNDEZ-MOLINA y Eduardo PEIS, Facultad de Biblioteconomía y Documentación Universidad de Granada, http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/jc_fernandez.htm

para tal ejercicio, pueden ser anotadas, por desgracia, entre las desviaciones del sistema analizado de más grueso calibre.⁷

Más adelante,⁸ analizando la referida problemática, apunta que dónde se ha presentado más conflictiva la inalienabilidad del derecho moral ha sido y es con relación a la facultad de exigir “*respeto a la obra*” o a su “*integridad*” –en sus dos concepciones, subjetiva y objetiva– y, en sede de dicha facultad, en el campo de las obras audiovisuales, puesto que al amparo de la misma se ha combatido tanto la “*colorización*” de una obra cinematográfica que se había divulgado en blanco y negro⁹ como las interrupciones publicitarias efectuadas en la emisión televisiva de obras de ese género¹⁰ (materia que ha sido objeto de disposiciones comunitarias en la Unión Europea).

Esta conflictividad no resulta novedosa pues en los trabajos preparatorios de la Conferencia de Bruselas se había planteado la cuestión de si una concepción tan rigurosa del derecho moral se encontraba en armonía con los fines normales y legítimos de las legislaciones de los explotadores, fines que pueden hacer absolutamente necesaria una modificación de la obra, como ocurre con una modificación de una obra literaria para realizar una obra cinematográfica, mencionándose a este respecto las dudas que había planteado el sector de la industria de producción de esas obras.

Obviamente, en la actualidad, los casos de explotaciones para las que es indispensable modificar la obra se han multiplicado –no hay que pensar más que en las producciones multimedia–.

A juicio de Antonio Delgado, en este asunto, “los miedos (reales o fingidos) de los productores audiovisuales y de multimedia frente a la inaliena-

⁷ *La protección de las obras audiovisuales: La autoría y la titularidad en el sistema jurídico latino o continental*, en 3er. Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, pág. 489, © 1997 Ompi, Ministerio de Educación y Cultura e Instituto Interamericano de Derecho de Autor.

⁸ *La protección de las obras audiovisuales: La autoría y la titularidad en el sistema jurídico latino o continental*, en 3er. Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, págs. 485 y ss. © 1997 Ompi, Ministerio de Educación y Cultura e Instituto Interamericano de Derecho de Auto

⁹ Sentencia de la Corte de Casación Francesa, Cámara 1ª de lo Civil, de 28 de mayo de 1991.

¹⁰ En la Jurisprudencia italiana, ordenanza del Tribunal de Roma de 30 de mayo de 1984, confirmada por sentencia del mismo tribunal de 24 de octubre de 1984 (asunto F. Zeffirelli v. Antenna Nord). CONFER P. Crugnola, *Proiezione televisiva di opere cinematografiche*, *Il Diritto di autore*, Revista de la SIAE, 1986, pág. 258 y ss.

bilidad del derecho a la integridad de la obra no tienen una base real –la experiencia demuestra la escasa conflictividad judicial que se ha producido en ese campo y lo escandalosamente bien fundados de los pocos casos que se han llevado a los tribunales por los autores y que se han resuelto en su favor–. Y las propuestas doctrinales más sensibilizadas por tales preocupaciones, que propugnan la erradicación de la inalienabilidad –incluso de irrenunciabilidad– del aludido derecho del sistema “*continental*”, no son convincentes. Naturalmente que de nada le sirve al autor un derecho moral a la integridad de su obra (conferido en consideración) a la protección de bienes o valores de su personalidad libremente transmisibles y renunciables.

Tampoco está justificada esa erradicación, sino todo lo contrario, vistas las cosas desde el propio funcionamiento del sistema. La explotación de las obras mediante su adaptación (transformación) por personas distintas de sus autores siempre ha sido contemplada por las legislaciones nacionales y los tratados internacionales, no como simples utilizaciones económicas de tales obras, sino, principalmente, como actos de creación cuyos resultados son protegibles como nuevas obras y a través del reconocimiento de nuevos derechos de autor a sus respectivos creadores. Consideradas así tales explotaciones, los fines institucionales del sistema de derecho de autor (estimular la creación intelectual y acrecentar el patrimonio cultural) impiden un tratamiento jurídico de las mismas que las haga imposibles de llevar a efecto (aquí podríamos hablar del caso de la parodia, cuya existencia ha sido necesario asegurarla mediante una limitación específica al derecho de autor).

El hecho de que esos actos tengan como puntos de partida una creación preexistente y como resultado una creación derivada ha obligado a los legisladores a establecer un régimen equilibrado de protección de los derechos de los autores de ambas obras. Ese régimen pasa por reconocer al autor de la nueva obra –de forma explícita (identificando en manos del autor de la obra “*original*” un derecho específico y de naturaleza patrimonial que cubre la adaptación o transformación de tal obra)– la posibilidad jurídica de modificar la obra preexistente y –de manera implícita– la de efectuarse modificación dentro del margen de libertad necesario para conferirle la cualidad de autor (sin libertad no hay originalidad).

Ahora bien, se trata de un ámbito de libertad delimitado por el derecho moral del autor de la obra primigenia en virtud del cual la derivada, al dar cuenta de su filiación intelectual de la preexistente, no traicione el personal

modo de sentir o de pensar expresado individualizadamente en ella por su autor. Y como ese juicio sólo puede hacerse una vez que la obra de segunda mano haya venido a la existencia, admitir la transmisión o la renuncia a priori del derecho (en el contrato de adaptación) excluiría la posibilidad de tal juicio, y por tanto, se iría contra el interés personal (moral) del autor tutelado por el derecho que garantizó el control del uso correcto de su obra, independientemente de la cesión de los derechos patrimoniales o de las autorizaciones de explotación que haya otorgado.

A este respecto, es digna de atención la postura que adopta la doctrina científica que se muestra más conciliadora ante la problemática expuesta. Por una parte y con referencia a la cuestión de validez de la renuncia al derecho a la integridad, se dice que el verdadero criterio para saber si una renuncia habría de tenerse por nula parece ser el hecho de que el autor haya suscrito una cláusula abstracta en relación a las modificaciones futuras de su obra sin posibilidad de ratificarlas al menos a posteriori (Dietz, *Le droit moral de l'auteur (droit civil)*, en el Libro Memoria del Congreso de ALAI, pág. 47); ratificaciones éstas que algunos entienden no constituir actos de renuncia, sino nuevos actos de creación (P. Sirinelli y F. Pollaud - Dulian, según el trabajo de ese último, *Le droit moral en France*, libro Memoria del Congreso de ALAI en Amberes 1993, pág. 144), en tanto representan una asunción como propios de actos ajenos de aportación de modificaciones creativas a la obra del que las ratifica y que podría haberlas efectuado por sí.

Por otra parte, dicha doctrina parece preferir no abordar directamente y en términos absolutos la cuestión de la inalienabilidad del derecho a la integridad de la obra, reduciéndola a su más modesta expresión, es decir, a la de saber si el autor debe aceptar determinadas modificaciones de su obra en consideración a intereses legítimos de los usuarios de la misma (también legítimos) –A. Dietz Ob. Cit. Pág. 48–, aparte de los que van implícitos en las hipótesis de transformaciones autorizadas, de las que he hablado antes. La respuesta que se ofrece (como ya ocurría en la Conferencia de Bruselas) se refiere a un equilibrio o balance de los intereses en presencia establecido en un análisis caso por caso.¹¹

¹¹ *La protección de las obras audiovisuales: La autoría y la titularidad en el sistema jurídico latino o continental*, en 3er. Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, págs. 485 y ss. © 1997 Ompi, Ministerio de Educación y Cultura e Instituto Interamericano de Derecho de Autor.

Adolf Dietz, señala asimismo, que los intereses del autor en la integridad de la obra y de los editores o productores en sus productos inalterados en el mercado están empezando a acercarse en la época digital. Al respecto se pregunta, si este acercamiento no va a llevar a que el derecho moral del autor con su carácter rigurosamente enfocado desde el derecho de la personalidad se vaya atenuando un poco, de modo que el editor o el productor pueda integrarse en el ejercicio del derecho moral. De allí sostiene que sería necesaria una flexibilidad para la enajenación restringida de los derechos morales.¹²

Naturalmente que las posiciones que buscan dar solución a la problemática de los derechos morales en relación a las nuevas tecnologías, persiguen un equilibrio con destino a asegurar la inversión en actividades de producción intelectual de tal manera que se encuentren en un espacio de mayor seguridad jurídica.

Cuando hablamos de equilibrio debe tenerse cuidado, a su vez, que dicha franja no se transforme en una nueva desprotección para los autores. Ello se agrava aún más, por las especiales características de los derechos morales ubicados en torno a los derechos de la personalidad. En la medida que el equilibrio pasa por ceder a terceros parte o cuotas de estos derechos, sea cual fuera la noble razón a tener en cuenta, los mismos se convertirán en titulares con plenas facultades. Tanto se exprese que son representantes, socios o cotitulares, lo real es que tengan certeza sobre la titularidad de los actos de transformación, alteración o explotación que realicen sobre las obras derivadas.

Lo lógico sería que el punto de equilibrio debería observarse en relación al ejercicio de facultades de orden moral con el objeto de proteger el derecho de paternidad e integridad de la obra, pues respecto de ambos están interesados los autores y quienes han obtenido derechos de los mismos vía contractual (ej. productores, editores, etc). La defensa de la autenticidad de la obra en la forma que fue realizada por sus autores no puede estar en tela de juicio. Es natural que el productor o editor pueda contar con la legitimación para reivindicar la paternidad de una obra a favor del autor o bien para evitar alteraciones de la obra, de forma que no se vea afectado el derecho a respeto de la misma.

12 Citado por U. Uchtenhagen, 3er. Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, págs. 129. © 1997 Ompi, Ministerio de Educación y Cultura e Instituto Interamericano de Derecho de Autor.

El punto en discusión refiere a facultades o derechos que supongan la posibilidad de alterar la autoría o integridad de la obra. Tal es el caso de legislaciones que permitieran cesiones por vía contractual de derechos morales, del autor a terceros, de forma tal que éstos pudieran ir más allá de la simple transformación –derecho económico– invadiendo el área reservada en forma privativa al autor.

En todo caso, resulta realmente difícil imaginarse que todas estas cuestiones –de concretarse–, no pudieran llegar a alterar la verdadera naturaleza jurídica del derecho de autor en nuestro sistema. Pasaremos de una forma de propiedad especial o intelectual a una común. ¿Es eso lo que se busca al no encontrar soluciones frente a las problemáticas que se presenten?

Tanto hablemos de renunciaciones, enajenación parcial o restringida, ejercicio de derechos con amplias facultades más allá de la defensa de la obra, todo indicaría que la clásica estructura del sistema continental se vería afectada.

La Protección Jurídica de las Medidas Tecnológicas: *-o de Autotutela-* en las Legislaciones de los Países Latinoamericanos y de los Estados Unidos de América¹

*Delia Lipszyc*²
(Argentina)

SUMARIO: I. Introducción; II. Las legislaciones nacionales de los países latinoamericanos: a) *La tutela contra la acción de eludir medidas tecnológicas*; b) *La tutela de la información electrónica sobre la gestión de derechos*; c) *La naturaleza y graduación de las penas*; d) *Resarcimiento de daños, derecho al cese de la actividad ilícita y medidas cautelares, sanciones accesorias civiles*; III. La legislación estadounidense: a) *Prohibiciones*; b) *Excepciones*; c) *Protección específica de la información para la gestión del copyright*; d) *Resarcimiento de daños, medidas cautelares y sanciones penales*.

¹ El presente trabajo reproduce –en forma actualizada– la ponencia sobre “La prohibición de eludir. La protección jurídica. Las legislaciones nacionales: países latinoamericanos y Estados Unidos de América” publicada en el *Libro Memoria del Congreso Internacional “El derecho de autor ante los desafíos de un mundo cambiante” “homenaje a la profesora Delia Lipszyc”*, Lima, APDAYC - Palestra, 2006, pp. 745-772.

² Delia LIPSYC: Profesora consulta, titular de la Cátedra UNESCO de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesora visitante en las Especializaciones en Propiedad Intelectual de las universidades Externado de Colombia, Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador) y de la Universidad Carlos III de Madrid (España) y honoraria de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE) de Lima (Perú). Presidenta del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA) y de la ALAI-Argentina (grupo nacional de la ALAI).

I. INTRODUCCIÓN

1. Tanto los artículos 11 y 12 del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI (TODA/WCT) como los artículos 18 y 19 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF/WPPT) son *normas programáticas* ya que establecen obligaciones de las partes contratantes que requieren del ulterior dictado de disposiciones nacionales respecto de las siguientes conductas:

– la elusión de las medidas tecnológicas efectivas utilizadas por los autores respecto de sus obras y por los artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas en relación con sus interpretaciones o ejecuciones y fonogramas;

– contra cualquier persona que, sabiendo o teniendo motivos razonables para saber, induce, permite, facilita u oculta una infracción relacionada con la supresión o alteración no autorizadas de cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos, o bien, sin autorización distribuye, importa para su distribución, emite o comunica al público o pone a disposición del público ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

Las Partes Contratantes pueden elegir los recursos adecuados de acuerdo con su propio sistema jurídico, pero éstos deben cumplir con *el requisito de la eficacia*, lo cual conduce necesariamente a pensar en sanciones penales, las que deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias³ y deberán llevar aparejadas la posibilidad de solicitar el resarcimiento de daños, el cese de la actividad ilícita, medidas cautelares y sanciones accesorias civiles.

2. En las legislaciones nacionales a que se refiere este trabajo, las normas sobre protección jurídica de las medidas tecnológicas –o de *autotutela*, como las denomina la ley peruana en el art. 38– contra la acción de eludir las y de protección de la información sobre la gestión electrónica de derechos, se encuentran formuladas de diferentes formas y en cuerpos normativos diversos: en la legislación sobre derecho de autor y conexos y en el Código

³ Como se destaca en el considerando 58 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (D.O. de 22.6.2001).

penal (Brasil, Perú); **sólo** en la legislación sobre derecho de autor y conexos (Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Paraguay, República Dominicana, Uruguay) **o sólo** en el Código penal (Colombia, Guatemala, México) **o bien**, en la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual (Costa Rica) **o** en la ley especial contra delitos informáticos (Venezuela).

3. En cuanto a las normas que reprimen la elusión no autorizada de medidas tecnológicas, varias de las legislaciones antes mencionadas tipifican separadamente las acciones de traficar (fabricar, vender, arrendar, importar o poner en circulación en cualquier forma) aparatos o dispositivos destinados a eludir las medidas tecnológicas de protección o de prestar servicios para hacer posible dicha elusión: Colombia (Código penal), Ecuador (ley de propiedad intelectual), Estados Unidos de América (*Copyright Act* modificada por la *Digital Millennium Copyright Act –DMCA–*), Paraguay (ley de derecho de autor y conexos), Perú (ley de derecho de autor y conexos y Código penal), República Dominicana (ley de derecho de autor y conexos), Uruguay (ley de derecho de autor y conexos según reforma de 2003), Venezuela (ley especial contra delitos informáticos). En Ecuador y Perú también se reconoce en forma expresa el derecho subjetivo de los titulares del derecho patrimonial de implementar o de exigir la incorporación de medidas tecnológicas que permiten controlar tanto *el acceso* a las obras como *la utilización* que se efectúa de éstas.

4. Algunos de los países que estamos considerando lo hicieron aún antes de concluirse los “Tratados Internet” de la OMPI –Perú– o de ratificarlos –Brasil, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay⁴–. Otros han sancionado las respectivas normas a fin de implementar dichos instrumentos internacionales en sus legislaciones internas –Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Venezuela⁵– y otros ratificaron dichos Tratados pero aún no han dictado las disposiciones en cuestión

⁴ Información al 30 de mayo de 2006 disponible en: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&search_what=N&treaty_id=16.

⁵ Venezuela aprobó tanto el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (Gaceta Oficial N° 5.747 de 23 de diciembre de 2004) como el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (Gaceta Oficial N° 5.754 de 3 de enero de 2005) y aunque no se hayan depositado en la OMPI los instrumentos de ratificación, en Venezuela ya comportan compromisos internos.

–Argentina, El Salvador, Honduras, Panamá– o sólo de una manera un tanto indirecta e incompleta⁶: México, en la reforma del Código penal de 1996 y Guatemala, en el Código penal de 1973 donde se tipifican conductas como las que estamos analizando.⁷

II. LAS LEGISLACIONES NACIONALES DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

a) La tutela contra la acción de eludir medidas tecnológicas

5. Como dijimos, Brasil y Perú han tipificado *la acción de eludir las medidas tecnológicas utilizadas para la protección de los derechos tanto en sus leyes de derecho de autor y conexos como en sus códigos penales.*

► **Brasil**, en la ley sobre derechos de autor (n° 9.610 de 19 de febrero de 1998), prevé en el art. 107 que, independientemente de la pérdida de los equipos utilizados, responderá por daños y perjuicios, quien altere, suprima o inutilice, de cualquier forma, dispositivos técnicos introducidos: en los ejemplares de las obras o producciones protegidas para evitar o restringir su copia (§I) o bien las señales codificadas destinadas a restringir la comunicación al público de obras, producciones o emisiones protegidas o a evitar su copia (§II).

Y en el art. 184, §3 del Código penal (reformado por la ley 10.695 de 1 de julio de 2003) establece la pena agravada de reclusión de dos a cuatro años y multa “*Si la violación consiste en el ofrecimiento al público, mediante cable, fibra óptica, satélite, ondas o cualquier otro sistema que permita al usuario realizar la selección de la obra o producción para recibirla en un tiempo y lugar previamente determinados por quien interponga la demanda, con intención de lucro, directo o indirecto, sin la autorización expresa, según el caso, del autor, del artista intérprete o ejecutante, del productor de fonograma o de quien los represente*”.

⁶ ANTEQUERA PARILLI, R., “El Acuerdo sobre los ADPIC y los Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA/WCT) y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF/WPPT). (La adaptación de las legislaciones nacionales y la experiencia en los países latinoamericanos)”, *XI Curso académico regional OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina*, Asunción (Paraguay), 7 a 11 de noviembre de 2005, documento OMPI-SGAE/DA/ASU/05/1, p. 36, §205.

⁷ Al 30 de mayo de 2006 eran parte de los “Tratados Internet” de la OMPI los siguientes países a considerar en esta ponencia: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (<http://www.wipo.int/treaties/fr/documents/word/s-wct-f.doc> y <http://www.wipo.int/treaties/fr/documents/word/s-wpft-f.doc>).

► **Perú**, en el art. 38 de la ley sobre el derecho de autor (decreto legislativo n° 822 de 1996) reconoce, en la 1ª parte, el derecho subjetivo de los titulares del derecho patrimonial de implementar o de exigir la incorporación de medidas tecnológicas de protección: *“El titular del derecho patrimonial tiene la facultad de implementar, o de exigir para la reproducción o la comunicación de la obra, la incorporación de mecanismos, sistemas o dispositivos de autotutela, incluyendo la codificación de señales, con el fin de impedir la comunicación, recepción, retransmisión, reproducción o modificación no autorizadas de la obra”*; y en la 2ª parte, la misma norma tipifica las acciones de traficar (importar, fabricar, vender, arrendar), ofrecer servicios o poner a disposición en cualquier forma, de aparatos o dispositivos destinados a descifrar las señales codificadas o burlar cualesquiera de los sistemas de autotutela implementados por el titular de los derechos.

A su vez, el art. 187 de la misma ley reitera la tipificación de estas acciones como infracciones para su represión en sede administrativa. Se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenida en la ley (art. 183). El art. 186 establece la competencia de la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) para imponer sanciones —previstas en el art. 188— de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado la infracción, al provecho ilícito obtenido por el infractor y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, la Oficina considere adecuado adoptar. En los arts. 173 a 194, la ley instituye un procedimiento especial en dicho ámbito, incluyendo la facultad del INDECOPI de dictar medidas preventivas o cautelares (art. 169, §g).

El Código penal peruano se refiere en el art. 218 al *plagio y comercialización de obra*, estableciendo que la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años y sesenta a ciento veinte días—multa cuando: *“d. Se fabrique, ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para la venta o alquiler, o ponga de cualquier otra manera en circulación dispositivos, sistemas, esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realización de copias de obras, o a menoscabar la calidad de las copias realizadas; o capaces de permitir o fomentar la recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en otra forma al público, por aquellos que no estén autorizados para ello”*.

6. Otros países lo han hecho sólo en sus legislaciones sobre derecho de autor y conexos:

► **Ecuador**, en la ley de propiedad intelectual n° 83 de 22 de abril de 1998, cuyo art. 25 reconoce en la 1ª parte, como un derecho subjetivo del titular del derecho de autor aplicar, o exigir que se apliquen, protecciones técnicas a fin de impedir o prevenir usos no autorizados, y en la 2ª parte tipifica las acciones de traficar, ofrecer servicios o poner a disposición en cualquier forma, de aparatos o dispositivos destinados a hacer posible dicha elusión, mientras que en el art. 325 se penalizan las acciones mencionadas, cuya descripción se reitera en el §d).

► **Paraguay**, en la ley de derecho de autor y derechos conexos n° 1.328 de 15 de octubre de 1998, la cual, en el art. 167, §10 penaliza a quien fabrique, importe, venda, arriende o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos o preste cualquier servicio cuyo propósito o efecto sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos y en el art. 170 a quien posea, use, diseñe, fabrique, importe, exporte o distribuya ya sea por venta, arrendamiento, préstamo u otro, cualquier artefacto, programa de computación o contra quien haga la oferta de realizar o realice un servicio, cuyo objetivo sea el de permitir o facilitar la evasión de tecnología de codificación.

► **República Dominicana**, en la ley sobre derecho de autor sancionada el 24 de julio de 2000, cuyo art. 169, §9 penaliza a quien altere, elimine o eluda, de cualquier forma, los dispositivos o medios técnicos introducidos en las obras, interpretaciones o ejecuciones, producciones o emisiones protegidas, que impidan o restrinjan la reproducción o el control de las mismas, o realice cualquiera de dichos actos en relación con las señales codificadas, dirigidas a restringir la comunicación por cualquier medio de las obras, interpretaciones o ejecuciones, producciones o emisiones.

► **Uruguay**, en la ley 9.739 de 17 de diciembre de 1937 sobre propiedad literaria y artística, según modificaciones introducidas por la ley de derecho de autor y derechos conexos 17.616 de 10 de enero de 2003, penaliza en el art. 46, §B) a quien fabrique, importe, venda, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos, los componentes o herramientas de los mismos o preste cualquier servicio cuyo propósito sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cual-

quier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos.

► En Chile, ley de propiedad intelectual modificada por la ley n° 19.914, de 19 de noviembre de 2003, introdujo los arts. 81 *bis*, 81 *ter*, y 81 *quater*, los cuales, si bien se refieren principalmente a la información sobre la gestión de derechos, también lo hacen en el art. 81 *quater*, §b) y c), respectivamente a: “La información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretación o ejecución o fonograma” y a “Todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma”;

7. En Colombia, la acción de eludir las medidas tecnológicas utilizadas para la protección de los derechos se ha tipificado en el art. 272 del Código penal (ley 599 de 2000, modificada por la ley 1032 de 22 de junio de 2006, Diario Oficial 46.307) que penaliza separadamente, en el §1 a quien supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas para restringir los usos no autorizados y, en el §3, a quien fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al público un dispositivo o sistema que permita descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esa señal; o, de cualquier forma, eluda, evada, inutilice o suprima un dispositivo o sistema, que permita a los titulares del derecho controlar la utilización de sus obras o fonogramas, o les posibilite impedir o restringir cualquier uso no autorizado de estos.

8. En Guatemala el Código penal (decreto No. 17-73, sancionado el 27 de julio de 1973) en el Capítulo VII, *De los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos*, sanciona en el art. 274 “A” la destrucción de registros informáticos a quien “destruyere, borrar o de cualquier modo inutilizare registros informáticos”. De modo que las posibles formas omisivas de la conducta incriminada comprenden la destrucción, borrado o de cualquier forma inutilice las medidas tecnológicas de protección que sean utilizadas por los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos sobre sus obras y prestaciones.

9. En Costa Rica, la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual n° 8039 publicada el 27 de octubre de 2000,

que contiene las sanciones civiles y penales en materia de derecho de autor, tipifica, en el art. 62, la alteración, supresión, modificación o deterioro, en cualquier forma, de los mecanismos de protección electrónica o de las señales codificadas de cualquier naturaleza que los titulares de derechos de autor, artistas, intérpretes o ejecutantes, o productores de fonogramas hayan introducido en las copias de sus obras, interpretaciones o fonogramas, con la finalidad de restringir su comunicación al público, reproducción o puesta a disposición del público.

10. En **Venezuela**, la ley especial contra los delitos informáticos, sancionada el 6 de setiembre de 2001 (Gaceta Oficial de 30 de octubre de 2001), en los arts. 6 a 10 incrimina a quien, sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera, use, inutilice destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema que utilice tecnologías de información, o cualquiera de los componentes que lo conforman. La pena se atenúa si el delito se cometiere por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las normas establecidas, y se agrava cuando los hechos mencionados o sus efectos recaigan sobre cualquiera de los componentes de un sistema que utilice tecnologías de información protegido por medidas de seguridad, que esté destinado a funciones públicas o que contenga información personal o patrimonial de personas naturales o jurídicas.

También se reprime con sanciones penales de igual naturaleza, a quien, con el propósito de destinarlos a vulnerar o eliminar la seguridad de cualquier sistema que utilice tecnologías de información, importe, fabrique, posea, distribuya, venda o utilice equipos, dispositivos o programas y a quien ofrezca o preste servicios destinados a cumplir los mismos fines.

b) La tutela de la información electrónica sobre la gestión de derechos

11. Varios países han tipificado expresamente la alteración o la remoción no autorizadas de informaciones sobre la gestión de derechos:

En las *leyes de derecho de autor y conexos*: **Brasil** (1998), en el art. 107, §III, mientras que el §IV se refiere a quien distribuya, importe para distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público, sin autorización, obras, interpretaciones o ejecuciones, ejemplares de interpretaciones fijadas en fonogramas y emisiones, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos, señales codificadas y dispositivos técnicos fueron suprimidos

o alterados sin autorización; **Chile** (modificación por ley n° 19.914, de 19 de noviembre de 2003), en el art. 81 *bis* dispone que incurrirá en responsabilidad civil quien, sin autorización del titular de los derechos o de la ley y, sabiendo o debiendo saber que inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos, realice una o más de las siguientes conductas: “a) *suprimir o alterar cualquier información sobre la gestión de derechos; b) distribuir o importar para su distribución, información sobre la gestión de derechos, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin autorización; c) distribuir, importar para su distribución, emitir, comunicar o poner a disposición del público copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información sobre la de gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización*”. A continuación, en el art. 81 *ter*, establece sanciones penales para las conductas tipificadas en el artículo anterior y en el art. 81 *quater* define, a efectos de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, qué debe entenderse por información sobre la gestión de derechos⁸; **Ecuador** (1998), en el art. 324, §a) reprime con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientas a cinco mil unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, a quienes en violación de los derechos de autor o derechos conexos, alteren o mutilen una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables; **República Dominicana** (2000), en el art. 169, §10 penaliza a quien suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión colectiva de los derechos reconocidos en esta ley, o distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público, sin autorización, obras, interpretaciones o ejecuciones o producciones, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de los derechos correspondientes ha sido suprimida o alterada sin

8 **Chile**, ley de propiedad intelectual: **Art. 81 quater**. “Para los efectos de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se entenderá que es información sobre la gestión de derechos: a) La información que identifica a la obra, a la interpretación o ejecución o al fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma; b) La información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretación o ejecución o fonograma, y c) Todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma”.

autorización, y Uruguay (según reforma de 2003), en art. 46, §D), segunda parte, incrimina a quien distribuya, importe con fines de distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, interpretaciones o fonogramas, sabiendo que la información electrónica colocada por los titulares de derechos de autor o conexos, ha sido suprimida o alterada sin autorización. En Paraguay el art. 170 penaliza a quien posea, use, diseñe, fabrique, importe, exporte o distribuya ya sea por venta, arrendamiento, préstamo u otro, cualquier artefacto, programa de computación o contra quien haga la oferta de realizar o realice un servicio, *cuyo objetivo sea el de permitir o facilitar la evasión de tecnología de codificación*, expresión que abarca la información electrónica sobre la gestión de derechos.

► En Costa Rica, la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual (ley 8039 de 2000), art. 63 penaliza a quien altere o suprima, sin autorización, la información electrónica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar la gestión de sus derechos patrimoniales y morales, de modo que puedan perjudicarse estos derechos. La misma pena se aplicará a quien distribuya, importe con fines de distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, interpretaciones o fonogramas, sabiendo que la información electrónica, colocada por los titulares de derechos de autor o conexos, ha sido suprimida o alterada sin autorización.

► En Colombia, en el Código penal, el art. 272 sanciona, en el §2, a quien suprima o altere la información esencial para la gestión electrónica de derechos, o importe, distribuya o comunique ejemplares con la información suprimida o alterada.

► En Venezuela, según Antequera Parilli, la forma amplia como está concebido el tipo delictivo en la ley de delitos informáticos de ese país, *“permitiría encuadrar allí los actos dirigidos a suprimir o alterar sin autorización la información electrónica sobre la gestión de derechos, así como la distribución, importación o puesta a disposición de equipos o servicios dirigidos a lograr esa supresión o alteración, aunque no parece alcanzar a la distribución, emisión o comunicación de ejemplares cuya información electrónica sobre la gestión de derechos haya sido suprimida o alterada, ello por supuesto sin perjuicio de los derechos previstos en la ley sobre el derecho de autor que puedan ser vulnerados y que se encuentren tipificados en ella como delito”*⁹

⁹ Antequera Parilli, *op. cit.* p. 37, §214.

c) La naturaleza y graduación de las penas

12. La naturaleza y graduación de las penas difiere en las leyes mencionadas:

▶ en *Brasil*, el Código penal establece en el art. 184, §3° la pena de *reclusión de dos a cuatro años y multa*;

▶ en *Costa Rica*, la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual prevé en los arts. 62 y 63 la pena de *prisión de uno a tres años*;

▶ en *Guatemala* el Código penal prevé en el art. 274 “A” la pena de *prisión de seis meses a cuatro años y multa de doscientos a dos mil quetzales* para quien “*destruyere, borrar o de cualquier modo inutilizare registros informáticos*”;

▶ en *Venezuela*, la ley especial contra los delitos informáticos establece: en el art. 6 (*acceso indebido*) la pena de *prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta unidades tributarias*, para quien “*sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información*”; en el art. 7 (*sabotaje o daño a sistemas*) las penas de *prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias* para “*el que destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inutilice un sistema que utilice tecnologías de información o cualquiera de los componentes que lo conforman*” y para “*quien destruya, dañe, modifique o inutilice la data o la información contenida en cualquier sistema que utilice tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes*” y de *cinco a diez años de prisión y multa de quinientas a mil unidades tributarias* si los efectos indicados “*se realizaren mediante la creación, introducción o transmisión, por cualquier medio, de un virus o programa análogo*”; el art. 9 (*acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos*) prevé la agravación de las penas establecidas en los artículos anteriores al disponer que se aumentarán entre una tercera parte y la mitad “*cuando los hechos allí previstos o sus efectos recaigan sobre cualquiera de los componentes de un sistema que utilice tecnologías de información protegido por medidas de seguridad, que esté destinado a funciones públicas o que contenga información personal o patrimonial de personas naturales o jurídicas*” y el art. 10 (*posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje*) la pena de *prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias*, para quien “*con el propósito de destinarlos a vulnerar o eliminar la seguridad de cualquier sistema que utilice tecnologías*

de información, importe, fabrique, posea, distribuya, venda o utilice equipos, dispositivos o programas; o el que ofrezca o preste servicios destinados a cumplir los mismos fines”.

Con carácter general, el art. 27 establece agravantes: *“la pena correspondiente a los delitos previstos en la presente Ley se incrementará entre un tercio y la mitad: 1º Si para la realización del hecho se hubiere hecho uso de alguna contraseña ajena indebidamente obtenida, quitada, retenida o que se hubiere perdido. 2º Si el hecho hubiere sido cometido mediante el abuso de la posición de acceso a data o información reservada o al conocimiento privilegiado de contraseñas en razón del ejercicio de un cargo o función”.*

Y en art. 28, prevé un agravante especial: *“la sanción aplicable a las personas jurídicas por los delitos cometidos en las condiciones señaladas en el artículo 5 de la ley, será únicamente de multa, pero por el doble del monto establecido para el referido delito”* (el mencionado art. 5 dispone que *“cuando los delitos previstos en esta Ley fuesen cometidos por los gerentes, administradores, directores o dependientes de una persona jurídica, actuando en su nombre o representación, éstos responderán de acuerdo con su participación culpable. La persona jurídica será sancionada en los términos previstos en esta Ley, en los casos en que el hecho punible haya sido cometido por decisión de sus órganos, en el ámbito de su actividad, con sus recursos sociales o en su interés exclusivo o preferente”;*

► en Perú el Código penal establece en el art. 218 que *la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años y sesenta a ciento veinte días-multa*, mientras que la ley sobre el derecho de autor reitera en el art. 187 –para su represión en sede administrativa– la tipificación realizada en el Código penal, y en el art. 188 prevé la aplicación de sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado la infracción, al provecho ilícito obtenido por el infractor y otros criterios que dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI; y

► en México el art. 424 bis del Código penal prevé la pena de *prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa*.

► en Colombia, el art. 272 del Código penal (a partir de la modificación introducida por la ley 1032 de 22 de junio de 2006) la pena prevista es de

*prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*¹⁰

A su vez,

► en *Nicaragua*, el art. 106 de la ley de derecho de autor y conexos prevé la pena de *prisión de uno a dos años*;

► en *Ecuador*, según el art. 325 de la ley de propiedad intelectual, la pena es de *“prisión de un mes a dos años y multa de doscientos cincuenta a dos mil quinientas unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados”*;

► en *Uruguay*, de acuerdo al art. 46, inc. B) de la ley de propiedad intelectual (reformada en 2003 por ley 17.616) la pena es *“de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”*;

► en *Paraguay* la ley de derecho de autor y conexos establece en el art. 167, §10, la pena de *prisión de seis meses a tres años o multa de cien a doscientos salarios mínimos “a quien fabrique, importe, venda, arriende o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos o preste cualquier servicio cuyo propósito o efecto sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos”*, y en el art. 170 la pena de *prisión de dos a tres años o multa de cien a doscientos salarios mínimos “a quien posea, use, diseñe, fabrique, importe, exporte o distribuya ya sea por venta, arrendamiento, préstamo u otro, cualquier artefacto, programa de computación o contra quien haga la oferta de realizar o realice un servicio, cuyo objetivo sea el de permitir o facilitar la evasión de tecnología de codificación”* y

► en *República Dominicana*, el art. 169 de la ley de derecho de autor y conexos dispone que la pena es de *“prisión correccional de tres meses a tres años y multa de 50 a 1000 salarios mínimos”*

► En cambio, en *Chile*, el art. 82 bis de la ley de propiedad intelectual (agregado por la Ley 19.914, de 19 de noviembre de 2003) establece que la pena es *“de presidio menor en su grado mínimo o multa de 5 a 100 UTM”*.

d) Resarcimiento de daños, derecho al cese de la actividad ilícita y medidas cautelares, sanciones accesorias civiles

13. Abordaremos estas cuestiones tomando en cuenta sólo a los países

¹⁰ Antes de la reforma introducida por la ley 1032 de 22/6/2006, la pena era sólo de multa.

latinoamericanos que han sancionado normas para implementar en sus legislaciones internas las obligaciones que imponen los “Tratados Internet” de la OMPI relativas a las medidas tecnológicas y a la información electrónica sobre la gestión de derechos.

► Resarcimiento de daños

14. Como vimos, varias legislaciones latinoamericanas sobre derecho de autor y conexos prevén expresamente el derecho a exigir la indemnización de los daños derivados de la acción de eludir las medidas tecnológicas o de la alteración o la remoción no autorizadas de información electrónica sobre la gestión electrónica de los derechos, como en *Brasil* (art. 107); *Chile* (art. 81 bis); *Ecuador* (art. 289, §e); *Nicaragua* (art. 108); *México* (art. 145); *Paraguay* (art. 158); *Perú* (art. 193); *República Dominicana* (art. 173) y *Uruguay* (art. 52). También lo prevén *Costa Rica*, en la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, art. 40 y *Venezuela*, en la ley especial contra delitos informáticos (art. 31).

Algunas establecen pautas definidas en cuanto al monto de la indemnización del daño material o patrimonial, como las leyes de:

▷ *Nicaragua* en el art. 110, donde precisa que “*la indemnización pecuniaria que el infractor deberá de pagarle al ofendido por la violación de los derechos de autor o conexos, será como mínimo igual al precio de venta de un ejemplar legítimo multiplicado por el número de copias ilícitas que hubieren sido incautadas. El monto de la indemnización, en todo caso, no será inferior al valor de 100 ejemplares*”;

▷ *Paraguay* en el art. 158 en el cual dispone que “*los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en esta ley, sus representantes o las entidades de gestión colectiva, sin perjuicio de otras acciones que les correspondan, podrán [...] exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados por la violación o la recuperación de las utilidades obtenidas por el infractor en la comisión del hecho ilícito, y el pago de las costas procesales*”¹¹ y que “*la indemnización por los daños y perjuicios materiales comprenderá, no sólo el monto que debería haberse percibido por el otorgamiento de la autorización,*

¹¹ También Ecuador establece en el citado art. 289 que, en caso de infracción de los derechos reconocidos en la ley, además de la indemnización de daños y perjuicios (§e) se podrá demandar la reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del derecho (§f) y el valor total de las costas procesales (§g).

sino también un recargo mínimo equivalente al 100% (cien por ciento) de dicho monto, salvo que se probase por la parte lesionada la existencia de un perjuicio superior, tomándose en consideración las ganancias obtenidas por el infractor en la comisión del hecho ilícito”;

▷ *Perú en el art. 194 prevé que: “el monto de las remuneraciones devengadas será establecido conforme al valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación”, pero que “el pago de los derechos de dichas remuneraciones en ningún caso supondrá la adquisición del derecho de autor por parte del infractor. En consecuencia, el infractor no quedará eximido de la obligación de proceder a regularizar su situación legal, obteniendo la correspondiente autorización o licencia pertinente”;*

▷ *Uruguay dispone en el art. 51 que “la parte lesionada, autor o causahabiente tiene acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita, la indemnización por daños y perjuicios y una multa de hasta diez veces el valor del producto en infracción”, agregando que “cabrá en todos los casos el ejercicio de la acción subrogatoria, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1295 del Código Civil”¹²*

▷ *En Costa Rica, la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, art. 40 —sobre criterios para fijar daños y perjuicios— dispone que “los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales contra esta Ley serán fijados por el juez, preferentemente con base en un dictamen pericial. A falta de dictamen pericial, no serán menores que el valor correspondiente a un salario base, fijado según el artículo 2 de la Ley N° 7337, de 5 de mayo de 1993. En todo caso, y sin perjuicio del mínimo establecido, en la resolución por la cual se finalice la causa, deben tomarse en consideración los beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la violación, los beneficios obtenidos por el infractor, el precio, la remuneración o la regalía que el infractor hubiera tenido que pagar al titular para la explotación lícita de los derechos violados”.*

▷ *En Venezuela, la ley especial contra delitos informáticos establece en el art. 31, referido a la indemnización civil, que “en los casos de condena por cualquiera de los delitos previstos en los Capítulos II y V de esta Ley, el Juez*

¹² **Uruguay, Código civil: Art. 1295.** “Podrán los acreedores pedir al juez que los autorice para ejercer todos los derechos y acciones de su deudor. (Artículo 2372). Exceptúanse los derechos que no ofrezcan un interés pecuniario y actual y aquellos que por su naturaleza o por disposición de la ley no pueden ser ejercidos sino por el deudor o que a lo menos no pueden serlo contra su voluntad por otra persona”.

impondrá en la sentencia una indemnización en favor de la víctima por un monto equivalente al daño causado. Para la determinación del monto de la indemnización acordada, el Juez requerirá del auxilio de expertos”.

► **Derecho al cese de la actividad ilícita y medidas cautelares**

15. La actividad infractora origina el derecho a demandar su interrupción. Algunas legislaciones lo reconocen expresamente y disponen las medidas que comprende el cese de la actividad ilícita al igual que medidas cautelares, por ejemplo,

▷ *Costa Rica* en la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual detalla las medidas cautelares que pueden solicitarse en tres capítulos: sobre medidas cautelares (capítulo II) en los arts. 3 a 7; sobre procesos (capítulo IV), se refiere a dichas medidas en el proceso civil (arts. 37 y 41) y en el proceso penal (art. 42) y en el capítulo V sobre disposiciones correspondientes a todos los tipos penales de este capítulo (art. 71);¹³

¹³ **Costa Rica**, ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual:

Art. 3. “Adopción de medidas cautelares. Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso, o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia. Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía suficiente antes de que esta se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos”. **Art. 4.** “Proporcionalidad de la medida. Toda decisión que resuelva la solicitud de adopción de medidas cautelares, deberá considerar tanto los intereses de terceros como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella puede provocar”.

Art. 5. “Medidas. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.
- b) El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.
- c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el inciso b).
- d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente”.

Art. 6. “Procedimiento. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres días hábiles, se manifiesten sobre la solicitud. Luego de transcurrido este plazo, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de

▷ Ecuador, en el art. 289 de la ley de propiedad intelectual dispone que, en caso de infracción de los derechos reconocidos en la ley, se podrá demandar: “a) la cesación de los actos violatorios; b) el comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción; c) el comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción; d) el comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias”.

▷ Paraguay, en el art. 159 de la ley de derecho de autor y conexos prevé que el cese de la actividad ilícita podrá comprender: “1. la suspensión de la actividad infractora; 2. la prohibición al infractor de reanudarla; 3. el retiro del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción; 4. la inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos y, en caso necesario, la

Derechos de Autor y Derechos Conexos o el tribunal competente procederá, con contestación o sin ella, a resolver dentro de tres días lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida. En los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la medida, la autoridad judicial, el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el Registro de la Propiedad Industrial, deberá resolver la procedencia de la solicitud de la medida cautelar en el plazo de cuarenta y ocho horas después de presentada”.

Art. 7. “Medida cautelar sin participación del supuesto infractor. Cuando se ejecute una medida cautelar sin haber oído previamente a la otra parte, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial competente la notificará a la parte afectada, dentro de los tres días hábiles después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir la medida ejecutada”.

Art. 37. “Medidas cautelares en procesos civiles. Sin perjuicio de lo ordenado por el título IV, libro I del Código Procesal Civil, en todo proceso relativo a la protección de los derechos de titulares de propiedad intelectual, el juez podrá adoptar las medidas cautelares referidas en esta Ley”.

Art. 41. “Decomiso y destrucción de mercancías en sentencia civil. A petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá dictar, interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales objeto de la demanda, y su destrucción solo podrá dictarse en sentencia”.

Art. 42.- “Medidas cautelares en los procesos penales. Además de las medidas cautelares regidas por el Código Procesal Penal, serán de aplicación, en los procesos penales, las medidas cautelares mencionadas en la presente Ley, en cuanto resulten compatibles”.

Art. 71. “Decomiso y destrucción de mercancías dictadas en sentencia penal. A petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá ordenar, interlocutoriamente o en la sentencia penal condenatoria, el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales, y la destrucción solo podrá dictarse en sentencia penal condenatoria”.

destrucción de tales instrumentos; y 5. la remoción de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada”.

▷ Perú en la ley sobre el derecho de autor dispone en el art. 169 que la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI tendrá, entre sus atribuciones, la de dictar medidas preventivas o cautelares y sancionar de oficio o a solicitud de parte todas las infracciones o violaciones a la legislación nacional e internacional sobre el derecho de autor y conexos, pudiendo amonestar, multar, incautar o decomisar, disponer el cierre temporal o definitivo de los establecimientos (§g). Y en el art. 177 que las medidas preventivas o cautelares serán, entre otras:

▷ “a) La suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita. b) La incautación o comiso y retiro de los canales comerciales de los ejemplares producidos o utilizados y del material o equipos empleados para la actividad infractora. c) La realización de inspección, incautación o comiso sin aviso previo. La medida cautelar de incautación o comiso, sólo podrá solicitarse dentro de un procedimiento administrativo de denuncia, sin perjuicio de las acciones de oficio”.

▷ En República Dominicana, la ley de derecho de autor y conexos dispone en el art. 173, párrafo I, que “en cualquier caso, todos los ejemplares reproducidos, transformados, comunicados o distribuidos al público en violación al derecho de autor o los derechos afines reconocidos en esta ley y todos los materiales y equipos utilizados en los actos ilícitos, así como la información o documentos de negocios relacionados con la comisión del delito, podrán ser incautados conservatoriamente sin citar u oír a la otra parte, en todo estado de la causa, aún antes de iniciar el proceso penal, a solicitud del titular del derecho infringido, en cualesquier manos en que se encuentren, por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial donde radiquen dichos bienes” y en el párrafo II, que “el Procurador Fiscal en todo momento y aun antes del inicio de la acción penal, sin la presencia de la otra parte (ex parte), podrá realizar las investigaciones o experticias que considere necesarias para determinar la existencia del material infractor, en los lugares en que éstos se puedan encontrar”.

▷ En Uruguay, la ley de propiedad intelectual dispone, con carácter general, en el inc. C) del art. 46 que “además de las sanciones indicadas, el tribunal ordenará en la sentencia condenatoria la confiscación y destrucción, o dispondrá cualquier otro medio de supresión de las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en infracción, así como de todos los artículos, medidas técnicas o equipos utilizados en la fabricación de las

mismas. En aquellos casos en que los equipos utilizados para la comisión de los ilícitos referidos no tengan por única finalidad esta actividad, el juez sustituirá la destrucción por la entrega de dichos equipos a instituciones docentes oficiales” y el art. 51 prevé que la parte lesionada, autor o causahabiente, tiene acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita.

▷ En *Venezuela*, la ley especial contra delitos informáticos establece en el art. 29 las que denomina “*penas accesorias*” que se impondrán necesariamente sin perjuicio de las establecidas en el Código Penal. En el §1° prevé el comiso de equipos, dispositivos, instrumentos, materiales, útiles, herramientas y cualquier otro objeto que haya sido utilizado para la comisión de los delitos previstos en los arts. 10 (posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje) y 19 (posesión de equipo para falsificaciones) de la misma ley.

▶ **Sanciones accesorias**

16. Además de las medidas previstas para hacer cesar la actividad ilícita, varias legislaciones establecen accesorias civiles (destrucción de los elementos utilizados para la comisión del ilícito; inhabilitación para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido; publicidad de la sentencia de condena; etcétera).

▷ *Brasil*, en el art. 107° prevé la pérdida de los equipos utilizados.

▷ *Chile*, en el art. 82, §1 establece que el Tribunal, al hacer efectiva la indemnización de perjuicios, puede ordenar a petición del perjudicado la entrega a éste, la venta o destrucción: a) de los ejemplares de la obra fabricados o puestos en circulación en contravención a sus derechos, y b) del material que sirva exclusivamente para la fabricación ilícita de ejemplares de la obra y, de acuerdo al art. 83, también puede ordenar, a petición del perjudicado, la publicación de la sentencia, con o sin fundamento, en un diario que éste designe, y a costa del infractor.

▷ *Paraguay*, en el art. 159 dispone que el juez podrá ordenar igualmente la publicación de la parte declarativa de la sentencia condenatoria, a costa del infractor, en uno o varios periódicos y en el art. 169 que el Juez o Tribunal en lo Criminal ordenará en la sentencia la destrucción de los ejemplares ilícitos y, en su caso, la inutilización o destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados a la reproducción de los mismos y que podrá ordenar la publicación en uno o más periódicos, la parte resolutive de la sentencia condenatoria, a costa del infractor.

▷ *Perú*, entre las sanciones que el art. 188 autoriza a la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI a imponer, en conjunto o indistintamente, se encuentran: el cierre temporal hasta por treinta días del establecimiento (§d); el cierre definitivo del establecimiento (§e); la incautación o comiso definitivo (§f) y la publicación de la resolución a costa del infractor (§g). El art. 192 reitera que la autoridad podrá ordenar de oficio o a solicitud de parte, la publicación de la resolución pertinente, en el Diario Oficial El Peruano, por una sola vez, a expensas del infractor.

▷ *República Dominicana*, en el art. 173 prevé que *“toda reproducción ilícita será confiscada y adjudicada en la sentencia condenatoria al titular cuyos derechos fueron defraudados con ella, a menos que este último pida su destrucción. Los materiales y equipos utilizados en los actos ilícitos, también serán decomisados y destruidos o entregados al perjudicado”*.

▷ *Venezuela*, en el art. 29 de la ley especial contra delitos informáticos establece que, además de las penas principales previstas en dicha ley, se impondrán, necesariamente sin perjuicio de las establecidas en el Código Penal, las accesorias siguientes: 1° el comiso de equipos, dispositivos, instrumentos, materiales, útiles, herramientas y cualquier otro objeto que haya sido utilizado para la comisión de los delitos previstos en los artículos 10 y 19 de la ley; 2° el trabajo comunitario por el término de hasta tres años en los casos de los delitos previstos en los artículos 6 y 8 de la ley; 3° la inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos, para el ejercicio de la profesión, arte o industria, o para laborar en instituciones o empresas del ramo por un período de hasta tres años después de cumplida o conmutada la sanción principal cuando el delito se haya cometido con abuso de la posición de acceso a data o información reservadas o al conocimiento privilegiado de contraseñas en razón del ejercicio de un cargo o función públicos, del ejercicio privado de una profesión u oficio o del desempeño en una institución o empresa privadas, respectivamente; 4° la suspensión del permiso, registro o autorización para operar o para el ejercicio de cargos directivos y de representación de personas jurídicas vinculadas con el uso de tecnologías de información hasta por el período de tres años después de cumplida o conmutada la sanción principal, si para cometer el delito el agente se hubiere valido o hubiere hecho figurar a una persona jurídica.

El art. 30 agrega que el Tribunal podrá disponer la publicación o difusión de la sentencia condenatoria por el medio que considere más idóneo.

III. LA LEGISLACIÓN ESTADOUNIDENSE

17. La DMCA (*Digital Millennium Copyright Act* = Ley de *Copyright* para el Milenio Digital) sancionada el 28 de octubre de 1998 implementó en la legislación de los Estados Unidos de América las obligaciones de los “Tratados Internet” de la OMPI agregando diversas disposiciones a la *Copyright Act*. En lo relativo a las medidas tecnológicas y a la información sobre la gestión de derechos la DMCA introdujo el Capítulo 12 sobre “Sistemas de Protección y Gestión del *Copyright*” (*Copyright Protection and Management Systems*), integrado por cinco disposiciones:

- ▶ El art. 1201 que establece las prohibiciones sustantivas requeridas por dichos tratados y prevé numerosas limitaciones y excepciones;
- ▶ el art. 1202 que protege específicamente la información para la gestión del *copyright*;
- ▶ el art. 1203 que se refiere a la reparación civil del daño e incluye medidas cautelares;
- ▶ el art. 1204 que dispone las sanciones penales y
- ▶ el art. 1205 que constituye una cláusula de salvaguardia.¹⁴

18. De acuerdo al art. 1201(a)(2)(B) una medida tecnológica “*protege efectivamente el derecho del titular de un copyright*”¹⁵ cuando en el curso ordinario de su operación previene, restringe o de otra manera limita el ejercicio por parte de terceros del derecho reconocido a dicho titular.

a) Prohibiciones

19. En el art. 1201 se tipifican tanto las acciones de eludir las medidas tecnológicas efectivas que permiten controlar *el acceso* a las obras como las de

¹⁴ *Copyright Act*, art. 1205. “Cláusula de salvaguardia. Nada de lo contenido en el presente capítulo deroga, afecta o debilita las disposiciones de cualquier ley federal o estadual destinada a impedir la violación de la privacidad de una persona física en relación con el uso de Internet por parte de dicha persona, ni tampoco proporciona una defensa ni da lugar a que exista una circunstancia atenuante en los casos de acciones penales o civiles con arreglo a dichas leyes federales o estatales”.

¹⁵ Las diferencias entre la concepción jurídica angloamericana del *copyright* y la concepción jurídica continental europea —o latina o franco germánica— del “derecho de autor” determinan que ambas denominaciones no sean por completo equivalentes (*vid.* Lipszyc, D., *Derecho de autor y derechos conexos*, ed. Unesco/CERLALC/Zavalía, 1993, reimpresso en 2001 y 2005, Cap. 1, §1.3), razón por la cual opto por no traducir *copyright* como “derecho de autor” y mantener el término en inglés cuando es empleado en el contexto del derecho de países de tradición jurídica de *common law*, con el propósito adicional de destacar que debe entenderse en ese contexto.

que permiten controlar *la utilización* que se efectúa de las obras, al establecer las siguientes *prohibiciones*:

► eludir medidas tecnológicas de protección que en forma efectiva *permitan controlar el acceso a obras protegidas* –art. 1201(a)(1)(A);

► fabricar, importar, ofrecer al público, proveer o de otra manera traficar con cualquier tecnología, producto, servicio, dispositivo, componente, o parte de éstos, que estén principalmente diseñados o producidos con el propósito de eludir una medida tecnológica que de manera efectiva *“controle el acceso a una obra protegida”* –art. 1201(a)(2)(A)–;

► fabricar, importar, ofrecer al público, proveer o poner de otra manera traficar con cualquier tecnología, productos, servicio, dispositivo, componente, o parte de éstos, que estén principalmente diseñados o producidos con el propósito de eludir una medida tecnológica que *“proteja eficazmente un derecho reconocido al titular de un copyright”* –art. 1201(b)(1)(A)–.

De modo que, respecto de las medidas técnicas *que controlan el acceso a las obras*, tan ilícito es eludir las –art. 1201(a)(1)(A)– como fabricar o traficar con dispositivos o prestar servicios para hacer posible la elusión –art. 1201(a)(2)(A)–.

En cambio, respecto de las medidas *que permiten controlar la utilización que se efectúa de las obras* la DMCA no prevé que sea ilícito que los usuarios las eludan directamente y por sí mismos, pues solo están prohibidas las acciones de traficar con dispositivos o prestar servicios para hacer posible la elusión de la medida tecnológica (por ejemplo, una medida anticopia) –art. 1201(b)(1)(A)–.

20. En consecuencia, la ley estadounidense tutela bastante más la facultad del titular del *copyright* a controlar el acceso a la obra que a controlar su utilización porque tolera que los usuarios, *una vez que han accedido lícitamente a la obra*, eludan por sí mismos las medidas que permiten controlar la utilización que se efectúa de las obras; pero –como dijimos– esta tolerancia no existe cuando, respecto de esas mismas medidas, los usuarios o terceros fabrican, comercian, prestan servicios, difunden o ponen a disposición del público, etcétera, tecnologías, dispositivos, etcétera, que estén principalmente diseñados, producidos o destinados a eludir una medida tecnológica que de manera efectiva *“proteja eficazmente un derecho reconocido al titular de un copyright”*.

Dentro del particular sistema legal estadounidense, la razón de ser de esta diferencia se encontraría en la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos exclusivos que la *Copyright Act* reconoce a los titulares de las obras y las limitaciones a estos derechos establecidas en favor de los usuarios, especialmente aquellas que dependen de la excepción del *fair use*.¹⁶ Al respecto, Ginsburg aclara que si habláramos de las viejas técnicas que suponen la existencia de un ejemplar o copia duradera (*hardcopy*), la distinción podría estar entre la adquisición física del ejemplar y el uso que después se hace de éste. El objetivo del *fair use* concierne a esta segunda etapa, es decir, por ejemplo, a fotocopiar sin propósito de lucro, para estudio o investigación, algunas páginas de un libro que se ha adquirido lícitamente. Pero no es *fair use* hurtar el ejemplar, aunque sea para fotocopiarlo.¹⁷

21. El art. 1201(a)(1)(C) prescribe un procedimiento de regulación que debe tener lugar cada tres años (el período inicial se fijó en dos años) para determinar si hay categorías especiales de obras respecto de las cuales los usuarios se ven o pueden verse afectados negativamente en sus posibilidades de efectuar utilizaciones no constitutivas de infracción a causa de la prohibición relativa a la elusión de los controles de acceso. De conformidad con este procedimiento, el Bibliotecario del Congreso (*Librarian of Congress*) —de acuerdo a la recomendación del director del Registro de *Copyrights* (*Register of Copyrights*), quien deberá consultar con el subsecretario de Comunicaciones e Información del Departamento de Comercio (*Assistant Secretary for Communications and Information of the Department of Commerce*) y comentar su opinión al hacer tal recomendación— debería definir la clase o

¹⁶ El "*fair use*" se desarrolló como doctrina judicial y fue reconocido legalmente como excepción en los Estados Unidos de América (art. 107 de la *Copyright Act* de 1976). Se trata de una excepción *abierta* y constituye una importante limitación general del derecho exclusivo del titular del *copyright* que autoriza la utilización libre y gratuita de una obra protegida para la realización de una copia para uso personal, para citas con fines docentes, de investigación o de crítica, para reseñas de prensa, etcétera.

Fair use puede traducirse como "uso leal", "uso honesto", "uso justo" o "uso honrado", y aunque varias leyes de países latinoamericanos contienen esta última expresión —"usos honrados"— la emplean para hacer referencia a ciertas condiciones que se deben cumplir cuando la utilización de una obra se hace al amparo de excepciones y *no como una excepción per se*, como en el caso de los Estados Unidos de América. Por estas razones, optamos por no traducir *fair use* a fin de destacar que, cuando se utiliza en el idioma original, se refiere a la excepción general establecida en el art. 107 de la *Copyright Act* estadounidense.

¹⁷ GINSBURG, J. C., "Chronique des États-Unis", *RIDA*, 179, enero de 1999, p. 157.

clases específicas de obras respecto de las cuales estuviera permitida la elusión de medidas tecnológicas por parte de determinadas personas.

Para cumplir tal cometido, el Bibliotecario debe examinar diversos factores, entre ellos, la posibilidad de que dichas personas utilicen obras protegidas, particularmente para usos relacionados con el archivo, preservación y educación, efectuados sin ánimo de lucro; el impacto de la prohibición de eludir medidas tecnológicas sobre los usos lícitos tradicionales (crítica, comentario, información, enseñanza, investigación) y sobre el mercado de obras protegidas.

Esta exigencia –al igual que la establecida en el art. 1201(g)(5) al cual nos referiremos más adelante– se relaciona con la génesis de la DMCA; su adopción en 1998 estuvo precedida por un vehemente debate que se exteriorizó no solo en las deliberaciones en el Congreso, en las que intervinieron varios Comités que tenían enfoques diferentes, sino en la sociedad, donde se manifestó una fuerte contraposición entre los intereses de los titulares de derechos sobre las obras y las prestaciones protegidas (en especial, y dadas las particularidades del sistema del *copyright*, de las industrias cinematográfica, fonográfica y editorial) partidarios de una implementación vigorosa de los Tratados de la OMPI y los reclamos de prudencia y excepciones de carácter más amplio a las prohibiciones de eludir las medidas técnicas opuestas por las industrias tecnológicas, tales como las compañías electrónicas de ordenadores y otros productos de consumo, así como de las asociaciones de usuarios, incluyendo bibliotecas e instituciones educativas.

b) Excepciones

22. El art. 1201 de la DMCA establece siete *excepciones*, es decir, de circunstancias en las cuales, *para fines específicos*, es lícito eludir medidas tecnológicas:

► *para bibliotecas, archivos e instituciones educativas sin fines de lucro* –y, además, en el caso de las bibliotecas y archivos, que sean instituciones abiertas al público (que no restrinjan la utilización de sus servicios sólo a personas abonadas a ellas)– con el único propósito de obtener acceso a fin de que puedan decidir de buena fe si desean adquirir un ejemplar de una obra antes de hacerlo. Estas instituciones no pueden fabricar, importar, ofrecer al público, proveer o de otra manera traficar con cualquier tecnología, producto, servicio, dispositivo, componente, o parte de éstos, que estén

principalmente diseñados o producidos con el propósito de eludir una medida tecnológica de protección. Esta norma también aclara que la excepción sólo opera si no hay otra manera de que la institución acceda a la obra (por ejemplo, en soporte papel) y sólo podrá conservar la obra durante el tiempo necesario para tomar la decisión —art. 1201(d), *exemption for nonprofit libraries, archives, and educational institutions*—;

► *para actuación policial, inteligencia y otras actividades gubernamentales.* Dada la finalidad de esta excepción, se excluyen las prohibiciones establecidas en el art. 1201(a) y (b) —al igual que en el art. 1202, de acuerdo a lo previsto en el párrafo (d) de éste último— cuando se trata de actividades legalmente autorizadas para seguridad nacional y cumplimiento de la ley, incluidas las de seguridad de la información, efectuadas por funcionarios públicos que realicen tales funciones y en ejercicio de éstas. Las actividades de seguridad de la información (*information security*) se definen como las llevadas a cabo para identificar e intentar resolver la vulnerabilidad de un ordenador, sistema operativo o red digital del gobierno —art. 1201(e), *law enforcement, intelligence, and other government activities*—;

► *para ingeniería inversa* por parte del usuario legítimo de un programa de ordenador a fin de conseguir que, a pesar de los controles de acceso, sea operativo con otros programas de ordenador creados en forma independiente (*interoperabilidad*)¹⁸; esta disposición se refiere solo a programas de ordenador y la posibilidad de beneficiarse de ella está sujeta a varias condiciones: que el *único propósito* de la elusión sea el de identificar y analizar elementos del programa *necesarios para conseguir la interoperabilidad con un programa creado en forma independiente*; dichos elementos del programa no han debido haber estado previamente disponibles para la persona que realiza la elusión; las actividades no deben constituir en sí mismas un acto de elusión; se pueden desarrollar y utilizar herramientas¹⁹ de elusión para el propósito permitido y poner a disposición de terceros la información que se consigue mediante ingeniería inversa, pero con el único propósito de permitir la interoperabilidad de un programa de ordenador creado en forma independiente con otros programas —art. 1201(f), *reverse engineering*—;

¹⁸ La *interoperabilidad* se define en la misma norma como la aptitud de un programa de ordenador para intercambiar información, incluyendo el uso recíproco por parte de dichos programas de la información así intercambiada.

¹⁹ Herramienta: programa o conjunto de programas de ordenador utilizados para crear, manipular, modificar o analizar otros programas o información específica en Internet.

► *para fines de investigación criptográfica*, realizada con buena fe, de una medida tecnológica de control de acceso. La investigación criptográfica se define como las “actividades necesarias para identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías de encriptación [...] para avanzar en el estado del conocimiento [...] o para ayudar en el desarrollo de productos criptográficos”. Esta excepción se establece sujeta a las siguientes condiciones: (A) la persona que realiza la investigación ha obtenido la copia lícitamente; (B) el acto es necesario para realizar la investigación; (C) la persona ha hecho un esfuerzo de buena fe para conseguir la autorización y (D) tal acto no constituye una infracción de acuerdo a la DMCA ni a otra ley. Los factores a tomar en cuenta para determinar la viabilidad de la excepción incluyen: si la información obtenida de la investigación criptográfica ha sido difundida y cómo; si la persona participa en un proyecto serio de investigación y si los resultados y documentación de la investigación se suministran al titular del derecho de autor de la obra protegida por la medida tecnológica, dándole aviso de ello y el lapso dentro del cual esto se efectúa —art. 1201(g), *encryption research*—;

► *para protección de menores*: la finalidad de esta excepción es permitir la utilización de dispositivos que actúan como filtros para bloquear a los menores el acceso a ciertos contenidos en Internet. La excepción requiere que el dispositivo: (1) de por sí no infrinja las prohibiciones del art. 1201 y (2) tenga como único propósito prevenir el acceso de menores a contenidos alojados en Internet —art. 1201(h), *exceptions regarding minors*—;

► *para la tutela de información sobre la identificación personal*: esta excepción permite al usuario identificar y desactivar las *cookies*²⁰ enviadas a su ordenador. La norma establece que no es una infracción al art. 1201(a)(1)(A) la elusión de una medida tecnológica, cuando ésta, o la obra que protege, permiten recopilar o difundir información sobre datos personales del usuario final en el transcurso de actividades *en línea* realizadas por una persona natural (física), la recopilación o difusión de la mencionada información se efectúa sin notificar claramente a la persona tal circunstancia, la elusión tiene como único efecto identificar e inhabilitar la aptitud de la medida técnica

²⁰ En inglés, *cookie* significa *galleta*. En el entorno de redes digitales el término se utiliza para denominar a un pequeño archivo de texto, que es posible recibir cuando se visita una página web, el cual queda alojado en el disco rígido del ordenador, y sirve para identificar al usuario cuando se conecta nuevamente a esa página.

para recopilar o difundir la información para la identificación personal, se realiza sólo para impedir estas actividades y no infringe ninguna ley —art. 1201(i), *protection of personally identifying information*—;

► *para probar la seguridad de un ordenador, sistema operativo o red digital*: esta excepción admite que una persona participe, de buena fe y con la autorización de su titular u operador, en la realización de pruebas para comprobar la seguridad de un ordenador, sistema operativo o red digital. En estas condiciones se considera que no es una infracción al art. 1201(a)(1)(A) que una persona acceda a un ordenador, sistema operativo o red digital con el único propósito de realizar pruebas de seguridad, investigar o corregir una falla de seguridad. Los actos sólo se permiten si no vulneran o infringen otra ley aplicable. Los factores a tomar en consideración para determinar si la persona está en condiciones de invocar esta excepción, son: si la información se utilizó exclusivamente para promover la seguridad del propietario del ordenador, o si fue compartida con éste, y si la información fue utilizada o mantenida de forma que no facilitara infracciones a la DMCA o a cualquier otra ley aplicable —art. 1201(j), *security testing*—.

c) Protección específica de la información para la gestión del *copyright*

23. El art. 1202 se refiere, específicamente, a la protección de la información para la gestión del derecho de autor (*copyright management information*) y describe las formas comisivas de la *acción de eludir medidas tecnológicas relativas a esa clase de información*. Esta última se define en los párrafos(c) y (c)(1) a (c)(8), como la información relativa a ejemplares, grabaciones sonoras, ejecuciones o presentaciones de una obra, incluidas las digitalizadas, a saber: título, nombre del autor, nombre del titular del derecho y reserva del derecho (*notice of copyright*), nombre de los intérpretes o ejecutantes (en determinadas circunstancias, sin incluir las representaciones o ejecuciones públicas de una obra por organismos de radiodifusión, ni las de una obra audiovisual), nombre de los escritores, los intérpretes y el director de una obra audiovisual —salvo cuando se emite por radiodifusión—, términos y condiciones de utilización, números o símbolos de identificación y cualquier otra información que prescriba el director del Registro de *Copyrights* (*Register of Copyrights*).

Esas formas comisivas son las siguientes:

- suministrar información falsa sobre la gestión de derechos;

- ▶ distribuir o importar para su distribución información sobre la gestión de derechos que sea falsa, cuando se hace a sabiendas y la intención es inducir, permitir, facilitar o encubrir la infracción;
- ▶ suprimir o alterar dolosamente cualquier información sobre la gestión de derechos;
- ▶ distribuir o importar para su distribución información sobre la gestión de derechos sabiendo que ésta ha sido removida o alterada sin la autorización del titular del *copyright* o de la ley;
- ▶ distribuir, importar para su distribución o representar o ejecutar en público obras, ejemplares de obras o grabaciones sonoras, conociendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin la autorización del titular del *copyright* o de la ley, sabiendo o –con respecto a recursos civiles de acuerdo al art. 1203– teniendo motivos razonables para saber que ello inducirá, posibilitará, facilitará u ocultará una infracción de cualesquiera de los derechos previstos en el título en cuestión.

d) Resarcimiento de daños, medidas cautelares y sanciones penales

24. Los arts. 1203 (*civil remedies*) y 1204 (*criminal offenses and penalties*) se refieren, respectivamente, a la reparación civil del daño –incluyendo medidas cautelares temporarias y permanentes (*temporary and permanent injunctions*) para prevenir o para hacer cesar el ilícito– y a las sanciones penales, y se aplican a las conductas tipificadas en los arts. 1201 y 1202.

En cuanto a la reparación del daño, en primer lugar el art. 1203(c)(1) establece un principio general: *quien comete una infracción a los arts. 1201 y 1202, salvo disposición en contrario contenida en la misma ley, es responsable de resarcir el daño*. A continuación se abren dos vías no acumulativas para la fijación del monto: 1) la reparación completa de los daños reales (*actual damages and profits*) y 2) la cuantificación legal del resarcimiento (*statutory damages*).

De acuerdo al art. 1203(c)(3), en cualquier momento del proceso, antes de la sentencia, el damnificado puede optar por la cuantificación legal del resarcimiento (no puede acumularla a la reparación completa de los daños reales). En este caso, la norma dispone que el tribunal podrá establecer, a su criterio, el monto de la indemnización entre 200 y 2.500 dólares por cada acto de elusión, dispositivo, producto, componente, oferta o prestación de servicio, cuando se trate de conductas tipificadas en el art. 1201; y entre 2.500 y 25.000 dólares cuando sean las tipificadas en el art. 1202.

El art. 1203(c)(4)(A) prevé que las multas pueden elevarse en caso de reincidencia y reducirse cuando se trate de *infracciones inocentes* (*innocent violations*), es decir, cuando el infractor haya invocado y probado que no era consciente, porque no estaba anoticiado ni tenía motivos para creer que sus actividades infringían la ley, y el tribunal así lo considere –(c)(5)(A)–²¹ y en el caso de bibliotecas, archivos, instituciones educativas, sin ánimo de lucro, u organismo público de radiodifusión (definido en el art. 118(g))²², cuando medien esas mismas circunstancias –(c)(5)(B)–; además, a estas últimas, de acuerdo al art. 1204(b), no se les pueden imponer sanciones penales.

De acuerdo al art. 1204(a), cuando las acciones de eludir medidas tecnológicas tipificadas en los arts. 1201 y 1202 sean realizadas intencionalmente (con dolo) y el agente tenga ánimo de lucro,²³ se aplicarán las siguientes penas: 1) multa no mayor de 500.000 dólares o prisión por un lapso no mayor de cinco años o *ambas*, cuando se trate de la primera vez que se comete el delito; 2) en caso de reincidencia, multa no mayor de 1.000.000 de dólares o prisión por un plazo no mayor de diez años, o *ambas*.

25. El sistema, muy preciso, establecido en el art. 1203 (c) es el previsto con carácter general respecto del monto del resarcimiento del daño material o patrimonial en el art. 504 de la *Copyright Act*, el cual establece, en primer lugar, el mencionado principio general (quien cometa una infracción al *copyright*, salvo previsión en contrario contenida en la misma ley, es responsable de resarcir el daño). A continuación se establecen los dos caminos para fijar la reparación:

► Reparación completa de los daños reales (*actual damages and profits*) –art. 504(b)–: el titular del derecho (*copyright owner*) está facultado para recuperar el importe de los daños reales que haya sufrido por la infracción, así como de todos los beneficios obtenidos por el infractor. Estos beneficios deben ser imputables a la infracción y no deben haber sido tomados en cuenta al hacer el cálculo de los daños reales. Para cuantificar los benefi-

²¹ Sobre las *infracciones inocentes*, *vid. infra*, §27.

²² Según el art. 118(g), la expresión “organismo público de radiodifusión” (“*public broadcasting entity*”) significa una estación no comercial de radiodifusión educativa, de acuerdo con la definición del art. 397 del Título 47 del U.S. Code, y cualquier institución u organización sin fines de lucro que realice las actividades descritas en el apartado (d)(2).

²³ El ánimo de lucro no es un elemento constitutivo de las figuras delictivas contra el derecho de autor y los derechos conexos, excepto cuando la norma que tipifica el delito lo exige expresamente.

cios del infractor, el titular del derecho lesionado debe presentar pruebas únicamente sobre los ingresos brutos que haya obtenido el infractor y este último deberá presentar pruebas de sus gastos deducibles así como sobre los beneficios que debe imputarse a otros factores que no sean la obra (por ejemplo la fama del intérprete).

► Cuantificación legal del resarcimiento (*statutory damages*) –art. 504(c)–: en lugar de la reparación completa de los daños reales, el damnificado puede optar, en cualquier momento del proceso antes de la sentencia, por la cuantificación legal del resarcimiento (no puede acumularla a la reparación completa de los daños reales). En este caso (art. 504(c)(1), el monto del resarcimiento queda librado a la discreción del tribunal, pero éste no puede fijar una indemnización menor de 750 dólares ni mayor de 30.000 dólares.

De conformidad con el art. 504(c)(2), si el titular del *copyright* lesionado prueba que la infracción fue cometida intencionalmente (con dolo), y el tribunal llega a esta conclusión puede, a su discreción, aumentar el monto hasta un máximo de 150.000 dólares.

26. También de acuerdo al art. 504(c)(2), si el infractor prueba que no era consciente de que sus actos importaban una infracción al *copyright*, o prueba que no tenía ninguna razón para saber que era una infracción, y el tribunal llega a esta conclusión puede, a su discreción, reducir la indemnización hasta un mínimo de 200 dólares.

En este caso se considera que hay una “infracción de buena fe” (“*innocent infringement*”) y la omisión de la mención de reserva del *copyright* puede dar lugar a que se la invoque por las siguientes razones:

► la *Copyright Act* de 1976 mantuvo la obligación de hacer formal mención de reserva del derecho de autor mediante el símbolo © o la palabra *Copyright* o la abreviatura *Copr.*, el año de la primera publicación y el nombre del titular del derecho de autor y, tratándose de grabaciones sonoras, el símbolo (art. 401 y ss.);

► como uno de los criterios básicos del Convenio de Berna es la protección automática, es decir, que no está subordinada al cumplimiento de ningún requisito formal, la *Berne Convention Implementation Act* de 1988 introdujo en la ley estadounidense una modificación, considerada la más importante, por la cual se suprimieron los requisitos sobre cumplimiento de formalidades, en especial la **obligación** de la mención de reserva del

derecho como condición para mantener el derecho de autor. De este modo la legislación interna de los Estados Unidos de América se adecuó al principio de la ausencia de formalidades receptado en el Convenio de Berna (“El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad...” -art. 5, §2-);

► sin embargo, como señalan Ginsburg y Kernochan, si bien esta mención de reserva *es ahora facultativa*, igualmente se aconseja hacerla porque, si bien su omisión ya no priva a la obra de protección del derecho de autor en los Estados Unidos de América, el *Berne Implementation Act* ha previsto (art. 7, §401, d), §402, d) que la omisión de la mención de reserva impida defenderse frente a la “infracción de buena fe” (“*innocent infringement*”);

► para evitar un riesgo de tal naturaleza, el titular del derecho de autor, sea norteamericano o extranjero, deberá seguir estampando la mención de reserva en todos los ejemplares publicados.

Los autores citados explican cómo puede salir victorioso un “infractor de buena fe” cuando se ha omitido la mención de reserva: “*La ley de 1988 no define con claridad la noción de ‘infracción inocente’ (innocent infringement). El texto hace referencia a una disposición de la ley de 1976 sobre la cuantificación legal del resarcimiento (statutory damages). Esta disposición permite que el Tribunal reduzca la cuantía del resarcimiento ‘en el caso de que el infractor soporte la carga de la prueba y siempre que el tribunal constate que aquel no sabía que sus actos constituían una infracción al copyright y que tampoco tenía razones para creerlo’ [...] El informe del Senado afirma que, al asimilar la defensa de infractor inocente a la omisión de la mención de reserva, la ley de aplicación del Convenio de Berna ‘creó un incentivo limitado a insertar la mención de reserva, lo cual es compatible con Berna’. Cuanto más fuerte sea el incentivo a insertar la mención de reserva, mayor será el riesgo de entrar en conflicto con la regla de la ausencia de formalidades establecida por Berna, si ese incentivo es la esperanza de una reparación insignificante por haberse omitido dicha mención. Si se redujera significativamente el resarcimiento de los daños reales garantizados a los titulares del copyright que han omitido insertar la mención de reserva, sería difícil sostener que el goce y el ejercicio del derecho de autor ya no están más subordinados a la exigencia de la mención de reserva*”²⁴

²⁴ GINSBURG J. C. y KERNOCHAN, J. M., “One hundred and two years later: the U.S. joins the Berne Convention”, *RIDA*, 141, pp. 79-83.

27. El art. 504(c)(2) también prevé la posibilidad de que el tribunal condone los daños y perjuicios en caso de que el infractor hubiera creído que la utilización por él realizada constituía un *fair use* de acuerdo al art. 107 de la ley, y que tenía plena razón para creerlo así. Este beneficio se puede otorgar solo a determinadas personas: los empleados de establecimientos de enseñanza sin fines de lucro, de bibliotecas, de archivos y de organismos públicos de radiodifusión educativa sin fines de lucro, que hayan actuado en el ejercicio de sus funciones, y siempre y cuando la infracción haya consistido en la representación o ejecución de una obra literaria no dramática publicada o en la reproducción de una emisión que incluya dicha obra.

28. Finalmente, el art. 504(d) se refiere a “*daños y perjuicios adicionales en ciertos casos*” estableciendo: “En cualquier caso en el que el tribunal estime que un demandado titular de un establecimiento –el cual alegue como defensa que sus actividades estaban exentas con arreglo al artículo 110(5)– no podía fundada y razonablemente considerar que la utilización de una obra protegida por un *copyright* estaba exenta en virtud del artículo en cuestión, el demandante tendrá derecho a una compensación adicional por daños y perjuicios equivalente al doble del monto de la regalía por licencia que el propietario del establecimiento en cuestión debería haber abonado a aquél por dicha utilización durante el período precedente, el cual no excederá los tres años. El monto mencionado será otorgado en forma adicional a cualquier otra compensación por daños y perjuicios prevista en el presente artículo.”²⁵

²⁵ Respecto del art. 110(5) mencionado en el art. 504(d), cabe señalar que en la *Copyright Act* de 1976 se estableció una excepción para la comunicación pública en establecimientos comerciales de obras musicales radiodifundidas cuando fuera efectuada mediante “un solo aparato receptor de un tipo habitualmente utilizado en los hogares privados” (“*homestyle exception*”). Posteriormente, en 1998 el Congreso de los Estados Unidos de América sancionó la denominada “*Fairness in Music Licensing Act*” (“Ley sobre la lealtad en la concesión de licencias sobre obras musicales”) cuyo párrafo (A) reproduce en lo esencial el texto de la anterior excepción, pero que en la parte (B) introduce la “*excepción para uso en empresas comerciales*” (“*business exception*”) que extiende notablemente el alcance de la anterior excepción y constituye, en favor de los establecimientos comerciales, una rotunda limitación del derecho de comunicación pública de las radiodifusiones de obras musicales *no dramáticas*. Estas excepciones a los derechos exclusivos de los titulares de derechos de autor respecto de la *comunicación pública de emisiones de radio y televisión* dieron lugar al primer procedimiento de solución de diferencias *en materia de derecho de autor* suscitado en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (AADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual fue promovido a pedido de las Comunidades Europeas (CE) y sus Estados Miembros, a instancias de la sociedad irlandesa de gestión de derechos de ejecución pública de obras musicales IMRO (*Irish Music Rights Organisation*) –unánimemente apoyada por los miembros del Grupo Europeo de Sociedades de Autores y Compositores (GESAC)–.

IMRO sostenía que la disposición legal aludida infringía el art. 9, §1 del AADPIC, en relación con los arts. 11, §1, 2º y 11bis, §1, 3º, del Convenio de Berna, y que suponía una importante pérdida para los repertorios gestionados directamente por las sociedades europeas porque, entre otras circunstancias, la música europea estaba fuertemente presente en los “bares étnicos” de los Estados Unidos de América, aludiendo a los bares y restaurantes temáticos irlandeses, italianos, españoles y franceses, lo que implicaba que IMRO, en sus relaciones con las tres principales organizaciones de administración colectiva estadounidenses: ASCAP (*American Society of Composers, Authors and Publishers*), BMI (*Broadcast Music, Inc.*) y SESAC (*Society of European Stage Authors and Composers, Inc.*) sufría importantes pérdidas como resultado de la excepción establecida en el mencionado art. 110(5) de la *Copyright Act*, ya que las obras musicales irlandesas, eran amplia y extensamente comunicadas al público, especialmente a través de un muy importante número de estaciones de radio que transmitía música de ese origen. Señaló también que los estadounidenses de ascendencia irlandesa suponen más del 17% de la población de los Estados Unidos y proporcionan una importante audiencia a la música irlandesa. El Grupo Especial, establecido en la reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) celebrada el 26 de mayo de 1999, presentó a las partes su informe definitivo el 5 de mayo de 2000. Luego de analizar minuciosa y exhaustivamente las tres condiciones acumulativas (o prueba de los tres pasos = *the three steps test*) establecidas en el art. 13 del AADPIC, consideró que en la reforma de 1998 la limitación de la parte A) del art. 110(5) rige sólo respecto de la comunicación pública de emisiones de obras musicales que forman parte de una ópera, opereta, comedia musical y de emisiones de otras obras dramáticas semejantes interpretadas en un contexto dramático, y que en la práctica, el margen de aplicación de dicha disposición es muy estrecho y, por consiguiente, la “excepción para uso de tipo privado” cumple los requisitos del artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC (que las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos se circunscriban a “determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos”). En cambio, consideró que la “excepción para uso en empresas comerciales” establecida en la parte B) del artículo 110(5) no cumple los requisitos del artículo 13 del AADPIC y que, por tanto, es incompatible con el punto 3º) de la parte I) del artículo 11bis y con el punto 2º) del párrafo 1) del artículo 11 del Convenio de Berna (1971) incorporados en el AADPIC en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo (*vid.* Informe del Grupo Especial—IGE— §7.1). En consecuencia, el Grupo Especial recomendó que el Órgano de Solución de Diferencias solicitara a los Estados Unidos de América que pusiera la parte B) del artículo 110(5) de la *Copyright Act* en conformidad con sus obligaciones con arreglo al AADPIC (*vid.* IGE, §7.2). El 27 de julio de 2000, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) adoptó el Informe del Grupo Especial. El 23 de junio de 2003, la Misión Permanente de los Estados Unidos y la Delegación Permanente de la Comisión Europea notificaron al OSD el *acuerdo temporal mutuamente satisfactorio* al que llegaron en la larga diferencia que nos ocupa, de acuerdo al cual, los Estados Unidos efectuarían el pago de una suma global de 3.300.000 de dólares a un Fondo que habrían de establecer las sociedades de gestión colectiva de derechos de ejecución pública en las Comunidades Europeas para la prestación de asistencia general a sus miembros y la promoción de los derechos de los autores (según los cálculos de las CE el nivel de las ventajas anuladas o menoscabadas era de 25.486.974 dólares mientras que para los Estados Unidos estaba entre 446.000 y 733.000 dólares —*vid.* laudo arbitral, §§4.1-4.3-). Sin embargo, a pesar de la recomendación del Grupo Especial y del tiempo transcurrido, los Estados Unidos de América aún no han puesto el art. 110(5) de conformidad con sus obligaciones en virtud del AADPIC (situación al 10 de julio de 2006, según texto de la *Copyright Act* publicado en <http://www.copyright.gov>).

Biotecnología en Brasil: Aspectos Económicos y Legales

*Valdir Rocha'
(Brasil)*

SUMARIO: I. Aspectos Económicos; II. Aspectos Legales: *El Escenario de la Propiedad Intelectual, Leyes relacionadas con la biotecnología y reglamentaciones, Etiquetado de los productos transgénicos, Jurisprudencia;* III. Conclusiones.

¹ Valdir ROCHA: Socio de la firma brasileña Veirano Advogados. Director del Departamento de Propiedad Intelectual de la firma con práctica en el área por 26 años. Abogado egresado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con cursos de postgrado en varios institutos, como la Fundación Getúlio Vargas.

I. ASPECTOS ECONÓMICOS

En América Latina, Brasil, Colombia, Venezuela, México, Ecuador y Perú son los países con la biodiversidad más rica, comprendida aquí como el espectro de diferencias entre seres vivos, tales como plantas, animales, hongos, microorganismos, y su interacción entre sí y con el ambiente circundante. Estos países poseen en común su ubicación geográfica, el clima tropical y, en la mayoría de ellos, la existencia de la Floresta Amazónica.

Según Afonso Valois, “entre los países con megabiodiversidad”, Brasil es el más rico en lo que hace a plantas, animales y microorganismos y posee la mayor proporción de florestas vírgenes e intactas del planeta. En términos de plantas superiores, por sí solo, Brasil cuenta con aproximadamente 60.000 especies, correspondiendo a 22% de las 250.000 existentes en el globo. Más del 7% de las mismas son endémicas, es decir, solamente se encuentran en Brasil. Además, Brasil posee 55 especies de primates (24% del total mundial), 3000 especies de peces de agua dulce, tres veces el total de cualquier país; 3010 especies de vertebrados terrestres; 310 especies de vertebrados amenazados de extinción; 310 especies de reptiles (4° en el mundo), de los cuales 172 son endémicos; 10 a 15 millones de especies de insectos, muchos de los cuales aún no han sido estudiados, y además un número sumamente alto que aún no ha sido estimado, de microorganismos terrestres y marinos”. En su libro titulado “Megabiodiversidad – Brasil”, enlista la amplia variedad de especies animales en la selva brasileña y explica que debe haber más especies de insectos en un árbol de la Amazonia de que en todo el Reino Unido.

Las estadísticas sobre inversiones para la investigación y el desarrollo en Brasil no están totalmente actualizadas, pero la información en el sitio en Internet de la FAPESP, la Fundación del Estado de San Pablo para el Apoyo a la Investigación, exhibe que en 1999, 0,87% del PIB del país, aproximadamente us\$ 5.770 millones, fueron empleados en I&D, lo que coloca a Brasil próximo a países tales como Italia (1.0%) y España (0.9%), pero aún distante de un país que, en Brasil, se percibe como el modelo para inversiones en I&D entre las naciones en desarrollo: Corea, con 2,5% del PIB invertido en I&D en 1999.

Existían en 1993, 76 compañías de biotecnología enlistadas junto con las asociaciones de biotecnología denominadas ABRABI y IICA, según una encuesta realizada por Ana Assad. En 2001, un estudio preparado por

BIOMINAS, una fundación biotecnológica con oficinas en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a solicitud del Ministerio de la Ciencia y Tecnología, indicó que ya estaban operando en Brasil 304 compañías del ramo. De acuerdo con este estudio, 81% de estas compañías están situadas en la región sudeste del país, especialmente en los Estados de San Pablo (42%), Minas Gerais (29%) y Rio de Janeiro (9%). Otros estados importantes dentro del negocio biotecnológico son: Paraná (5%), el Distrito Federal - Brasilia (3%) y Rio Grande do Sul (2%). El resto de los estados responden en su totalidad por 10% de la industria.

En lo que se refiere a los principales segmentos de mercado de estas compañías, el mismo estudio, que se basó en entrevistas realizadas con varios ejecutivos de la industria y en estadísticas oficiales, demuestra que 75% de dichas empresas se dedican a cuatro áreas principales, a saber (1) Salud humana, con 24% del total; (2) multinacionales, compañías de propiedad estatal y otras, con 22%; (3) proveedores de equipos y de materias primas, con 17% y (4) agronegocio, con 12%.

BIOMINAS estimó el ingreso bruto anual de las compañías biotecnológicas en Brasil, correspondiente al año 2001, en 9.000 millones de Reales lo cual, considerando la tasa de cambio en esa fecha, representa aproximadamente 3.900 millones de dólares, o sea 0.65% del PIB del país en el año 2000.

II. ASPECTOS LEGALES

II.a El Escenario de la Propiedad Intelectual

Brasil es miembro de la Unión de París y signatario de la Convención de París para la Protección de los Derechos de Propiedad Industrial desde 1883, habiendo ratificado todas sus revisiones, incluyendo la última revisión (Estocolmo). Es también miembro del Tratado de Cooperación de Patentes (TCP) y signatario del Acuerdo sobre Aspectos Relacionados a los Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio (OMC), también conocido como Acuerdo TRIPS o APDIC. La nueva ley brasileña de Propiedad Industrial (Ley N° 9279/96), cumple con las disposiciones del APDIF y finalizó con una prohibición de cincuenta años relativa a la patentabilidad de productos farmacéuticos, alimenticios y químicos. Las variedades de plantas y animales no están sujetas a protección patentaria, pero la ley negó tal carácter a los microorganismos transgénicos, que pueden ser patentados en Brasil.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) es la agencia gubernamental responsable por la concesión de marcas, diseños industriales, patentes y por el registro de los acuerdos que versan sobre Transferencia de Tecnología, Licencias y Franquicias. Esta agencia tiene a su cargo el examen y la concesión de patentes para todo tipo de invenciones, incluyendo los microorganismos transgénicos.

Según el Artículo 10 de la Ley de Propiedad Industrial “no se considera invención o modelo de utilidad”:

“I – Los descubrimientos, las teorías científicas y los modelos matemáticos;

....

VIII – las técnicas y métodos para operaciones o cirugías o métodos de terapia o diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal; y

IX – todo o parte de los seres vivos naturales y materias biológicas encontradas en la naturaleza, o también aislados de la misma, incluso el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural y los procesos biológicos naturales.”

El Artículo 18 de la misma ley ratifica la no patentabilidad de los seres vivos, excepto en el caso de microorganismos transgénicos, definiéndolos como sigue:

“- No son patentables:

I....

II – Las sustancias, materias, mezclas, elementos o productos de cualquier especie, así como la modificación de sus propiedades físico-químicas y los respectivos procesos de obtención o modificación, cuando resulten de transformación del núcleo atómico; y

III – Todo o parte de los seres vivos, excepto los microorganismos transgénicos que atiendan a los tres requisitos de patentabilidad –novedad, actividad inventiva y aplicación industrial– previstos en el Artículo 8 y que no sean meros descubrimientos.

Párrafo Único. Para los fines de esta Ley, los microorganismos transgénicos son organismos, excepto la totalidad o parte de plantas o de animales, que expresen, mediante intervención humana directa en su composición genética, una característica normalmente no alcanzable por la especie en condiciones naturales.”

A su vez, el artículo 24 explica cómo deben describirse las invenciones de materiales biológicos:

“La descripción deberá describir clara y suficientemente el objeto, de manera de posibilitar su realización por técnico en el asunto e indicar, cuando sea el caso, la mejor forma de ejecución.

Párrafo Único. En el caso de material biológico esencial para la realización práctica del objeto del pedido, que no pueda ser descrito en la forma de este artículo y que no se encuentre accesible al público, el informe será complementado por depósito del material en institución autorizada por el INPI o indicada en acuerdo internacional.”

De acuerdo con una investigación reciente realizada en la base de datos del INPI, considerando clases específicas del sistema de clasificación internacional de patentes, la vasta mayoría de las solicitudes de patentes relativas a biotecnología presentadas por ante esta agencia desde mayo de 1996 pertenecen a corporaciones y entidades extranjeras.

El INPI no suministra al público estadísticas sobre patentes relativas a biotecnología, mas en el estudio anteriormente citado de BIOMINAS, las estadísticas obtenidas por R. Arnt, en el área de farmacéuticos/biotecnología, demuestran que alrededor de 68 solicitudes de patentes fueron presentadas durante el año 1996, 150 en 1997 y 112 en 1998. En una encuesta reciente llevada a cabo por Ana Müller y Antonella Carminatti, basada en 278 plantas típicas brasileñas, se encontró que 80 de tales plantas poseían sus principios activos aislados como tema de solicitudes de patentes o de patentes concedidas. De acuerdo con este estudio “234 documentos de patentes se referían a extractos de plantas, principios activos aislados, métodos de tratamiento, procesos de aislación/purificación y compuestos farmacéuticos conteniendo tales extractos y/o principios activos aislados. De dicho total, solamente 13 patentes y aplicaciones son de propiedad de brasileños.”

II.b. Leyes relacionadas con la biotecnología y reglamentaciones

Convención sobre Diversidad Biológica

Brasil es signatario de la Convención sobre Diversidad Biológica de 1992, suscripta en Río de Janeiro, durante la Cumbre Ecológica Mundial y promulgada mediante Decreto Legislativo N° 2 del 3 de febrero de 2004. Brasil ha suscrito también la Convención Internacional UPOV para la Protección de Cultivares, que fue promulgada mediante Decreto N° 3109, del 30 de junio

de 1999, y más recientemente suscribió el Acuerdo para la Cooperación sobre la Protección de Cultivares en el Mercosur (el bloque económico que comprende a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), promulgado mediante Decreto N° 4008, del 12 de noviembre de 2001.

La Constitución Federal

La Constitución Federal de Brasil de 1998 dispone lo siguiente, en su Artículo 225, Párrafo 1, II y Párrafo 4:

Art. 225. Todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras.

Párrafo 1. Para asegurar la efectividad de este derecho, incumbe al poder público:

....

II. Preservar la diversidad y la integridad del patrimonio genético del país y fiscalizar las entidades dedicadas a la investigación y manipulación de material genético;

....

Párrafo 4. La floresta Amazónica brasileña, la Mata Atlántica, la Sierra del Mar, el Pantanal Mato Grosense y la zona Costera son patrimonio nacional, y su utilización se hará en la forma de la ley, dentro de las condiciones que aseguren la preservación del medio ambiente, incluyendo lo referente al uso de los recursos naturales.

Ley de Bioseguridad

El 5 de enero de 1995, el ex-Presidente Cardoso promulgó la primera Ley de Bioseguridad (Ley N° 8974, que fue reglamentada mediante los decretos N° 1752, del 20 de diciembre de 1995, y 2577, del 10 de abril de 1998. La ley fue seguida por la Ley N° 11.105, del 4 de marzo de 2005, promulgada por el actual presidente Luis Inácio Lula da Silva.

La Ley N° 11.105 “establece estándares de seguridad y tiene por finalidad controlar el uso de las técnicas de ingeniería genética en la construcción, cultivo, manipulación, transporte, transferencia, importación, exportación,

almacenamiento, investigación, mercadeo, consumo, liberación al medio ambiente y eliminación de los organismos genéticamente modificados (OGM) con la finalidad de proteger la vida y salud de los seres humanos, animales y plantas, así como el principio preventivo de protección al medio ambiente.”

Esta ley define a los OGM, ingeniería genética, DNA/RNA y expresiones vinculadas; regula el papel de la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad (CNTBio), establece límites para la manipulación genética de los organismos vivos, la liberación o eliminación en el ambiente de OGM y enumera las actividades consideradas ilegales y sujetas a multas y penalidades, tales como “la manipulación genética de las células germinales humanas”, el “clonaje humano”, “la intervención *in vivo* de material genético humano contraria a las disposiciones de esta ley”, “la implementación de un proyecto de OGM sin el mantenimiento de registros de su monitoreo individual”, entre otros. No obstante, la prohibición de “la producción, almacenamiento o manipulación de embriones humanos a ser usados como material biológico disponible” establecida mediante la antigua Ley N° 8974 no se encuentra ya vigente, por cuanto la Ley N° 11.105 permite el uso de embriones humanos producidos por fertilización *in vitro* que no hayan sido utilizados en el respectivo procedimiento, siempre y cuando sean inaceptables o congelados durante por lo menos tres años².

La Ley N° 11.105 fue también responsable por la creación del Consejo Nacional de Bioseguridad (CNBS), la Política Nacional sobre Bioseguridad (PNB), así como la reestructuración de la Comisión Técnica Nacional sobre Bioseguridad (CTNBio), cuyo funcionamiento fue luego reglamentado mediante el Decreto N° 5591, del 22 de noviembre de 2005.

La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad

La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, CTNBio, está compuesta de nueve especialistas de reconocido conocimiento técnico y científico sobre la salud humana, y de las áreas ambiental, animal y vegetal; un representante de los Ministerios de Ciencia y Tecnología; Agricultura, Ganadería y Suministros; Salud, Medio Ambiente; Reforma Agraria, Desarrollo, Industria y

² Vale la pena mencionar que el Procurador General ha incoado recientemente una acción de declaración de inconstitucionalidad por ante la Suprema Corte de Brasil, alegando que el uso de embriones humanos establecido por Ley N° 11.105 sería contrario a la Constitución de Brasil.

Comercio Exterior; Defensa, Asuntos Internacionales; un representante de la Oficina Especial de la Presidencia para Asuntos Pesqueros. La CTNBio está también compuesta de un especialista de cada una de las siguientes áreas: defensa del consumidor; salud, medio ambiente, biotecnología, agricultura familiar y salud del trabajador, nombrado por la Secretarías de Justicia, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Suministros, Reforma Agraria y Trabajo, y Empleo, respectivamente.

Estos miembros de la CTNBio ocuparán sus puestos por el término de dos años y pueden ser reelegidos en dos oportunidades. La Comisión es responsable de emitir parámetros y certificados de calidad en bioseguridad. Los parámetros y las disposiciones a ser expedidas por la CTNBio y correspondientes a actividades y proyectos relacionados a OGM y derivados, deben incluir la preparación, cultura, manipulación, uso, transporte, almacenamiento, mercadeo, consumo, liberación y eliminación de los mismos, con miras especialmente a la seguridad con el material y la protección de los seres vivos y del medio ambiente. El Certificado de Calidad en Bioseguridad es requerido por las entidades nacionales o internacionales o compañías, a fin de permitirles desarrollar actividades relacionadas con los OGM y derivados. Entre estas entidades se encuentran las dedicadas a la enseñanza, investigación científica y desarrollo tecnológico y prestación de servicios involucrando OGM y derivados en el territorio brasileño.

Otra cuestión de importancia en la competencia discrecional de la CTNBio es decidir si un estudio previo de impacto ambiental debe ser considerado necesario previo a su autorización sobre cualquier actividad relacionada con OGM a ser realizada en Brasil.

A fines de la década del noventa, Brasil modificó prácticamente todas las leyes y reglamentos relacionados con la propiedad intelectual. En 1996 se promulgó una nueva Ley de Propiedad Industrial, tal como fuera mencionado, una nueva Ley de Derecho de Autor aprobada en 1998, que derogó la Ley de Derecho de Autor de 1973; una nueva Ley del Software promulgada en 1998, y fue aprobada también una Ley de Protección a los Cultivares, siguiendo las directrices de la UPOV.

La Ley de Protección de Cultivares

La Ley Brasileña sobre Protección de Cultivares vino a llenar el vacío que existía en la Ley de Propiedad Industrial, que negaba protección a los cultiva-

res y a todos los demás seres vivos excepción hecha de los microorganismos transgénicos. El Artículo 2 de la Ley 9456, dispone que *“la protección de los derechos relativos a la propiedad intelectual referente a cultivares se efectúa mediante la concesión del Certificado de Protección de Cultivar, considerado bien mueble para todos los efectos legales y única forma de protección de los cultivares y de los derechos que podrán ser invocados para oponerse a la libre utilización de las plantas o de sus partes reproductivas o de multiplicación vegetativa en el país”*.

Esta ley brinda una definición de términos utilizados en la biotecnología agrícola, encontrándose entre otros términos, aquellos tales como “cultivadores” (el individuo que cultiva una variedad de planta y establece descriptores que lo diferencian de cualquier otra), “descriptor” (la característica morfológica, fisiológica, bioquímica o molecular genéticamente heredada y utilizada para identificar al cultivar); “cultivar” (la variedad de cualquier género o especie vegetal superior claramente distinguible de otras variedades conocidas mediante una margen mínima de descriptores y por su propia denominación, es homogénea y estable en sus descriptores a través de generaciones sucesivas y pertenece a una especie de utilidad en la labranza y silvicultura, estando descrita en publicación especializada disponible y accesible, incluyendo las líneas componentes de híbridos).

Los cultivares pasibles de protección deben ser nuevos o cumplir ciertas condiciones impuestas por la ley, tales como la no comercialización dentro del plazo de diez años que preceden a la presentación de la solicitud. La duración del término de protección es de quince años contados a partir de la fecha de la concesión del Certificado de Protección de Cultivar, salvo para las vides y árboles frutales, árboles forestales y árboles ornamentales, incluyendo en cada caso su injerto, en cuyo caso el plazo será de dieciocho años. Durante el período de validez de los certificados de protección, los titulares gozarán de derechos exclusivos en Brasil, mientras que a los terceros les será prohibido, sin autorización del titular, producir los cultivares con fines comerciales, ofrecer los mismos en venta así como el material de propagación del cultivar.

Servicio Nacional de Protección de Cultivares

En el sitio en Internet del Ministerio de la Agricultura, consta una breve explicación sobre el papel del servicio Nacional de Protección de Cultivares, así como de la ratificación de la Convención UPOV, tal como sigue:

“Las solicitudes para el registro de cultivares deben presentarse por ante la agencia gubernamental competente, denominada Servicio Nacional de Protección de Cultivares (SNPC). El 25 de abril de 1997, el Presidente de la República Federativa de Brasil sancionó la ley de protección de cultivares del país, bajo el N° 9456. Unos pocos meses después, en noviembre, la ley fue reglamentada mediante el Decreto N° 2366. Con esta legislación se dio inicio oficialmente a la protección de cultivares en Brasil, creando dentro del Ministerio de la Agricultura, el cuerpo responsable por conducir, supervisar y coordinar el proceso. Se trata del Servicio Nacional de Protección de Cultivares – SNPC o Servicio Nacional de Protección de Cultivares.

Inicialmente, el SNPC trabajó en el desarrollo de una serie de reglas para la evaluación y registro de nuevos cultivares, con base en las normas establecidas por la UPOV. No obstante, como país no miembro de la organización, el acceso a los avances posteriores de este tipo de directrices, era limitado (más tarde, en abril de 1999, Brasil advino miembro pleno). Sin embargo, se desarrolló una serie de estándares que permitieron la protección de los cultivares de unas pocas especies.

A fin de solicitar la protección, se elaboró un formulario de solicitud, con cuatro formatos que deben agregarse a la solicitud. El primero de ellos se refiere a la existencia de una muestra de semilla viable y el último formulario adjunto al formulario de solicitud es una declaración oficial confirmando que toda la información suministrada por el peticionante es fiel expresión de la verdad.

En los primeros tres años de su existencia, el sistema de protección ha trabajado sobre la base de la credibilidad del solicitante/cultivador. Hasta el presente, las agencias del gobierno no han podido desarrollar un sistema propio confiable capaz de juzgar el carácter distintivo, uniformidad y estabilidad de nuevos cultivares. En consecuencia, el cuadro de Características se suministra a los peticionantes de manera que puedan llevar a cabo, de acuerdo con las normas y parámetros establecidos por el SNPC, las pruebas necesarias para cumplimentar los requerimientos para la protección. En el ínterin, el SNPC ha desarrollado un cuadro de características para nueve especies: algodón, arroz, papa, caña de azúcar, chaucha, maíz, soja, sorgo y trigo. Estos documentos solamente se suministran como guía, dado que, de acuerdo con la Ley N° 9456, el formulario de solicitud y los adjuntos

deben completarse y redactarse en portugués (todos los modelos están disponibles en el SNPC).

Además, los avances adicionales dentro del Ministerio de la Agricultura produjeron la Lista Nacional de Variedades autorizadas para la producción y el comercio. El SNPC también tiene la responsabilidad de juzgar los méritos de una determinada variedad para ingresar a la Lista. Para así hacerlo, el SNPC sigue el mismo modelo utilizado para la protección; el solicitante debe efectuar los testes que confirman los valores de una determinada variedad a fin de cumplir con los parámetros considerados aceptables para conformar la Lista.

Por regla general, todos los candidatos que conforman la Lista deben llevar a cabo algunos tests denominados VCU – Valor por Cultivo y Uso. Además, debe existir una clara identificación y una descripción precisa de la variedad, normalmente la misma utilizada para la protección, si la especie posee el correspondiente cuadro de características. Como ejemplo del contenido de los requisitos de VCU, se brindan algunos sumarios referidos a las especies de algodón, arroz, papa, judías, maíz, soja, sorgo y trigo.”

Licencias Obligatorias de Cultivares

Las Licencias Obligatorias de Cultivares fueron anticipadas por Ley N° 9456/97 en el caso de escasez en el suministro de cultivares al mercado, debido a acto irrazonable del titular o su distribución irregular. El pedido de licencia obligatoria debe interponerse por ante el Ministerio de Agricultura que, a su vez, someterá el pedido a la Agencia Federal Antitrust (CADE), dentro de los 15 días, luego de escuchar al titular, que tendrá un plazo de 15 días para presentar su defensa. El Ministerio de la Agricultura emitirá una opinión sobre la necesidad de concesión de la licencia obligatoria.

Principales Titulares de Registros

Entre los miles de cultivares ya registrados por el SNPC desde el 1° de enero de 1998, la mayoría de los registros se refieren a granos que encabezan la producción y exportaciones brasileñas, especialmente arroz, judías, choclo y soja, pero también otros cultivares tales como tabaco (*nicotiana tabacum L.*) y naranja (*Citrus sinensis*). Los principales titulares de registros de variedades de maíz, de acuerdo con un Boletín publicado por el ente Registrador (SNPC) son AGROCERES, EMBRAPA, CARGILL, NOVARTIS, PIONEER, BRASKALB, COLORADO y DINAMILHO. Como segundo productor de soja del mundo,

y en breve el primer exportador de estos granos, Brasil ha testimoniado un gran crecimiento en la investigación y desarrollo de nuevas variedades de soja, que a todas luces son el cultivar N° 1 en lo que hace a solicitudes y registros. Los actores principales en el registro de cultivares de soja son, de acuerdo con la base de datos del gobierno: EMBRAPA, IAC, MONSOY LTDA., ZENECA, AGROCERES y NOVARTIS. La mayoría de los registros, no obstante, corresponden a EMBRAPA y MONSOY LTDA.

Monsoy Ltda. es una compañía incorporada por Monsanto, luego de la adquisición de una firma local denominada FT Sementes. De acuerdo con el sitio en Internet de Monsanto, esta adquisición se llevó a cabo en 1995 y la recientemente creada compañía tenía la finalidad de desarrollar y comercializar semillas certificadas de soja. En 1999, Monsanto lanzó la marca ASGROW y comenzó a proveer a los agricultores locales nuevas variedades de soja.

II.c Etiquetado de los Productos Transgénicos

El 18 de julio de 2001 el entonces Presidente Cardoso suscribió el Decreto N° 3871, que reglamentaba el etiquetado de productos alimenticios envasados conteniendo o producidos con OGM y creó una comisión formada por representantes de los ministerios de Justicia; Agricultura y Suministro; Desarrollo, Industria y Comercio Exterior; Salud y Ciencia y Tecnología, a fin de revisar, complementar y actualizar el Decreto N° 3871/01 e implementar nuevos métodos técnicos y científicos a fin de detectar la presencia de OGM en los productos alimenticios envasados.

La cuestión más importante y controvertida en este Decreto de etiquetado fue el establecimiento de la obligación para la industria alimenticia de incluir un aviso en los envases conteniendo más de 4% de alimentos GM, alertando al consumidor sobre este hecho. Este aviso debe ser claro, visible y redactado en idioma portugués.

Las ONG ambientales y de Protección al Consumidor protestaron contra este Decreto, argumentando que al permitir la comercialización de alimentos GM sin aviso, por debajo del límite de 4%, el Gobierno estaba arriesgando la salud del consumidor y el medio ambiente, y creando un conflicto con la antigua Ley de Bioseguridad (Ley N° 8.974, del 5 de enero de 1995).

El 24 de abril de 2003, el Presidente Luis Inácio Lula da Silva promulgó el Decreto N° 4680, que disponía sobre el etiquetado obligatorio de productos

conteniendo más del 1% de alimentos GM, así como de alimentos e ingredientes producidos con animales alimentados a base de alimentos GM.

El Decreto establecía también que los productos derivados de la cosecha del año 2003 de soja debían ser etiquetados con la expresión “puede contener soja transgénica” o “puede contener ingrediente producido a partir de soja transgénica”, en lugar del categórico aviso sobre el contenido GM. Esto es así porque, tal como se explicará más adelante, varios cultivadores de la cosecha de soja de 2003 localizados en las regiones del sur de Brasil importaron judías GM de la Argentina sin el consentimiento previo del Gobierno Federal, a punto tal que no era más posible identificar qué cultivos no habían sido genéticamente modificados.

El 1° de abril de 2004, el Acto Normativo Interministerial N° 01, expedido por las Secretarías de Estado de Política Interna, Justicia, Salud y Agricultura, Ganadería y Suministros, estableció procedimientos suplementarios para el etiquetado contemplado en el Decreto N° 4680 y garantizaron a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (“ANVISA”) la competencia para controlar su cumplimiento.

La Ley N° 11.105 confirmó también el etiquetado obligatorio de productos conteniendo alimentos GM, con sujeción a los términos de la reglamentación federal aún vigente.

II.d Jurisprudencia

Importación de Maíz Genéticamente Modificado de la Argentina

Un caso interesante tuvo lugar en la región del nordeste de Brasil, particularmente en el Estado de Ceará y en los estados vecinos.

En el año 2000 se produjo un corte de importancia en el suministro de maíz nacional, con consecuencias importantes para algunos sectores de la economía brasileña, tal como la industria avícola.

Entonces, la manera más viable de obtener el maíz necesario fue importarlo de Argentina, especialmente en virtud de los acuerdos del MERCOSUR para la reducción de tarifas de importación dentro de la región, y el excedente de la Argentina en lo que hace a esta *commodity*. No obstante, en ese momento, Argentina ya estaba produciendo Organismos Genéticamente Modificados (OGM), los cuales ya eran controvertidos en Brasil.

A pedido del Ministerio de la Agricultura, la Comisión Técnico Nacional

de Bioseguridad aprobó, el 30 de julio de 2000, la Comunicación N° 113, una reglamentación administrativa en forma de opinión técnica, a favor de la importación de maíz genéticamente modificado, reconociendo la seguridad de su uso exclusivamente en lo que hace a alimentación animal.

De acuerdo con la legislación sobre bioseguridad vigente en ese momento, con la opinión técnica aludida, el Ministerio de Agricultura pudo autorizar la descarga de maíz transgénico de otros países en territorio brasileño, siempre y cuando se cumplieran las condiciones establecidas mediante la Comunicación N° 113.

A pesar de la autorización del Ministerio de la Agricultura, en todo Brasil, las importaciones de maíz genéticamente modificado fueron subsiguientemente restringidas por las acciones legales impetradas por la organización Greenpeace conjuntamente con el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC) y el Servicio de promotoría Pública Federal.

De acuerdo con estas entidades, cualquier autorización para el ingreso de OGM en Brasil debería sujetarse a estudios previos del Ministerio del Medio Ambiente sobre su impacto ambiental. También argumentaban que la importación de OGM podría damnificar seriamente el ambiente local con la proliferación descontrolada de semillas genéticamente modificadas.

Con estos argumentos, estas entidades consiguieron obtener varias órdenes y mandamientos judiciales prohibiendo la importación de OGM con base en el denominado "principio precautorio" establecido por el Protocolo de Bioseguridad de las Naciones Unidas y otros tratados suscritos por el Gobierno Brasileño.

En el Estado de Ceará, sin embargo, los entendimientos mantenidos con las autoridades locales y con la mediación del estudio jurídico Veirano Advogados posibilitaron tales importaciones por medio de un efectivo procedimiento de control coordinado contra la dispersión de OGM en el ambiente local bajo las inspecciones gubernamentales.

El Servicio Público de Promotoría Federal de Ceará concordó con las autorizaciones obtenidas por los granjeros avícolas locales para los cuales la ausencia de maíz tendría consecuencias devastadoras.

Fue demostrado que, en aquellos momentos, los permisos de importación concedidas por el Ministerio de Agricultura cumplían con la respectiva legislación con relación al uso de OGM para alimentación animal.

Además, los granjeros avícolas adoptaron e implementaron reglas estrictas, con el establecimiento de procedimientos apropiados para la descarga, transporte y uso de OGM, evitando su proliferación descontrolada y adhiriendo así a las reglamentaciones administrativas aplicables de la CTNBio.

Los miembros de la agencia local de los Ministerios de Agricultura, Salud, Medio Ambiente y otros cooperaron con las operaciones de importación, contando con el apoyo del Servicio de Promotoría Pública del Ceará.

Los entendimientos en curso dentro del Gobierno Federal demuestran que toda operación comercial en la cual estuvieran involucrados los OGM estarían sujetos a un escrutinio oficial previo y a análisis, a fin de evaluar el posible impacto sobre el ambiente y la salud humana.

Greenpeace e Idec c/ Gobierno Federal de Brasil, MONSANTO y MONSOY

Además del aumento de la investigación y del desarrollo para nuevas variedades transgénicas, Brasil ha testimoniado un intenso debate legal sin precedentes sobre los organismos genéricamente modificados (OGM).

Desde la creación de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), y la legislación respectiva sobre reglamentaciones de bioseguridad, el gobierno brasileño, conjuntamente con las mayores compañías de biotecnología dedicadas a la investigación y desarrollo de variedades transgénicas en Brasil, incluyendo a MONSANTO DO BRASIL LTDA. ("MONSANTO") y MONSOY DO BRASIL LTDA. ("MONSOY"), han enfrentado varios juicios, la mayoría de ellos incoados por el Instituto Brasileño para la Defensa del Consumidor (IDEC), el Servicio de Promotoría Federal y la Organización Greenpeace.

Importación de OGM para Brasil

Uno de los primeros casos judiciales que se refieren a los OGM en Brasil fue interpuesto el 15 de diciembre de 1997, mediante el cual Greenpeace buscaba prohibir la importación de soja genéticamente modificada.

En ese momento la CTNBio había concedido una autorización especial para la importación de soja transgénica conteniendo el gene CP4-EPSPS, resistente al herbicida Roundup producido por MONSANTO, a pedido de la Asociación Brasileña de la Industria del Aceite Vegetal, "ABIOVE".

La organización Greenpeace alegaba que la autorización concedida por la CTNBio era ilegal dado que violaba varios derechos del consumidor,

especialmente el derecho a la información apropiada sobre el producto dado que, en ese momento, no existían reglamentaciones específicas sobre el etiquetado de los productos alimenticios que contenía OGM.

Asimismo, Greenpeace argumentaba que la importación de OGM representaba un serio riesgo al medio ambiente y a la salud humana, en virtud de que eran aún desconocidos los posibles impactos que los OGM podrían causar.

El 14 de julio de 1998, el 6° Tribunal Federal hizo lugar a una primera defensa, reconociendo tan sólo parcialmente los argumentos de la parte actora, al determinar el “cumplimiento de la determinación del Código del Consumidor por medio del etiquetado de todos los productos que contengan soja transgénica (CP4-EPSPS), explicando a los consumidores las especificaciones concernientes a su cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos potenciales aparejados.”

El Tribunal juzgó a favor de la actora. MONSANTO y el Gobierno Brasileño apelaron la decisión en la Cámara de Apelaciones de la 1a. Sección.

El 22 de mayo de 2006, la Cámara de Apelaciones de la 1a. Sección rechazó el pedido de la actora y encontró que el objeto de la decisión del Tribunal inferior estaba cumplimentado mediante los Decretos N° 3781/01 y 4680/03, que establecieron reglas sobre seguridad de los alimentos, comercialización y consumo de OGM a través de la reglamentación del etiquetado de alimentos conteniendo OGM. Así, desaparecía la causa que daba lugar al procedimiento de la acción,

Cultivo de OGM en Brasil

El 10 de setiembre de 1998, otro proceso fue incoado por el IDEC, esta vez bajo la forma de una medida cautelar con la participación de Greenpeace y del Servicio Federal de la Fiscalía, en contra del Gobierno Brasileño, MONSANTO y MONSOY, buscando impedir la expedición por parte de la CTNBio de cualquier autorización para el cultivo de soja transgénica Roundup Ready, antes de establecer reglamentaciones aplicables y la elaboración de estudios previos de impacto ambiental.

En atención a la pretensión del IDEC, el 11° Tribunal Federal hizo lugar a la medida preliminar disponiendo que, de acuerdo con la Constitución Federal Brasileña, el Gobierno tiene el deber de defender y preservar el medio ambiente, particularmente para la preservación de la diversidad e integridad

del legado genético del país, y el control de las entidades involucradas en la investigación y manipulación del material genético. Para así hacerlo, las autoridades gubernamentales deberían exigir un estudio ambiental previo sobre las actividades que podrían causar una degradación importante del medio ambiente tal como aquellas relacionadas con OGM.

Estudio de Impacto Ambiental

A pesar de dicha decisión, el 22 de octubre de 1998, la causa fue redistribuida para el 6° Tribunal Federal de Brasilia, justamente el mismo Tribunal donde se decidiría el Proceso N° 1997.34.00.036170-4, referido a la importación de semillas de soja Roundup Ready.

En junio de 1999, el 6° Tribunal Federal de Brasilia finalmente dictó sentencia obligando a CTNBio, MONSANTO y MONSOY a suministrar un estudio sobre impacto ambiental previo en los trabajos y actividades relacionados con OGM, en virtud de lo dispuesto por la Constitución Federal de Brasil, específicamente el artículo 225, párr. 1, IV, con sujeción a los procedimientos de licencia aplicables con relación al medio ambiente, tal como lo establece la Resolución N° 001/86 del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), como condición para la liberación de la soja Roundup Ready en Brasil.

De esta manera, MONSANTO y MONSOY se vieron impedidas de comercializar la soja Roundup Ready hasta tanto el Gobierno Brasileño adoptara las regulaciones de bioseguridad aplicables.

Los demandados apelaron la decisión, que fue confirmada por el Tribunal Federal competente el 8 de agosto del año 2000.

Dado que este proceso fue iniciado como una medida cautelar el día 15 de octubre de 1998, el IDEC interpuso el juicio civil principal, con la participación de Greenpeace, el Servicio Federal de la Fiscalía y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA), en contra del Gobierno Brasileño, MONSANTO y MONSOY.

En este proceso el IDEC demandó la reglamentación de las leyes de bioseguridad pertinentes y el cumplimiento de las normas ambientales aplicables con relación a la liberalización de los OGM en el territorio brasileño.

El 15 de julio de 1998, MONSANTO sometió una solicitud por ante la CTNBio requiriendo una autorización para la libertad de registro, uso, in-

vestigación, testeo, cultivo, transporte, almacenamiento, comercialización, consumo, importación, liberación y descarga de la soja Roundup Ready.

A pesar de los protestos de varias organizaciones no gubernamentales, la CTNBio expidió un parecer en agosto de 1998 a favor de la solicitud de MONSANTO.

El IDEC insistió que no existían suficientes parámetros de seguridad y conocimiento técnico para permitir la verificación de los posibles riesgos de los productos que contenían OGM, particularmente con relación a la salud de los consumidores y al medio ambiente.

De esta manera, el 26 de julio de 2000, el 6° Tribunal Federal emitió una decisión haciendo lugar a las pretensiones del IDEC, y obligando al Gobierno Brasileño a: (a) elaborar, dentro de los 90 (noventa) días, las reglamentaciones aplicables relativas a los estándares de seguridad alimentaria, comercialización y consumo de productos alimenticios conteniendo OGM, con sujeción al cumplimiento por parte de la CTNBio de las disposiciones aplicables de la Constitución Federal, el Código de Protección al Consumidor y las leyes ambientales; y (b) exigir un estudio de impacto ambiental antes de conceder cualquier autorización para la liberación de OGM en el ambiente, incluyendo la soja Roundup Ready de MONSANTO.

Los demandados apelaron la decisión por ante la Cámara de Apelaciones de la 1a. Sección.

En febrero de 2002, la justicia expidió su voto, decidiendo en favor de los demandados, declarando que no había pruebas suficientes sobre el alegado riesgo relativo al uso de los OGM. Sobre dicho particular, el voto de los magistrados agregó varias opiniones científicas certificando la seguridad de la soja Roundup Ready, concordando con la Compañía Apelante que las medidas precautorias establecidas por la CTNBio eran capaces de prevenir riesgos innecesarios para la salud humana y el medio ambiente, por medio de la supervisión de las actividades de MONSANTO y de MONSAY, y estableciendo parámetros para la manipulación de la soja Roundup Ready.

El tribunal observó también que la CTNBio estaba actuando de acuerdo con las directivas aplicables de la Organización Mundial de la Salud, entre otras referencias internacionales importantes, al reconocer la equivalencia sustancial entre la soja Roundup Ready y la soja convencional, diciendo que no existía ninguna evidencia de que el referido producto podía causar el

daño alegado, ya que muchos países ya estaban produciendo y consumiendo esta soja transgénica.

El 28 de junio de 2004, la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión a favor de MONSANTO y MONSOY en un fallo innovador para la Biotecnología en Brasil.

De manera sucinta, el Tribunal de Apelaciones confirmó la competencia exclusiva de la CTNBio de autorizar cualesquiera actividades relacionadas con el uso de OGM y sus derivados. La CTNBio posee competencia discrecional para establecer los criterios para la aprobación de actividades relacionadas con el uso de OGM y sus derivados, incluyendo la necesidad de estudios de impacto ambiental previos. Por otro lado, la legislación sobre biotecnología en vigencia había regulado debidamente las disposiciones aplicables de la Constitución Federal relativas a la protección ambiental estableciendo parámetros y procedimientos para la autorización de las actividades de manipulación genética. Así, la decisión de la CTNBio cuestionada por ante los tribunales constituye un acto administrativo válido, dado que no es contrario a la ley aplicable ni injustificado.

Se mencionó asimismo que, en lo que se refiere al requerimiento de etiquetado de alimentos GM, la cuestión principal no era propiamente la de la seguridad pública de los alimentos, dado que no podría ofrecerse ningún OGM al consumidor sin la autorización previa de la CTNBio. Además, el Decreto 3871/01 hacía lugar al equilibrio de intereses del consumidor y del desarrollo económico y tecnológico del país al establecer límites para la presencia no intencional de OGM en los alimentos convencionales.

Violación a los Derechos del Consumidor

El 6 de agosto de 2001, el Servicio Federal de la Fiscalía, conjuntamente con el IDEC, interpusieron otro proceso civil contra el Gobierno Federal Brasileño bajo la alegación de que el Decreto N° 3871/01, relativo a la comercialización de productos conteniendo organismos genéticamente modificados (OGM), violaba varios derechos del consumidor.

El Decreto mencionado establece una disposición determinando que los alimentos envasados destinados al consumo humano conteniendo o producidos con organismos genéticamente modificados que excedían el límite del 4% (cuatro por ciento) del producto deberían estar debidamente etiquetados conteniendo tal información.

Las actoras argumentaron que los consumidores siempre deberían estar informados sobre la existencia de OGM, de acuerdo con las disposiciones aplicables del Código Brasileño del Consumidor y de la Constitución Federal Brasileña.

En ese sentido, si las restricciones debían imponerse solamente a los alimentos envasados y productos conteniendo o producidos con más del 4% (cuatro por ciento) de OGM en su composición, el Decreto referido estaba prácticamente autorizando la comercialización de productos conteniendo OGM por debajo del 4% (cuatro por ciento), sin mencionar los productos *in natura* o los alimentos para animales.

No obstante, el Tribunal Federal competente negó el pedido de medida preliminar argumentando que dicha medida agotaría completamente el objeto de la causa civil, lo cual está prohibido por La Legislación Brasileña en Materia Procesal Civil, y que podría causar un daño mayor si era concedida con anterioridad a la decisión final.

Cultivo de Variedades GM con Propiedades Agroquímicas

Otro caso judicial importante relativo a los OGM se refiere a la causa civil interpuesta por el Servicio Federal de la Fiscalía el 3 de abril de 2001, contra el Gobierno Brasileño, con la finalidad de hacer cumplir algunas de las reglamentaciones aplicables sobre productos con OGM.

De acuerdo con el Servicio Federal de la Fiscalía, esta causa se basa en una moción anterior incoada por un grupo de parlamentarios del Partido de los Trabajadores, cuyo candidato ganó las últimas elecciones presidenciales, y se refiere al cultivo e importación de productos transgénicos en territorio brasileño.

Las investigaciones demostraron que algunas compañías estaban cultivando OGM con propiedades agroquímicas sin el respectivo registro de tales productos por ante las autoridades competentes como un agente agroquímico similar.

La actora señaló que la Ley N° 7802/89 y el Decreto N°. 98816/90, que establecía las reglamentaciones administrativas relativas al uso de productos agroquímicos en Brasil, determinaban que se requería un "Registro Temporal Especial" de productos con propiedades agroquímicas antes de cualquier uso de tales productos, incluyendo sus testes en territorio brasileño.

En consecuencia, argumentaron que a pesar de las disposiciones de las reglamentaciones aplicables de la legislación sobre bioseguridad, si un OGM poseía propiedades agroquímicas, debía estar debidamente registrado en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente, conforme lo determinan las normas arriba mencionadas.

Sin embargo, se encontró que algunos productos, tales como, por ejemplo, el maíz genéticamente modificado de la marca "Guardian" desarrollado por MONSANTO, del cual se demostró poseer propiedades agroquímicas, estaba siendo testado en territorio brasileño sin el registro requerido.

De esta manera, el 27 de abril de 2001 el Tribunal competente concedió la primera decisión interlocutoria determinando que la CTNBio no podría seguir adelante con ninguna solicitud concerniente a OGM con propiedades agroquímicas, hasta que se concediese el referido Registro Temporal Especial por las autoridades competentes.

Luego de ello, el 14 de enero de 2002, el 14° Tribunal Federal de Brasilia confirmó la decisión anterior, con una rectificación mínima, determinando que las demandadas debían obtener los Registros Temporales especiales aplicables para productos de OGM con propiedades agroquímicas, mas solamente luego de la opinión favorable de la CTNBio, conforme dispuesto por las leyes de bioseguridad efectivas.

Las demandadas apelaron esta decisión y el proceso se está tramitando en la actualidad.

III. CONCLUSIONES

Como el mayor país del hemisferio sur y con la biodiversidad más rica en el mundo, Brasil posee un enorme potencial para la industria biotecnológica. La presión de la comunidad internacional sobre el Gobierno Brasileño, durante las últimas dos décadas, fue un factor importante para la creciente trascendencia de los estudios ecológicos y las medidas para proteger al medio ambiente. Las organizaciones no gubernamentales internacionales dedicadas a las causas ambientales, no obstante, se han opuesto al sistema de patentes en su totalidad, y no solamente a la patentabilidad de microorganismos. Han sido contrarias también al uso de la biotecnología en la agricultura, y no solamente al cultivo y consumo de cultivos GM. El público en general está confundido con toda esta propaganda relativa a los riesgos

nucleares que los alimentos GM podrían presentar para el medio ambiente y una serie de acciones judiciales han estado paralizando la actividad de las compañías biotecnológicas involucradas en estudios relativos a productos alimenticios.

La nueva administración federal está dividida, es decir, algunos ministros apoyan la liberación de los alimentos con GM y los cultivares, mientras que otros están en contra. Setenta por ciento de la cosecha de soja de este año, en el Estado de Río Grande do Sul es transgénica, como resultado de las importaciones no autorizadas de semillas GM desde Argentina, el país vecino que cultiva de manera extensiva granos GM. El 26 de marzo, el Presidente Lula suscribió la Medida Provisoria N^o 113 liberando la comercialización de soja GM de la cosecha de 2003, bajo ciertas condiciones, especialmente:

- a) Que esta soja no debe ser utilizada como semilla para la cosecha de 2004;
- b) Que los productos conteniendo granos GM deben llevar una etiqueta informando a los consumidores sobre la presencia de OGM, independientemente de su porcentaje.

Esta Medida Presidencial, que tiene efecto de ley, dispone que las normas de la Ley de Bioseguridad no son aplicables a la cosecha de 2003.

También entró en conflicto con la decisión de la Corte Federal de Brasilia en el caso Idec c/Monsoy, que prohibió a la CTNBio a autorizar el cultivo y comercialización de soja GM en Brasil, antes de la reglamentación apropiada de la Ley de Bioseguridad.

El día posterior a la publicación de esta Medida Provisoria, todos los periódicos en Brasil publicaron artículos criticando o bien apoyando a la Administración Federal. La industria se quejó sobre los costos del etiquetado y el impacto psicológico adverso que las etiquetas podrían ejercer sobre los consumidores. Los ambientalistas argumentaron que esta medida entra en conflicto con la decisión de la Corte y el IDEC piensa desafiar esta medida en el Tribunal. Los agricultores aparecieron en la TV diciendo que sería imposible evitar la mezcla de semillas de GM en la cosecha de 2004.

³ La Medida Provisional consiste en un Decreto Presidencial previsto en la Constitución Brasileña que produce el efecto de una ley y debe estar basado en los requisitos de pertinencia y urgencia sobre el asunto. La Medida Provisoria está sujeta también a confirmación del Congreso Brasileño a fin de convertirse en ley y de esta manera continuar produciendo efecto.

El 13 de junio de 2003, el Presidente Luis Inácio Lula da Silva promulgó la Ley N° 10.668, que confirmó las disposiciones de la Medida Presidencial N° 113 e incluso determinó que la comercialización de la soja de la cosecha de 2003 debía realizarse hasta el 31 de enero de 2004. Vencido este plazo, el producto de la cosecha de 2003 sería incinerado.

En vista de este episodio, el Gobierno Federal está legislando de manera casuística, por medio de Medidas Presidenciales y leyes aplicables solamente a las cosechas de soja de cada año, estableciendo plazos para su comercialización. Es éste el caso de las Medidas Presidenciales N°131 y 223, que reglaron las cosechas de 2004 y 2005, respectivamente.

Este “imbroglio”, legal causado por el deseo del gobierno de contentar a ambos lados, será solamente resuelto mediante el sistema judicial. Los Tribunales Federales de Brasilia deben actuar raudamente ahora, ya que, caso contrario, varios procesos serán incoados nuevamente contra el gobierno federal lo que desestimulará las nuevas inversiones en investigación y desarrollo en biotecnología.

El futuro de la industria biotecnológica en Brasil, independientemente del segmento de cada compañía, depende en gran medida del resultado de las discusiones sobre granos GM. Las ONG, la prensa, el público e incluso el gobierno no están haciendo la distinción entre cada segmento de la industria y las generalizaciones pueden ser dañinas para la misma.

Una definición de principios, límites y objetivos para la industria biotecnológica es de suma importancia en este momento ya que el futuro de la Agricultura Brasileña está en juego. La Administración Federal debe actuar rápidamente, o caso contrario Brasil perderá la competitividad en la industria biotecnológica, tal como ocurrió en el campo de la Tecnología de la Información a fines de la década del 80, cuando el régimen militar impuso la denominada reserva de mercado a la industria de computadoras local, demorando el desarrollo de este segmento durante muchos años.

El autor desea agradecer a los abogados José Maria Zancocchi, Daniela Silva, Mariana Villela Correa y Guilherme Zambrano, al ingeniero de patentes Wladimir Carvalho y a los pasantes Gabriela Lessa, Manuela Sumares, Gustavo Gonçalves, Maria Pia Buchi y Patricia Pessoa, todos ellos miembros del Estudio Jurídico Veirano Advogados, por la investigación realizada y por su valiosa cooperación y apoyo en este proyecto.

Los Derechos Reprográficos y el Derecho de Autor

Mónica Torres¹
(Colombia)

*"...la fotocopia es un instrumento de suprema utilidad,
pero muchas veces constituye también un alibi intelectual:
es decir, al salir de la biblioteca con un manojito de fotocopias,
uno tiene la certeza de que normalmente
nunca podrá leerlas todas, ni siquiera
podrá más tarde encontrarlas porque empiezan a refundirse,
pero se disfruta de la sensación de haberse adueñado
de aquellos libros reproducidos.
Antes de la civilización del xerox, esta persona compilaba
a manos largas fichas en las enormes salas de consulta,
y algo le quedaba en la cabeza.
Con la neurosis de la fotocopia se corre el riesgo
de que se pierdan jornadas en las bibliotecas
para fotocopiar textos que después no serán leídos"*

UMBERTO ECO

SUMARIO: I. Importancia Actual del Tema; II. Derecho de Reproducción Reprográfica; III. Excepciones al Derecho de Reproducción Reprográfica: 1. Limitaciones con fines de enseñanza, 2. Libre reproducción reprográfica para las bibliotecas, 3. Copia reprográfica para uso personal; IV. Gestión colectiva como mecanismo para hacer efectivo el derecho de reproducción reprográfica; V. Licencia Voluntaria; VI. Licencia No Voluntaria (Obligatoria o Legal); VII. Licencia con

¹ Mónica TORRES: Abogada egresada de la Universidad del Rosario (Bogotá). Especialista en Derecho Comercial de la Universidad de Los Andes (Colombia). Especialista en Ciencias Administrativas de la Universidad la Sapienza (Roma). Sub-Directora de Derecho de Autor en el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), desde 1993 hasta la fecha. Secretaria Técnica del Convenio Anti-Piratería para Colombia desde 1995 hasta la fecha. Secretaria General Adjunta del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA). Conferencista en diferentes seminarios nacionales e internacionales sobre derecho de autor desde 1996. Autora de varios artículos y ponencias sobre la materia.

Respaldo Legal; VIII. Obras; IX. Titulares del Derecho de Reproducción Reprográfica; X. Usuarios; XI. Licencias; XII. Tarifas; XIII. Recaudación; XIV. Distribución; XV. Situación en América Latina; XVI. Futuro de la Gestión de estos Derechos en la Región.

I. IMPORTANCIA ACTUAL DEL TEMA

Referirnos a los derechos reprográficos en el marco de un curso dedicado al entorno digital parecería estar fuera de lugar. Sin embargo, los organizadores de manera muy atinada lo han incluido, como quiera que las sociedades de gestión colectiva que se constituyeron para la gestión de los derechos reprográficos, hoy por hoy, están asumiendo los retos de la gestión colectiva de los derechos de autor sobre las obras escritas en este nuevo entorno.

No está por demás señalar, que los derechos de reproducción reprográfica continúan siendo un tema vigente y de alto impacto para América Latina, pues la fotocopia es aún el vehículo por excelencia utilizado para acceder a las obras impresas.

Así lo indican algunas cifras. En Brasil según estudio de 2002, el 99% de los estudiantes fotocopian, sólo en las Universidades de Sao Paulo se registran 226 millones de copias al año²; en Colombia 337 millones de fotocopias anuales³, en Argentina, 1.320 millones al año en las universidades de Buenos Aires y Rosario⁴, y en Chile los estudiantes gastan cerca de 40 millones de dólares al año en fotocopias⁵, cifras que nos indican que la fotocopia sigue siendo el principal vehículo de acceso a la información.

II. DERECHO DE REPRODUCCIÓN REPROGRÁFICA

Entendemos la reproducción reprográfica como *hacer copias facsímilares tangibles, perceptibles visualmente, de un original o de una copia de una obra, en cualquier tamaño y forma, por cualquier sistema o técnica.*⁶

² *El estudiante universitario y las fotocopias de textos y materiales para estudio.* Estudio realizado por ABDR en 2002. El estudio se enmarca en las universidades de Sao Paulo. Al hacer una proyección conservadora a las demás ciudades de Brasil, según el estudio da un resultado de 1.935.000.000 de páginas de fotocopias en Brasil. El estudio se refiere a las encuestas dirigidas a los estudiantes respecto del fotocopiado de libros.

³ Según estimaciones de la Cámara Colombiana del Libro.

⁴ *Impacto económico de las fotocopias: en informe de CADRA.* El estudio arroja una cifra de 1.320.600.000 fotocopias realizadas por 465.000 estudiantes al año en las ciudades de Buenos Aires y Rosario, estimada sobre la base de gastos anuales por alumno en fotocopias. Estas cifras no discriminan entre el fotocopiado de material protegido por el derecho de autor y material no protegido.

⁵ Estudio "Cuantificación de la fotocopia de libros en centros de educación superior en Chile" Realizado por SADEL en 2005.

⁶ LIPSZYC, Delia, *Derechos de Reproducción Reprográfica en las Convenciones Internacionales y en las Legislaciones Nacionales de América Latina.* Bogotá: Seminario sobre Reprografía en América Latina y el Caribe, 26-28 de abril, 1995, p. 2.

El Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la define como *todo sistema o técnica por los cuales se hacen reproducciones en facsímil de ejemplares de escritos y otras obras gráficas en cualquier tamaño o forma*. Y agrega: *“Las normas de las legislaciones de derecho de autor, referentes a la reproducción”*⁷.

De acuerdo con lo anterior, la noción de reproducción reprográfica no comprendería el almacenamiento digital, lo que se conoce como la electrocopia⁸, pero si la impresión gráfica o por cualquier procedimiento fotográfico en papel u otro soporte similar, de la obra almacenada electrónicamente.

La forma de reproducción reprográfica más comúnmente utilizada y extendida es la fotocopia, que se presenta con mayor frecuencia respecto de las obras literarias de carácter técnico y científico. La fotocopia surge como resultado de años de investigación en busca de un medio de reproducción de obras perfecto, ágil y económico, la cual fue posible con el invento de la fotocopidora, por Chester Carlton, patentada en el año 1940 en los Estados Unidos de América, y que hoy en día es de uso generalizado, siendo cada vez más perfectas las copias que con ella se obtienen y de uso masivo en universidades, bibliotecas y grandes empresas.

La reproducción reprográfica es entonces una forma más de reproducción y como tal, constituye una modalidad de explotación de la obra, sujeta por

⁷ OMPI, Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Publicación de la World Intellectual Property Organization, Ginebra, 1980, p. 229.

⁸ En el §82 del memorandum de la Oficina Internacional de la OMPI para el Comité de Expertos sobre un posible protocolo al Convenio de Berna se pone de relieve que la electrocopia i) **no entra** en el marco de la noción de reproducción reprográfica en la medida en que se refiere al **almacenamiento** electrónico de una copia facsímil, pero ii) **sí entra** en los casos en que la copia facsímil se hace utilizando un medio electrónico **sin almacenar** dicha copia en forma electrónica, y iii) **también entra** en los casos en que la copia impresa (generalmente, en papel) está hecha con una copia facsímil electrónicamente almacenada. La razón de la exclusión del **almacenamiento** electrónico de copias facsímil de la noción de reproducción reprográfica es el consenso cada vez mayor en los círculos profesionales en el sentido de que el almacenamiento electrónico (insumo) de obras debería estar siempre sujeto a la autorización del autor porque, si el autor no tuviera la posibilidad de ejercer su derecho exclusivo de autorización, sería difícil para él controlar la utilización extremadamente amplia y fácil de la obra que dicho almacenamiento permite. Tomado de LIPSZYC, Delia, *Derechos de Reproducción Reprográfica en las Convenciones Internacionales y en las Legislaciones Nacionales de América Latina*. Santafé de Bogotá: Seminario sobre Reprografía en América Latina y el Caribe, 22-23 de abril, 1997, p. 4.

lo tanto, a la autorización del autor o titular del derecho. Esto se reafirma al analizar las normas que regulan el derecho de reproducción.

El Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, en su artículo 9.1 establece que *los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.*

En términos muy similares las legislaciones latinoamericanas han reglamentado el derecho de reproducción⁹.

La expresión *por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma* u otra similar, utilizada en todas las legislaciones de la región, significa que cualquier procedimiento, técnica, medio o forma que permita la reproducción de

⁹ Argentina art. 2: "... y de reproducirla en cualquier forma"; Bolivia art. 15 y 16 "...por cualquier procedimiento que permita hacerla conocer al público, ...o cualquier otro medio de reproducción"; Brasil: arts. 29 y 30: "... la utilización de la obra, por cualquier modalidad"; Colombia art. 3: "...o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o difusión conocido o por conocer"; Costa Rica arts. 4 y 16: "... cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse"; Cuba art. 4: "... la reproducción...por cualquier medio lícito..."; Chile art. 18: "Reproducirla por cualquier procedimiento"; Decisión Andina 351 de 1993, artículo 13: "... la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, y el artículo 14 agrega que se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento; Ecuador art. 20: "...por cualquier forma o procedimiento"; El Salvador art. 7: "...reproducir la obra, fijándola materialmente por cualquier procedimiento... y otros procedimientos análogos"; Guatemala art. 21: "la reproducción por cualquier procedimiento"; Honduras art. 38 "...utilización de la obra por cualquier medio, forma o proceso"; México art. 27: Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir: 1. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico u otro similar; Nicaragua art. 23; "...la reproducción en cualquier soporte; Panamá art. 39: "... por cualquier forma o procedimiento"; Paraguay art. 25: "por cualquier forma o procedimiento"; Perú arts. 31 y 32: "...la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento"; República Dominicana art. 20: "...cualquier otra forma de disposición, utilización o explotación conocida o por conocerse"; Uruguay art. 2 (modificado por ley 17.616 de 2003): *El derecho de propiedad intelectual sobre las obras protegidas en esta ley comprende la facultad exclusiva del autor de enajenar, reproducir, publicar, traducir, adaptar, transformar, comunicar o poner a disposición del público las mismas, en cualquier forma o procedimiento. La facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción protegida por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, su almacenamiento electrónico –sea permanente o temporario–, que posibilite su percepción o comunicación.* Venezuela art. 41: "...la fijación material de la obra por cualquier forma o procedimiento".

una obra protegida por el derecho de autor, bien sea conocida al momento de legislar o por conocer en el futuro, está sujeta al ejercicio del derecho exclusivo del autor o titular del derecho. Tal es el caso de la reproducción por el procedimiento o técnica de la reprografía, que aunque no está expresamente contemplada en la mayoría de las legislaciones, en efecto constituye una forma más de explotación económica.

Algunas legislaciones, como la de Panamá, establecen una definición de reproducción reprográfica como la *realización de copias en facsímil, de ejemplares originales o copias de una obra por medios distintos de la impresión, como la fotografía*, y la del Perú, como la *realización de copias en facsímil de ejemplares originales o copias de una obra por medios distintos de la impresión, como la fotocopia*.

Lo anterior para confirmar que el fundamento jurídico para hacer valer el derecho de reproducción reprográfica existe en todos los países de la región, en primer lugar porque como miembros de Berna deben adoptar el concepto de derecho de reproducción que trae el artículo 9.1 y en segundo lugar, porque sin excepción alguna todas las legislaciones prevén el derecho de reproducción de modo amplio, extendiéndose a toda forma posible de reproducir una obra protegida.

La jurisprudencia de la región también ha comenzado a sentar bases sólidas en este frente, particularmente en Brasil y Argentina. Consideramos pertinente destacar algunos párrafos de un reciente fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casa Penal de Buenos Aires, del 2 de abril de 2002, en donde se hace una cabal interpretación de las normas de la ley de fomento del libro y la lectura y las de la ley de propiedad intelectual que el demandado de un hecho ilícito intentó poner en conflicto, cuando la primera: *sanciona la reproducción facsimilar de un libro o partes de él, sin autorización de su autor y editor, que no llegue a constituir una conducta más gravemente penada, que entre otros supuestos tiene lugar cuando la reproducción de obras ajenas sin autorización y en perjuicio del titular del derecho de propiedad intelectual se ejecuta en pluralidad de oportunidades obteniendo un rédito indebido como es el caso de autos. Atiende –la ley del libro– (aclaración nuestra) exclusivamente a casos individuales, no por ello menos perjudicial para la actividad editorial...Mientras que la ley de propiedad intelectual sanciona la reproducción clandestina de obras intelectuales (las obras literarias lo son) y exige que tal actividad defraude los derechos reconocidos por esa ley al titular.*

Lo que permite concluir que lejos de entrar estas normas en conflicto cubren una constelación de ataques al derecho de propiedad intelectual que va de la reproducción para un uso privado según se describiera anteriormente, que es el supuesto de la ley del libro –que necesariamente conlleva una menor sanción–, a expresiones más lesivas al derecho de propiedad intelectual como es la actividad de piratería contemplada por la ley 11.723.

De acuerdo con lo anterior, las legislaciones de derecho de autor de los países latinoamericanos reconocen el derecho de reproducción reprográfica como un derecho exclusivo, bien expresamente o como una de las formas del derecho de reproducción, y como tal requiere la previa y expresa autorización del autor o titular del derecho y el pago de una remuneración, a menos que se trate de un caso excepción a este derecho, casos que analizaremos a continuación.

III. EXCEPCIONES AL DERECHO DE REPRODUCCIÓN REPROGRÁFICA

El reconocimiento de los derechos patrimoniales en favor del autor, lo facultan para ejercer un control absoluto sobre todas las utilidades o formas de explotación de sus obras. Sin embargo, las legislaciones pueden prever algunos casos de libre utilización, los cuales deben adaptarse a los parámetros establecidos en los tratados internacionales y deben ser expresamente previstos en su texto y son de interpretación restrictiva. Lo anterior con el fin de lograr un equilibrio entre el interés individual del autor que demanda una retribución económica por el uso de sus obras, y el interés de la sociedad que demanda un fácil acceso a los bienes culturales.

El Convenio de Berna en su artículo 9.2 establece la posibilidad de que los países miembros establezcan excepciones al derecho de reproducción, observando tres condiciones: que se trate de casos especiales, que esa limitación o excepción no atente a la normal explotación de la obra, ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

A su vez el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), señala en su artículo 13, igual posibilidad para las Partes Contratantes, observando iguales condiciones, pero aplicándolas no solamente respecto al derecho de reproducción, sino frente a las limitaciones y excepciones que se establezcan respecto de otros derechos.

La Decisión Andina 351 de 1993, que es el Régimen Común de Derecho de Autor y Derechos Conexos para los países de la Comunidad Andina, establece en el artículo 21 que *las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.*

Las principales excepciones al derecho de reproducción reprográfica establecidas por las legislaciones de los países latinoamericanos son las siguientes:

1. Limitaciones con fines de enseñanza¹⁰

Como se puede apreciar de la lectura de las disposiciones que permiten la

¹⁰ La Decisión Andina 351 de 1993 en su artículo 22 permite *reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro. La ley 23 de 1982 de Colombia, establece en su artículo 32 que es permitido utilizar obras literarias o artísticas, o parte de ellas, a título de ilustración en obras destinadas a la enseñanza, por medio de publicaciones, emisiones de radiodifusión o grabaciones sonoras o visuales, dentro de los límites justificados por el fin propuesto, o comunicar con propósitos de enseñanza la obra radiodifundida para fines escolares, educativos, universitarios y de formación profesional sin fines de lucro, con la obligación de mencionar el nombre del autor y el título de las obras así utilizadas. El artículo 38 de la ley de Cuba establece que es lícito, sin el consentimiento del autor y sin remuneración al mismo, pero con obligación de referencia a su nombre y fuente, siempre que la obra sea de conocimiento público, y respetando sus valores específicos.....: b) utilizar una obra, incluso íntegramente si su breve extensión y naturaleza lo justifican a título de ilustración de la enseñanza, en publicaciones, emisiones de radio o televisión, filmes o grabaciones sonoras o visuales. La ley salvadoreña permite la reproducción de breves fragmentos de obras literarias, científicas o artísticas, en publicaciones o crestomatias o con fines didácticos, científicos de crítica literaria o de investigación, siempre que se indique de manera inconfundible, la fuente de donde proceden; que los textos reproducidos no sean alterados y que tal reproducción no atente contra la explotación normal de la obra, ni cause perjuicio a los intereses legítimos del autor. La ley de derecho de autor de Guatemala en su artículo 64, establece que es permitida sin autorización del autor la reproducción por medios reprográficos, de artículos o breves extractos de obras lícitamente publicadas, para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y que tal utilización no interfiera con la explotación normal de la obra no cause perjuicio a los intereses legítimos del autor. Honduras en el artículo 50 de su ley sobre derecho de autor permite la reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido de artículos, conferencias, lecciones,*

libre reproducción reprográfica con fines de enseñanza, cuyos textos son prácticamente idénticos, encontramos los siguientes elementos comunes en las doce legislaciones de los países de América Latina que la consagran:

- ▶ Que se trate de artículos o breves extractos de obras u obras breves
- ▶ Que se realice por instituciones educativas
- ▶ Sin ánimo de lucro
- ▶ En la medida justificada por el fin que se persiga
- ▶ Conforme a los usos honrados

breves extractos u obras breves lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados. La ley Federal de México autoriza la reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación científica, literaria o artística. La legislación nicaragüense en su artículo 33 dispone que está permitida, sin autorización del autor, la reproducción, por medio de la reprografía y para fines de enseñanza, de artículos aislados publicados en la prensa de extractos cortos de una obra, siempre que una y otra hayan sido publicadas a condición de que esa reproducción se efectúe en establecimientos de enseñanza y no se persiga un fin directo o indirectamente comercial y se realice en la medida justificada para el objetivo que se pretenda alcanzar, conforme a los usos honrados y citando la fuente y el nombre del autor, si figura en la misma. Panamá en su artículo 48 establece que respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, se permite sin autorización del autor ni remuneración: ...3. La reproducción por medios reprográficos de artículos, extractos de obrs . breves lícitamente publicadas, para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en cuanto justifique el objetivo perseguido y con la condición de que tal utilización se haga conforme a los usos lícitos. La ley paraguaya en el artículo 39.1 permite la reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido, de artículos o de breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados. La ley del Perú en su artículo 43 permite respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, la reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido, de artículos o de breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro, sin autorización del autor. El artículo 32 de la ley de República Dominicana establece que podrán ser reproducidos por medios reprográficos, para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro. Y finalmente la ley de Venezuela en el artículo 44 contempla como reproducciones lícitas: ...3. La reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido, de artículos, breves extractos de obras u obras breves lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados.

Este caso de limitación en la generalidad de los casos la norma se ajusta a los parámetros de Berna, sin embargo, en la práctica podemos constatar excesos en la aplicación de esta excepción.

La ley de Nicaragua y la de Colombia traen un elemento adicional: el de la obligación de señalar el nombre del autor y la fuente de la obra, pues en la generalidad de los casos de fotocopiado de libros u otras obras impresas con fines educativos, suele además de abusarse de la excepción establecida, desconocer el derecho moral de paternidad del autor.

2. Libre reproducción reprográfica para las bibliotecas¹¹

Igual que el caso anterior las disposiciones que establecen la libre reproducción para las bibliotecas y archivos presentan estos rasgos comunes:

- ▶ Que la reproducción sea individual;

¹¹ La **Decisión Andina**, permite reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fines: 1. Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización, o, 2. Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado. El artículo 38 de la ley 23 de 1982 de Colombia dispone que las bibliotecas públicas pueden reproducir, para el uso exclusivo de sus lectores y cuando ello sea necesario para su conservación o para el servicio de préstamos a otras bibliotecas, también públicas, una copia de obras protegidas depositadas en sus colecciones o archivos que se encuentren agotadas en el mercado. Estas copias pueden ser también reproducidas, en una sola copia, por la biblioteca que las reciba, en caso de que ello sea necesario para su conservación, y con el único fin de que ellas sean utilizadas por sus lectores. La ley de Cuba en su artículo 38 considera lícito, sin el consentimiento del autor y sin remuneración al mismo, pero con obligación de referencia a su nombre y fuente, siempre que la obra sea de conocimiento público, y respetando sus valores específicos: ...e) reproducir una obra por un procedimiento fotográfico u otro análogo, cuando la reproducción la realice una biblioteca, un centro de documentación, una institución científica o un establecimiento de enseñanza, y siempre que se haga con carácter no lucrativo y que la cantidad de ejemplares se limite estrictamente a las necesidades de una actividad específica. Ecuador en su ley de Propiedad Intelectual establece en el artículo 83 literal g): "Siempre que respeten los usos honrados y no atenten a la normal explotación de la obra, ni causen perjuicios al titular de los derechos, son lícitos, exclusivamente, los siguientes actos, los cuales no requieren la autorización del titular de los derechos ni están sujetos a remuneración alguna: ...g) la reproducción de un solo ejemplar de la obra que se encuentra en la colección permanente de bibliotecas o archivos, con el fin exclusivo de reemplazarlo en caso necesario, siempre que dicha obra no se encuentre en el comercio". El artículo 45 de la ley de El Salvador establece que respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin autorización del autor ni remuneración:... d) La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentra en su colección permanente, para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de necesidad o para sustituirlo en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya

- ▶ Se realice por bibliotecas o archivos sin ánimo de lucro;
- ▶ Otras se refieren a bibliotecas o archivos públicos;

extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo o condiciones razonables. **La ley de Guatemala** permite la reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, con el objeto de preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de necesidad, o bien para sustituir un ejemplar similar, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, cuando éste se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir el ejemplar en plazo o condiciones razonables. El artículo 49 de **la ley hondureña** señala que cuando no sea posible adquirir un ejemplar en condiciones razonables, las bibliotecas públicas pueden reproducir para el uso exclusivo de sus lectores y cuando ello sea necesario para su conservación y para el servicio de préstamo a otras bibliotecas públicas, una copia de obras protegidas depositadas en sus colecciones de archivos que se encuentren agotadas. **La ley autoral de México** establece en su artículo 148 que las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos: ... V. Reproducción de una sola copia, por parte de un archivo o biblioteca, por razones de seguridad y preservación, y que se encuentra agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer. **La ley de Nicaragua** en su artículo 35 permite a las bibliotecas y servicios de archivo, cuyas actividades no persigan directa ni indirectamente un provecho comercial, pueden reproducir, sin autorización del autor, ejemplares aislados de una obra que forme parte de su colección permanente a fin de conservarlos o de reemplazarlos, si el ejemplar en cuestión ha sido perdido, destruido o se ha hecho inutilizable, a condición de que no sea posible adquirir tal ejemplar en un tiempo y bajo condiciones razonables. El artículo 48 punto 4 de **la ley de Panamá** dispone que respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, se permite sin autorización del autor ni remuneración: ... 4. La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, para preservarlo y sustituirlo en caso de necesidad; o para sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables. **La ley paraguaya** en su artículo 39.2 permite la reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos públicos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o para sustituir en la colección permanente de otra biblioteca o archivo un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables. **La ley peruana** establece esta limitación en su artículo 43 literal c, así: "Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin autorización del autor: .c. La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos públicos que no tengan directa o indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o para sustituir en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables. **El artículo 38 de la ley de República Dominicana** permite que las bibliotecas públicas pueden reproducir, para el uso exclusivo de sus lectores y cuando ello sea necesario para su conservación o para el servicio de préstamos a otras bibliotecas,

- ▶ Otras como la de Cuba abren el espectro de instituciones a centros de documentación, instituciones científicas o establecimientos de enseñanza;
- ▶ Se trate de una obra de la colección permanente de la biblioteca o archivo;
- ▶ Con fines de preservación o sustitución por extravío, inutilización o destrucción;
- ▶ Para sustituirlo en la colección de otra biblioteca por las mismas razones;
- ▶ Cuando no sea posible adquirir el ejemplar en tiempo y condiciones razonables

Queda claro, como se desprende de una lectura juiciosa de la norma, que el legislador no ha tenido en ningún caso la intención de cobijar con esta norma la práctica reiterada que se realiza en las bibliotecas, centros de documentación o archivos de convertirse en centros de fotocopiado, y que en este caso, comportándose como tales no están exentas de observar las normas del derecho de autor, debiendo estar plenamente autorizadas para ello por el autor o titular de los derechos, para no caer en la ilegalidad.

3. Copia reprográfica para uso personal¹²

Esta es tal vez, la práctica que más ha erosionado el derecho reprográfico,

también públicas, una copia de obras protegidas, depositadas en sus colecciones o archivos que se encuentren agotadas en el mercado local e internacional. Estas copias pueden ser también reproducidas, en una sola copia, por la biblioteca que las reciba, en caso de que ello sea necesario para su conservación, y con el único fin de que ellas sean utilizadas por sus lectores. La ley de Venezuela establece en su artículo 44 que son reproducciones lícitas: ...4. La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de necesidad o para sustituir en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables.

¹² La legislación del Brasil la incluye en su artículo 46 letra II: No constituye ofensa a los derechos de autor: "...II: la reproducción, en un solo ejemplar de pequeños fragmentos, para uso privado del copista, desde que haya sido realizada por éste, sin fines de lucro". La ley 23 de 1982 de Colombia en su artículo 37, que dispone: "Es lícita la reproducción, por cualquier medio de una obra literaria o científica, ordenada u obtenida por el interesado en un sólo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro". A su vez la ley de Costa Rica en su artículo 74, establece: "También es libre la reproducción de una obra didáctica o científica, efectuada personal y exclusivamente por el interesado para su propio uso y sin ánimo de lucro directo o indirecto. Esa reproducción deberá realizarse

en razón a la práctica habitual del fotocopiado de obras protegidas para uso personal, cuyo efecto acumulativo viene causando enormes perjuicios a los titulares de derechos.

en un sólo ejemplar mecanografiado o manuscrito. Esta disposición no se aplicará en los programas de computación” (Reformado mediante ley 7397 de 1994). La ley autoral de **El Salvador**, que en su artículo 45 literal a) expresa: “Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin autorización del autor ni remuneración: a) La reproducción de una copia de la obra para el uso personal y exclusivo del usuario, realizada por el propio interesado por sus propios medios, siempre que no se atente contra la normal explotación de la obra, ni se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”. **Honduras** prevé esta excepción en tres normas diferentes, siendo el artículo 48 expresamente aplicable al caso de análisis, cuando dispone que también son lícitas las reproducciones fotomecánicas para el exclusivo uso personal, como la fotocopia y el microfilme siempre que se limiten a pequeñas parte de una obra protegida o a obras agotadas. La **ley mexicana** incluye en el artículo 148, IV, esta disposición: “Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos: IV. Reproducción por una sola vez, y en un sólo ejemplar, de una obra literaria o artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro. Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción, salvo que se trate de una institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada a actividades mercantiles”. La **ley nicaragüense** en el artículo 31 permite sin autorización del autor exclusivamente para uso personal la reproducción en una copia de una obra divulgada. La disposición anterior no se aplica a: La reproducción de obras de arquitecturas que revistan la forma de edificios o de otras construcciones similares; La reproducción reprográfica de un libro íntegro o de una obra musical en forma gráfica (partituras); La reproducción de la totalidad o de partes importantes de bases de datos en forma numérica; La reproducción de programas de ordenador, salvo en los casos previstos en el Artículo 39 de la presente Ley; Ni, a ninguna otra reproducción de una obra que pudiera afectar a la explotación normal de la obra o que pudiera perjudicar de forma injustificada a los intereses legítimos del autor. La **legislación panameña**, la incluye en su artículo 48 numeral 1: “Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, se permite sin autorización del autor ni remuneración: 1. La reproducción de una copia de la obra para el uso personal y exclusivo del usuario, realizada por el interesado por sus propios medios”. La **ley de derecho de autor del Paraguay** en su artículo 44 dispone que es lícita la copia para uso exclusivamente personal de obras publicadas en forma gráfica, o en grabaciones sonoras o audiovisuales, siempre que se haya satisfecho la remuneración compensatoria a que se refiere el Capítulo IV del Título IV de la presente ley. Sin embargo, las reproducciones permitidas en este artículo no se extienden: 1. a la de una obra de arquitectura en forma de edificio o de cualquier otra construcción; 2. a la reproducción integral de un libro, de una obra musical en forma gráfica, o del original o de una copia de las bellas artes, hecha y firmada por el autor; y 3. a una base o compilación de datos. La **ley de derecho de autor del Perú** establece en su Artículo 43-. *Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin autorización del autor: (...) b. La reproducción por reprografía de breves fragmentos o de obras agotadas, publicadas en forma gráfica, para uso exclusivamente personal y en su artículo 48: “Es lícita la copia, para uso exclusivamente personal de obras, interpretaciones o producciones publicadas en grabaciones sonoras o audiovisuales. Sin embargo, las reproducciones permitidas*

La profesora Lipszyc define copia privada como la reproducción, *en un solo ejemplar*, de breves fragmentos o de determinadas obras aisladas protegidas por el derecho de autor incluidas en un volumen (revistas, diarios, etc.), exclusivamente para *uso personal* del copista (por ejemplo, para estudio, docencia, esparcimiento)¹³.

La ley de Ecuador de 1998, define en el artículo 108, la copia privada como *la copia doméstica de fonogramas o videogramas, o la reproducción reprográfica en un sólo ejemplar realizada por el adquirente original de un fonograma o videograma u obra literaria de circulación lícita, destinada exclusivamente para el uso no lucrativo de la persona natural que la realiza. Dicha copia no podrá ser empleada en modo alguno contrario a los usos honrados.*

De estas definiciones y de las disposiciones legales arriba señaladas, vale destacar dos elementos fundamentales para poder hablar de copia privada. Estos elementos son:

1. Que la reproducción se haga en *un sólo ejemplar*
2. Que se haga *para uso personal* del copista

El *uso personal* determina que la obra sólo puede ser reproducida en un sólo ejemplar para ser utilizado exclusivamente por la persona que realizó la copia, por sus propios medios, determinando a su vez que esta persona

en este artículo no se extienden a: a. A la de una obra de arquitectura en forma de edificio o de cualquier otra construcción. b. A la reproducción integral de un libro, de una obra musical en forma gráfica, o del original o de una copia de una obra plástica, hecha y firmada por el autor. c. A una base o compilación de datos. Igualmente, la ley de República Dominicana, incluye esta excepción en su artículo 37, al establecer que es lícita la reproducción, por una sola vez y en un solo ejemplar, de una obra literaria o científica, para uso personal y sin fines de lucro, sin perjuicio del derecho del titular a obtener una remuneración equitativa por la reproducción reprográfica o por la copia privada de una grabación sonora o audiovisual, en la forma que determine el reglamento. Los programas de computadoras se registrarán por lo pautado expresamente en las disposiciones especiales de esta ley sobre tales obras. Finalmente, la ley venezolana la establece en su artículo 44 numeral 2, así: "Son reproducciones lícitas: 2. Las reproducciones fotomecánicas para el exclusivo uso personal, como la fotocopia y el microfilme, siempre que se limiten a pequeñas partes de una obra protegida o a obras agotadas, y sin perjuicio de la remuneración equitativa que deban abonar las empresas, instituciones y demás organizaciones que presten ese servicio al público, a los titulares del respectivo derecho de reproducción. Se equipara a la reproducción ilícita, toda y utilización de las piezas reproducidas para un uso distinto del personal que se haga en concurrencia con el derecho exclusivo del autor de explotar su obra.

¹³ LIPSZYC, Delia. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, París, UNESCO-CERLALC-ZAVALIA, 1993, p. 222.

sólo puede ser una persona natural, y por lo tanto, esta excepción no podría aplicarse a las personas jurídicas, debido a que se perdería el carácter *personal* y además que la copia así obtenida no puede salir de este ámbito personal, o sea, que no podrá utilizarse en forma colectiva ni ponerse a circulación, sea con fines de lucro o sin ellos.

Al establecer algunas legislaciones el *uso privado* y no el *uso personal*, están dando la posibilidad de que la reproducción de la obra se haga no exclusivamente para uso individual de una sola persona, sino para fines comunes de un grupo de personas, permitiendo de esta manera, por ejemplo, que la reproducción de una obra para un grupo de estudiantes, o para los empleados de una empresa, sea lícita. Es necesario tener en consideración que según el Glosario de la OMPI, el *uso privado* es más amplio que el *uso personal*, ya que este último según definición contenida en este Glosario, es exclusivamente para el uso individual de una sola persona, en cambio el primero, según el mismo documento, se dirige no exclusivamente para el uso individual de una sola persona, sino para fines comunes de un determinado círculo de personas¹⁴.

La mayoría de las legislaciones incluyen además, la condición de que tal reproducción no se haga con fines de lucro, sin embargo, este elemento de la finalidad lucrativa o no de la reproducción, no es determinante para configurar una reproducción ilícita, dado que la ilicitud está dada en el mismo momento en que la copia obtenida para uso personal está supliendo la copia legal puesta en el comercio.

En cuanto a la forma en que esta reproducción deba hacerse para tenerse como copia privada, la mayoría de las leyes coinciden en que sea "...ordenada u obtenida por el interesado"; "...efectuada personal y exclusivamente por el interesado..."; "...realizada por el propio interesado, por sus propios medios...". Con estas disposiciones el legislador quiso garantizar que la realización de la reproducción se hiciera directamente por el interesado o usuario para su propia e individual utilización.

La legislación autoral peruana, la de Nicaragua y la paraguaya exceptúan la reproducción integral de un libro, de una obra musical en forma gráfica, o del original o de una copia de una obra plástica, hecha y firmada por el autor, bases o compilaciones de datos y programas de ordenador, excep-

¹⁴ Glosario de la OMPI, Ginebra, 1980, pp. 185 y 198.

tuados por todas las leyes de derecho de autor de la región de la excepción de uso personal.

IV. GESTIÓN COLECTIVA COMO MECANISMO PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO DE REPRODUCCIÓN REPROGRÁFICA

Tradicionalmente la gestión de derechos sobre las obras escritas se realizaba de manera individual a través de los contratos de edición, entre un autor y un editor, y por lo tanto no era necesaria su gestión de manera colectiva. Recordemos que al decir de Ficsor, *es evidente que un derecho exclusivo puede disfrutarse, en la medida más plena, si su titular puede ejercerlo por sí mismo e individualmente*¹⁵.

La gestión colectiva de los derechos *es necesaria cuando la administración individual es imposible, insuficiente y poco práctica*¹⁶. Frente a los derechos reprográficos, que se aplican todos estos supuestos, la gestión colectiva ha demostrado ser en más de 50 países la mejor alternativa para satisfacer intereses de ambas partes, pues asegura una compensación económica a autores y editores por la reproducción reprográfica de sus obras y garantiza al usuario un acceso legítimo a las obras de su interés.

La gestión de derechos reprográficos no debe entenderse como un medio para legitimar cualquier tipo de copia, lo que pretende es controlar la práctica masiva de fotocopiado, bajo determinadas condiciones que no impliquen la sustitución de la obra original que se ha puesto en el mercado de manera legal por sus titulares.

Los modelos que se han adoptado para la administración de los derechos reprográficos por las sociedades establecidas, que de aquí en adelante llamaremos RROs (como son comúnmente conocidas por su sigla en inglés –reproduction rights organisations–) pueden resumirse en los siguientes:

V. LICENCIA VOLUNTARIA

Según este modelo la RRO negocia y otorga una licencia al usuario en nombre del titular-mandatario para la copia de obras de sus mandatarios

¹⁵ FISCSOR, Mihály. La gestión colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos. OMPI, Ginebra, 2002, p. 16.

¹⁶ STOKKMO, Olav. "La Gestión de los Derechos de Reproducción Reprográfica en el Mundo. Seminario de Reprografía. 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago, 27 de noviembre de 1996, p. 7.

(titulares de derechos), con quienes se ha firmado un mandato, en las condiciones establecidas. La administración será sólo de las obras que se han incluido en ese mandato. Es voluntaria porque depende de la voluntad del titular de los derechos. Es ejemplo de este modelo Estados Unidos de América, Reino Unido, Italia, Irlanda, Japón, y en nuestro continente Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay.

VI. LICENCIA NO VOLUNTARIA (OBLIGATORIA O LEGAL)

En este caso la licencia se establece por ley. Puede ser de dos tipos: la ley establece la posibilidad de que ciertos sectores (como el educativo o el gubernamental) puedan realizar fotocopias para su uso interno siempre que se pague una remuneración a los titulares. Este es el caso de Australia, Suiza y los Países Bajos. En el segundo caso, la ley establece un derecho de remuneración a favor de los titulares de derechos, generalmente sobre la fabricación e importación de equipos que permitan la reproducción de obras. Este es el caso de Alemania, Austria, Bélgica, Grecia, Hungría, España y Portugal, entre otros, han implementado este modelo. En nuestro continente tendrían este sistema Ecuador y Paraguay. En ambos casos la legislación puede o no establecer las condiciones, tarifas, o sólo establecer el derecho y las tarifas y condiciones las fijan las sociedades de gestión u otra entidad con los usuarios. Es no voluntaria porque no depende de la voluntad del autor.

VII. LICENCIA CON RESPALDO LEGAL

Dentro de este sistema encontramos la gestión colectiva obligatoria, es ejemplo de este modelo Francia, en donde su legislación de derecho de autor establece la obligatoriedad de la gestión colectiva de los derechos reprográficos y la imposibilidad para los titulares de denunciar de forma individual a los usuarios¹⁷. Canadá prevé la obligatoriedad de la licencia para fotocopiar, lo cual se constituye en un gran apoyo para la sociedad. En los países escandinavos se aplica el modelo de la licencia colectiva ampliada, es decir, que la cobertura de la licencia se distribuyen las recaudaciones entre los asociados y los no asociados¹⁸.

¹⁷ KOSKINEN, Tarja. La gestión colectiva en el ámbito de la reprografía. Publicación OMPI-IFRRO, 2005, p. 22.

¹⁸ KOSKINEN, Tarja. *Op. Cit.*, p. 23.

VIII. OBRAS

Se ha identificado como principal material objeto de fotocopiado, principalmente textos de contenido científico y técnico, libros didácticos, diarios, publicaciones periódicas, novelas, reportajes, noticias, ilustraciones y fotografías.

De acuerdo con diversos estudios la tendencia demuestra que lo que más se fotocopian son libros y textos de enseñanza, en segundo y tercer lugar prensa y revistas. Igualmente importante son las copias de las carpetas y de las notas de los profesores, así como de copias de libros, según estudio del Brasil.

También debemos tener en cuenta que la música impresa es susceptible de la fotocopia en algunas sociedades de gestión de derechos reprográficos, aunque este tema es muy delicado dada la vulnerabilidad de la copia de partituras, que en la mayoría de casos afecta toda la obra.

Algunas RROs gestionan también el copiado de diarios y publicaciones periódicas, en otros casos como el del Reino Unido existen dos sociedades para este tipo de gestión: una para revistas y publicaciones periódicas, y otra para diarios.

IX. TITULARES DEL DERECHO DE REPRODUCCIÓN REPROGRÁFICA

Son todos los autores que participan en la realización de las obras arriba señaladas y sus editores. En las sociedades de gestión que se constituyan con el fin de administrar colectivamente los derechos de reproducción reprográfica, es muy importante contar con la participación de todos los titulares: autores y editores, para fortalecer conjuntamente la gestión, lograr una mayor representatividad del sector y obtener mejores resultados.

Teniendo en cuenta lo anterior son titulares: los editores de libros, publicaciones especializadas, periódicos y otras publicaciones periódicas; y los autores de novelas, textos científicos, técnicos, de no ficción, traducciones, entre otros.

Igualmente son titulares de derechos reprográficos los autores de las obras visuales incluidas en libros y textos que se fotocopian: por ejemplo, fotografías e ilustraciones. Las sociedades de derechos reprográficos y las de obras visuales establecen acuerdos para recaudar y distribuir lo que a éstas últimas corresponda.

Los socios de la mayoría de RROs son autores y editores, tal es el caso de la Copyright Clearance Center -CCC- que tiene mandatos de más de 10.000 editores y de más de cientos de miles de autores, de CEDRO que cuenta con cerca de 7.000 autores y más de 1.000 editoriales, y la sociedad suiza que tiene más de 6000 autores y 600 editores.

Otras reciben los mandatos de asociaciones de autores y de editores, este es el caso de la sociedades de Noruega, Suecia, Nigeria, Jamaica y Japón que tiene 4 miembros: el consejo de autores con más de 11.000 autores literarios, artísticos y fotógrafos; el consejo de sociedades académicas con más de 700 sociedades de titulares de obras científicas, técnicas y médicas; el consejo de editores con 275 editoras de libros y el consejo de editores de diarios que son 63¹⁹.

Y otras combinan los dos modelos: tienen socios autores y editores y asociaciones de éstos, como la RRO de Canadá, Finlandia, Irlanda y Sudáfrica²⁰.

En las sociedades latinoamericanas los socios son autores y editores directamente.

X. USUARIOS

Los principales usuarios del fotocopiado son el sector educativo, la administración pública, las empresas públicas y privadas, los establecimientos de fotocopiado y las bibliotecas. Las fotocopias de textos de carácter científico, técnico, libros didácticos, textos escolares, son más frecuentemente realizados en instituciones educativas. Las de periódicos y publicaciones periódicas lo son en la administración pública, en el sector financiero y en las grandes empresas públicas y privadas.

Dentro del sector educativo están en su orden la enseñanza superior, luego la media y en último lugar la básica.

Las necesidades de cada usuario son diferentes. Por ejemplo, a la universidad generalmente le interesan licencias generales para el uso por sus estudiantes (en general todas las obras del repertorio), a las empresas y entidades del gobierno les interesan más las licencias transaccionales (sobre obras determinadas del repertorio), para su uso interno.

¹⁹ KOSKINEN, Tarja. *Op. Cit.*, p. 32.

²⁰ KOSKINEN, Tarja. *Op. Cit.*, p. 32.

XI. LICENCIAS

En las licencias voluntarias sólo se licencia el repertorio y los derechos y utilizaciones autorizados en el mandato. Existen dos tipos: las generales, sobre todo el repertorio que represente la RRO, dentro de las condiciones y límites que establezca la propia licencia. Este tipo de licencia es común en el sector educativo. Existen también las licencias transaccionales, cuyo objeto son determinadas obras del repertorio para determinados usos. Generalmente como condición se establece el porcentaje permitido al usuario para la fotocopia, que va dependiendo del país, desde un 10% a un 20 %, pero en el caso de obras que ya no están en el catálogo se dan otras condiciones.

La experiencia indica que cada sociedad debe priorizar el sector de usuarios con el cual debe comenzar su trabajo de negociación de licencias, y por supuesto, éste será el que, de acuerdo con sus estudios de cuantificación de la fotocopia, se determine como el mayor usuario. La mayor parte de las RROs del mundo han comenzado su gestión con el sector educativo, dentro de él, el universitario.

Las licencias no voluntarias, sus condiciones y términos los establece la ley o el reglamento y deben cubrir a todos los titulares, socios o no de la RRO.

XII. TARIFAS

Miraremos cómo se establecen las tarifas para el sistema de las licencias voluntarias, pues para las licencias legales lo hace la propia ley²¹, o la RRO en negociación con los usuarios. Las tarifas generalmente son diferentes según el tipo de usuario del que se trate. La determinación de tarifas se hace a partir de los estudios que adelanta cada sociedad, y que permiten conocer el volumen de material protegido que se fotocopia, el número de páginas, el número de usuarios finales, y como todas estas variables se llega a determinar la tarifa por página fotocopiada.

²¹ El texto refundido de la ley de propiedad intelectual de España en su artículo 25 establece las siguientes tarifas para las fotocopadoras que entran o se fabrican en España: *Para los equipos o aparatos de reproducción de libros: 1º. 7.500 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia de hasta nueve copias por minuto 2º. 22.500 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde 10 hasta 29 copias por minuto. 3º. 30.000 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde 30 hasta 49 copias por minuto. 4º. 37.000 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde 50 copias por minuto en adelante. A precios de hoy equivaldría aproximadamente a una remuneración desde 45 hasta 223 euros.*

La mayoría de RROs aplican las tarifas según precio de página para los establecimientos de copiado, tarifa por estudiante para el sector educativo, tarifa por empleado para el sector empresarial.

- ▶ Por ejemplo en el caso de la sociedad suiza se ha fijado en 10,50 euros la tarifa por estudiante para el sector universitario.
- ▶ La Copyright Clearance Center de Estados Unidos²² las licencias transaccionales, es decir, las licencias que se negocian con cada usuario para una utilización específica de una obra, las tarifas son fijadas por los titulares para cada obra incluida en el mandato y para cada forma de utilización específica, y el usuario paga por lo que utiliza y el derechohabiente recibe el pago de acuerdo con la utilización de su obra. Para las licencias generales, es decir, cuando se licencia el derecho de reproducir todas las obras del repertorio representado, se tienen en cuenta los siguientes criterios: el número de copias que se realiza en cada sector de usuarios, qué tipo de material, el precio de venta de cada obra (libro, periódico, revista, etc.), con estos valores se calcula el valor de la licencia general anual para cada usuario, que se reajusta cada año.
- ▶ En el caso de la sociedad noruega KOPINOR²³, la definición de tarifas se realiza a partir de estudios estadísticos. Se efectúa un estudio cada cinco años respecto de cada uno de los sectores de usuarios, quienes durante el tiempo del estudio deben hacer un 5% adicional de copias, que se envían a una oficina de codificación y análisis. Este estudio proporciona los datos necesarios, como: volumen anual de material protegido que es fotocopiado, tipo de material fotocopiado, tipo de fuente copiada, país de origen. En relación con las tasas para el fotocopiado que se realiza en otros sectores, como el de la administración pública, se basa en estos datos: precio por página entre 0,04 y 0,15 dólares americanos, reajustado anualmente según el costo de vida; número de copias por empleado de material protegido.
- ▶ La sociedad española CEDRO utiliza también los estudios de mercado para la determinación de las tarifas. Entre los criterios que utiliza para esta determinación están los equipos de reproducción utilizados, el

²² Tomado de: GERVAIS, Daniel. Notas de discurso. Seminario Regional IFRRO-OMPI sobre la gestión colectiva de derechos reprográficos, Buenos Aires, Febrero de 1999, p. 12.

²³ Tomado de: ΣΤΟΚΚΜΟ, Olav. La Experiencia Noruega. Seminario Regional de la OMPI sobre Reprografía para países de América Latina y el Caribe, Bogotá, abril de 1997, p. 8.

número de usuarios potenciales, el volumen de material protegido que se utiliza, los derechos autorizados. Para las tarifas generales se establece un precio por página copiada de 0.07 euros, que se calcula teniendo en cuenta que, por la venta al público de una obra, se paga al autor una regalía equivalente al 10% sobre el precio de "tapa", se le suma el valor agregado del trabajo del editor, correspondiente al 25%, así queda establecido que, lo que se deja de ganar por las fotocopias que realiza una universidad para satisfacer los requerimientos de los estudiantes, equivale a un 35% aproximadamente. Se toma el precio de cada página (valor del libro dividido por el número de páginas) y se multiplica por el número de páginas fotocopias de material protegido, y a este resultado se le saca el 35%. Al sector universitario y de bibliotecas se le hace un descuento del 25%.

Para las universidades la tarifa se aplica por estudiante al año. Para el sector de las empresas según número de empleados y tamaño de la empresa. Para los establecimientos de fotocopiado o copisterías se establece la tarifa dependiendo de si el centro está situado en ciudad donde no existan institutos permanentes de estudios universitarios o superiores, o está situado en una ciudad donde existan institutos permanentes de estudios universitarios o superiores, o si el establecimiento está situado dentro del recinto o en local perteneciente al instituto de estudios superiores o universitarios, siendo este último caso una la tarifa equivalente a más del doble del primer caso.

XIII. RECAUDACIÓN

► Por ejemplo, en Noruega el 50% del material copiado se hace en el sector educativo, se han concertado acuerdos con el Gobierno (Ministerio de Educación) quien paga un tercio de las copias que se realizan en las escuelas (primaria y secundaria), y las demás son pagadas por los propietarios de las escuelas. El precio por página se calculó en 1995 en 0,05 dólares americanos, y se reajusta anualmente de acuerdo con el índice de costo de vida; se calculó en 1997 que un 37% del total de copias, es de material protegido. Se multiplica este valor por el precio por página y se obtiene el valor a pagar. Después de deducir la tercera parte que corresponde al Gobierno, se manda una factura a cada escuela. KOPINOR lleva un registro de todas las fotocopias de las escuelas, y éstas deben informar cada seis meses a KOPINOR sobre el número de copias realizadas. Las universidades pagan

una tasa anual de 24.9 dólares americanos por estudiante y por empleado, y cubre las fotocopias realizadas en fotocopiadoras puestas a disposición de los estudiantes, el porcentaje de material protegido que se fotocopia se establece mediante un estudio estadístico. La mitad de lo facturado se transfiere a KOPINOR en abril y la otra mitad en octubre, todos los años.

XIV. DISTRIBUCIÓN

Según el principio “que el autor debe seguir la suerte de su obra” debe procurarse una distribución de acuerdo con el uso efectivo de la obra. Lo que en la mayoría de los casos es, si no imposible, sí muy difícil de lograr. Por supuesto en las licencias transaccionales esto es lo que suele ocurrir, pues es muy fácil saber qué obras se usaron, quiénes son sus titulares y qué utilidades se dieron de cada una de ellas. Para el caso de las licencias generales la distribución se basa en estadísticas o sondeos.

► En el caso de la CCC su Consejo Directivo establece un porcentaje para las recaudaciones por licencias transaccionales y otro para las licencias generales, que corresponde a los gastos administrativos, lo demás se gira a los titulares. En el caso de las licencias transaccionales el porcentaje varía entre un 14% y un 9% de acuerdo con cada tipo de licencia (licencias para los “coursepacks” universitarios, licencia de “republicación” de *newsletter*, de “digitalización” para almacenamiento y difusión en la red interna de empresas comerciales y para uso digital en el campo académico), se gira trimestralmente y se envía un informe en el que se indica el usuario de cada obra, cuántas copias realizó y otra información pertinente. En el caso de las licencias generales es más complicado. Se basa en encuestas en cada sector de usuarios, se tiene en cuenta lo recaudado proveniente de cada sector, y se multiplica el precio de la obra en el mercado, por el número de copias realizadas. En este caso se liquida semestralmente. En relación con los giros de sociedades extranjeras, se liquidan también dos veces al año, con base en el porcentaje que aplica el país de origen.

En relación al reparto entre autores y editores, la CCC, no cuenta con normas legales o estatutarias que reglamenten esta proporción, como lo tienen la mayoría de sociedades. Esto en razón a que la actividad de la gestión colectiva de derechos en los Estados Unidos de América, sólo tiene fundamento en la libertad de mercado y en el derecho a la libre competencia. De acuerdo con esto, el Consejo de Dirección no establece esta proporción,

porque se violaría el derecho a la libre competencia. Por lo tanto, y de acuerdo con el sistema del copyright, la CCC debe pagar casi siempre directamente a los editores (titulares de derechos), y la editorial tiene el deber de cancelar su parte al autor. Esto aunque parezca duro, es así, en razón a los contratos firmados entre autores y editores. En los casos en los cuales los autores no han cedido sus derechos al editor recibirán el 100% de lo recaudado. La CCC ofrece el servicio a los editores de pagar ellos a los autores, pagando un 50% a los editores y el 50% restante directamente a los autores.

► En Noruega los derechohabientes han optado por una distribución colectiva de los derechos recaudados. Lo que no significa que el dinero se distribuye colectivamente, sino que se distribuye a las asociaciones miembros y no directamente a los titulares (KOPINOR solo tiene como miembros a las asociaciones que integran a los titulares de derechos reprográficos, no asocia titulares directamente). Las asociaciones utilizan una parte del dinero para provecho común de todos los titulares. Sin embargo, la mayor parte se distribuye entre los derechohabientes (en 1995, el 83%). En las asociaciones de autores se distribuye principalmente en becas, cursos de formación y similares. En las asociaciones de editores en función de la cifra de sus negocios y la participación en el mercado del tipo de publicación.

En Noruega, el porcentaje correspondiente a autores y editores es el siguiente:

Tipo de publicación	Autores	Editores
Libros de texto, enciclopedias, música en pliegos, antologías, libros de canciones, publicaciones	50%	50%
Periódicas, no ficción	60%	40%
Prensa especializada, revistas	70%	30%
Ficción, informes/documentos públicos	75%	30%

Los autores reciben siempre como mínimo un 50% del dinero. KOPINOR tiene un Consejo de distribución que concierta los acuerdos con las diferentes asociaciones de titulares, en caso de no llegar a un acuerdo, el Consejo nombra dos mediadores de entre sus miembros, que son por lo general un autor y un editor. Si no se tiene éxito, el Consejo de distribución emite una resolución sobre la distribución y el pago, resolución que puede apelarse ante el Consejo de arbitraje, conformado por tres expertos en derecho de autor y toma la decisión definitiva. KOPINOR realiza cinco liquidaciones al año.

► CEDRO distribuye directamente a sus asociados autores y editores. Hace una deducción del 10% para actividades de tipo asistencial de sus socios. Sobre el 90% restante hace la deducción de sus gastos de administración, que está en un 15%, y sobre esta suma deduce lo correspondiente a sociedades extranjeras con quienes tiene acuerdos bilaterales. Sobre el restante distribuye entre sus socios en un porcentaje de 55% para los autores y 45% a los editores. Girando un 11% a la sociedad española de obras visuales.

XV. SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA

La tendencia internacional de conformar sociedades de gestión colectiva de derechos reprográficos ha sido seguida por algunos países de América Latina desde 1992 para el caso de Brasil, en 1998 México, 2000 Argentina, Ecuador y Colombia, 2002 Chile y 2003 Uruguay.

En Brasil se creó en 1992 la Asociación Brasileña de Derechos Reprográficos –ABDR– para trabajar con el propósito de crear mecanismos operacionales y administrativos que controlen la reprografía, desestimulando la práctica de la reprografía masiva y fomentando la creatividad y el desarrollo de la industria editorial, para preservar la identidad cultural. El modelo acogido es el de la licencia voluntaria, es decir, que la ABDR establece un mandato con cada titular de derechos representado respecto de las obras que se incluyan en el mismo. Respecto de las obras de autores extranjeros se establecen contratos de representación recíproca con las sociedades de derechos reprográficos legalmente constituidas en los otros países. La ABDR es una sociedad de gestión colectiva de derechos reprográficos que ha logrado negociar más de 150 licencias con universidades, escuelas y bibliotecas públicas y privadas, y con establecimientos de copiado, a quienes se ha otorgado licencias reprográficas, cobrando mensualmente durante el primer año una tasa de R\$ 200,00, la cual será reducida después del primer año en un 50%. Aparte de esta tasa se recaudan R\$ 30,00 por cada mil copias (página de texto) declaradas cada mes, estando tal declaración sujeta a fiscalización por la ABDR. El establecimiento licenciado debe realizar un registro de todas las máquinas en operación, indicando marca, modelo, capacidad y localización exacta. El establecimiento licenciado recibirá adhesivos que indiquen esta condición. Solo se permite al usuario la reproducción reprográfica de hasta un 10% de la obra, con un margen de tolerancia para completar el sentido del texto. En este momento la ABDR decidió dedicarse a actividades antipiratería, suspendiendo el licenciamiento.

En **México** la legislación autoral de 1996 introdujo en su artículo 40 la siguiente disposición en relación con este tema: *“Los titulares de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos podrán exigir una remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia o reproducción hecha sin su autorización y sin estar amparada por alguna de las limitaciones previstas en los artículos 148 y 151 de la presente Ley”*. Esta disposición abrió la posibilidad para que los titulares de derechos se reunieran y constituyeran en 1998, el Centro Mexicano de Protección y Fomento a los Derechos de Autor CeMPro, si bien comenzó su actividad en el 2000. Su esquema de negociación es de licencias voluntaria. CeMPro, como sociedad de gestión colectiva de derechos reprográficos legalmente constituida, ha negociado licencias con universidades, copisterías, bibliotecas y entidades del gobierno. Su recaudación correspondiente a julio 2004-julio 2005 fue de 63.000 euros. Su sistema para la definición de tarifas es muy similar al de la sociedad española, adaptándolo a la realidad económica mexicana. Su sistema de distribución es directamente a los editores, quienes deben a su vez, pagar las sumas correspondientes a los autores.

En **Colombia** se constituyó el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos –CEDER– que comenzó a operar en febrero del 2002 cuando logró su autorización de funcionamiento. Adoptó igualmente el sistema de licencia voluntaria. Ha negociado licencias con universidades, copisterías, bibliotecas. Su recaudación durante el 2004 ascendió a 18.000 euros. Su sistema de distribución es directamente a cada socio en una proporción de 50%-50% entre autores y editores.

El Centro de Administración de Derechos Reprográficos de **Argentina** se constituyó el 20 de diciembre del 2000. Hasta la fecha ha centrado su trabajo de licencias con los establecimientos de fotocopiado. La determinación de las tarifas es muy similar al sistema adoptado por CEDRO. En su último período fiscal su recaudo fue de 51.000 euros. Realizó durante 2004 un estudio sobre el mercado del fotocopiado en las ciudades universitarias de Rosario y Buenos Aires. Su distribución es directa a los socios y en una proporción de 50-50: autor-editor.

AUTOR de **Uruguay** comenzó operaciones en el 2005. El modelo de gestión que ha implantado es el de la licencia voluntaria. Ha negociado 11 licencias con universidades, por lo que ha recaudado 4.000 euros. La for-

ma de determinación de la tarifa es también muy similar a la utilizada por CEDRO. Aún no distribuye.

SADEL de Chile sigue el sistema de licencia voluntaria. Aún no comienza operaciones, si bien realizó un estudio sobre la cuantificación de la fotocopia en el sector educativo superior de Chile, lo que le permitirá tener información importante para la determinación de sus tarifas y el sistema de distribución.

En Ecuador se constituyó en el año 2001 la sociedad de derechos reprográficos AEDRA para recaudar el derecho de remuneración por copia privada, es decir que su sistema es de la licencia no voluntaria. Esta figura se establece en su legislación de derecho de autor de 1998, a favor de los autores y otros titulares de derechos, por la reproducción reprográfica de obras literarias impresas. Remuneración que se causa por el hecho de la distribución de equipos para reproducción reprográfica, para el caso que nos ocupa, y que debe ser pagada por los fabricantes o importadores de tales equipos y recaudada por una entidad recaudadora única y común de autores y editores. Establece además multas por la falta de pago de esta remuneración. Aún su gestión no inicia como quiera que no cuenta con las tarifas para ello.

De la misma manera que Ecuador, Paraguay en su legislación autoral de 1998 consagró el derecho de remuneración por copia privada en los artículos 34 a 37, estableciendo que *los titulares de los derechos sobre las obras publicadas en forma gráfica, tendrán derecho a participar en una remuneración compensatoria por las reproducciones de tales obras, efectuadas exclusivamente para uso personal por medio de aparatos técnicos no tipográficos. Dicha remuneración se determinará en función de los equipos, aparatos y materiales idóneos para realizar la reproducción, y su pago se acreditará a través de una identificación en el equipo de reproducción. La recaudación y distribución de la remuneración a que se refiere este capítulo, se hará efectiva a través de la correspondiente entidad de gestión colectiva. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, determinará los titulares a quienes corresponda dicha remuneración y reglamentará el procedimiento para determinar los equipos y soportes sujetos a la misma, su importe y los sistemas de recaudación y distribución. No conocemos aún el texto del reglamento. No se ha constituido la sociedad de gestión paraguaya de derechos reprográficos.*

XVI. FUTURO DE LA GESTIÓN DE ESTOS DERECHOS EN LA REGIÓN

Es ya un lugar común afirmar que la tecnología digital ha abierto una amplia gama de nuevas formas de explotación de las obras protegidas por el derecho de autor. Esto también es aplicable frente a las obras impresas, pues su reproducción ya no solo se podrá realizar a través de los convencionales medios tipográficos, o los recientemente expuestos medios reprográficos, sino que también es posible almacenarlas por medios electrónicos, “colgarlas” y “bajarlas” de la red, reproducirlas a través de su digitalización, transmitir las por la red digital, incluirlas en producciones multimedia, editarlas electrónicamente. Utilizaciones todas para las que se recomienda la gestión colectiva como la alternativa más adecuada para hacerlos efectivos.

Ello obedece a varias razones, entre ellas la infraestructura y organización que ya tiene la sociedad de derechos reprográficos para asumir esta gestión; la minimización de costos al ser colectiva la administración, por ejemplo, en el diseño de medidas tecnológicas de seguridad para proteger los contenidos, ya que pueden aplicarse a todo el repertorio administrado, y estos costos suelen ser muy altos como para poder ser asumidos por titulares de manera aislada; mayor efectividad en la gestión, al estar ya la sociedad legitimada frente a los usuarios, y solo ser necesario la inclusión de esos derechos en el mandato; experiencia en la administración de los derechos reprográficos.

Todas estas razones llevan a concluir que lo más adecuado sería que las sociedades de derechos reprográficos ya existentes asuman la gestión de derechos de reproducción digital de las obras de su repertorio, previa autorización de sus asociados, como en efecto está ocurriendo al interior de algunas sociedades, por ejemplo el caso de México y Argentina.

Es indudable el importante papel que pueden jugar estas sociedades en la administración de los derechos digitales, en razón a la multiplicidad de usuarios que requieren una ágil, eficaz y fácil respuesta a sus requerimientos, pues de lo contrario, se podría repetir el fenómeno visto para el caso de la reprografía, y es que el usuario se habituó a hacer una utilización de las obras por medio de la reprografía de manera libre y gratuita, considerando que esto era lo correcto; cuando se constituyeron las sociedades de gestión colectiva para hacer efectivo este ejercicio, y les cobraron por las utilizacio-

nes que venían haciendo de manera gratuita, los usuarios sintieron que les cambiaban las reglas del juego.

Esto no puede repetirse en el entorno digital, pues revertir esas situaciones cuesta mucho esfuerzo y dinero.

Las sociedades de derechos reprográficos recientemente creadas en América Latina, que hasta ahora se inician en la gestión de los derechos reprográficos, deberán trabajar con mayor intensidad en los dos frentes de manera paralela: en la optimización de la gestión de los derechos reprográficos, pues la fotocopia sigue siendo una realidad para América Latina, así como en la gestión de los derechos digitales de las obras de su repertorio, responsabilidad que deberán asumir en el corto plazo, pues las necesidades de los usuarios se dirigen hacia las utilidades digitales y éstas deben ser rápida y eficazmente satisfechas, y por supuesto, los derechos de los titulares por la explotación de sus obras en este nuevo entorno digital, adecuadamente ejercidos.