

**LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD MARCARIA,
FRENTE A LOS DERECHOS DE AUTOR DE UN
TERCERO - DERECHO DE AUTOR SOBRE LOS
TÍTULOS DE OBRAS LITERARIAS, ARTÍSTICAS
O CIENTÍFICAS Y LOS PERSONAJES
FICTICIOS O SIMBÓLICOS
(VERSIÓN COMPLETA)**

WILSON RAFAEL RÍOS RUIZ*

INTRODUCCIÓN

Un punto de sinergia entre las dos disciplinas clásicas de la Propiedad Intelectual, y que resulta de singular interés tanto para el Derecho de Autor como para la Propiedad Industrial, es el relativo a la protección de los derechos de autor de un tercero, y la causal de irregistrabilidad marcaria basada en un derecho previo sobre los mismos. Vale recordar que esta causal de irregistrabilidad inicialmente hacía alusión a los títulos de obras literarias, artísticas y científicas, así como de los personajes ficticios o simbólicos.

Tal causal de irregistrabilidad o prohibición, como inicialmente fue concebida, no se encontraba en el texto de la Decisión Andina 85 de 1978, y por lo tanto hace su aparición por primera vez en el Artículo 73 literal g) de la Decisión 313 de 1992, y se retoma en el Artículo 83 literal g) de la Decisión Andina 344 de 1993. La Decisión 486 de 2000 en su artículo 136 literal f) con un amplio y mejor criterio, alude al derecho de autor de un tercero, y subsume allí las expresiones títulos de obras, y personajes ficticios o simbólicos, esbozando una norma en esencia diferente que entraremos a analizar.

* © 2006 - . Profesor Universitario en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, Universidades Externado de Colombia, Andes y Sergio Arboleda. Presidente del Centro Colombiano del Derecho de Autor (CECOLDA); miembro de la Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial (ACPI); y miembro del Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones & Informática (GECTI) Universidad de los Andes.

La Decisión 313, Art. 73 literal g) establecía: *''[...] Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten alguno de los siguientes impedimentos: g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento [...]''*.

La Decisión 344, Art. 83 literal g) establecía: *'' [...] Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presente algunos de los siguientes impedimentos: g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento [...]''*.

La hoy vigente Decisión Andina 486 de 2000 con un criterio diferente y en nuestra opinión más acertado, establece de manera genérica *'' derecho de autor de un tercero ''* subsumiendo las expresiones títulos de obras, y personajes ficticios o simbólicos, y dispone en su Artículo 136 literal f) : *[...] No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de terceros, en particular cuando: f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste [...]''*.

Como se observa, los textos contenidos en las Decisiones 313 y 344 eran idénticos y requerían una serie de precisiones desde la perspectiva del Derecho de Autor, para lo cual presentaremos algunos comentarios que nos permitirán entender mejor su sentido, así como asimilar la razón de ser de su nueva redacción en la Decisión 486 de 2000.

TÍTULOS DE OBRAS LITERARIAS, ARTÍSTICAS O CIENTÍFICAS

La primera precisión que debemos hacer es que tanto la Dec. 313 como la 344 en la causal de irregistrabilidad marcaria en comento, hacían alusión a los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, y por lo tanto daban la impresión errada de no referirse a la integralidad y contenido de la obra en sí misma considerada, sino solo a su título.

Vale decir que el título de una obra, hace parte integral de la misma, como uno de los elementos que la componen, y por lo tanto lo que se protege como un todo es la obra, y por contera su título, siempre y cuando sea original, individual y característico. Es decir no se puede mirar el título de una obra en un contexto aislado, ni escindirlo de la obra misma a la cual está unido para identificarla, dándole unas características de individualidad a la misma.

El glosario de términos sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI), editado en 1980, establece en su numeral 250 lo que se entiende como Título de una obra y dispone: *'' El título de una obra es parte de la misma, y su omisión equivale a una mutilación de la obra. Así mismo el*

título identifica a la obra dando a ésta un nombre, y debe mencionarse en relación con todas las utilizaciones de la misma a las que sea de aplicación el derecho a reivindicar la paternidad. Por otra parte, el título se halla protegido contra el plagio en al mayoría de las legislaciones de derecho de autor, dado que es original. Además el título identifica a los ejemplares publicados de la obra y puede ser protegido, en virtud de la legislación sobre competencia desleal, contra posibles utilizaciones engañosas en ejemplares comercializados de otra obra.”

ALCANCE DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 23 DE 1982

En la legislación Colombiana, con respecto al título de las obras protegidas por el derecho de autor, es pertinente mencionar el artículo 86 de la ley 23 de 1982 sobre derecho de autor cuando establece: *“ Cuando el título de una obra no fuere genérico, sino individual y característico, no podrá sin el correspondiente permiso del autor ser adoptado para otra obra análoga ”.*

De conformidad con la norma antes citada, cuando el título de una obra es genérico, el mismo puede ser utilizado sin restricción alguna en obras del mismo género o análogos, pero si individualiza y hace característica la obra, este título solo podrá utilizarse de manera lícita si se cuenta con la autorización del autor o titular de la obra.

Con respecto a los títulos genéricos, descriptivos o corrientes, que no contienen rasgos de originalidad (esfuerzo intelectual), la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de Colombia, en concepto de enero de 1998, y citando para tal efecto al autor Argentino Isidro Satanowsky, mencionó:

“ Los títulos necesarios o genéricos constituyen la designación necesaria y expresan en forma natural, indiscutible y usual, el contenido de la obra.... Carecen de novedad, de originalidad... estos títulos, como su nombre lo indica, designan también un género como diccionario – enciclopedia – biografía – ilustración – almanaque – anuario – comedia – farsa – gramática – historia – guía – bibliografía, lectura – sonata – concierto – capricho etc. ”

Así por ejemplo, podemos aseverar que el título de la obra literaria CIEN AÑOS DE SOLEDAD, escrita por el premio nobel Gabriel García Márquez, es totalmente individual, característico y particulariza esta obra cumbre de la literatura en idioma castellano.

Por lo tanto si cualquier otro autor de una obra literaria, aun cuando trate un tema totalmente diferente o disímil, no podrá utilizar o hacer uso de tal título, pues por no ser genérico, sino individual y característico, requerirá autorización previa y expresa del autor de la obra primigenia.

Pero, pensemos por ejemplo en que una obra musical (lírica y partitura) utilice el título CIEN AÑOS DE SOLEDAD, o que en una obra de bellas artes (Una escultura por ejemplo) se utilice el mismo título.

Para resolver el caso antes planteado acudimos a los criterios dados por la doctrina de la DNDA, cuando establece que el análisis comparativo de dos obras, para establecer sus elementos comunes o disímiles, le es atribuible al segmento de población al cual va o están destinadas las obras.

Por lo tanto el establecer similitudes entre dos obras, está íntimamente ligado con el hecho de que el público las identifique como la misma obra (primer caso); o que la segunda es derivada o adaptada de la primera (segundo caso). Cabría un tercer evento, y es cuando el público pueda concluir que la segunda obra proviene o es creada por el autor de la obra primigenia.

En el caso de la obra musical o de la obra de escultura que lleven el título CIEN AÑOS DE SOLEDAD, creemos que por ser obras de distinto género de la primigenia, cabría la utilización del título sin requerimiento alguno de autorización.

Solución contraria, como ya lo hemos mencionado, se encontraría en el evento de otra obra literaria que llevara este mismo título, aun cuando su contenido y propósitos fueren distintos, pues se cumplirían a cabalidad los presupuestos del Art. 86 en atención a lo característico e individual del título, y a la analogía de género de las obras.

Así mismo, pensemos en el caso de una obra audiovisual, cinematográfica por ejemplo, que llevara el título CIEN AÑOS DE SOLEDAD. En este caso y en atención al criterio de la obra derivada o adaptada, y pese a que en principio estaríamos frente a obras no análogas, se requeriría al autorización previa y expresa del autor de la obra literaria, pues el público en general podría pensar que se trata de la misma obra o de una adaptación al cine de la primera.

Continuando con nuestro análisis, la DNDA, refiriéndose al ya citado Art. 86 de la Ley 23 de 1982, ha distinguido entre los títulos genéricos, y los individuales y característicos. Respecto de los primeros son aquellos que se limitan a indicar el género, contenido o índole de la obra, o la designación usual, sin contener ningún elemento de creación intelectual. Ejemplo de estos sería una pieza musical cuyo título fuera CANCIÓN DE AMOR. Es decir son designaciones corrientes o descriptivas.

Los segundos presentan rasgos de originalidad, bien porque no se han utilizado antes o en ese contexto, o porque sin ser nuevos u originales, se aplican por primera vez a una cierta clase de obra. Ejemplo de este último sería CREPUSCULARIO, utilizado por el poeta Chileno Nefalí Reyes Basoalto (Pablo Neruda). Así mismo, continuando con Neruda, VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCIÓN DESESPERADA, sería un buen ejemplo de título individual y característico.

Los anteriores criterios, junto con el principio de especialidad que inspira al derecho marcario, deben servir de guía y criterio al momento de entrar a analizar la causal de irregistrabilidad que estamos tratando y que nos ocupa.

LOS PERSONAJES FICTICIOS O SIMBÓLICOS

La segunda anotación y cometario que se impone hacer respecto a la causal de irregistrabilidad que estamos estudiando, es que los personajes ficticios como tal, en sí mismos considerados, no están protegidos como una obra por la legislación vigente en Colombia sobre Derecho de Autor. Recordemos que la legislación sobre derecho de autor no protege ideas generales y abstractas ni su contenido conceptual, y que solo es objeto de protección la concreción o materialización que se hace de una idea a través de una obra literaria, artística o científica. Por lo tanto, los personajes ficticios en sí mismos considerados o de manera autónoma, no se encuentran protegidos por la legislación autoral Colombiana, sino que solo en el momento en que dicho personaje se concreta y materializa por medio de una obra, como un dibujo, una caricatura e incluso una fotografía del personaje por ejemplo, es que puede ser objeto de protección por el Derecho de Autor.

La Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, en concepto de fecha 30 de enero de 2004, reiterando conceptos anteriores, ha dicho lo siguiente con respecto a este particular: *“ [...] En el caso de los personajes, encontramos su definición en el Diccionario de la lengua Española, Vigésima Primera Edición, Pág. 1583, en donde se refiere como a la criatura de ficción que interviene en una obra literaria, teatral o cinematográfica. En efecto, conforme al artículo 7 de la Decisión Andina 351 de 1993, se protegen exclusivamente la forma como las ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Es así, que las ideas o el contenido ideológico, por ejemplo, no son objeto de protección. Ya que insistimos, lo que protege el derecho de autor es la materialización o concreción de las ideas. En ese contexto, los personajes no se encuentran protegidos como tal por nuestra legislación autoral. Ahora bien, cuando las ideas encuentran un modo de expresión, cuando se cristalizan, materializan y concretan en una obra, como sería un dibujo, se obtiene la protección que brinda la legislación autoral a esa creación artística, como por ejemplo el dibujo de Mickey Mouse o Superman. [...] ”*

En legislaciones como la de los Estados Unidos de América, México, Brasil, y Panamá entre otros, sí se protegen los personajes ficticios en sí mismos considerados. Así por ejemplo, quien visite la sede de la Copyright Office en la Biblioteca del Congreso en Washington, se encontrará con los registros de Superman, Tarzan, Mckey Mouse, la Barbie, Lord Darth Vader, los Muppets, Winnie Pooh, etc.

La legislación Mexicana en su Art. 173, numeral III) establece la reserva de derechos al uso exclusivo sobre personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos, personajes humanos de caracterización, nombres artísticos, denominaciones de grupos artísticos o promociones publicitarias. Este trámite se puede iniciar ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Para ello debe diligenciarse un formulario diseñado para tal fin, en el cual debe hacerse una descripción de las características físicas y psicológicas del personaje, y anexar un dibujo o fotografía del mismo.

FORMULARIO DE REGISTRO DE PERSONAJES FICTICIOS O SIMBÓLICOS EN MEXICO

http://www.col.sep.gob.mx/tramites/formatos/DRD/RD07.DOC - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Tabla Ira Favoritos Ayuda

Altrás Búsqueda Favoritos Multimedia

Dirección http://www.col.sep.gob.mx/tramites/formatos/DRD/RD07.DOC Ir Vinculos

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DIRECCION DE RESERVAS DE DERECHOS

SOLICITUD DE DICTAMEN PREVIO O RESERVA DE DERECHOS PERSONAJES FICTICIOS O SIMBOLICOS, O HUMANOS DE CARACTERIZACION

No. de Trámite RD-07

DEBERA LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE, SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS

NOMBRE DEL PERSONAJE

** INDICAR EL NOMBRE COMPLETO DEL PERSONAJE QUE SOLICITA ** ** PRESIONE F1 PARA OBTENER AYUDA ** Zona desconocida

Inicio Messenger Express Trámites ante el IND... http://www.col.sep.g... PERSONAJES FICTIC... 23:09

CASOS DE PERSONAJES FICTICIOS O SIMBÓLICOS

Ahora bien, pasando a algunos casos concretos de personajes ficticios o simbólicos, pensemos por ejemplo en el agente 007, James Bond, creado por Ian Fleming, y cuyos derechos para producciones audiovisuales son detentados por Harry Saltzman y Albert R. Brócoli. Este astuto personaje, ha sido encarnado a lo largo de su historia por una serie de actores británicos de inmejorables condiciones artísticas, físicas e histriónicas, que lo hacen inolvidable y que sin lugar a dudas han contribuido de manera significativa a darle la dimensión que hoy detenta. Así mismo estos actores han logrado un reconocimiento y una trascendencia gracias al personaje que les ha correspondido asumir.

Seis actores han personificado al popular agente al servicio de su majestad, con licencia para matar. El primero y tal vez el más recordado fue Sean Connery, luego el efímero George Lazemby, después el también recordado Roger Moore, pasando por el intrascendente Thimoty Dalthon; así como por el inolvidable Pierce Brosnan; llegando al desconocido Daniel Craig.

En este ejemplo vemos cómo, aparte de los derechos que pueden tener sobre el personaje, su creador o titulares, existen unos valores agregados que le han imprimido

las calidades artísticas de cada uno de los actores que han interpretado al 007, y le han dado una dimensión diferente a lo largo de su historia.

Otros personajes inolvidables que han logrado posicionarse gracias al actor que les dio vida, y a su vez los respectivos actores han adquirido fama y reconocimiento gracias al personaje. Entre otros podemos mencionar a Tarzan, interpretado por Johnny Weissmuller, Cantinflas (Mario Moreno), Superman, interpretado por Christopher Reeves, Terminator (Arnold Schwarzenegger), Rocky y Rambo (Silvestre Stallon), el Hombre Araña – Spider Man (Tobey Maguire), Harry Potter (Daniel Radcliffe).

En Colombia también hemos tenido una serie de personajes ficticios de grata recordación. Así por ejemplo podemos recordar a Caballo Viejo (Carlos Muñoz), Gallito Ramírez (Carlos Vives), Gaviota o la Caponera (Margarita Rosa de Francisco), Betty la Fea (Ana María Orozco), Pedro el Escamoso (Miguel Varoni), Edilberto Reyes (Enrique Carriazo).

En los ejemplos anteriores han sido las pautas contractuales las que han establecido las condiciones en que los creadores o titulares de derechos de los personajes, han controlado sus derechos frente a los artistas, intérpretes o ejecutantes que han encarnado al personaje.

En muchas ocasiones han surgido problemas de orden legal donde se han entrado a discutir los derechos involucrados a favor de los creadores y titulares, frente a los artistas o actores que le dan vida al personaje. Durante seis años la franquicia sobre el agente 007 estuvo inmersa en una controversia jurídica, que llevó a que finalmente fuera Pierce Brosnan quien asumiera el rol de James Bond.

En Colombia recordamos las desavenencias que se generaron en torno a personajes como el de DON CHINCHE, donde la programadora y el actor (Héctor Ulloa) entraron en disputa frente a los derechos para participar en otras producciones, y frente al tema de las regalías en comerciales y pautas publicitarias. Así mismo en el caso de Betty la Fea y Pedro el Escamoso, tanto Ana María Orozco como Miguel Varoni, y los canales privados, tuvieron algunas diferencias de interpretación en las cláusulas contractuales.

En México ha sido célebre la controversia suscitada entre Roberto Gómez Bolaños y María Antonieta de la Nieves, ante las instancias administrativas y judiciales pertinentes, en torno a los derechos de autor sobre el personaje de la “Chilindrina”.

EL CASO "LA CHILINDRINA"

El hijo de Roberto Gómez Bolaños, señor Roberto Gómez Fernández como titular de los derechos sobre los personajes creado por sus padre, inició en el año 2002 una acción en contra de la actriz María Antonieta de la Nieves. El Instituto Nacional de Derecho de Autor de México (INDAUTOR), profirió una decisión en primera instancia el 14 de febrero de 2003, donde desestimó las pretensiones del accionante y reconoció

los derechos en favor de María Antonieta de las Nieves, por ser la actual titular de la reserva de derechos desde 1995, y renovada en el año 2000. Esta decisión ha sido recurrida ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo en procura de reivindicar tales derechos sobre unos de los personajes de la serie El Chavo del Ocho.

A la fecha, y cuando está a punto de lanzarse la versión en dibujos animados, se encuentra pendiente la decisión definitiva en esta causa, pues vale recordar que Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), fue el creador de los guiones donde cobraron vida personajes como el Chapulín Colorado, el Chavo, Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, etc., y él había realizado inicialmente la reserva de derechos ante INDAUTOR en 1982, sólo que no la renovó ni pagó las tasas respectivas y por lo tanto la perdió.

INGRESOS GENERADOS POR ALGUNOS PERSONAJES FICTICIOS

La industria del entretenimiento (Entertainment) es el segmento que mayores ingresos genera como fuente de explotación de los derechos patrimoniales de autor y que evidencia la relevancia e importancia económica de las creaciones amparadas por esta disciplina. La industria audiovisual liderada por los grandes estudios cinematográficos de Hollywood, industrias como las de los videojuegos, la música y la industria fonográfica, el software, el sector editorial etc., no hacen más que evidenciar tal afirmación.

Rubros como el mercadeo (merchandising) y comercialización de souvenir, club de fans, camisetas, cachuchas, buzos, llaveros, calcomanías, muñecos y todo tipo de utilización de la imagen de estos personajes, arrojan anualmente ganancias astronómicas para sus titulares.

De acuerdo con algunas cifras y datos revelados por la popular publicación Forbes (www.forbes.com/2003/09/25/cx_al_092fictionalintro.html), los personajes ficticios más reconocidos han generado algo más de 23 mil millones de dólares alrededor del mundo.

La lista de personajes que generan las mayores cifras de ingresos la encabeza el popular Winnie Pooh con seis mil millones de dólares, producidos para sus titulares Walt Disney, Kimberley-Clark, Matel Wear Me y Coca Cola. El segundo lugar lo ocupa el celebre y casi octogenario Mickey Mause con cinco mil millones de dólares para sus titulares Walt Disney, Egmont, Unicharm, Hallmark y Coca Cola.

El tercer lugar lo ocupa el popular personaje creado por JK Rowling, una de las mujeres más ricas del Reino Unido por encima inclusive de la misma familia real, Harry Potter, genera tres mil millones de dólares para Scholastic, Bloomsburry Publishing, Warner Bros. Entertainment , Mattel.

Siguen en la lista en estricto orden, personajes como Spider-Man (El Hombre Araña), Frodo (del señor de los anillos), Lord Darth Vader (de la guerra de las galaxias), Sully, Monster Inc, Pikachu, SpongeBob (Bob Esponja), Yu-Gi-oh.

DERECHOS CONEXOS O VECINOS

En el caso de los personajes ficticios o simbólicos que cobran vida y adquieren unas características y rasgos particulares tanto psicológicos, físicos, de voz, de indumentaria, como de gestos y de identidad, gracias a las calidades que les imprime el actor que los encarna o personifica, es de singular importancia el tema de los Derechos Conexos, particularmente de los artistas, intérpretes y ejecutantes.

ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES

En el ámbito internacional, es la Convenio de Roma en 1961, el primer instrumento de reconocimiento a la labor de los titulares de Derechos Conexos, 1) Artistas Intérpretes y Ejecutantes, 2) Productores de Fonogramas y 3) Organismos de Radiodifusión; en la divulgación, comercialización y promoción de las obras del intelecto creadas por los autores. Esta protección surge para los artistas intérpretes y ejecutantes quienes con los avances tecnológicos de la época (Fonógrafo y Cinematógrafo) veían reducido su mercado laboral y sus posibilidades frente a las fijaciones y grabaciones que se hacían de su trabajo.

Los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión empiezan, de igual modo, a verse afectados en sus inversiones y producciones frente a la utilización no autorizada de sus trabajos a través del desarrollo vertiginoso de las comunicaciones.

Lo que se observa sin mayor esfuerzo es que las obras de los autores son el insumo o la materia prima de la cual se valen los titulares de los denominados derechos conexos o vecinos, y a su vez los autores encuentran en los titulares de derechos conexos sus mejores aliados en la labor de dar a conocer y de difusión de sus creaciones, lo cual crea una especie de matrimonio por conveniencia entre unos y otros. Sin embargo vale decir que en caso de conflicto entre los derechos del autor frente a los intereses de los titulares de derechos conexos, se tendrá en cuenta el principio de salvaguardia de derecho de autor, y se aplicará de preferencia lo que más convenga al autor (Art. 1 del a Convención de Roma, Art. 165 Ley 23 de 1982 y Art. 33 de la Decisión 351 de 1993 del Acuerdo de Cartagena).

La Convención de Roma en su Art. 3º define artista, intérprete o ejecutante como todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística.

El Glosario de términos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), numeral 179 entiende artista intérprete o ejecutante, generalmente como un actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística, incluidas las obras del folklore.

De conformidad con lo reglado en el literal K) del artículo 8° de la Ley 23 de 1982, así como en el listado de definiciones y términos contenido en el artículo 3 de la Decisión 351 de 1993, se define al Artista, Intérprete o Ejecutante, como el cantante, actor, músico, recitador, bailarín, que interprete o ejecute una de las determinadas clases de obras existentes.

La Convención de Roma en su Art. 7° le otorga a los artistas, intérpretes y ejecutantes, el derecho de impedir la fijación de su ejecución no fijada, la reproducción sin su consentimiento de la fijación de sus ejecución, la radiodifusión y la comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones para las que no hubiera dado su consentimiento, excepto cuando la interpretación o ejecución radiodifundida o comunicada al público constituya por sí misma una ejecución radiodifundida o se haga a partir de la una fijación. Por lo tanto los actos anteriores requerirán del consentimiento del artista. (Los subrayados son míos).

Como se concluye de lo anterior, los artistas, intérpretes y ejecutantes, detentan un derecho a impedir, pero, no tienen el derecho exclusivo de autorización o prohibición que sí ostentan los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Sin embargo esta disposición de la Convención de Roma es un mínimo convencional que las legislaciones nacionales internas pueden hacer más amplio.

Con fundamento en lo anterior, la legislación colombiana, y así lo ratifica la legislación comunitaria Andina, otorgan unos derechos más amplios para los artistas, intérpretes y ejecutantes; y no los limita a la facultas de impedir, sino que los extiende a las facultades exclusivas de autorizar y prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones o ejecuciones.

Los derechos que detentan esta clase de titulares de derechos conexos, están representados en la facultad de autorizar o prohibir la fijación y la reproducción, así como la comunicación pública en cualquier forma de sus ejecuciones e interpretaciones no fijadas. Ahora bien, cuando la comunicación pública se hace a partir de una fijación previamente autorizada o constituya por sí misma una ejecución radiodifundida, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de estas interpretaciones o ejecuciones.

El reconocimiento de algunos derechos de orden moral, también hace parte de las prerrogativas que se dan en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes y que se traducen en la facultad de exigir que su nombre o seudónimo se identifique con sus interpretaciones o ejecuciones (Derecho de Paternidad), y a poder oponerse a cualquier alteración o modificación sobre su interpretación o ejecución, que pueda ir en contra de su buen nombre, prestigio o reputación (Derecho de Integridad).

De los tres titulares de derechos conexos tradicionales, solo los artistas intérpretes y ejecutantes tienen la capacidad de detentar derechos morales; pues los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión no son titulares de tales derechos.

INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES

Un aspecto que ha venido siendo objeto de estudio por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es el relativo al tratamiento por parte de las legislaciones nacionales de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales fijadas.

Ver URL: http://wipo.int/documents/es/meetings/2003/avp_im/pdf/avp_im_03_2.pdf documento completo del estudio, reunión del 6 y 7 de noviembre de 2003 en Ginebra – OMPI.

En el estudio citado, realizado por la OMPI, se parte de la base del reconocimiento internacional de la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, pero se discute si tal claridad es meridiana cuando nos referimos al capítulo ADPIC – TRIPS de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y al tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas (WPPT) del 20 de diciembre de 1996.

Sobre este aspecto resultan fundamentales las disposiciones de la Convención de Roma consagradas en su Art. 19, cuando dispone: *“No obstante cualesquiera otras disposiciones de la presente Convención, una vez que un artista, intérprete o ejecutante haya consentido en que se incorpore su actuación en una fijación visual o audiovisual, dejará de ser aplicable el artículo 7”*.

La anterior disposición reviste una importancia mayúscula, pues significa que una vez el artista consiente y permite la fijación de la imagen y sonido de su interpretación o ejecución, pierde cualquier derecho de controlar las utilizaciones sobre la misma, y de recibir una remuneración por ellas, pues el Art. 7 de la convención deja de ser aplicable.

En un sentido similar se expresa el Art. 168 de la Ley 23 de 1982 y el Art. 34 de la Decisión Andina 351 de 1993. En estos casos la única alternativa que le queda al artista es haber pactado contractualmente una participación en las utilizaciones posteriores que se hagan de las fijaciones de la imagen o sonido de sus interpretaciones o ejecuciones.

INTERPRETACIONES PREJUDICIALES DEL TRIBUNAL ANDINO Y FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO DE COLOMBIA EN LOS CASOS DE LAS MARCAS "TERMINATOR" Y "SUPERMAN"

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretaciones prejudiciales del 02 de octubre de 1998 y 05 de marzo de 1999 respectivamente, ha tenido oportunidad de pronunciarse en los casos donde se vieron involucrados nombres de personajes ficticios como el de TERMINATOR y el de SUPERMAN, y donde además se abordó el tema relativo a los títulos de las obras protegidas por el derecho de autor como causal de irregistrabilidad marcaria.

En el caso TERMINATOR (*Caso No 32-IP-97, interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal g) de la Decisión 344 y 1, 3, y 7 de la Decisión 351 de 1993*), la sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., tras haber obtenido decisiones desfavorables a sus intereses, proferidas

por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de las cuales se negó el registro de la marca TERMINATOR en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza (Para ese momento 7ª versión – productos farmacéuticos y veterinarios, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas), inició acciones ante la justicia contenciosa administrativa de Colombia (Consejo de Estado), para que se declarara la nulidad de las Resoluciones 49049 del 30 de noviembre de 1994 y 1677 del 08 de agosto de 1996.

Como es menester en esta clase de procesos, el Consejo de Estado de la República de Colombia, sala de lo contencioso administrativo, sección primera, Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza, solicitó la interpretación prejudicial pertinente ante el Tribunal Andino de Justicia.

Previa la verificación de los requisitos de fondo y de forma, el Tribunal Andino de Justicia, procede a realizar un resumen y valoración de los hechos y de los actos administrativos sometidos a examen.

Se fundamentan básicamente en los considerandos pertinentes, los cuales son transcritos seguidamente en la presente sentencia junto con la respectiva parte propiamente resolutoria de los actos impugnados.

Resolución No. 49049 del 30 de noviembre de 1994

Expresa en lo pertinente:

«TERCERO: *Que el signo TERMINATOR cuyo registro se solicita corresponde al título de una obra cinematográfica de autor distinto del peticionario, y cuyo consentimiento no se acredita en el expediente, razón por la cual encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que prohíbe el registro de las marcas que: ‘Consistan en títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento’.*»

«CUARTO: *Que el examen de registrabilidad implica establecer si el signo cuyo registro se solicita cumple con todas las condiciones legales para servir como distintivo de un producto o servicio en el tráfico comercial, incluyendo la manera como pueda ser recibido por el público en general, de tal forma que no pueda confundir al consumidor sobre el origen de los bienes, o sobre los empresarios que los producen. Igualmente se busca proteger los derechos de terceros, que resultarían afectados en caso de que el título de la obra se utilizara sin su consentimiento en actividades comerciales como marca de un producto.*

«En consecuencia,

«RESUELVE:

«ARTICULO PRIMERO: *Negar el registro de la expresión TERMINATOR para distinguir todos los productos de la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, solicitada por VICAR DE COLOMBIA S.A. con domicilio en SANTAFE DE BOGOTÁ, COLOMBIA.*»

Resolución No. 1677 del 08 de agosto de 1996.

Conforme a ella:

«La causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 impide el registro de las marcas que en relación con derechos de terceros, afectan en (sic) los ‘títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.’

«De acuerdo con la norma transcrita, establecida la existencia de un derecho de autor, se precisará de la autorización del titular para poder tener derecho a obtener el registro como marca de la expresión de que se trate.

«En el presente caso, como acertadamente sostuvo la División de Signos Distintivos, el signo TERMINATOR corresponde al título de una muy conocida obra cinematográfica de autor distinto del peticionario, cuyo consentimiento no se acreditó, y... no es un término genérico, por lo que encuadra en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) mencionado.

«Debe aclararse que lo que busca la norma supranacional andina es la protección del titular de los derechos de autor, independientemente de que el título de la obra corresponda a una palabra en otro idioma.

«En virtud de lo expuesto, se

«RESUELVE:

«ARTICULO PRIMERO: confirmar la resolución número 49049 del 30 de noviembre de 1994, emanada del Jefe de la División de Signos Distintivos.»

La sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., presenta como argumento central para manifestar su desacuerdo con las Resoluciones de la SIC, el hecho de que su solicitud de la marca TERMINATOR, busca identificar un producto vermífugo y garrapaticida, y que la expresión Terminador es un vocablo latino que significa terminador o el que termina o acaba y puede ser usado para distinguir muchos productos diversos, sin que su uso implique un monopolio que impida a otros utilizar tal expresión, y sin que se estén violando derechos sobre una película, cuyo tema central no es un precisamente un garrapaticida.

Así mismo insiste la sociedad accionante en la distintividad de la expresión solicitada y que la misma puede ser diferenciada de cualquier otra. Dice también la accionante, que la regla general es la registrabilidad de las marcas y que la excepción a la regla general es la irregistrabilidad.

Agregaríamos nosotros, que para todos los efectos de analizar y revisar las causales de irregistrabilidad marcaría, debe tenerse como referente y punto central, el PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD, que inspira al derecho marcario y de signos distintivos y que presenta una excepción específica en el caso de las marcas notoriamente conocidas.

El Tribunal Andino de Justicia, luego de declararse competente para tal fin, y de sopesar los argumentos esgrimidos tanto por el accionante, como por la oficina nacional

competente de Colombia, entra a hacer una valoración de la situación y a emitir su interpretación prejudicial, destacándose una serie de precisiones y aclaraciones que encontramos bastante afortunadas, la cual resumiremos a continuación.

Lo primero que menciona el Tribunal en esta interpretación, es que tanto el Derecho de Autor como la propiedad Industrial, son disciplinas que hacen parte de la propiedad Intelectual, y que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial, y a su turno los derechos de propiedad industrial son independientes y así mismo compatibles con los derechos de autor. Que por lo mismo, esa independencia pero a la vez compatibilidad entre las disciplinas, llevan a que un mismo bien intelectual, creación diríamos nosotros, pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y por la propiedad industrial.

Reafirma y retoma el Tribunal el principio general del derecho de autor que establece que las ideas no son protegibles, sino que la tutela se da sobre la concreción o materialización que el autor hace de las ideas en sí mismas consideradas, tornando en concreto lo etéreo. Así mismo menciona que la protección marcaria no está basada en al creación, entendida como originalidad, sino en la utilización que se le de al signo para identificar un producto o servicio

Continúa el Tribunal y concreta concluyendo que lo que la Decisión 344 prohíbe en el literal g) del artículo 83, es el registro como marcas de aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas y científicas cuando éstos a su vez sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste. Por lo mismo la prohibición no se aplica si el título de la obra o el personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor.

Recomienda el Tribunal que el Juez nacional al analizar la causal de irregistrabilidad basada en el título de una obra artística, científica o literaria, deberá tener certeza sobre:

- Si el título de una obra goza de protección independiente de la misma o conjuntamente con ella;
- Si todo título de una obra es objeto del derecho de autor;
- Si determinado título de una obra literaria, artística o científica, puede no estar protegido por el derecho de autor, en cuyo caso tampoco podría lógicamente subsumirse en la prohibición a que se refiere el artículo 83 párrafo g), de la Decisión 344;
- Cuáles son los derechos que se ostentan sobre el título de una obra, en el caso de encontrarse éste protegido; y,
- Cuál es en definitiva el sentido de la norma, contenido en el ya citado artículo de la Decisión 344.

Acudiendo a la legislación comparada y a la doctrina, dice el Tribunal que el título de una obra goza de protección tanto como ella misma. Con lo que se pretende evitar que

un tercero utilice el mismo título para identificar otra obra, de manera que se produzca confusión entre el público en relación con ambas creaciones. De esa manera resulta evidente que una persona no podría titular una nueva composición musical con el conocido nombre de la canción "Caballo Viejo", pero no debería existir, en cambio, inconveniente en que se utilizara esa expresión como denominación comercial de una fábrica de sillas de montar, porque a nadie se le ocurriría pensar que dicha fábrica tenga relación con la obra musical del mismo nombre, o con su autor.

Esa independencia es la que permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también el registro de su título como marca, pero en este caso no para distinguir la obra, sino para identificar un producto o servicio. Es lo que ocurre con las grandes productoras cinematográficas cuando registran el nombre de sus películas como marcas, para comercializar diferente clase de productos y servicios. Es Walt Disney el ejemplo más connotado.

El Tribunal, citando para ello a la profesora Argentina Delia Lipszyc, al referirse al régimen jurídico aplicable a la protección del título, cuando éste es utilizado por separado de la obra y sin autorización de su autor, comenta:

«a) Protección por el derecho de autor. Cuando el título es original, por tratarse de una creación, resultan aplicables las normas del derecho de autor.

«b) Protección contra actos de competencia desleal. Aun tratándose de un título banal, la utilización por un tercero puede originar un perjuicio que dé lugar a reparación en favor del autor lesionado. Aquí resulta apropiada la aplicación del régimen de protección contra actos de competencia desleal. Pero en este caso, la inaplicabilidad de la protección del derecho de autor no se relaciona con la falta de valor o mérito artístico del título, sino con la ausencia de originalidad, condición necesaria para que opere la protección del derecho de autor.

«El régimen de protección contra actos de competencia desleal exige, entre otros requisitos, que el título tenga (como en materia de marcas) alguna significación distintiva; que la utilización se haya efectuado en condiciones susceptibles de provocar confusión; que quien se considere lesionado pruebe el perjuicio que le causa la imitación; que su obra haya sido divulgada o, al menos, publicitada, y el carácter intencional de la utilización. (Autores tan importantes como Pouillet, Piola Caselli, Mayer, Vanois, Darras sostienen que la utilización del título siempre está sometida al régimen de la competencia desleal; consideran que el derecho al título es independiente del derecho de autor sobre la obra, pues por específico y original que sea no puede ser considerado como una obra o una parte de una obra intelectual.)

«c) Protección por el derecho de marcas. Las marcas identifican al producto (y al servicio), su procedencia u origen. El título de una obra no es marca. No sirve para identificar el producto en el cual está fijada la obra en relación con su fabricante o expendedor, que es la función de las marcas. Por ello, el derecho de marcas no es aplicable a la protección del título.

«Distinto es el caso de los títulos de los diarios, periódicos y revistas. Estos constituyen marcas porque esas publicaciones, en sí mismas, no son 'obras' en el concepto del derecho de autor. Ello

sin perjuicio de la protección por el derecho de autor de las obras incluidas en las mencionadas publicaciones.

(...)

«d) En el orden internacional, la Convención Interamericana de Washington 1946, establece que:

‘El título de una obra protegida, que por la notoriedad internacional de esta última adquiere un carácter distintivo que la identifique, no podrá ser reproducido en otra, sin el consentimiento del autor’ (art. 14)». (Delia LIPSZYC, «Derecho de autor y derechos conexos», Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALLA, Buenos Aires-Argentina, 1993, pág. 119-122).

Cabe resaltar que no todo título de una obra se encuentra protegido por el derecho de autor conjuntamente con ella. Esto resulta importantísimo, porque el párrafo g) del artículo 83 de la Decisión 344 se refiere a los títulos de obras, que sean objeto de un derecho de autor que corresponda a un tercero. En efecto, así como la obra, para gozar de protección requiere del requisito de la originalidad, lo mismo ocurre con el título, a los efectos de que éste pueda gozar, conjuntamente con la obra, de la protección del derecho de autor.

El Tribunal insiste en que la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas. Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección del título responde incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente.

En efecto es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia, etc.); los comunes o banales (v.g.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.). Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos de necesario y común uso para designar obras distintas pero del mismo género.

Sobre este punto, el tratadista Venezolano Ricardo Antequera Parilli, (*Derecho de Autor*, 2da. Edición, Tomo I, Caracas Venezuela, 1998, pág. 147.) citado para tal efecto por el Tribunal en su interpretación, presenta los siguientes comentarios:

«El título de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido.

(...)

«Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el título puede tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra.»

«Así, la diferencia entre los títulos originales, como la ‘Doña Bárbara’ de Gallegos, las ‘Lanzas Coloradas’ de Uslar Pietri o ‘El General en su laberinto’ de García Márquez, en comparación con los títulos genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como ‘Amor’, ‘Tú’ o ‘La Noche’.

(...)

«La protección del título distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho título sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.»

«El ámbito apropiado y específico para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, como parte de la obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el título tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal), de manera que los títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o índole de la obra (v.gr.: ‘diccionario’, ‘enciclopedia’, ‘recopilaciones’, etc.), o si se trata de nombres de personajes históricos, histórico-dramáticos o literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal).»

(...)

«Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el título de la misma, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir que se use dicho título para identificar a otra creación, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra.»

«Tales principios son por lo demás concordantes con lo previsto en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, por el cual no pueden registrarse como marcas los títulos de obras literarias, artísticas o científicas que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.»

Reitera el Tribunal Andino de Justicia, que *el derecho sobre el título de una obra no puede ir más allá del derecho que se tiene sobre la obra misma*. De ahí que, como lo establecen muchas legislaciones, el derecho sobre el título de la obra se limite a impedir su uso en otra obra del mismo género, de manera que sea susceptible de crear confusión entre ambas (v.g.: Venezuela), mientras que en otros textos (v.g.: Perú), ese derecho sobre el título se extiende a impedir el uso del mismo sobre cualquier otra obra (aunque sea de otro género), siempre sobre la base del peligro de la confusión. En este punto existen *divergencias doctrinarias*, pues, como lo comenta Delia LIPSZYC en su citada obra, la prohibición

de uso del mismo título no debería limitarse a otra obra del mismo género, sino a cualquier otra obra literaria, artística o científica.

De ahí que la prohibición a que se refiere el artículo 83, literal g) de la Decisión 344, por la propia remisión que ella hace a la protección del derecho de autor *deba* ser interpretada en concordancia con esta última. Y en ese sentido, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca de un producto o servicio, resulta indispensable que:

- Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.
- Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es *que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo*. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.

El Tribunal con un criterio bastante interesante y que compartimos por su rigor y raciocinio jurídico, esboza la teoría de la SUPRANOTORIEDAD como marca del título de una obra, creándose una figura exótica en el derecho marcario, y que no presenta asidero en el derecho de autor. Veamos.

“ Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la *«supranotoriedad como marca del título de una obra»*. En efecto, en el caso de la marca notoria (para impedir su registro por un tercero en cualquier clase), esa notoriedad debe ser probada. En cambio, si se interpretara incorrectamente el párrafo g) artículo 83 de la Decisión 344 resultaría que, en el caso del título de una obra, el impedimento para registrarlo como marca (en cualquier clase y aún sin riesgo de confusión) tendría efectos mayores que el de la marca notoria, ya que no se exigiría la comprobación de la notoriedad.

Ello daría lugar a un conjunto de prácticas desleales: sucedería, por ejemplo, si una persona deseara tener el monopolio absoluto de una marca o de muchas, como si fueran notorias, para lo cual le bastaría con crear alguna obra de poca dificultad, ponerle un título más o menos original, y lograr, incluso sin necesidad de inscribirlo en un

registro, oponerse a toda marca y respecto de cualquier producto y clase que pretendiera identificarse con cualquiera de esos títulos.

Se pondría en riesgo, como consecuencia, el sentido del derecho marcario, por cuanto resultaría más efectivo acudir sistemáticamente a las oficinas de derecho de autor para registrar tales obras obteniendo de esta manera monopolios absolutos, como si se tratara de marcas notorias, e incluso sin que sea necesario probar la notoriedad, y luego acudir ante la oficina de registro marcario, simplemente para hacer oposiciones o para obtener transacciones ventajosas con base en la supuesta necesidad legal de «*autorización*», que deba ser otorgada para usar cualquiera de los *títulos* de dichas *obras* como marcas ''.

Como consecuencia de lo expuesto, considera el Tribunal que la intención de la prohibición contenida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344, no puede ser otra que la de prohibir el registro como marca del título de una obra, cuando éste se encuentre protegido por el derecho de autor, es decir, cuando tenga también características de originalidad.

Por tanto, la prohibición marcaria para el uso del título de una obra no puede ir más allá de la reconocida por el derecho de autor, vale decir, la del uso del mismo título para distinguir otra obra, sea o no del mismo género, según lo que disponga la ley del país donde se reclame la protección.

Con base en las consideraciones expuestas, y luego de valorar los argumentos presentados por las partes, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones presenta las siguientes

CONCLUSIONES

'' 1. El Derecho de autor constituye un derecho independiente aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Esa independencia y compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda encontrarse protegido simultáneamente por el derecho de autor y por el de propiedad industrial. Pero ello no significa que un derecho prevalezca sobre el otro, sino que cada uno de éstos proporciona a su titular un derecho exclusivo, en cada uno de sus respectivos ámbitos.

2. El párrafo g) del artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marcas de aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas y científicas, o personajes ficticios o simbólicos, que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

3. Tal como ha sido expuesto en la presente sentencia de interpretación, la originalidad constituye un requisito existencial para que pueda hablarse de «obra» objeto del derecho de autor. No gozan, por tanto, de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad.

4. Por otra parte, si el sentido de la protección del título original por el Derecho de autor, tiene como finalidad esencial evitar que el uso del mismo título en otra obra pueda crear confusión entre ambas, quiere ello decir sólo que no puede registrarse como marca el título de una obra, única y exclusivamente cuando éste, por ser original, se encuentra protegido por el derecho de autor; y, además, porque el uso

de dicho título para distinguir un producto o servicio puede crear confusión para el público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir con el mismo signo''.

Para una inmediata referencia, el texto completo de las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Quito sobre la causal de irregistrabilidad que hemos estudiado, pueden ser consultados en las siguientes URL:

<http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/32-ip-97.htm>

<http://www.comunidadandina.org/ec/INTPREJU/ip1999/41-IP-98.htm>

SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN EL CASO TERMINATOR

La Sección Primera del Consejo de Estado de Colombia, mediante Sentencia de mayo 20 de 1999, CE-SEC-1, Exp. 1999-N4212, con ponencia del Consejero Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, y adoptando la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decreta la nulidad de los actos administrativos, Resoluciones números 49049 del 30 de noviembre de 1994 y 1677 del 8 de agosto de 1996, emitidos por la División de Signos Distintivos y por la Delegatura para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, por no configurarse los presupuesto de la causal de irregistrabilidad marcaria establecida en el Art. 83, literal g) de la Decisión Andina 344 de 1993, toda vez que no se crea riesgo de confusión alguno al otorgar el registro de la marca TERMINATOR, para productos en la clase 5 (productos farmacéuticos y veterinarios, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas), ya que es muy remota la posibilidad de que el público consumidor de estos productos pueda suponer que el autor, director o productor de la obra cinematográfica TERMINATOR, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, tienen relación con los productos amparados.

Como se observa, el Consejo de Estado de Colombia, en consonancia con lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no acoge la tesis de la SUPRANOTORIEDAD del título de una obra como marca y precisa su alcance.

El Consejo de Estado de Colombia, ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder a favor de la sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., el registro en la clase 5a de la marca TERMINATOR, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales.

A continuación y para mejor ilustración, me permito transcribir el aparte pertinente de la Sentencia del Consejo de Estado de Colombia, Sección Primera:

''Partiendo la Sala de la premisa de que en tratándose de obras cinematográficas el título «TERMINATOR» es original y que como tal es objeto de protección por el derecho de autor, la utilización del mismo para amparar productos veterinarios, farmacéuticos, higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés emplastos, material para curas (apósitos), etc, a

que se refiere la clase 5a del artículo 2° del Decreto 755 de 1972, que fue respecto de la cual se solicitó el registro, no crea riesgo de confusión alguno ya que es muy remota la posibilidad de que el público consumidor de estos productos pueda suponer que el autor de la obra cinematográfica tiene relación con los mismos. Este elemento del riesgo de confusión cobra connotación en estos casos y, particularmente, en el de la protección del derecho de autor, pues, como lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, si se obvia tal elemento en el análisis que debe hacerse cuando de causales de irregistrabilidad se trata, se estaría creando la figura de la «supranotoriedad como marca del título de una obra», que no tiene parangón en el derecho marcario y que no existe en el derecho de autor, y ello daría lugar al monopolio absoluto de las marcas, para lo cual sólo bastaría crear una obra ponerle un título más o menos original y acudir sistemáticamente a las oficinas de derechos de autor, lo cual pondría en peligro el sentido del derecho marcario.´´

El texto completo de la Sentencia emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado de Colombia, Exp. 1999 – N4212 de mayo 20 de 1999, puede ser consultado en la siguiente URL:

<http://bib.minjusticia.gov.co/juris/ce/1999/ce-sec1-exp1999-n4212.htm>

BIBLIOGRAFÍA

Ley 23 de 1982,

Decisión Andina 351 de 1993

Decisión Andina 85 de 1978

Decisión 311 de 1991

Decisión Andina 313 de 1992

Decisión Andina 344 de 1993

Decisión Andina 486 de 2000

Convenio de Berna para la protección de las obras artística, científicas y literarias, de 1886, revisión de Paris de 1971.

Convención de Roma para la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión de 1961

Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas (WPPT) del 20 de diciembre de 1996.

Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor (WCT) del 20 de diciembre de 1996.

Interpretación Prejudicial N° 32-IP-97 del Tribunal Andino de Justicia, del 02 de octubre de 1998, en el caso del registro de la marca TERMINATOR,

Interpretación Prejudicial N° 41-IP-98 del Tribunal Andino de Justicia, del 05 de marzo de 1999, en el caso del registro de la marca SUPERMANI

Concepto de fecha 30 de enero de 2004, emitido por La Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, donde se estudia el tema de los derechos sobre los personajes ficticios o simbólicos.

Revista " El Derecho de Autor Estudios " N° 7 del Centro Colombiano del Derecho de Autor - CECOLDA - , páginas 21 a 24, donde aparece el concepto emitido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, oficio N° 98000229 de enero de 1998, sobre títulos genéricos e individuales.

Glosario de Términos sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra, 1980.

SITIOS WEB

www.OMPI.int

www.comunidadandina.org

www.derautor.gov.co

www.cecolda.org

www.minjusticia.gov.co

www.forbes.com

www.sep.gob.mx

www.sigilos.com.br

URL

<http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/32-ip-97.htm>

<http://www.comunidadandina.org.ec/INTPREJU/ip1999/41-IP-98.htm>

<http://bib.minjusticia.gov.co/biblioteca/consulta.htm>