



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

**Quito, 3 de octubre de 2018**

**Proceso** : 464-IP-2017

**Asunto** : Interpretación prejudicial

**Consultante** : Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia

**Expediente interno del Consultante** : 110013103031200700238 03

**Referencia** : Infracción al derecho marcario y protección de obras por el derecho de autor

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

### **VISTOS**

El Oficio C-02010 del 19 de octubre de 2017, recibido físicamente el 27 de diciembre de 2017, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 3, 8, 52 y 53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los Artículos 157, 158 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 110013103031200700238 03; y,

El Auto del 6 de febrero de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

### **A. ANTECEDENTES**

#### **Partes en el proceso interno**

**Demandante** : Nintendo of America Inc.

**Demandada** : María del Pilar Pulecio Espitia

## B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por el Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

- (i) Determinar la protección del nombre comercial **NINTENDO**.
- (ii) Determinar en qué supuestos el uso de la marca y nombre comercial **NINTENDO** no requieren autorización de su titular.
- (iii) Determinar si la adquisición de productos originales de la marca de titularidad de un tercero, para su posterior comercialización se encontraría considerada dentro de la figura del agotamiento del derecho marcario.
- (iv) Determinar si una producción audiovisual, un programa de ordenador y una producción multimedia pueden ser protegidos por el derecho de autor.
- (v) Determinar si la protección del derecho de autor requiere algún tipo de formalidad y si la presunción contemplada en la normativa andina sobre derecho de autor hace referencia a la autoría o titularidad de una obra.
- (vi) Determinar en qué consisten los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública de una obra.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 3, 8, 52 y 53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena<sup>1</sup> y los Artículos 157, 158 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup> los cuales se interpretarán por ser pertinentes; sin

<sup>1</sup> **Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.-**

**“Artículo 3.-** A los efectos de esta Decisión se entiende por:  
(...)

**Obra audiovisual:** Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene.”

**“Artículo 8.-** Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra.”

**“Artículo 52.-** La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.”

**“Artículo 53.-** El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.”

<sup>2</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

**“Artículo 157.-** Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra

embargo, se limitará la interpretación del Artículo 3 de la Decisión 351, únicamente al concepto de obra audiovisual a fin de absolver la segunda pregunta formulada por la Sala consultante.

2. De oficio se interpretarán los Artículos 191 y 193 de la Decisión 486, referido a la protección del nombre comercial<sup>3</sup>; el Literal f) del Artículo 4 de la Decisión 351, referido a la obra audiovisual<sup>4</sup>; el Literal l) del Artículo 4, los Artículos 23 al 27 y 58 de la Decisión 351, referido al programa de ordenador<sup>5</sup>; el Literal a) del Artículo 13 y el Artículo 14 de la Decisión 351,

---

*indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios."*

**"Artículo 158.-** El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

*A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas."*

**"Artículo 192.-** El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

*Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda."*

<sup>3</sup> **Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

**"Artículo 191.-** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa."

**"Artículo 193.-** Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191."

<sup>4</sup> **Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.-**

**"Artículo 4.-** La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

(...)

f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;

(...)"

<sup>5</sup> **Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.-**

**"Artículo 4.-** La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

referidos al derecho patrimonial de reproducción<sup>6</sup>; y el Literal b) del Artículo 13 y el Artículo 15 de la Decisión 351<sup>7</sup>, referidos al derecho

---

(...)

l) Los programas de ordenador;

(...)"

**"Artículo 23.-** Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales.

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas."

**"Artículo 24.-** El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa, siempre y cuando:

- a) Sea indispensable para la utilización del programa; o,
- b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida."

**"Artículo 25.-** La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad."

**"Artículo 26.-** No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.

No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos."

**"Artículo 27.-** No constituye transformación, a los efectos previstos en la presente Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilización."

**"Artículo 58.-** Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y las bases de datos, por su carácter de compilaciones, gozan de la protección por el derecho de autor, aun cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión."

<sup>6</sup> **Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.-**

**"Artículo 13.-** El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;

(...)"

**"Artículo 14.-** 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."

<sup>7</sup> **Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.-**

**"Artículo 13.-** El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

(...)

- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;

(...)"

**"Artículo 15.-** Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:

patrimonial de comunicación pública, por ser pertinentes en los hechos materia de controversia.

#### **D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. El nombre comercial. Características y su protección.
2. Usos que no requieren autorización del titular de un nombre comercial.
3. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario.
4. La protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna. Presunción de autoría.
5. La obra audiovisual, el programa de ordenador y la obra multimedia como objeto de protección del derecho de autor.
6. Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la reproducción y comunicación pública de una obra.
7. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

#### **E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

##### **1. El nombre comercial. Características y su protección**

- 1.1. En el presente caso, la demandante manifestó ser la titular del nombre comercial **NINTENDO** (denominativo) y alegó que la demandada vendría haciendo uso indebido de dicho signo distintivo en un local comercial, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.

- 
- a) *Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento;*
  - b) *La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales;*
  - c) *La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.*  
*El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación;*
  - d) *La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono;*
  - e) *La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada;*
  - f) *La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión;*
  - g) *La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones*
  - h) *El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas; e,*
  - i) *En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.”*

- 1.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.<sup>8</sup>
- 1.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “...*cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.*”
- 1.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

### **Características del nombre comercial**

- 1.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes<sup>9</sup>:
  - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
  - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
  - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
  - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

### **Protección del nombre comercial**

- 1.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su

---

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 40-IP-2013 del 9 de junio de 2013.

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-IP-2009 del 12 de noviembre de 2009.

parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

1.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: *“Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”*.<sup>10</sup>

1.8. Este Tribunal también ha manifestado que:

*“(…) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”*.<sup>11</sup>

1.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional *“que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”*.<sup>12</sup> (subrayado agregado)

1.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

<sup>10</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial N° 581 del 12 de julio de 2000.

<sup>11</sup> Ibidem.

<sup>12</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-IP-98 del 11 de marzo de 1998.

- 1.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
- 1.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.
- 1.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción por infracción en su calidad de titular de un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo.

## **2. Usos que no requieren autorización del titular de un nombre comercial**

- 2.1. Dado que en la audiencia oral del 12 de octubre de 2017<sup>13</sup>, llevada a cabo en la segunda instancia judicial del proceso interno, el representante de la demandante argumentó que el uso del nombre comercial **NINTENDO** por parte de la demandada no se efectuó con fines informativos y que su uso daría la impresión de que el local de la demandada se trataría de un distribuidor autorizado de la demandante, corresponde a este Tribunal desarrollar el tema propuesto.
- 2.2. El titular de un nombre comercial si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiqueten, expendan, usen, entre otros actos, su signo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, las cuales están contempladas en el artículo 157 de la Decisión 486, el cual dispone lo siguiente:

***“Artículo 157.-** Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a*

---

<sup>13</sup> Información contenida en el CD de fecha 12 de octubre de 2017, remitida por la Sala consultante.



*confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.*

*El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.”*

- 2.3. Cabe señalar que del Artículo 192 de la Decisión 486 se advierte que lo dispuesto en el Artículo 157 es aplicable a la figura del nombre comercial.
- 2.4. El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de un nombre comercial registrado, realicen ciertos actos en el mercado respecto de la utilización de dicho nombre comercial siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de nombre comercial, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. Siendo ello así, los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen:
- a) **Su propio nombre, domicilio o seudónimo:** Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular del registro y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico<sup>14</sup>.
  - b) **Un nombre geográfico.** En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole; por un lado, el interés particular del titular del registro y; por otro lado, el interés consistente en el uso general de ese nombre geográfico<sup>15</sup>.
  - c) **Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.** Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten o dificulten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial*. Documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

2.5. Cualquier de los actos descritos en los párrafos anteriores podrán constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre el nombre comercial, siempre que se cumplan las condiciones de uso contempladas en el precitado Artículo 157, en donde se dispone las siguientes condiciones para la procedencia de la excepción comentada:<sup>17</sup>

- a) **Que se haga de buena fe.** Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro del nombre comercial o que la referencia al nombre comercial ajeno sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios<sup>18</sup>.

En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular del nombre comercial sino también respecto del interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento del nombre comercial registrado, ni ser susceptible de causar la dilución de un nombre comercial notoriamente conocido, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información<sup>19</sup>.

- b) **Que no constituya uso a título de nombre comercial.** En este caso, el uso del nombre comercial en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe causar riesgo de confusión respecto de distintivos previamente solicitados o registrados.

En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos en el mercado debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados en el comercio para distinguir tales productos o servicios.

Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios<sup>20</sup>.

- c) **Que se limite a propósitos de identificación o de información.** La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o

<sup>17</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 415-IP-2015 del 23 de junio de 2016, pp. 5-8.

<sup>18</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual*. Op. Cit., p. 8.

<sup>19</sup> De modo referencial, ver Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 69-IP-2000 del 6 de julio de 2001, p. 7.

<sup>20</sup> Ibidem.

información de alguna característica del producto o servicio correspondiente. En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores.

- d) **Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.** El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio, por lo que de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a título de signo distintivo.

Adicionalmente, el uso tampoco deber dar la impresión de que determinados productos vienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.

- 2.6. Es preciso indicar que las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente; es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas.
- 2.7. Por otro lado, en virtud del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de un nombre comercial en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de un nombre comercial en supuestos que tengan como finalidad:
- a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;
  - b) Ofrecer en venta;
  - c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados;
  - d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de

comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.<sup>21</sup>

Asimismo, como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga:

- (i) De buena fe;
- (ii) Que tenga una finalidad informativa; y,
- (iii) Que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

2.8. La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el segundo párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “*no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones*”.<sup>22</sup>

2.9. En esa línea, en relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia al nombre comercial ajeno debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios<sup>23</sup>, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular del nombre comercial sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

2.10. El segundo requisito de licitud —referido a que el uso nombre comercial ajeno se limite al propósito de información al público— engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son: i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable; esto determina que los anuncios en los que se hace mención a un nombre comercial ajeno no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con un nombre comercial ajeno, además de ser objetiva, debe

<sup>21</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 62-IP-2015 del 27 de mayo de 2015.

<sup>22</sup> JAECKEL KOVAKS, Jorge. *Apuntes sobre Competencia Desleal*. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, p. 45; citado en los Proceso 149-IP-2007 del 23 de noviembre de 2007 y Proceso 137-IP-2009 del 10 de marzo de 2010.

<sup>23</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 62-IP-2015 del 27 de mayo de 2015.

referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; e, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones<sup>24</sup>.

- 2.11. Finalmente, el tercer requisito del Artículo 157 ya que es aplicable al nombre comercial por la remisión realizada en el Artículo 192 alude a que el uso de un nombre comercial ajeno (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de un nombre comercial, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por el distinguidos. Así, el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión de que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión de que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso del nombre comercial ajeno pertenece a la red de distribución oficial del titular de un nombre comercial, entre otros supuestos<sup>25</sup>.

- 2.12. En ese sentido, en el supuesto del párrafo segundo del Artículo 157 de la Decisión 486, si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de un nombre comercial no podrá impedir su uso por parte de un tercero.
- 2.13. En virtud de lo expuesto precedentemente, en el presente caso, corresponde a la Sala consultante verificar si el uso del signo **NINTENDO** por parte de María del Pilar Pulecio Espitia se efectuó en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 157 de la Decisión 486, o si, por el contrario, constituye una infracción al derecho de Nintendo of America Inc. sobre el nombre comercial **NINTENDO**.

### 3. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario

- 3.1. Dado que en el proceso interno, la demandada manifestó que no estaría infringiendo ningún derecho de propiedad intelectual pues los productos que comercializaba con la marca **NINTENDO** en su local comercial serían de procedencia original, corresponde analizar dos figuras jurídicas: las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho marcario.

#### Las importaciones paralelas

- 3.2. La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena

---

<sup>24</sup> Ibidem.

<sup>25</sup> Ibidem.

comercial oficial.<sup>26</sup>

- 3.3. La importación paralela se perfecciona cuando productos que han sido importados y comercializados dentro de un país por el titular de la marca o con su consentimiento, posteriormente son importados y comercializados en el mismo país por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca.
- 3.4. Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo<sup>27</sup> ha manifestado que: *“Las importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su derecho de marcas”*.
- 3.5. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.
- 3.6. Para que opere la figura de una importación paralela se deben reunir los siguientes requisitos:
  - a) Importación efectuada por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado.
  - b) Que el producto que se importe sea original.
  - c) Si bien es un producto original está fuera de la cadena comercial oficial.
  - d) Que el producto que se importe se lo haya adquirido lícitamente en el mercado de otro país.
  - e) Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho, por otra persona con consentimiento del titular del derecho o por una persona económicamente vinculada con el titular del derecho.
- 3.7. A efectos de definir qué se entiende por persona vinculada, el segundo párrafo del Artículo 158 de la Decisión 486 dispone que:

**“Artículo 158.-**

(...)

*A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede*

---

<sup>26</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 24-IP-2005 del 25 de mayo de 2005.

<sup>27</sup> DE LAS HERAS LORENZO, Tomas. *“El agotamiento del derecho de marca”*. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1994. Pág. 33.

*ejercer tal influencia sobre ambas personas.”*

- 3.8. Tal como lo manifiesta la norma antes citada, dos personas están vinculadas económicamente si una ejerce directa o indirectamente influencia concluyente sobre la otra en relación con la explotación de los derechos de la marca o en su defecto un tercero también puede influir sobre las dos.
- 3.9. Queda claro, a partir de lo expuesto que el titular de una marca no puede impedir la importación de un producto que sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la marca o un licenciataria vinculado a este.
- 3.10. Si el titular de una marca no puede impedir una importación paralela, tampoco lo puede impedir el licenciataria de la marca. Es más, en cualquier escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de distribución exclusiva de productos de una marca determinada en el territorio de un País Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un determinado país, no le confiere la facultad para impedir u oponerse a una importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.

### **El agotamiento del derecho**

- 3.11. El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por estas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien<sup>28</sup>.
- 3.12. El inciso primero del Artículo 158 de la Decisión 486 enuncia que:

*“**Artículo 158.-** El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.  
(...)”*

- 3.13. La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez que su producto se ha introducido en cualquier país, ya sea por el propio titular, por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada económicamente con él, siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro, no podrá

---

<sup>28</sup> Proceso 35-IP-2015.

impedir que terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan con una marca, han sido lícitamente comercializados.

- 3.14. Cuando la mercancía del producto original ya se nacionalizó; es decir, está en circulación en el mercado interno de determinado País Miembro, y allí sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la importación paralela.
- 3.15. El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la marca controle los precios futuros del producto, así como las formas de comercialización, ya que lo que se busca es una libre circulación de mercancías y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere a los derechos de propiedad industrial.
- 3.16. Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento del derecho de marca son:
- a) Introducción en el comercio de un producto protegido por un registro de marca.
  - b) Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada con él.
  - c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterioro.
- 3.17. Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del *ius prohibendi*, impedir que terceros lo comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción.
- 3.18. De esta manera, se deberá determinar si se ha producido una importación paralela y si se ha configurado el agotamiento del derecho, de conformidad con los parámetros y requisitos establecidos en la presente interpretación prejudicial; de no ser el caso, se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca.

### **Conclusión sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho**

- 3.19. Es importante mencionar que el legislador andino, al dotar de contenido al Artículo 158 de la Decisión 486, optó por la posición que se muestra a favor de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La razón de ello descansa en el hecho de que otro principio rector que guía el proceso de integración andino es la promoción de la libre competencia.
- 3.20. En efecto, las importaciones paralelas promueven una mayor competencia “intramarca” en el mercado, lo que beneficia a los consumidores, pues genera una mayor oferta para satisfacer la demanda



existente. Si bien es una competencia entre productos que tienen la misma marca, si esta tuviera posición de dominio en el mercado, dicha competencia es relevante para los consumidores. Precisamente, las importaciones paralelas evitan la consolidación de monopolios.

- 3.21. Dado que se busca evitar la consolidación de monopolios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 158 de la Decisión 486, en términos generales y abstractos, y en cualquier escenario, un contrato de distribución exclusiva de productos identificados con una determinada marca, así como un contrato de licencia de uso exclusivo de una marca, en cualquier caso respecto del territorio de un país miembro de la Comunidad Andina, no puede impedir ni oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.
- 3.22. Ahora bien, en caso de que las importaciones paralelas generen efectos no deseados, por ejemplo tipo *free riding* (como sería el caso que el importador paralelo se aproveche de las inversiones en publicidad y marketing incurridas por el distribuidor autorizado), nada impide que el titular de la marca, u otro autorizado por él, establezca condiciones —a través de acuerdos verticales— para la comercialización de los productos por parte del importador paralelo, lo que es ajeno al derecho de marcas.

#### 4. La protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna. Presunción de autoría

- 4.1. En la audiencia oral del 12 de octubre de 2017 llevada a cabo en la segunda instancia judicial del proceso interno, el representante de la demandada cuestionó la legitimidad para obrar de la demandante al señalar que no habría quedado acreditado en el procedimiento que esta tenga la condición de titular de derechos de las obras materia de conflicto. Asimismo, sostuvo que la primera instancia judicial cometió un error al presumir la titularidad de las obras en conflicto, cuando la presunción contemplada en la normativa andina tiene como fin determinar quién es el autor de una obra y no quién ostente la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las obras. En ese sentido, corresponde analizar el tema propuesto.
- 4.2. Al respecto, los Artículos 52 y 53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disponen lo siguiente:

“(…)

**Artículo 52.-** *La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.*

**Artículo 53.-** *El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja*

*a salvo los derechos de terceros.”*

- 4.3. De las normativas antes citadas, se puede establecer que el ejercicio del derecho de autor no se encuentra sujeta a ningún tipo de formalidad, como por ejemplo un registro o un depósito ante alguna autoridad o por parte de un Estado en particular.
- 4.4. La inscripción o registro de una obra no tiene otra finalidad ni alcance diferente que el de servir como instrumento declarativo del derecho y eventualmente como medio de prueba de su existencia.
- 4.5. Al respecto, Ricardo Antequera Parilli señala lo siguiente:

*(...)*

*Una tendencia de casi unánime aceptación universal **otorga la protección a las obras del ingenio por el mero acto de su creación, sin necesidad del cumplimiento de ninguna formalidad**, ya que el registro de la obra, como se verá en su oportunidad, tiene un carácter exclusivamente declarativo y no constitutivo de derechos.*

*(...)*

***La protección por el solo hecho de la creación**, constituye una de las varias diferencias que generalmente en el derecho positivo existen con el denominado “derecho industrial” o derecho de patentes y marcas —que comúnmente contempla requisitos obligatorios de orden registral— y surge, entre otras cosas, de la naturaleza misma del derecho del autor como un Derecho Humano, de manera que el legislador, más que “conceder” atributos al creador, no hace otra cosa que reconocer un derecho fundamental del Hombre.*

*Esa tutela automática de las obras del ingenio hace que ellas se encuentren protegidas aunque permanezcan inéditas o no hayan sido fijadas, como ya fue dicho, a un soporte material, siempre que sean susceptibles de ser divulgadas o publicadas por cualquier medio o procedimiento, independientemente de que la divulgación o publicación haya ocurrido. (...)”<sup>29</sup>*

*(Énfasis agregado).*

- 4.6. Una obra es protegida por el derecho de autor desde el momento de su creación; por tanto, el registro de una obra no es obligatorio. El registro contemplado en la Decisión 351 no funciona como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa al autor de la obra.<sup>30</sup>
- 4.7. Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por

---

<sup>29</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Derecho de Autor*. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2da Edición, Caracas, 1994, pp. 138 -139.

<sup>30</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 64-IP-2000 del 6 de septiembre de 2000.

parte de la autoridad pública.<sup>31</sup>

- 4.8. Los artículos interpretados dejan a criterio del autor registrar o no su creación. Sin embargo, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro<sup>32</sup>.
- 4.9. Lo señalado en párrafos anteriores se encuentra debidamente concordado con lo dispuesto en el numeral 2) del Artículo 5 del Convenio de Berna para protección de obras literarias y artísticas, el cual señala que el goce y el ejercicio del derecho de autor no se encuentran sujetos a ningún tipo de formalidad<sup>33</sup>, como pudiera ser un depósito o registro ante alguna autoridad.
- 4.10. En consecuencia, la normativa andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales nace con la creación o materialización de la obra; es decir, se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo.<sup>34</sup>

### Presunción de autoría

- 4.11. El artículo 8 de la Decisión 351 establece que: “*se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra*”.
- 4.12. La citada norma andina establece una presunción relativa, *iuris tantum*, en favor de los autores de obras protegidas por el derecho de autor.
- 4.13. En ese sentido, en el supuesto de que el autor de una obra no registrada desee reclamar la protección de su derecho ante alguna autoridad de un País Miembro, le bastará con presentar, ante la referida autoridad un ejemplar de su obra, en el cual aparezca su nombre, su seudónimo o

<sup>31</sup> Ibidem.

<sup>32</sup> Ibidem.

<sup>33</sup> **Convenio de Berna para protección de obras literarias y artísticas.-**

#### “Artículo 5

[Derechos garantizados: 1. y 2. Fuera del país de origen; 3. En el país de origen; 4. « País de origen »]

(...)

2) *El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se registrarán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.*”

<sup>34</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 64-IP-2000 del 6 de septiembre de 2000.

algún signo que lo identifique a fin de poder acreditar su interés legítimo para actuar en el proceso.

- 4.14. Asimismo, en virtud al tema antes señalado y considerando los hechos controvertidos del proceso interno, resulta necesario efectuar la distinción entre el autor de una obra y el titular de la misma.
- 4.15. El autor de una obra es el ser humano —persona natural— que realiza la creación intelectual, mientras que el titular de una obra es aquella persona natural o jurídica que cuenta con las facultades para ejercer los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los países miembros.<sup>35</sup>
- 4.16. Asimismo, la normativa andina distingue dos tipos de titularidades la originaria y derivada.
- 4.17. La titularidad originaria es aquella que nace con la creación de la obra; es decir, siempre el autor será considerado como titular originario de los derechos morales y patrimoniales de la obra.
- 4.18. Por su parte, la titularidad derivada es aquella que se surge por razones distintas a la de la creación de la obra, como pudiera ser los casos de cesión de derechos, mandato o presunción legal. El titular derivado siempre será una persona distinta al autor, es decir, será la persona natural o jurídica a quien se le transfiera todos o una parte de los derechos patrimoniales de una obra protegida por el derecho de autor<sup>36</sup>.
- 4.19. Al respecto, Delia Lipszyc ha manifestado lo siguiente:

*(...)*  
*La titularidad originaria es el correlato de la calidad de autor por lo que corresponde a las personas físicas que crean las obras.*  
*(...)*

*Titular originario es la persona en cabeza de quien nace el derecho de autor.*

*(...)*

*[Titulares derivados]*

---

<sup>35</sup> **Decisión 351 de Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

**“Artículo 3.-** A los efectos de esta Decisión se entiende por:

- **Autor:** *Persona física que realiza la creación intelectual.*

*(...)*

- **Titularidad:** *Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisión.”*

<sup>36</sup> **Decisión 351 de Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

**“Artículo 9.-** Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros.”

*Son las personas físicas o jurídicas que han recibido la titularidad de algunos de los derechos de autor. La titularidad derivada nunca puede abarcar la totalidad del derecho de autor (moral y patrimoniales) (sic)*

*En efecto, el derecho moral es inalienable; aun en caso de transmisión mortis causa los sucesores no reciben las facultades esencialmente personales que integran el derecho moral del autor (las positivas) pues, salvo excepciones, no se transmiten; los sucesores solo pueden ejercer las facultades negativas (el derecho al reconocimiento de la paternidad y el derecho al respeto y a la integridad de la obra) y el derecho de divulgación de las obras póstumas (...). En cambio, puede comprender la totalidad de los derechos de explotación (derecho patrimonial).*

*La titularidad derivada puede obtenerse:*

- por cesión (sea convencional o bien, de pleno derecho por ministerio de la ley —cessio legis—);*
- por presunción de cesión establecida por ley, salvo pacto en contrario;*
- por transmisión mortis causa.*

*Los contratos usuales de explotación de obras por los cuales el autor, o el titular del derecho o la entidad de gestión colectiva, autoriza a una persona a utilizar la obra o son licencias (o autorizaciones de uso) no exclusivas (como es habitual, por ejemplo, en materia de ejecución pública de obras musicales no dramáticas) o constituyen derechos exclusivos en favor del usuario, pero no son contratos de cesión de acuerdo con el derecho común porque no transfieren la titularidad de los derechos de explotación (...)<sup>37</sup>*

4.20. En consecuencia, la presunción contemplada en el Artículo 8 de la Decisión 351 es aplicable únicamente a efectos de determinar quién es el autor de una obra protegida por el derecho de autor y no sobre quien es el titular derivado de la misma.

## **5. La obra audiovisual, el programa de ordenador y la obra multimedia como objeto de protección del derecho de autor**

5.1. Dado que en el proceso interno, la Sala consultante efectuó una pregunta en relación a los alcances de una obra audiovisual y si las obras artísticas que podría contener un programa de ordenador que se expresa como juegos (videojuegos) pueden ser calificadas como obras protegidas por el derecho de autor, corresponde analizar de manera independiente los alcances de una obra audiovisual, un programa de ordenador y una obra multimedia, por ser pertinentes.

### **La obra audiovisual**

5.2. El Artículo 4 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que el derecho de autor protege las obras literarias, artísticas y científicas susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier

---

<sup>37</sup> LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Edit. UNESCO, CERALC y ZAVALIA; Buenos Aires; 1993; pp. 125, 126 y 127.

forma o medio conocido o por conocer. Del mismo modo, dicha disposición hace una enumeración ejemplificativa, mas no taxativa, de las obras protegidas, consignando en su Literal f) a las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento.

- 5.3. Siendo ello así, la normativa comunitaria otorga al titular de una obra audiovisual la protección de su creación en el ámbito del derecho de autor.
- 5.4. Asimismo, el Artículo 3 de la Decisión 351 define a la obra audiovisual como:

*“(...) Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene”.*

- 5.5. Al respecto, sobre la protección de una obra audiovisual, Ricardo Antequera Parilli, sostiene lo siguiente:

*“(...) La obra audiovisual es generalmente el resultado del concurso de varios aportes (v.gr.: el argumento, los diálogos, la música compuesta para la obra) que se conjugan en una secuencia de imágenes fruto de la creatividad de un director.*

*Se trata entonces de una obra generalmente en colaboración (donde los aportes pueden ser generalmente separados), en la cual se atribuye la autoría, al menos en el sistema latino o continental, a las personas físicas que realizan la creación intelectual.*

*Sin embargo no todas las contribuciones tienen el carácter de “obra”, pues algunas prestaciones intelectuales se ubican en el marco de los derechos afines y conexos, sin una verdadera aportación creativa y original, por ejemplo las de asistentes, utileros y maquilladores. (...)”<sup>38</sup>*

- 5.6. En ese sentido, la obra audiovisual, por lo general, es considerada como una obra en colaboración, toda vez que es el resultado de los aportes de dos o más personas físicas. Se entiende como obra en colaboración aquella creada por dos o más personas que trabajan de manera conjunta bajo una misma inspiración. No serían obras en colaboración aquellas que resultan como consecuencia de una yuxtaposición de trabajos individuales sin relación alguna entre ellos, toda vez que no se generaría una única obra en común que represente a todos los autores en su conjunto.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Estudios de Derecho de Autor y Derechos Afines*. Editorial Reus, Madrid, 2007, p. 73.

<sup>39</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines*. Editorial Reus, S.A., Madrid, 2007, p. 37.

La regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que los coautores son de manera conjunta los titulares originarios de los derechos morales y patrimoniales sobre la misma, los que serán ejercidos de común acuerdo, salvo cuando los aportes sean divisibles, en los cuales, salvo pacto en contrario, puede ser su contribución explotada de manera separada, siempre que no perjudique con ello la explotación de la obra común.<sup>40</sup>

- 5.7. En consecuencia, una obra audiovisual es aquella que está conformada por varias creaciones intelectuales que al unirse forman una nueva unidad creativa que por su originalidad se encuentra protegida por el derecho de autor. Siendo ello así, la obra audiovisual comprende a las cinematográficas y también a las que son obtenidas por un procedimiento análogo a la cinematografía como pudieran ser el caso de los spots publicitarios o comerciales, videoclips, novelas, series, documentales, reportajes periodísticos, entre otros.
- 5.8. Asimismo, sobre la originalidad de una producción o fijación audiovisual para ser considerada como obra, el autor antes señalado menciona lo siguiente:

*“(...) [las producciones audiovisuales] consisten en grabaciones de secuencias de imágenes, con o sin sonido, que pueden o no constituir per se una obra audiovisual, pero que supone un trabajo intelectual, un despliegue técnico y un gran esfuerzo económico, como ocurre con la transmisión de eventos de diversa índole o de escenas bélicas, **razón por la cual algunas legislaciones (v.gr.: España, Perú), bajo el título de “otros derechos de propiedad intelectual” u “otros derechos intelectuales”, le reconocen al productor de esas grabaciones un derecho de exclusivo de reproducción, distribución y comunicación pública, además del “derecho conexo” (...) al organismo que transmite esa programación por radio o televisión, autorizar o prohibir la fijación o retransmisión de sus emisiones** (...)”*

*Lo importante pues, está en señalar que **toda forma de expresión audiovisual estará protegida como obra, siempre que tenga elementos creativos con rasgos de individualidad**, en cualquiera de los dominios literarios, artísticos o científicos.*

*Entramos entonces a la segunda parte de la discusión: ¿Es toda fijación audiovisual una obra audiovisual?. (sic)*

***El procedimiento mediante el cual es posible fijar en un soporte material y proyectar imágenes en movimiento, con o sin sonidos incorporados, constituyen una mera técnica, que por sí sola no constituye una manifestación original**, ya que lo que hace de una expresión audiovisual una obra protegida, al igual que en las demás producciones del intelecto, son los elementos creadores que la conforman.*

*Así, **por ejemplo, la simple colocación de una cámara fija de un video frente a un cantante, para grabar su interpretación musical, no la***

<sup>40</sup> Ibidem.

**convierte en obra audiovisual, ya que se trata, simplemente, de la fijación en un soporte material de una canción cuyos derechos corresponden al compositor, así como de una interpretación respecto de la cual el artista, en la esfera de los derechos conexos, tiene facultades de orden moral y patrimonial (...)**<sup>41</sup>

5.9. De acuerdo con lo anterior, una fijación audiovisual podrá ser protegida por el derecho de autor si es que cumple con el requisito de originalidad para ser considerada como una obra audiovisual.

5.10. Sobre las características generales para que una creación intelectual sea considerada como obra, la doctrina menciona algunas, las cuales se detallan a continuación:<sup>42</sup>

“1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o científico.

2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino.

3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”.

5.11. De acuerdo con lo anterior, una creación intelectual será protegida por el derecho de autor siempre que posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor<sup>43</sup> en relación a otras obras de su mismo género, lo cual deberá valorarse como una cuestión de hecho en cada caso.

5.12. En el caso de una obra audiovisual, su originalidad deberá reflejar cierta singularidad o particularidades del autor o autores en las propuestas literarias o artísticas contenidas en la grabación audiovisual a través de los diversos elementos creativos que la conforman, como pudiera ser el caso del guión y los diálogos, la obra musical creada o no exclusivamente para la obra audiovisual, los diseños animados, en caso se trate de una película animada o infantil, el maquillaje artístico de algunos personajes que participan en la obra, el vestuario artístico, entre otros elementos que por su originalidad podrían constituir obras, y al unirse conforman una secuencia de imágenes producto de la creatividad de un director o productor dando como resultado una única unidad creativa conocida como obra audiovisual.

---

<sup>41</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Derecho de Autor*. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2da Edición, Caracas, 1994, pp. 211- 213.

<sup>42</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela*. Autoralex, Venezuela, 1994, p. 32.

<sup>43</sup> De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se entiende como autor a la persona física que realiza la creación intelectual. Es decir, únicamente podrá ser considerado como autor a una persona natural, más no una persona jurídica o un animal.



- 5.13. Cabe señalar que los elementos originales que pudieran formar parte de la obra audiovisual —dibujos de personajes (obra artística), música (obra musical), guiones (obra literaria), etc.— se encuentran igualmente protegidos por la legislación del derecho de autor e incluso sus autores pueden explotarlos económicamente de manera independiente a la obra audiovisual, salvo que se haya pactado en contrario.
- 5.14. Por otro lado, no toda fijación audiovisual podrá ser considerada obra audiovisual protegida por el derecho de autor. Por ejemplo, en el caso de las grabaciones de un evento deportivo que se transmiten en vivo o en diferido, resulta difícil que el director o el camarógrafo por más profesional o experimentado que sea en su oficio pueda plasmar su individualidad o singularidad en las grabaciones efectuadas, pues lo único que está haciendo es transmitir o grabar un hecho que está sucediendo en ese momento; en consecuencia, dicha grabación no podrá ser considerada como una obra audiovisual pues carecería del requisito de originalidad — sin perjuicio de la protección que por derechos conexos le otorga la normativa andina a este tipo de grabaciones, en calidad de producciones audiovisuales—.
- 5.15. En consecuencia, una mera grabación o fijación audiovisual que no cuente con el requisito de originalidad no podrá ser considerada como una obra audiovisual por lo que no se encontrará protegida por el derecho de autor.

#### La calidad de productor de una obra audiovisual

- 5.16. La Decisión 351 no contempla regulación alguna sobre los derechos de un productor o productores de obras audiovisual, sin perjuicio de ello, este Tribunal a través de Interpretación Prejudicial 589-IP-2015 del 24 de abril de 2017 ha manifestado que: “(...) *el productor de una obra audiovisual es la persona natural o jurídica que goza de la iniciativa de la creación intelectual, y que asume la responsabilidad de una grabación audiovisual. La figura del productor descansa sobre el concepto de obra colectiva, que es aquella que resulta de las atribuciones creativas de varios autores que resultan ordenadas y coordinadas por un sujeto especial que puede recibir ciertos nombres de conformidad con la naturaleza de la obra: editor, productor, coordinador, entre otras*”.
- 5.17. En ese sentido, considerando que la normativa andina no contempla regulación alguna sobre los derechos de los productores de obras audiovisuales, corresponde a la legislación interna de cada país miembro regular todo lo concerniente a este tema, de conformidad con el principio de complemento indispensable<sup>44</sup>.

<sup>44</sup> El principio de complemento indispensable, consagra lo que se denomina “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación interna de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la normativa comunitaria, por cuanto aquella no puede prever absolutamente todos los supuestos susceptibles de regulación jurídica.

## El programa de ordenador

- 5.18. El programa de ordenador o llamado comúnmente software es considerado como una obra protegida por el derecho de autor de conformidad con lo establecido en el Literal l) del Artículo 4 de la Decisión 351.<sup>45</sup>
- 5.19. En esa línea, el Capítulo VIII —específicamente desde los artículos 23 a 27— de la referida Decisión junto con lo dispuesto en el Artículo 58 regulan todo lo relacionado al plazo de protección, usos lícitos e ilícitos de este tipo de obras, entre otros.

### Definición

- 5.20. Se entiende por programa de ordenador o software a la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones—, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. Asimismo, el programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso<sup>46</sup>; es decir, los elementos del programa de ordenador que quedan protegidos son: el código fuente, el código objeto (o ejecutable), la documentación técnica (por ejemplo memoria descriptiva) y los manuales de uso o usuario.
- 5.21. El Artículo 23 de Decisión 351, sobre el alcance de la protección de este tipo de obras, contempla lo siguiente:

*“**Artículo 23.-** Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.*

*En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales.*

*Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas.”*

- 5.22. En ese sentido, el programa de ordenador, en tanto que es expresado por

<sup>45</sup> **Decisión 351 de Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

*“**Artículo 4.-** La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:*

*(...)*  
*l) Los programas de ordenador; (...).”*

<sup>46</sup> De conformidad con la definición establecida en el Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

escrito —a través del código fuente—, goza de la protección por el derecho de autor desde su creación.<sup>47</sup> Por dicho motivo, son protegidos en los mismos términos que las obras literarias y, en ese sentido, es aplicable lo dispuesto en el Artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales.

5.23. Al respecto, sobre la equiparación de un programa de ordenador a una obra literaria, Ricardo Antequera menciona lo siguiente:

*“(...) Para considerarlo obra literaria, en el sentido amplio que tiene en el derecho autoral, se argumenta que el “software” se expresa en código fuente y se reproduce a partir del código objeto, en un lenguaje natural, como igualmente se exteriorizan la documentación técnica y los manuales de uso.*

*Pero, por si fuera poco, el lenguaje de programación, si bien creado artificialmente por el hombre para realizar un tipo de comunicación especializada, tiene una semántica y una sintaxis perfectamente preestablecida, al igual que los idiomas naturales.*

*De allí que por “escritos”, desde el punto de vista autoral, se entiendan “todas las clases de obras expresadas en forma escrita, **cualesquiera que sean los signos de la fijación**” es decir, tanto el lenguaje susceptible de ser leído directamente por el hombre, como el legible a través de una máquina.*

*La protección de los programas de ordenador, como en los mismos términos que las obras literarias, figura en la Decisión 351 (...)<sup>48</sup>  
(subrayado es nuestro)*

5.24. Asimismo, considerando lo contemplado en los Artículos 23 al 27 de la Decisión 351, en relación con los programas de ordenador, podemos concluir que:

- (i) Su protección se extiende tanto a los programas operativos como a los aplicativos, tengan la forma de código fuente o de código objeto. (Artículo 23)<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Cabe señalar que dicha protección es otorgada aunque el software se haya producido antes de la fecha de entrada en vigencia de la Decisión 351, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 58 de la Decisión 351, el cual establece lo siguiente:

*“Artículo 58.- Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y las bases de datos, por su carácter de compilaciones, gozan de la protección por el derecho de autor, aun cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión.”*

<sup>48</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Derecho de Autor*. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2da Edición, Caracas, 1994, p. 301.

<sup>49</sup> **Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.-**

*“Artículo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.*

- (ii) El propietario de un ejemplar del programa de ordenador obtenido lícitamente, podrá realizar una copia o una adaptación para la correcta adaptación de dicho programa, siempre que: a) sea indispensable para su utilización; y, b) sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida. (Artículo 24).<sup>50</sup>
- (iii) Su reproducción requiere, incluso para uso personal, la autorización del titular de derechos, salvo que se trate de una copia de seguridad. (Artículo 25).<sup>51</sup>
- (iv) No será un caso de reproducción ilegal, la introducción del programa en la memoria del ordenador, a los efectos del exclusivo uso personal; en cambio, sí lo será el aprovechamiento no consentido del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo (artículo 26).<sup>52</sup>
- (v) No constituirá una infracción al derecho patrimonial de infracción, la adaptación realizada por un usuario para su exclusiva utilización. (Artículo 27).<sup>53</sup>

5.25. Por lo antes expuesto, un programa de ordenador es considerado como una obra protegida por el derecho de autor y le será aplicable todo lo

---

En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales.

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas.”

<sup>50</sup> **Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.-**

“**Artículo 24.-** El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa, siempre y cuando:

- c) Sea indispensable para la utilización del programa; o,
- d) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida.”

<sup>51</sup> **Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.-**

“**Artículo 25.-** La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.”

<sup>52</sup> **Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.-**

“**Artículo 26.-** No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.

No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos.”

<sup>53</sup> **Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena.-**

“**Artículo 27.-** No constituye transformación, a los efectos previstos en la presente Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilización.”

correspondiente a la protección de las obras literarias.

### **La obra multimedia**

- 5.26. El Artículo 4 de la Decisión 351 enumera una lista de creaciones que se encuentran protegidas por el derecho de autor en donde no se hace referencia directa a la obra multimedia; sin embargo, tal como se dijo en párrafos anteriores, no se trataría de una lista taxativa o restrictiva sino ejemplificativa.<sup>54</sup>
- 5.27. Siendo ello así, una producción multimedia podrá ser protegida por el derecho de autor si es que cumple con el requisito de originalidad para ser considerada como una obra multimedia.
- 5.28. La obra multimedia es un tipo de obra compleja y, en consecuencia, puede ser considerada como una obra en colaboración o una obra colectiva, toda vez que el producto final es consecuencia de la unión de diversos aportes creativos originales que, por sí mismos, pueden ser considerados como obras.
- 5.29. En otras palabras, esta creación unitaria reúne los aportes de al menos dos tipos de obras como pudiera ser el caso de las obras literarias (guiones, artículos de investigación, poemas, etc.), obras musicales, obras audiovisuales, obras de artes plásticas, obras artísticas, obras fotográficas, etc., las cuales son ejecutadas a través de un programa de ordenador que permite la interacción entre el computador o equipo similar y un usuario.
- 5.30. Al respecto, sobre la definición de obra multimedia, Delia Lipszyc manifiesta lo siguiente:

*“Obra multimedia es la compuesta por diversos elementos, en especial*

---

<sup>54</sup> **Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

*“Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:*

- a) *Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;*
- b) *Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;*
- c) *Las composiciones musicales con letra o sin ella;*
- d) *Las obras dramáticas y dramático-musicales;*
- e) *Las obras coreográficas y las pantomimas;*
- f) *Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;*
- g) *Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;*
- h) *Las obras de arquitectura;*
- i) *Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;*
- j) *Las obras de arte aplicado;*
- k) *Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;*
- l) *Los programas de ordenador;*
- m) *Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.”*

obras y otras contribuciones pertenecientes a distintos géneros —textos, sonidos, imágenes fijas o en movimiento, etcétera— que pueden ser preexistentes o creadas especialmente, y que transformados en dígitos binarios se integran en un solo medio o soporte digital y son regidos por uno o más programas de ordenador que permitan su utilización interactiva. Para Antonio Delgado —quien prefiere denominarla producción (o producto) multimedia— es “Todo soporte en el que hayan sido almacenados, en lenguaje digital y en número no inferior a dos de diversos géneros, textos, sonidos, imágenes fijas y en movimiento, que pueden constituir la expresión de obras literarias, musicales, ‘visuales’ (de las artes plásticas y fotográficas) y audiovisuales, preexistentes o creadas para su explotación a partir de tales aportes, cuya estructura y acceso están gobernados por un programa de ordenador que permite la interactividad de dichos elementos<sup>1</sup>. (subrayado agregado)

1 Delgado Porras, A, “Las producciones ‘multimedia’: ¿Un nuevo género de obras?”, en el Libro Memoria del III Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos conexos, Montevideo, ed. Gobierno de la R.O. del Uruguay/OMPI/IIDA, 1997, P. 261, § 6.4. »55

5.31. Por otro lado, esa misma autora señala que los elementos que caracterizan a este tipo de obras son las siguientes:

“(…)

- la presencia de aportaciones digitalizadas que pertenecen a distintos géneros (dos por lo menos), y
- la interactividad, es decir, la posibilidad de que el usuario las interactúe, las navegue por medio de un programa de ordenador (…)<sup>56</sup>

(subrayado agregado)

5.32. La originalidad de una obra multimedia se verá reflejada en la confluencia de todos los elementos que la conforman, concibiéndose como una creación unitaria que permita diferenciarse del resto de obras multimedia. Cabe señalar que entre las obras multimedia más conocidas tenemos: Diccionarios multimedia, páginas web, juegos en línea, cursos interactivos, videojuegos, entre otros.

5.33. Si bien la obra multimedia comparte ciertas características de una obra audiovisual, un programa de ordenador y, en algunos casos, una base de datos, se trataría de una obra que posee características propias que las distinguen de las antes señaladas, por tanto no pueden ser consideradas iguales.

5.34. Por ejemplo, un videojuego (obra multimedia) al igual que una obra audiovisual (sea una novela, serie de televisión, películas, spots publicitarios, videoclips, etc.) está conformada por imágenes asociadas que dan la sensación de movimiento, así como también por un

<sup>55</sup> LIPSZYC, Delia. *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*. Edit. UNESCO, CERALC y ZAVALIA; Buenos Aires; 2004; 1ª ed.; p. 451.

<sup>56</sup> Ibidem, pp. 457 y 458.

argumento, obras artísticas (dibujos de personajes, paisajes), obras musicales, etc., las cuales podrán ser visualizadas a través de un aparato idóneo como pudiera ser una pantalla de televisor o computador, tabletas, laptop, visor de realidad virtual, consola de juegos o cualquier otro aparato conocido o por conocerse. No obstante a lo anterior, la diferencia radicarán en que una obra multimedia siempre permitirá la interacción entre el usuario y la creación multimedia (en el ejemplo, el videojuego), lo cual no sucede en una obra audiovisual. Asimismo, para que exista la interacción antes señaladas, necesariamente se requerirá la ejecución de un programa de ordenador, situación que tampoco es prescindible en las obras audiovisuales.

- 5.35. Si bien una obra multimedia puede estar conformada por algunos elementos de una obra audiovisual y un programa de ordenador, lo mismo no sucede con estos últimos cuya creación es totalmente independiente a la referida multimedia, por lo que mal haríamos en equipararlas.
- 5.36. Asimismo, resulta necesario indicar que los elementos originales que pudieran formar parte de la obra multimedia —dibujos de personajes (obra artística), música (obra musical), argumentos y guiones (obras literarias), etc.— se encuentran igualmente protegidos por la legislación del derecho de autor e incluso sus autores pueden explotarlos económicamente de manera independiente a la obra multimedia, salvo que se haya estipulado lo contrario.

## **6. Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la reproducción y comunicación pública de una obra**

- 6.1. En el procedimiento interno, la demandante señaló que se habría verificado la reproducción de las obras artísticas “Mario Bros”, “Luigi” y otros, correspondientes a los personajes que forman parte de un videojuego que sería de su titularidad, en las paredes del establecimiento de responsabilidad de la demandada, así como en las tarjetas de presentación y comprobantes de pagos que esta habría estado utilizando al momento de efectuar sus actividades comerciales. Asimismo, indicó que la demandada vendría exhibiendo obras artísticas de su titularidad, en su local comercial, sin contar con la autorización para ello. En virtud de lo anterior, corresponde analizar el tema propuesto.
- 6.2. Teniendo en cuenta el objeto de protección del derecho de autor, corresponde en este punto mencionar aquellos derechos con los que cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos grupos: los derechos morales y los derechos patrimoniales.
- 6.3. Al respecto, en este acápite se analizarán únicamente los derechos patrimoniales del derecho de autor, específicamente, el derecho que tiene el titular de una obra para realizar, autorizar o prohibir su reproducción y comunicación pública, toda vez que el caso versa sobre esas presuntas afectaciones.

## Derechos patrimoniales

- 6.4. Los derechos patrimoniales protegen la explotación económica a la cual tiene derecho el autor, en relación con sus obras, los cuales se encuentran contemplados en el Capítulo V de la Decisión 351.
- 6.5. Sobre su definición, Alfredo Vega Jaramillo sostiene lo siguiente:

**“Los derechos patrimoniales son las facultades exclusivas que le permiten al autor controlar los distintos actos de explotación económica de la obra, sea que el autor explote directamente la obra o que, como es lo usual, autorice a terceros a realizarla, y participe en esa explotación obteniendo un beneficio económico.**

*Los derechos patrimoniales son oponibles a todas las personas (erga omnes), son transmisibles, su duración es temporal y las legislaciones establecen algunas limitaciones y excepciones al derecho de autor.”<sup>57</sup>*  
(Énfasis agregado).

- 6.6. Los derechos patrimoniales, contrariamente a los derechos morales, en atención a su propia naturaleza, son exclusivos, de contenido ilimitado, disponibles, expropiables, renunciables, embargables y temporales<sup>58</sup>.
- 6.7. El Artículo 13 de la Decisión 351 establece una lista enunciativa, mas no taxativa, sobre los derechos exclusivos que le permiten al autor o sus derechohabientes realizar, autorizar o prohibir los siguientes actos de explotación:

- “ a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
- c) *La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;*
- d) *La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;*
- e) *La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.”*

(Subrayado agregado)

- 6.8. De conformidad con el artículo 17 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden reconocer otros derechos de carácter patrimonial, diferentes a los contemplados en el Artículo 13 del mencionado cuerpo normativo.

<sup>57</sup> VEGA JARAMILLO, Alfredo. *Manual de Derecho de Autor*. Dirección Nacional de Derecho de Autor - Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, Bogotá, 2010, p. 35.

<sup>58</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Derecho de Autor*. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2da Edición, Caracas, 1994, p. 395.



- 6.9. A continuación, se analizará cada una de las figuras antes señaladas en el párrafo 6.3., a fin de que se pueda determinar si existió o no infracción al derecho de autor dentro del procedimiento interno.

**Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la reproducción de una obra**

- 6.10. Dado que en el presente caso, la demandante sostuvo que durante la diligencia de inspección realizada en los locales de la demandada se verificó que algunas de las paredes contendría reproducciones de las obras artísticas denominadas “Mario Bros” y “Luigi”, correspondientes a los personajes que formarían parte de un videojuego de su titularidad, así como en las tarjetas de presentación y comprobantes de pagos que la demandada utilizaría al momento de realizar sus actividades comerciales, circunstancia que podría constituir un acto de reproducción no autorizado, corresponde analizar el presente acápite
- 6.11. El Literal a) del Artículo 13 de la Decisión 351 dispone que el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento.<sup>59</sup>
- 6.12. Lo anterior guarda correlato con lo dispuesto en el Artículo 9 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el cual dispone que los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.<sup>60</sup>
- 6.13. Asimismo, el Artículo 14 de la Decisión 351 define a la reproducción como: “(...) *la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por*

<sup>59</sup> **Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

“**Artículo 13.-** El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a) *La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;*  
(...)”

<sup>60</sup> **Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas**

**“Artículo 9**

*Derecho de reproducción : 1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. Grabaciones sonoras y visuales]*

- 1) *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.*
- 2) *Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.*
- 3) *Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio.”* (subrayado agregado)

*cualquier medio o procedimiento.”*

- 6.14. Del mismo modo, en relación a este derecho en específico, Delia Lipszyc señala lo siguiente:

*“(…)*

*El derecho de reproducción es la facultad de explotar la obra en su forma original o transformada, mediante su fijación material en cualquier medio y por cualquier procedimiento que permita su comunicación y la obtención de una o de varias copias de todo o parte de ella.* <sup>37</sup>

*Se entiende por reproducción la realización de uno o más ejemplares de una obra o de partes de ella en cualquier forma material, con inclusión de la grabación sonora y visual (…)*

<sup>37</sup> Vid. España, arts. 18 y 19.

*(…)”*<sup>61</sup>

- 6.15. En consecuencia, el derecho patrimonial de reproducción tiene como objetivo que el autor o titular pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra. Siendo ello así, cualquier persona que no cuente con la autorización del titular de la obra para su reproducción infringe este derecho, por lo tanto esta conducta constituirá una infracción al derecho de autor y, en consecuencia, deberá ser sancionada.

#### **Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de una obra**

- 6.16. Dado que en el presente caso, la demandante manifestó que se habría verificado que en las paredes del local de la demandada existirían imágenes de las obras artísticas “Mario Bros” y “Luigi” correspondientes a los personajes que forman parte de un videojuego que sería de su titularidad, circunstancia que podría constituir un acto de comunicación pública no autorizado, corresponde analizar el presente acápite.
- 6.17. El Artículo 13 de la Decisión 351, reconoce al autor y, en su caso, a sus herederos el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, entre otros, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos y las imágenes.
- 6.18. Se entiende por comunicación pública a todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Decisión 351.
- 6.19. Al respecto, sobre dicho concepto, Delia Lipszyc, también señala lo

---

<sup>61</sup> LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Edit. UNESCO, CERALC y ZAVALIA; Buenos Aires; 1993; p. 179.

siguiente:

“(…)

Se entiende por comunicación pública de una obra *todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares.*

*La comunicación se considera pública, cualesquiera que fuera sus fines, cuando tiene lugar dentro de un ámbito que no sea estrictamente familiar o doméstico y, aun dentro de este, cuando está integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo (...)\*<sup>62</sup> (subrayado es nuestro)*

6.20. De lo anterior, podemos establecer que existen dos elementos que deben presentarse para que se configure un acto de comunicación pública de manera indebida de obra protegida por el derecho de autor. La primera es que un tercero, que no cuenta con la autorización de autor o titular de la obra, disponga su acceso a una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar. La segunda es que no exista previa distribución de ejemplares a dichas personas<sup>63</sup>. Asimismo, el acto de comunicación será público cuando se produzca para la colectividad, exceptuándose el ámbito familiar o doméstico.<sup>64</sup>

6.21. Por ejemplo, si una obra artística (un dibujo o pintura o cerámica artística, etc.), sin autorización del titular, es colocada en una vitrina en medio de un parque, donde existe la posibilidad de que concurren una pluralidad de personas, dicha acción calificaría como un acto de comunicación pública indebido. También lo será, si alguien toma una fotografía o una grabación de dicha obra y ella es subida a internet, sin consentimiento del titular. No obstante a lo anterior, si la obra artística fuese colocada o exhibida en un ámbito doméstico dicha acción no podrá ser considerada como un acto de comunicación pública indebida; y, por tanto, no constituiría una infracción al derecho de autor.

6.22. Asimismo, el Artículo 15 de la Decisión 351, adicionalmente al supuesto indicado en el párrafo anterior, contempla una lista enunciativa de las formas de comunicación pública de una obra. Dichas modalidades han sido desarrolladas por este Tribunal mediante interpretación prejudicial recaída en el Proceso 398-IP-2016 del 5 de abril de 2017, donde se ha manifestado que son las siguientes:

**a) Representación y ejecución pública.-** Constituye uno de los

<sup>62</sup> LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Edit. UNESCO, CERLALC y ZAVALIA; Buenos Aires; 1993; p. 183.

<sup>63</sup> Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina. Organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes (OEP). Documento preparado por Emilia Aragón. *Contenido del Derecho Autor. El Autor, la Obra, Limitaciones y Excepciones*. Pág. 13. En: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/OMPI\\_pi\\_ju\\_lac\\_04/OMPI\\_pi\\_ju\\_lac\\_04\\_23.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/OMPI_pi_ju_lac_04/OMPI_pi_ju_lac_04_23.pdf) (Consultado: 24 de julio de 2018).

<sup>64</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 33-IP-1999 del 1 de diciembre de 1999.

procedimientos para hacer comunicar las obras artísticas y literarias a varias personas, a través de medios distintos de la distribución de ejemplares. Sus principales requisitos consisten en la inexistencia de un vehículo material para que se pueda acceder a la obra y en la destinación de la comunicación a una pluralidad de personas calificadas como “público”.

La noción estricta de representación se refiere a las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o pantomímicas, comunicadas a través de la escenificación.

- b) Recitación o declamación.-** Hablamos de dicho derecho cuando se hace la lectura de obras literarias, en alta voz, para un público presente o con la utilización de procedimientos diferentes de la radiodifusión, sin que medie la previa distribución de ejemplares. Las obras comunicadas al público en forma oral, expresamente mencionadas en el Convenio de Berna (Artículo 2.1), también están protegidas por el derecho de autor: las conferencias, alocuciones, sermones y otras de la misma naturaleza, inclusive las clases que se dictan, en el marco de las actividades docentes.
- c) Exhibición o proyección cinematográfica.-** Entre las modalidades del derecho de comunicación pública indirecta se encuentra la facultad reservada al autor de autorizar o prohibir la proyección o exhibición públicas de las obras cinematográficas, asimiladas a éstas las obras expresadas por un proceso análogo a la cinematografía, así entendidas las secuencias de imágenes y/o sonidos grabados en toda clase de soportes materiales, para proyección ante un público presente.
- d) Exposición.-** El derecho de exposición de las obras de arte plásticas es un derecho similar al derecho de representación.

El acceso público a las obras, o a una copia de la obra, puede darse de forma “directa”, denominada genéricamente de “exposición”, o “indirecta” mediante la utilización de un dispositivo que puede ser una película, un dispositivo, presentado por lo general en una pantalla. Con la aparición de nuevas técnicas que utilizan medios electrónicos, la forma indirecta de presentación de las obras de arte y fotografías ha adquirido importancia creciente, poniendo de relieve la necesidad de una protección expresa y efectiva, en salvaguardia de los derechos exclusivos del autor.

- e) Transmisión.-** “Se entiende por transmisión el acto de enviar a distancia obras, datos, informaciones o la representación, ejecución o recitación de la obra, sin trasladarla materialmente, por medios idóneos, alámbricos o inalámbricos.”<sup>65</sup>

<sup>65</sup> X Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales, (del autor, el artista y el productor) 1ra. Edición, noviembre 29 a diciembre 2 de 1995, Quito, página 77, 78, 79 y 80.

En ese sentido, la transmisión se puede hacer por **radiodifusión**, que se entiende a la comunicación a distancia de sonidos y/o imágenes para su recepción por el público en general por medio de ondas radioeléctricas, a través de la radio, la televisión, o de un satélite<sup>66</sup>; y, por cable **distribución**, el cual consiste en la distribución de señales portadoras de imágenes y/o sonidos, para el público a través de hilo, cable, fibra óptica, entre otros<sup>67</sup>.

- 6.23. En consecuencia, dentro del proceso interno se deberá determinar si existió una vulneración del derecho patrimonial de comunicación pública por parte de la demandada, respecto de obras de titularidad de la demandante, tomando en consideración lo analizado en el presente acápite.

## 7. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

- 7.1. ***“La interpretación prejudicial de los artículos 8°, 52 y 53 de la Decisión 351 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre su contenido y alcance, en especial, ¿Si una sociedad extranjera que reclama la titularidad de unas obras que, pese a llevar el mismo nombre de la empresa, no ha sido objeto de registro en Colombia, puede considerarse como titular del derecho de autor y, por ende, legitimada para solicitar amparo por la infracción tras un uso presuntamente indebido por parte de terceros?”*** [sic]

Conforme se ha desarrollado a profundidad en el Tema 4, del Apartado E, de la presente interpretación prejudicial, una obra no necesita ser registrada para ser protegida por el derecho de autor, pues el derecho de autor nace con el acto de la creación y no con el reconocimiento del derecho por parte de la autoridad administrativa.

Sin embargo, quien alegue ser el **titular** de una obra deberá presentar los medios probatorios que considere pertinentes para demostrar dicha calidad a fin de acreditar su interés legítimo para iniciar cualquier tipo de acciones ante las autoridades competentes con el objetivo de salvaguardar los derechos que alega tener sobre una obra.

Cabe precisar que la norma comunitaria no señala cuáles son los medios de prueba a través de los cuales se puede determinar que una persona

---

<sup>66</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 39-IP-1999 del 1 de diciembre de 1999.

<sup>67</sup> Ibidem.

natural o jurídica es el titular de una obra, siendo ello así, de acuerdo con el principio de complemento indispensable los medios de prueba serán los que la legislación nacional interna considere pertinentes.

- 7.2. ***“Del Artículo 3 de esa misma Decisión, relativo a “Obra audiovisual”, sobre su contenido y alcance, específicamente ¿Si puede entenderse que los programas de computador que se expresan como juegos, dibujos artísticos de los personajes que en ellos se presentan, como Mario y Luigi, entre otros, así como los accesorios de video juego y reproducción, todo ellos refiriendo la denominación “Nintendo”, pueden considerarse como obras”, sujetas a la protección por las leyes sobre derecho de autor?” (sic)***

Para dar respuesta a la presente pregunta, la Sala consultante deberá tener presente lo desarrollado en el Tema 5, específicamente el párrafo 5.33., del Apartado E, de la presente interpretación prejudicial.

- 7.3. ***“Sobre los artículos 157, 158 y 192 de la Decisión 486 de 2000, para precisar, ¿Si es posible que el uso de un nombre comercial por quien no tiene autorización para hacerlo (en locales abiertos al público y papelería), además con similares características y elementos gráficos del original, lo mismo que el empleo de dibujos artísticos de los personajes exclusivos de ese nombre, tiene el potencial de causar confusión, inducción al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, daño económico o comercial injusto, aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular?”***

El uso de un signo similar a un nombre comercial protegido por el derecho marcario tiene la potencialidad de causar riesgo de confusión o de asociación a los consumidores sobre la procedencia de los productos o servicios adquiridos, generar un daño económico o comercial injusto en contra del titular del nombre comercial, así como un aprovechamiento indebido del prestigio y reputación en el mercado del titular del nombre comercial, entre otros.

No obstante, la norma andina prevé que un tercero podrá utilizar un signo distintivo protegido, sin autorización de su titular, siempre que sea usado con fines informativos. Cabe señalar que los alcances de este supuesto se encuentran ampliamente analizados en el Tema 2, del Apartado E, de la presente interpretación prejudicial, por lo que la Sala consultante deberá analizar si el uso del signo materia de conflicto por parte de la demandada se efectuó en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 157 de la Decisión 486, o si, por el contrario, constituye una infracción al derecho de la demandante.

Finalmente, debe quedar en claro que la reproducción y el uso no

autorizado de una obra artística no debe ser analizado a la luz de la legislación del derecho marcario —Decisión 486— sino de conformidad con lo establecido en la legislación del derecho de autor —Decisión 351—. Para ello deberá tener en consideración lo desarrollado en el Tema 6, del Apartado E, de la presente interpretación prejudicial, en relación a los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública con los que cuenta el titular de una obra protegida.

**7.4. “Sobre el artículo 157 de esa misma Decisión, ¿si constituye uso de buena fe de un nombre comercial, el empleo del mismo por el adquirente de productos —en otros países— con fines de reventa por fuera de los canales de distribución autorizados por la empresa titular del nombre en el territorio nacional; en general, se solicita precisar qué actos de comercialización pueden considerarse como realizados de buena fe, o si el modo de empleo incide en la determinación de la buena fe o mala fe?”**

La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el análisis del Tema 2 y el Tema 3, del Apartado E, de la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **110013103031200700238 03**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i.

Luis Rafael Vergara Quintero  
**PRESIDENTE**

Karla Margot Rodríguez Noblejas  
**SECRETARIA a.i.**

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.