

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2009
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Explotación por terceros. Modalidades contractuales. Cesión. Licencia.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Venezuela

ORGANISMO: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa

FECHA: 10-10-2000

JURISDICCIÓN: Judicial (Contencioso Administrativo)

FUENTE: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/01895-101000-16492.htm>

OTROS DATOS: Sentencia 01895. Expediente 16492. Ponente: José Rafael Tinoco

SUMARIO:

“La Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos determina los supuestos para la explotación de la obra por terceros.

El primer supuesto aparece previsto en el artículo 50 de la Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, según el cual el derecho de explotación puede ser cedido a título gratuito u oneroso, pero, salvo pacto expreso en contrario, la cesión se presume realizada a título oneroso.

Ahora bien, de acuerdo al último párrafo del artículo 50 de la mencionada ley, el titular del derecho de explotación puede, en lugar de «ceder» una o varias de las modalidades de explotación de la obra, conceder a terceros una licencia de uso, no exclusiva e intransferible, lo que no supone una transferencia de derechos por parte del titular -originario o derivado-, sino de una simple autorización para que utilice la obra de acuerdo a las modalidades contempladas en la licencia y la remuneración convenida.

Pero, si bien la licencia no confiere titularidad al licenciatarario, pues no hay traslación de derechos, el contrato respectivo se rige por sus propias previsiones y por las disposiciones atinentes a la cesión de los derechos de explotación, en cuanto sean aplicables (artículo 50, in fine).

Esa aplicabilidad, mutatis mutandis, de los principios de la cesión a los contratos de licencia, está referida, fundamentalmente, a la presunción de onerosidad ...; a la limitación de la autorización a las modalidades de explotación pactadas contractualmente ...; al principio de la remuneración proporcional, salvo en los casos permitidos por la ley ... y a la prueba del contrato por escrito ...”.

COMENTARIO: La transferencia de derechos patrimoniales por acto entre vivos se produce a través de la “cesión”, contrato que puede versar sobre la totalidad de los derechos de orden económico (salvo los que conforme a la ley aplicable resulten inalienables) o solamente respecto de algunas formas de explotación. Dicha cesión puede ser exclusiva o no exclusiva y celebrarse a título gratuito u oneroso, (aunque la onerosidad se presume) y, en muchas legislaciones, está sometida a que conste por escrito, sea como una formalidad “*ad probationem*” o como un requisito “*ab solemnitate*”. Las cesiones deben

interpretarse en forma restrictiva y, en consecuencia, cada modalidad de utilización es independiente de las demás y los efectos del contrato se limitan a aquellas formas de uso que consten expresamente en el instrumento respectivo. La otra figura jurídica que permite la explotación de la obra por terceros, distinta de la cesión, es la licencia, que no supone una transferencia de derechos por parte del titular -originario o derivado-, sino una simple autorización para que el licenciataria utilice la obra de acuerdo a las modalidades contempladas en el contrato y la remuneración convenida. En ese sentido, el Glosario de la OMPI señala que la licencia es *“la autorización (permiso) concedida por el autor u otro titular del derecho de autor (licenciante) al usuario de la obra (licenciataria) para utilizar ésta en una forma determinada y de conformidad con unas condiciones convenidas entre ambos en el contrato pertinente. A diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad; constituye únicamente un derecho o derechos a utilizar la obra con sujeción al derecho de autor, derecho que sigue siendo de la pertenencia del licenciante ...”* (hemos destacado)¹. Una definición similar figura en varios textos nacionales, pero también esa misma naturaleza se deduce de las leyes según las cuales el autor puede sustituir la *“cesión”* por una *“licencia”* u *“optar”* entre una u otra, lo que hace evidente que se trata de dos formas distintas de contratación, donde la diferencia se encuentra, precisamente, en que la primera es traslativa de derechos y la segunda una simple autorización de uso. Las figuras de la *“cesión”* y de las de licencias de uso pueden coexistir en una misma legislación, al disponerse que el titular de derechos patrimoniales puede igualmente conceder a terceros una simple licencia de uso, no exclusiva e intransferible, la cual se rige por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de derechos, en cuanto sean aplicables. Nada impide que en ausencia de una disposición expresa que contemple ambas figuras jurídicas, conforme al principio de la libertad contractual y al carácter exclusivo del derecho patrimonial, su titular, en vez de transferirlo total o parcialmente a un tercero, le otorgue a éste una licencia y allí conste que se trata de una autorización de uso y no de una traslación de derechos. La aplicabilidad *“mutatis mutandis”* de los principios de la cesión a los contratos de licencia, está referida, fundamentalmente, a la presunción de onerosidad; a la limitación de la autorización a la modalidad autorizada y al tiempo y al ámbito territorial pactados contractualmente; a la concurrencia con otros licenciataria en la explotación de la obra (por ser una licencia que se presume no exclusiva); al principio de la remuneración proporcional, salvo en los casos permitidos por la ley y a la prueba del contrato por escrito. Es de hacer notar que en las legislaciones que siguen la corriente unitaria del derecho de autor, la *“cesión”* entre vivos es sustituida por una *“concesión”* de derechos de explotación o por una licencia o autorización, exclusiva o no, para la utilización de la obra conforme a las disposiciones de la ley y de la misma autorización. © Ricardo Antequera Parilli, 2009.

TEXTO COMPLETO:

Adjunto a oficio N° 99-771/98-7944, de fecha 7 de julio de 1999, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala el expediente contentivo del juicio que, por Derecho de Autor, incoara el abogado Raúl Lorenzo Bravo Vocos, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 24.745, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil

“CORPORACIÓN PROKOMPRA 2.002, C.A.”
contra la sociedad mercantil **“DEPORTES**

H.K., C.A.”, a fin de que la Sala se pronuncie acerca de la regulación de jurisdicción.

En fecha 5 de octubre de 1999, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se designó Ponente a la Magistrada Belén Ramírez Landaeta, a los fines de decidir la regulación de jurisdicción.

Mediante auto de fecha 18 de enero de 2000, la Sala dejó constancia de que, por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial en fecha 30 de diciembre de 1999, estableció un cambio en la estructura y

¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): *Glosario de derecho de autor y derechos conexos*. Ginebra, 1980, Voz 142. p. 145.

denominación de este Máximo Tribunal y en virtud de que la Asamblea Nacional Constituyente, mediante Decreto de fecha 22-12-99, designó los Magistrados de este Tribunal Supremo de Justicia, quienes se juramentaron el 27 del mismo mes y año y por cuanto en Sesión de fecha 10 de enero del 2000, se constituyó la Sala Político-Administrativa, se ordenó la continuación de la causa en el estado en que se encontraba y se designó Ponente al Magistrado **JOSE RAFAEL TINOCO**, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I ANTECEDENTES

En fecha 4 de junio de 1998, el abogado Raúl Lorenzo Bravo Vocos, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 24.745, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil "**CORPORACIÓN PROKOMPRO 2.002, C.A.**", inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 14 de julio de 1993, bajo el N° 72, Tomo 21-A Pro, demandó ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a la sociedad mercantil "**DEPORTES H.K., C.A.**", inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 5 de junio de 1996, bajo el N° 6, Tomo 272-A-Sgdo, de conformidad con lo establecido en los artículos 1,2,12,19,23,39,41,42, 109 y 110 de la Ley de Derecho de Autor, estimando la misma en la cantidad de Treinta y Dos Millones Trescientos Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 32.340.000,00) con su correspondiente indexación calculada mediante experticia complementaria al fallo definitivo. Asimismo, solicitaron que se declarara expresamente la titularidad de los derechos autorales sobre la obra audiovisual "The AB Shaper"; la prohibición de reproducir, comunicar o distribuir por cualquier medio dicha obra audiovisual.

En el libelo la parte actora expuso entre otras en que el año de 1996, la empresa "Tristar Products, Inc.", domiciliada y regida por las leyes de los Estados Unidos de América,

introdujo al mercado de dicho país la maquina denominada "AB Shaper", consistente en un aparato para ejercicios físicos abdominales, el cual es comercializado en ese país mediante el sistema de ventas por televisión, y es entregado a los compradores junto con un catálogo y un videocasete en formato VHS, contentivo de material promocional e instrucciones para el correcto uso del "AB Shaper". Señaló que para la realización de dicha obra audiovisual, la empresa "Tristar Products, Inc." contrató al productor Tara Borakos, quien produjo, grabó y editó el video denominado "The AB Shaper", contentivo de instrucciones de uso y material promocional de dicho aparato. Expresó que siendo una obra realizada por encargo, la "Tristar Products, Inc." se constituyó en titular y tenedora exclusiva, a nivel internacional, de los Derechos de Autor sobre la mencionada obra audiovisual. Que para la comercialización del producto "AB Shaper" en Venezuela, la empresa "Tristar Products, Inc.", cedió en forma exclusiva, a la Corporación "Prokompro 2.002, C.A.", los Derechos de Autor sobre la mencionada obra audiovisual, quedando dicha empresa facultada de manera exclusiva para ejercer tanto los derechos de explotación económica como la defensa de los derechos morales correspondientes, quedando en consecuencia su representada como la única parte autorizada por "Tristar Products, Inc." para divulgar, comercializar, exhibir o de cualquier forma comunicar públicamente, total o parcialmente, la referida obra audiovisual, así como para ejercer en el territorio venezolano las acciones legales que fueren eventualmente necesarias para la mejor defensa de los derechos concedidos. Asimismo expuso que una vez iniciada la comercialización del producto "AB Shaper" por su representada, que se vende también en Venezuela acompañado con un catálogo y un videocasete contentivo de la obra audiovisual, se detectó la presencia en el mercado venezolano de un aparato similar para ejercicios físicos denominado "AD Forma" y/o "AB Shaper". el cual es distribuido y comercializado en Venezuela por las empresas "Beauty Supply, C.A.", "Novedades El Califa, C.A.", "Deportes H.K., C.A.", y "Deportes del Futuro, C.A.". Expresó que dicho aparato se vendía acompañado de un videocasete ilegal o "videopirata" contentivo de una reproducción

fiel y exacta, de la obra audiovisual denominada “The AB Shaper”. Por lo tanto, dichas compañías estaban utilizando la referida obra audiovisual “The AB Shaper” de manera ilegal, ya que la “Corporación Prokompra 2.002 C.A.”, es la única titular de los Derechos de Autor de dicha obra, representante y cesionaria de dichos Derechos de autor en el territorio venezolano.

El 27 de noviembre de 1998, oportunidad de la contestación de la demanda, la abogada María del Carmen Gutiérrez Lousa, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 28.836, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil “**DEPORTES H.K., C.A.**”, consignó escrito donde, opuso la cuestión previa de falta de jurisdicción del juez para conocer de la presente causa, alegando que la misma correspondía a la Administración Pública, fundamentada en los siguientes términos:

“En consecuencia, ante el desconocimiento y la incertidumbre que genera el no haberse establecido, con toda precisión -(ni de alguna otra forma)- en que fecha supuestamente la parte actora ‘inició la comercialización del producto’ en la República de Venezuela, nos vemos forzados a señalar la falta de jurisdicción de este Tribunal con respecto a la Administración Pública, toda vez que, la pretensión que nos ocupa deberá ser dilucidada por la Dirección Nacional del Derecho de Autor

(omissis)

En efecto ciudadano Juez, en el Título VIII de la Ley Sobre Derecho de Autor, cuya aplicación la parte actora invoca, se establece el ‘ámbito de ampliación de la misma’, haciéndose especial consideración en caso de obras ‘extrajeras’ -(como la que supuestamente nos ocupa)-, a la fecha en que por primera vez haya sido publicada dentro de nuestra República (Artículos 125 y siguientes) para que se encuentre tutelada, o no, por la referida Ley.-

Ahora bien, al no existir referencia a fecha alguna para determinar si la obra de marras se encuentra amparada por la citada Ley, corresponde exclusivamente al Servicio Autónomo Dirección Nacional del Derecho de Autor, el pronunciamiento respectivo; y como quiera que el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil expresamente consagra el carácter de orden público que tiene la falta de jurisdicción del Juez, respecto de la administración pública, pudiendo declararse aún de oficio en cualquier estado e instancia del proceso, es por lo que formalmente solicitamos de este Tribunal que, como punto preliminar, decida sobre la falta de jurisdicción aquí invocada, con los pronunciamientos de Ley”.

En sentencia interlocutoria de fecha 26 de enero de 1999, el Juzgado a quo declaró sin lugar la cuestión previa opuesta, alegando que:

“Ahora bien, en el presente caso y circunscribiéndonos al orden de prelación antes establecido, podemos observar que el promovente de la falta de jurisdicción opuesta fundamentó su solicitud, tal y como se señaló anteriormente, en el hecho de que al no existir referencia alguna para determinar si la obra de marras se encontraba amparada por la Ley Sobre Derecho de Autor correspondía exclusivamente al Servicio Autónomo Dirección Nacional de Derecho de Autor, el pronunciamiento respectivo, el Tribunal observa:

El artículo 139 de la Ley Sobre Derecho de Autor dispone que ‘Son competentes para conocer de los asuntos judiciales relativos al derecho de autor y demás derechos protegidos por esta Ley, los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Primera Instancia en lo penal, según los casos, salvo en los supuestos en que la misma Ley

atribuye competencia a los Juzgados de Parroquia o Municipio’.

Ahora bien, de la norma supracitada se desprende sin ningún género de dudas que este Tribunal tiene plena jurisdicción para conocer sobre los asuntos judiciales relativos al derecho de autor, los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, siendo así, es deber de esta Juzgadora declarar improcedente la Falta de Jurisdicción formulada por la parte demandada y así expresamente se decide”.

*En fecha 1º de febrero de 1999, la apoderada judicial de la demandada, abogada **Mariela Josefina Morales Guedez**, inscrita el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 52.950, presentó escrito impugnando la anterior decisión, mediante el recurso de regulación de jurisdicción.*

II

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Para decidir, la Sala observa:

Estamos en presencia de un contrato de cesión de derechos donde el autor u otro titular del derecho “cede” o “licencia” a un tercero para que explote la obra de acuerdo a las modalidades determinadas en el contrato.

La Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos determina los supuestos para la explotación de la obra por terceros.

El primer supuesto aparece previsto en el artículo 50 de la Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, según el cual el derecho de explotación puede ser cedido a título gratuito u oneroso, pero, salvo pacto expreso en contrario, la cesión se presume realizada a título oneroso.

Ahora bien, de acuerdo al último párrafo del artículo 50 de la mencionada ley, el titular del derecho de explotación puede, en lugar de “ceder” una o varias de las modalidades de explotación de la obra, conceder a terceros una licencia de uso, no exclusiva e intransferible, lo que no supone una transferencia de derechos por parte del titular -originario o derivado-, sino de una simple autorización para que utilice la

obra de acuerdo a las modalidades contempladas en la licencia y la remuneración convenida.

Pero, si bien la licencia no confiere titularidad al licenciario, pues no hay traslación de derechos, el contrato respectivo se rige por sus propias previsiones y por las disposiciones atinentes a la cesión de los derechos de explotación, en cuanto sean aplicables (artículo 50, in fine).

Esa aplicabilidad, mutatis mutandis, de los principios de la cesión a los contratos de licencia, está referida, fundamentalmente, a la presunción de onerosidad (Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, artículo 50, segundo párrafo); a la limitación de la autorización a las modalidades de explotación pactadas contractualmente (artículo 51 y 21 del Reglamento); al principio de la remuneración proporcional, salvo en los casos permitidos por la ley (artículos 55 y 56), y a la prueba del contrato por escrito (artículo 53 y 23 del Reglamento).

Por lo tanto, la Ley en comento consagra a favor de los titulares de derechos, las acciones civiles de tipo declarativo; inhibitoria o prohibitorias; conminatorias; remoción o destrucción; y la acción por daños y perjuicios. Además, señala que las autoridades competentes para conocer de los asuntos judiciales relativos a los derechos autor serán los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil o bien los de Parroquia o Municipio.

Además, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 1º entiende la jurisdicción civil en sentido lato, por oposición, a los otros ámbitos de la administración de justicia, de modo que la intención del legislador es la de comprender en las reglas de unos principios procedimentales comunes, las jurisdicciones especiales de la rama civil. Se consagra la unidad de la jurisdicción, estableciéndose que la jurisdicción civil, salvo disposiciones especiales de la Ley, se ejerce por los jueces ordinarios de conformidad con las disposiciones especiales de ese Código. Se recoge así en este artículo que el Juez ordinario es el Juez por excelencia y debe ejercer la plenitud de la función jurisdiccional, pero se deja a salvo lo que dispongan las leyes especiales.

Conviene aclarar que son tres las distinciones que corresponde hacer respecto al ámbito de la función pública de administrar justicia: la jurisdicción civil, jurisdicción penal y jurisdicción contencioso – administrativa, las cuales pueden denominarse jurisdicciones ordinarias en cuanto son fundamento común de otras jurisdicciones que tienen atribuidas específicamente ciertas funciones, con órganos, procedimientos y leyes sustantivas propias, y que reciben por ello el nombre de jurisdicciones especiales. Así, de la jurisdicción civil se desmembran las jurisdicciones especiales, como son la del trabajo, la mercantil, agraria, de tránsito, de menores y de hacienda.

En este sentido, se ha querido salvaguardar el establecimiento de algunas jurisdicciones especiales, como son la del trabajo, la de menores y de hacienda. Pero, en materia de derechos de autor, el legislador no consideró necesario la creación de una jurisdicción especial para casos como el de autos y así lo estableció en el artículo 139 de la Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos que determina:

“Son competentes para conocer asuntos judiciales relativos al derecho de autor y demás derechos protegidos por esta Ley, los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y de Primera Instancia en lo Penal, según los casos, salvo en los supuestos en que esta misma Ley atribuye competencia a los Juzgados de Parroquia o Municipio.”

Por otra parte, se observa que la Dirección Nacional del Derecho Autor es el organismo estatal que, además de llevar el registro centralizado de la producción intelectual, se encarga de fiscalizar a las entidades de gestión colectiva; de servir de árbitro en los conflictos que se presenten entre las partes vinculadas a la creación, administración, producción o uso de las obras y demás productos protegidos; de imponer sanciones a los entes de gestión que incumplan sus obligaciones legales o en aquellas faltas a la Ley no tipificadas como delito; de supervisar a las empresas y organizaciones cuyas actividades den lugar al

goce o ejercicio de los derechos reconocidos legalmente; y, en fin, cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley sobre el Derecho de Autor. Así se declara.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala determina que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones civiles ya sean de carácter declarativo; inhibitorias o prohibitorias; conminatorias; remoción o destrucción; y la acción por daños y perjuicios, por cuanto la atribución conferida en materia de derecho de autor a la Dirección Nacional del Derecho Autor, está dirigida únicamente a registrar, fiscalizar, arbitrar, imponer sanciones en aquellas faltas a la Ley no tipificadas como delito; de supervisar a las empresas y organizaciones cuyas actividades den lugar al goce o ejercicio de los derechos reconocidos legalmente; y, en fin, de cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley sobre el Derecho de Autor, de conformidad con el artículo 130 subsiguientes de Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Por lo tanto, su conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en los artículos 1º, 19, 109 y ss y 139 de la Ley Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos y el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

III

DECISION

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial **SI TIENE JURISDICCION** para conocer y decidir la acción intentada por la sociedad mercantil “**CORPORACIÓN PROKOMPRA 2.002, C.A.**” contra la sociedad mercantil “**DEPORTES H.K., C.A.**”

Queda así confirmada la decisión emitida por el a quo en fecha 26 de enero de 1999.

A tenor de lo previsto en el artículo 76 eiusdem, se impone multa a la sociedad

mercantil “**DEPORTES H.K., C.A.**”, parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa.

Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que la abogada de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin

*de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria de la abogada **MARIELA JOSEFINA MORALES GUEDEZ**, inscrita el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 52.950, debiendo informar a esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.*

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los diez (10) días del mes de octubre de dos mil. Años 190º de la Independencia y 141º de la Federación.