

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2010
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Transmisión del derecho. Interpretación de los contratos. Obra por encargo.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Panamá

ORGANISMO: Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá

FECHA: 7-10-2003

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Portal del Órgano Judicial de la República de Panamá, por <http://bd.organojudicial.gob.pa/registro.html>

OTROS DATOS: Sentencia No. 66

SUMARIO:

“La creación intelectual original, resultado del encargo, sólo puede ser utilizada, por el comitente, por los modos y con el alcance acordados: por el contrato de obra por encargo el comitente, en principio, sólo adquiere la propiedad del soporte material sobre el cual se ha dado manifestación a la obra: ese hecho, por sí sólo, no es suficiente para entender que se ha dado una cesión de los derechos patrimoniales de explotación sobre la obra, a menos que exista una disposición en la ley o en el contrato que así lo determine”.

COMENTARIO: La ley panameña No. 15 de 1994 sobre derecho de autor, aplicable al caso que se reseña, no contiene una previsión expresa que establezca un régimen especial de transmisión de los derechos patrimoniales respecto de las obras creadas en virtud de un contrato de encargo, sino solamente en relación a aquellas realizadas en cumplimiento de una relación laboral, que es un supuesto distinto. A falta de un sistema especial, rigen entonces los principios generales contenidos en dicha ley, según los cuales los derechos intelectuales *“son independientes de la propiedad del soporte material que contiene la obra, de manera que la enajenación de dicho soporte no implica ninguna cesión de derechos en favor del adquirente, salvo disposición expresa de la Ley”*; la cesión del derecho patrimonial *“se limita al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas en el contrato y al plazo y ámbito territorial pactados”*; cesión que *“salvo disposición expresa de la Ley o del contrato ... no confiere al cesionario ningún derecho de exclusividad”* y a los efectos probatorios *“los contratos de cesión de derechos patrimoniales y los de licencia de uso deben constar en forma escrita”*. Así las cosas, la cesión de derechos de explotación en los casos de obras por encargo, bajo el imperio de dicha ley, debe expresarse por escrito y especificar, entre otras cosas, si es exclusiva o no (pues de otra manera se presume no exclusiva), y los derechos, las formas de utilización, el plazo y el territorio objeto de la cesión. © Ricardo Antequera Parilli, 2010.

TEXTO COMPLETO:

VISTOS:

El día 19 de febrero de 2003, ISLA SOL MARINE, S.A., representada por Isaac A. Figueroa Jr., promovió Demanda por Violación de Derechos de Autor contra PROYECTOS Y CAPITALES, S.A., sociedad que confió la representación judicial de sus intereses a la firma de abogados Moreno, Arjona & Brid, como apoderada principal, y a Jan Christian Brewer Dávila, como apoderado sustituto.

Posteriormente, el día 13 de marzo del mismo año, fue presentado libelo de demanda corregida en el que, finalmente, fue definida como pretensión de la demandante la condena de la demandada al pago de la suma de dos millones y medio de dólares americanos, más las costas, gastos e intereses de la acción.

En la demanda se afirma que ISLA SOL MARINE, S.A. es propietaria intelectual del proyecto Shelter Cove Marine at Sherman Asimismo, se indica que PROYECTOS Y CAPITALES, S.A. se encuentra tramitando un contrato de concesión de bien inmueble con el Estado, a través de la Autoridad de la Región Interoceánica, y utilizó, para tal fin, el proyecto de propiedad intelectual de ISLA SOL MARINE, S.A.

Asevera la actora que la acción desplegada por la empresa demandada, de manera dolosa, le ha ocasionado daños y perjuicios materiales que se estiman en Dos Millones y Medio de Dólares Norteamericanos (\$2,500,000.00), salvo que peritos tasen suma superior en autos. Reitera que PROYECTOS Y CAPITALES, S.A. está obligada a pagarle la suma antes señalada, salvo que peritos fijen suma superior en autos, más las costas, gastos e intereses de la acción, en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la utilización del proyecto Shelter Cove Marine at Sherman sin su debida autorización.

La demandada contestó la demanda el día 11 de abril de 2003, y calificó de falsas todas las aseveraciones de la actora. Niega, categóricamente, que haya utilizado alguna obra propiedad intelectual de la sociedad demandante para tramitar el contrato de

concesión ante el Estado por medio de la Autoridad de la Región Interoceánica.

Adicionalmente, manifestó al Tribunal su disconformidad con el derecho invocado porque entiende no le asiste a la demandante y frente a la pretensión deducida en la demanda, solicitó su desestimación, precisamente, porque a la actora no le asiste el derecho que reclama. Finalmente, también pidió la condena de la demandante en costas ejemplares.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La causa que en esta oportunidad ocupa a este Tribunal de instancia fue tramitada como una controversia relacionada con la propiedad intelectual, específicamente, como una relativa a derecho de autor, habida cuenta que la demandante afirmó ser propietaria intelectual del proyecto Shelter Cove Marine at Sherman. La representación judicial de la demandada, en defensa de los intereses de su mandante, puso en entredicho esa calidad de titular de derechos de autor que se atribuye la actora, al punto de que, en su alegato de conclusión, excepcionó que ISLA SOL MARINE, S.A. no está legitimada para promover la demanda que dio inicio a este proceso que, ahora, aguarda solución.

Con vista del material probatorio que sirve a este asunto, esta operadora judicial determinará si en el fallo de fondo debe, o no, ser reconocida la pretensión o si debe decidirse el conflicto acorde con la excepción alegada.

En Derecho de Autor, el objeto de protección está especialmente identificado; ese objeto de protección es la obra. Así las cosas, como punto de partida, debe establecerse la existencia del proyecto Shelter Cove Marine at Sherman y, de existir, determinar si es una obra comprendida entre las obras protegidas por la Ley de Derecho de Autor. También será examinado y evaluado el tema de la utilización de esa creación original del intelecto por parte de la sociedad demandada.

1. EXISTENCIA DEL PROYECTO SHELTER COVE MARINE AT SHERMAN.

Las constancias procesales apuntan hacia la existencia de un proyecto denominado Shelter Cove Marine at Sherman o Shelter Cove

Marine at Sherman, S.A., presentado ante la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), para el desarrollo turístico y deportivo del Fuerte Sherman.

El Administrador General de la ARI, Ingeniero Alfredo Arias Grimaldo, quien declaró en este proceso por medio de certificación jurada, visible de fojas 808 a 812, confirmó que en esa entidad se ha venido trabajando sobre una idea global de desarrollo para las más de 286 hectáreas del área utilizable en el antiguo Fuerte Sherman, idea ésta que ha sido denominada con el nombre genérico "PROYECTO DE MARINA EN SHERMAN".

Narra que esta idea generó la presentación de propuestas con el fin de aprovechar la vocación natural y el uso histórico dado al área ubicada en la parte más al norte del antiguo Fuerte Sherman; entre ellas, el funcionario mencionó los "PROYECTOS DE MARINA EN SHERMAN" planteados por PROYECTOS Y CAPITALES, CANAL VENTURE CAPITAL y SOPSA SARL (cfr. fj. 809).

El Ingeniero Arias Grimaldo manifestó que el proyecto Shelter Cove Marine At Sherman fue propuesto por Carlos Valencia y William Speed con papelería de PROYECTOS Y CAPITALES, S.A. (cfr. fj. 810); precisamente, estos dos personajes son los presidentes y representantes legales de las sociedades en contraposición en este proceso, el primero de la demandada y el segundo de la demandante. Ahora bien, hay que decir que el dicho del administrador general de la ARI no es el único elemento probatorio que existe en el cuaderno procesal en relación a ese hecho. Un serial de documentos que fuera recolectado en diligencia exhibitoria practicada en las oficinas de la Administración General y de la Dirección de Mercadeo de la ARI, permite confirmar que, en efecto, el proyecto Shelter Cove Marine At Sherman fue reconocido en la ARI como de la promoción de la empresa PROYECTOS Y CAPITALES, S.A.

En la documentación generada durante el trámite para la concreción de contrato de desarrollo, arrendamiento e inversión en el área de Sherman en la Costa Atlántica, Distrito y Provincia de Colón, para el desarrollo de un proyecto turístico y comercial que consta de una marina de 110 atracaderos regulares y

muelles para mega yates, un hotel, un restaurante, facilidades para almacenamiento en tierra de veleros y yates, tiendas para turistas, embarcaciones y vehículos para giras turísticas, y diversos servicios y facilidades para yates, siempre se hace referencia a la sociedad PROYECTOS Y CAPITALES, S.A, liderizada por el señor Carlos Valencia Correa, empresario y economista panameño, como la promotora del proyecto que, finalmente, fue elegido para la contratación que, en un algún momento, se denominó Shelter Cove Marine at Sherman o Selter Cove Marine at Sherman, S. A. y que ahora es tenido por la ARI como el proyecto Sherman Marina & Lodge (cfr. fjs.810 y 811).

Basta echar un vistazo a la correspondencia electrónica interna de la ARI (recogida con la participación de las peritos Wendy Barsallo y Olga Nikifbrova de Ameglio), memorias compromiso de suscripción de contrato de desarrollo, arrendamiento e inversión del proyecto de marina "Proyectos y Capitales", firmado por el administrador general de la ARI y el representante legal de PROYECTOS Y CAPITALES, S.A., la Resolución No.126-02 de 31 de octubre de 2002 de la Junta Directiva de la ARI en la cual se autoriza la firma del contrato de desarrollo, arrendamiento e inversión y se determinan los términos y condiciones mínimos para la contratación (cfr. fjs. 154 a 159 y 162 a 171).

También son apreciados y valorados en este renglón, el borrador de contrato de desarrollo, arrendamiento e inversión del proyecto Sherman Marina & Lodge, cartas enviadas por PROYECTOS Y CAPITALES, S.A. a la ARI vinculadas con el proyecto Shelter Cove Marine at Sherman, S.A., relaciones y memorando de Shelter Cove Marine at Sherman de la ARI. autorizaciones a Carlos Valencia para entrar a inspeccionar el Fuerte Sherman ayuda memoria (Sherman Marina & Lodge Proyectos y Capitales, Sherman reunión de 11 de diciembre de 2002), carta de1 administrador general de la ARI al administrador general de la Autoridad del Canal de Panamá, bosquejos del proyecto (presentación), carta de 24 de mayo de 2000 a través de la cual se hace solicitud para la concesión de oportunidad de explicar los detalles de un proyecto turístico y deportivo a desarrollar en Fuerte Sherman

correspondencia y cartas de accionistas interesados en el proyecto (cfr. fjs. 172 a 198, 248 a 256, 257 a 260, 269, 274 a 277, 278, 282, 286, 289, 290 y 291, 292 a 296, 297, 298 a 306, 307, 310, 313, 321, 323, 330 y 331 a 341).

Otros documentos y las declaraciones del arquitecto Edwin Brown y Walter Myers Iglesias, (cfr. fjs. 106 a 113, 640 a 685, 784 a 791, 827 a 837 y 792 a 795) permiten a este Tribunal constatar que el proyecto para el desarrollo de una marina en Sherman con los nombres Shelter Cove Marine at Sherman o Shelter Cove Marine at Sherman, S.A., en un inicio, había sido impulsado a través del esfuerzo y la colaboración conjunta de los señores Carlos Valencia y William Speed, utilizando como sociedad promotora de ese proyecto a PROYECTOS Y CAPITALES, S.A., con alguna mención de las sociedades ISLA SOL MARINE, ISLA MARINE, SHERMAN MARINE PARK, S.A. y SHELTER COVE MARINE AT SHERMAN, S.A.

Son los documentos correspondencia redactada en papelería de PROYECTOS Y CAPITALES, S.A., un resumen ejecutivo de la ARI relacionado con Shelter Cove Marine at Sherman, S.A., para la aprobación de los términos y firma del contrato, el borrador de una resolución de junta directiva de la ARI, documento categoría 2 de la ARI, relativo a la propuesta Shelter Cove Marina, resumen ejecutivo de la ARI relativo a Shelter Cove Marine at Sherman, S.A., para solicitar aprobación para desarrollo de proyecto y autorización para negociación y firma del contrato, carta de entendimiento dirigida a Carlos Valencia de Proyectos y Capitales, S.A. y William Speed de Isla Marine, S.A., correspondencia en papelería de Proyectos y Capitales firmada por Valencia y Speed, cartas de accionistas del proyecto y carta de apoyo financiero (cfr. fjs. 52 y 53, 206 a 217, 268, 270 a 273, 308, 309, 314a 319 y 323).

También ha podido verificar este Tribunal que la unión de Valencia y Speed en el impulso del proyecto para el desarrollo de la Laguna de Sherman, se disolvió en el curso de las negociaciones con la ARI. A juicio de esta operadora judicial, la primera señal de las desavenencias entre los señores Valencia y Speed se manifestó en la carta de 21 de

noviembre de 2001 enviada por William H. Speed en papel membrete de ISLA SOL MARINE S.A., como reacción a nota enviada por Carlos Valencia a la ARI, el 12 de noviembre de 2001, en la cual este último solicita que el proyecto sea puesto a nombre de la sociedad SHERMAN MARINE PARK CHA; y no de PROYECTOS Y CAPITALES S.A., ISLA MARINE O SHELTER COVE MARINE AT SHERMAN (cfr. fjs 54-5 5 y 323-325).

Carta de 28 de marzo de 2002 dirigida por Carlos Valencia de PROYECTOS Y CAPITALES, S.A. a William Speed y carta de 30 de enero de 2002 enviada por Carlos Valencia al Administrador General de la ARI, ayudan a confirmar que en efecto, se dio la ruptura. También prueban esa circunstancia cartas de 19 de diciembre de 2001, de 8 de mayo de 2002, de 9 de septiembre de 2002 «por las cuales William Speed de ISLA SOL MARINE, S.A. realiza, por su cuenta, gestiones relacionadas con el proyecto Shelter Cove Marine at Sherman», ayuda de memoria de reunión de 6 de febrero de 2002 y la declaración del administrador general de la ARI (cfr. fjs. 36-37, 56-61, 311, 312, 326 a 329, 811, 812 y 818).

El rompimiento entre Carlos Valencia, de PROYECTOS Y CAPITALES, S.A., y William Speed, de ISLA SOL MARINE, S.A., se hace todavía más patente con la presentación, por la segunda empresa, del proyecto CARIBE BEACH RESORT para el desarrollo completo de las áreas urbanas de Fort Sherman, el cual también incluiría una marina (cfr. fjs. 819-821 notas de 7 de marzo y 13 de mayo de 2002).

2. ¿ES EL PROYECTO SHELTER COVE MARINE AT SHERMAN UNA OBRA?

Siguiendo los lineamientos de la doctrina y las prescripciones del derecho convencional], el legislador panameño, en el artículo 7 de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994, ha señalado que el objeto del Derecho de Autor es la obra como resultado de la creación intelectual. Así, en el numeral 14 del artículo 2, definió el concepto obra como la creación intelectual original, de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

Las constancias procesales muestran el proyecto Shelter Cove Marine at Sherman como una idea para el desarrollo del área de Fuerte Sherman; idea ésta que finalmente, fue adoptada por la Junta Directiva de la ARI con el nombre Sherman Marine & Lodge, para la construcción de una marina por parte de la empresa PROYECTOS Y CAPITALES, S.A. (ver resolución 126-02 de 31 de octubre de 2002, borrador del contrato de desarrollo, arrendamiento e inversión y noticias publicadas en el Diario La Prensa de 8 y 15 de noviembre de 2002).

De hecho, a juicio de este Tribunal, en la Escritura Pública No.3188 de 26 de octubre de 1999, lo que se hace es una descripción completa de esa idea por parte del señor William Speed. No hay prueba de que esa idea, bautizada por el señor Speed con el nombre Shelter Cove Marine at Sherman en la escritura No.3188, se haya materializado en una obra arquitectónica o en una obra relativa a la arquitectura (ya sea un plano, dibujo o bosquejo), atribuible a William Speed como autor y/o titular originario o derivado de derechos de autor (y, por ende, facultado para cederlos a ISLA SOL MARINE, S.A. «en la medida que permite la ley, claro está»). Que el señor Speed haya tenido o aportado la idea para el desarrollo de una obra arquitectónica o relacionada con la arquitectura, no le significa derechos de autor a su favor, que son los susceptibles de protección bajo el régimen legal del Derecho de Autor «las simples ideas, no concretadas, de manera original, en un soporte material, no lo son».

Presentó la demandante unos planos, presuntamente confeccionados por el Ingeniero Hallett R. Stiles en el año de 1998 (cfr. fjs. 38 a 51): sin embargo, no ha sido probado en proceso que tales planos hayan sido utilizados para proponer y plasmar como obra el proyecto Shelter Cove Marine at Sherman ante la ARI; tampoco hay constancia de que hayan sido tomados en cuenta para elaborar la vista general arquitectónica y los dibujos incluidos en las presentaciones sometidas a la consideración de esa entidad, visibles de fojas 640 a 726. Adicionalmente, el documento por el que fueron presentados «los planos» posee contenido testimonial; en consecuencia para que aportara valor probatorio debió ser

ratificado por el declarante ante esta sede de justicia; ello no ocurrió.

Vistas así las cosas, habría que decir que el proyecto Shelter Cove Marine at Sherman, per se, no es una obra; sin embargo, no hay que soslayar que la idea recogida en el proyecto, expuesta en una presentación formal, por escrito y de manera verbal ante la ARI, fue plasmada, inicialmente, en un anteproyecto que, explican los Arquitectos Javier Gutiérrez y James A. Molina, peritos participantes en la diligencia exhibitoria practicada en las oficinas de la Administración General y la Dirección de Mercadeo de la ARI, mostró una vista general arquitectónica o plantas arquitectónicas generales del proyecto y perspectivas «vista global de la marina, vista de albergue marino y áreas de esparcimiento, albergue marino-marine lodge y vista aérea marina» (cfr. fjs. 352 a 354 y 444 a 452).

En efecto, pruebas aportadas en este expediente denotan que ese anteproyecto fue materializado, principalmente, en el dibujo denominado ISLA MARINE general plan view confeccionado por la firma de arquitectos EDWIN BROWN Y ASOCIADOS, S.A., representada por el arquitecto Edwin Brown «dibujo éste que también que incluido en las presentaciones expuestas ante la ARI con los nombres Shelter Cove Marina at Sherman y Sherman Marina & Hotel» (cfr. fjs. 70, 74, 259, 260, 267, 369, 444, 699, 655 los dibujos correspondientes, 65 y 66 contrato para anteproyecto arquitectónico presentado por la demandante, y en el que Edwin Brown reconoció su firma, y declaraciones de los arquitectos Edwin Brown y Linet Vanesa Del Carmen Gallardo de Brown). Ese anteproyecto arquitectónico es el que puede ser considerado, de entre todo como obra susceptible de protección a partir de la Ley de Derecho de Autor.

En el contrato a raíz del cual fue confeccionado el general plan view al que se hace referencia en el párrafo anterior, no aparece ISLA SOL MARINE, S.A. como la sociedad comitente del anteproyecto arquitectónico conceptual del Proyecto de Marina, a ubicarse en polígono a asignar por la ARI en Sherman, diseñado por EDWIN BROWN Y ASOCIADOS, S.A. Ha observado este Tribunal que durante el

adelanto de algunos trámites ante la ARI, William Speed se ha referido a ISLA SOL MARINE, S.A. como ISLA MARINE, S.A.; sin embargo, esa costumbre no puede ser tenida como prueba concluyente de que la sociedad ISLA SOL MARINE, S.A. también es conocida con la razón social ISLA MARINE, S.A.; en el certificado del Registro Público, a foja 8 del expediente, no existe anotación en tal sentido.

Ahora bien, el que los estados de cuenta, facturas y una buena parte de los pagos «el 50%» correspondientes al contrato para anteproyecto arquitectónico hayan sido efectuados por ISLA SOL MARINE, S.A. (cfr. fjs. 67 a 69 y declaraciones de los arquitectos Edwin Brown y Linet Vanesa Del Carmen Gallardo de Brown), sugiere que se dio una novación en la obligación por virtud de que se sustituyó un nuevo deudor, en lugar del primitivo «ISLA MARINE», con el consentimiento de EDWIN BROWN Y ASOCIADOS, S.A. (la prueba es la emisión de facturas y estado de cuenta a nombre de ISLA SOL MARINE, S.A. «cfr. fjs. 67 a 60»).

Señalaron los arquitectos Edwin Brown y Lineth Vanesa Gallardo de Brown (cfr. fjs. 787, 839 840), que un cincuenta por ciento (50%) de los pagos correspondientes al contrato para anteproyecto arquitectónico suscrito el 16 de octubre de 2000, fue recibido de la sociedad PROYECTOS Y CAPITALAS, S.A., por indicación del señor William Speed. La manera en que fueron expedidas la factura 0449 de 18 de abril de 2001 (correspondiente al estado de cuenta de foja 69) y la factura 0425 de 22 de noviembre de 2000, la relación inicial de William Speed y Carlos Valencia y el hecho de que el proyecto de marina hubiese sido presentado en papelería de PROYECTOS Y CAPITALAS, S.A., con el conocimiento y consentimiento del señor Speed, representante de ISLA MARINE y de ISLA SOL MARINE, S.A. llevan a esta Juzgadora a dar por probado que así fue.

Con vista en la obligación original, habría que decir que el anteproyecto arquitectónico fue preparado por encargo de ISLA MARINE (tal y como me consignado en el contrato).; en atención a las circunstancias que rodearon a la ejecución del contrato y que concluyeron en el nacimiento de una nueva obligación, hay que

decir que ISLA SOL MARINE, S.A. y PROYECTOS Y CAPITALAS, S.A. son las sociedades por encargo de las cuales, finalmente EDWIN BROWN Y ASOCIADOS, S.A. realizó el diseño de un anteproyecto arquitectónico conceptual del proyecto de marina en Sherman.

Para entender la dinámica de la situación jurídica que se manifiesta en la presente causa, es preciso comprender qué es una obra por encargo y reconocer las peculiaridades del contrato del cual resulta.

En el Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI la obra por encargo es definida como aquella:

"OBRA CREADA EN CUMPLIMIENTO DE UN ACUERDO CONCERTADO ENTRE EL AUTOR Y LA PERSONA FÍSICA O LA ENTIDAD JURÍDICA QUE CONFÍA AL AUTOR LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA DEFINIDA, MEDIANTE ABONO DE UNOS DERECHOS DE AUTOR CONVENIDOS".

Comenta el profesor Ricardo Antequera Parilli, en documento que preparara para el Curso de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos y su Protección en el Convenio de Berna y en la Convención de Roma celebrado en la Ciudad de Panamá del 21 al 28 de febrero de 1994 y que tituló *El Ejercicio Individual de los Derechos (Segunda Parte)* que:

"BAJO ESTA MODALIDAD, UNA PERSONA ENCOMIENDA A UN AUTOR ESPECÍFICO, A CAMBIO DE UNA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA, LA REALIZACIÓN DE UNA DETERMINADA OBRA FUTURA, PARA SER UTILIZADA POR LOS MODOS Y CON EL ALCANCE PACTADOS SIN QUE EXISTA ENTRE EL COMITENTE Y EL COMISIONADO UNA RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN O DE EMPLEO NI SEA APLICABLE, EN CONSECUENCIA, EL RÉGIMEN LEGISLATIVO PREVISTO PARA LAS RELACIONES DE TRABAJO." (P.3).

Así, se tiene que la obra por encargo es creada por un autor, en cumplimiento de un contrato y a cambio de una remuneración económica, siguiendo las explicaciones e instrucciones de un tercero: el resultado es una obra ajustada a

las necesidades del comitente. Los anteproyectos y proyectos arquitectónicos ejemplifican muy bien este tipo de obras.

El autor citado advierte que el contrato de obra por encargo no tiene una finalidad traslativa, habida cuenta que el autor no enajena su obra al comitente; no cede sus derechos morales (que son inembargables, irrenunciables e imprescriptibles) y le transmite derechos patrimoniales dentro de los límites estipulados en el contrato y de acuerdo al modo de explotación convenido. Así identifica este contrato como uno de actividad, por naturaleza, **"...CON VISTAS A UN RESULTADO ESPECIFICO: LA OBRA, BIEN INMATERIAL NO CALIFICABLE COMO BIEN FUNGIBLE"** (ANTEQUERA PARILLI: 1994, p.4).

En los conceptos ofrecidos por el profesor Antequera Parilli resalta un elemento que para esta Juzgadora, es crucial. La creación intelectual original, resultado del encargo, sólo puede ser utilizada, por el comitente, por los modos y con el alcance acordados: por el contrato de obra por encargo el comitente, en principio, sólo adquiere la propiedad del soporte material sobre el cual se ha dado manifestación a la obra: ese hecho, por sí sólo, no es suficiente para entender que se ha dado una cesión de los derechos patrimoniales de explotación sobre la obra, a menos que exista una disposición en la ley o en el contrato que así lo determine.

Tenemos entonces que en el asunto bajo examen, el autor y titular originario de los derechos de autor «tanto morales como patrimoniales» del anteproyecto arquitectónico es el arquitecto que lo preparó, en razón de un contrato de trabajo para la firma de arquitectos EDWIN BROWN Y ASOCIADOS, S.A. Ese ente moral, como empleador de ese arquitecto, por disposición y presunción del artículo 6 de la Ley 15 de 1994 recibe, de ese profesional, por cesión, los derechos patrimoniales sobre el anteproyecto arquitectónico, en la medida necesaria según sus actividades habituales en la época de creación de la obra (en este caso, su actividad habitual puede ser identificada como la venta de anteproyectos arquitectónicos para ser presentados en procesos administrativos de concesión por terceros), lo que implica, igualmente, la autorización para

divulgar la obra y ejercer los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la obra.

Con respecto a las obras por encargo, y al contrario de aquéllas creadas a partir de un contrato de trabajo, no hay una disposición expresa en nuestra ley que establezca a quién pertenece la titularidad de los derechos de autor sobre la obra; estima esta operadora judicial que dado que las obras creadas por razón de un contrato de trabajo, surgen en circunstancias similares a aquellas originadas por encargo, éstas podrían recibir el trato que se dispensa a las primeras, por analogía; entonces podría considerarse, en principio, que EDWIN BROWN Y ASOCIADOS, S.A. cedió derechos patrimoniales para explotar la obra creada por encargo «el anteproyecto arquitectónico denominado en un inicio ISLA MARINE general plan view».

Cabe advertir que la conclusión anterior se extrema, sin dejar de lado que EDWIN BROWN Y ASOCIADOS, S.A. en la cláusula tercera del contrato reservó para sí los derechos de autor y la propiedad de los componentes de diseños y concepto incluidos en el anteproyecto definido como base del contrato (fa.66). Más adelante se harán las precisiones del caso.

El contrato de obra por encargo es, por naturaleza, bilateral. En el contrato que se revisa con motivo de la presente controversia, esa bilateralidad, para EL ARQUITECTO significó, principalmente, por gracia de la cláusula primera, el compromiso de realizar el diseño de un anteproyecto Arquitectónico conceptual del Proyecto de Marina, a ubicarse en polígono a asignar por la ARI en SHERMAN, Provincia de Colón, a nombre del comitente (que primero en la sociedad denominada ISLA MARINE y luego las personas jurídicas ISLA SOL MARINE, S.A. y por PROYECTOS Y CAPITALLES, S.A. que fueron las que asumieron el pago de la obra encomendada).

Los términos en que me establecido ese deber a cargo del titular por disposición legal de los derechos patrimoniales sobre el anteproyecto arquitectónico «que presume esta Juzgadora le fueron cedidos en la medida estatuida por el artículo 6 de la Ley 15 de 1994, dada la falta de

evidencia en contrario», revelan que "El Arquitecto" en el contrato cedió sus derechos patrimoniales «sobre el anteproyecto arquitectónico encargado», sólo en la medida necesaria para que el comitente (o las comitentes) lograra(n), como una realidad, la posibilidad de ser favorecido por la ARI con la concesión para el desarrollo de un proyecto de marina en la Laguna de Sherman Provincia de Colón.

Por un lado, EDWIN BROWN Y ASOCIADOS, S.A. se reservó, en la cláusula tercera del contrato, los derechos de autor y la propiedad de los componentes de diseños y concepto incluidos en el anteproyecto señalado como base del contrato; por el otro, autorizó a ISLA SOL MARINE, S.A. y PROYECTOS Y CAPITALES, S.A., un modo muy específico de explotación o de uso del anteproyecto arquitectónico creado por su encargo, autorización ésta que se traduce en la concesión de un derecho patrimonial en la medida justa «exacta» para cumplir con el propósito del contrato.

Así las cosas, esta Juzgadora entiende y deduce que tanto demandante como demandada, propietarias del soporte material del anteproyecto arquitectónico y titulares de un derecho patrimonial de explotación de obra muy concreto, estaban autorizados para incluir el anteproyecto arquitectónico encargado en su propuesta de proyecto de marina a ser desarrollado en el área de Fuerte Sherman.

Dado este panorama, puede conceptuarse entonces que el uso que dio PROYECTOS Y CAPITALES, S A. al anteproyecto arquitectónico de la referencia es legítimo. Fue consentido en el contrato, amén de que la voluntad del cédeme de1 derecho patrimonial fue confirmada en las negociaciones ante la ARI; recuérdese que el representante de EDWIN BROWN Y ASOCIADOS, S.A. acompañó al representante legal de PROYECTOS Y CAPITALES, S.A.. señor Carlos Valencia, a hacer la presentación del proyecto ante la Junta Directiva de la ARI, en el año 2001 «en esa reunión también estuvo presente el señor William Speed de ISLA SOL MARINE, S.A.» y el día 17 de mayo de 2002 (cfr. fj. 155).

En la presente justa procesal por violación de derechos autor ISLA SOL MARINE, S.A. ha probado la titularidad de un derecho patrimonial de explotación del anteproyecto arquitectónico, creado por encargo, muy específico, que puede interpretarse como una autorización para usar la obra de una manera particular. Ese derecho no supone, a su favor, el ius prohibendi con el que la ley beneficia a los autores y a los titulares originarios y/o derivados de una obra y por el cual éstos obtienen tutela bajo el paraguas del Derecho de Autor. El derecho acreditado por la demandante en este proceso, es el mismo que asiste a PROYECTOS Y CAPITALES, S.A. para haberle dispensado al anteproyecto arquitectónico de EDWIN BROWN Y ASOCIADOS, S.A., «creación protegida» el uso que le atribuyó; en consecuencia, el ejercicio de tal derecho por la demandada, al menos en principio, no afecta la posición de la parte actora.

Adicionalmente, hay que decir que la cesión del derecho patrimonial que se realizó en el contrato para anteproyecto arquitectónico, tuvo por fin el aprovechamiento comercial de una idea que, posteriormente, fue materializada en una obra «el anteproyecto arquitectónico». El Decreto Ejecutivo No.261 de 3 de octubre de 1995, que reglamenta la Ley 15 de 1994, precisa, en su artículo 6, que la protección de la ley de derecho de autor se refiere a la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras y que no son objeto de protección ni las ideas contenidas en obras artísticas ni su aprovechamiento comercial. A partir de este dispositivo legal, considerándose que el uso autorizado a ISLA SOL MARINE, S.A. partió del aprovechamiento comercial de una idea, este Tribunal concluye que la tutela para los derechos de la demandante no debió ser solicitada en sede de Derecho de Autor. Así las cosas, su pretensión será negada.

No obstante, las razones, que aquí se externan llevan a este Tribunal a concluir, que tampoco tiene lugar la excepción de falla de legitimación en causa, alegada por la representación judicial de la demandada.

Ciertamente, la parte demandante propuso a discusión un tema que ameritaba un pronunciamiento razonado de esta instancia

tribunalcia esa actuación la desplegó, de buena fe, sin hacer ejercicio abusivo, de su derecho de gestión y aprovechando las oportunidades probatorias con las que contaba por disposición de la ley de procedimiento, Por ello esta Juzgadora determina su exoneración del pago de costa.

DECISIÓN

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, QUIEN SUSCRIBE, JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO, RAMO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY:

PRIMERO: NIEGA LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA PROPUESTA POR ISLA SOL MARINE, S. A. CONTRA PROYECTOS Y CAPITALES, S. A. POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.

SEGUNDO: DECLARA NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALATA DE LEGITIMACIÓN PROPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN JUCIDIAL DE PROYECTOS CAPITALES, S. A.

TERCERO: EXONERA A LA SOCIEDAD ISLA SOL MARINE, S. A. DEL PAGO DE COSTAS, POR CONSIDERAR QUE ACTUÓ CON EVIDENTE BUENA FE, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1701. SOLAMENTE, ES CONDENADA AL PAGO DE LOS GASTOS DEL PROCESO, LOS CUALES DEBERÁN SER DEBIDAMENTE LIQUIDADOS POR SECRETARÍA.

FUNDAMENTO DE DERECHO: ARTÍCULO 2, 6, Y 36, DE LA LEY 15 DE 8 DE AGOSTO DE 1994 ARTÍCULO 6 DEL DECRETO No. 261 DE 3 DE OCTUBRE DE 1995.

NOTIFÍQUESE,

LA JUEZ,

LCDA. MARÍA TERESA GARCÍA S. DE VASQUEZ

EI SECRETARIO,

LCDO PEDRO DIDIER TORRES TORRES