

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2011
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de Autor. Propiedad Industrial. Arte aplicado. Diseño industrial.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Panamá

ORGANISMO: Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá

FECHA: 29-11-2005

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto digitalizado del fallo

OTROS DATOS: Entrada No.112 S.A. 2005

SUMARIO:

“Tras reconocer la titularidad de las obras denominadas LUIS XV, EMPERADOR, PARÍS, RECIBIDOR, SEÑORIAL, MARÍA ELENA, ARCO IRIS y MORELIA de la sociedad GRUPO ESTÉVEZ, S.A., en razón de la cesión de derechos que hiciera a favor de ésta su creador MANUEL ESTÉVEZ GALLARDO, la Juzgadora de Primera Instancia sostiene que la parte demandada, pese a cuestionar el carácter de obra de los diseños de muebles de la actora, no solicitaron la declaratoria de nulidad de los títulos ni presentaron pruebas que desvirtuaran la calidad de obras de los diseños del GRUPO ESTÉVEZ, S.A., por lo que los datos contenidos en el registro se presumen ciertos mientras no se pruebe lo contrario y, por ende, permiten proteger los derechos de reproducción y distribución de los que la parte actora es titular derivada”.

[...]

“Uno de los argumentos centrales de la sociedad demandada LA CASA DEL MUEBLE, S.A. gira en torno a lo que podría catalogarse como el indebido planteamiento de la presente causa como una relativa a la violación de un Derecho de Autor cuando ésta – a decir de la parte - se refiere a un Derecho de Propiedad Industrial, específicamente, a uno que emana de un modelo o diseño industrial”.

[...]

“... el alegato planteado en ese sentido por las recurrentes, que apuntaban a considerar las obras de la parte actora no como obras sino como dibujos y/o modelos industriales, deviene por demás insuficiente, por cuanto constituye un concepto ampliamente reconocido por la legislación nacional e internacional, que estas manifestaciones de propiedad intelectual en lo absoluto desdican o privan que las mismas sean también protegidas por el Derecho de Autor, caso puntual de las obras de arte aplicado”.

“Aún cuando dada la naturaleza del proceso sometido al conocimiento de este Tribunal Superior, no procede emitir concepto en cuanto a la posibilidad de que los derechos que ostenta la sociedad actora sobre sus plantillas puedan también ser tutelados por la vía del

Derecho de la Propiedad Industrial, no está demás puntualizar que, en el evento de que las obras de GRUPO ESTÉVEZ, S.A. pudieran ser apreciadas como un dibujo y/o modelo industrial - logrando la tutela jurídica que le es propia a esta modalidad -, esto, a partir de lo señalado en el artículo 67 de la Ley 35 de 1996¹, no impide a su titular solicitar la protección conferida por la Ley de Derechos de Autor”.

COMENTARIO: Como se define en varias legislaciones nacionales en América Latina, la obra de arte aplicado es una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea de artesanía o producida a escala industrial, siendo ejemplos de esta categoría creativa los modelos en joyería, orfebrería, bisutería, mueblería, cerámica, vidriería, vestidos y decoración. Este género de obras tiene por su forma de expresión un carácter artístico, pero su destino es de utilización industrial. Por parte, diversos ordenamientos en materia de propiedad industrial, entienden al diseño industrial (dibujos y modelos), como toda reunión de líneas o combinación de colores o cualquier otra forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. Los conceptos de “obra de arte aplicado” y “diseño industrial” reflejan diversos elementos en común, a saber: a) Son producciones “de forma”, porque lo que se protege no es el contenido, sino la “forma de expresión” (bidimensional o tridimensional) que se incorpora a un producto industrial o de artesanía; b) Son expresiones “visuales” porque ambas deben percibirse a través del sentido de la vista; c) Las dos expresiones formales tienen un destino “utilitario”, es decir, se incorporan a artículos de artesanía o producidos a escala industrial; d) El carácter “artístico” de la obra de arte aplicado y el “ornamental” del diseño industrial no son elementos que se excluyen, sino que pueden coexistir en un mismo bien intelectual. Ello hace posible que la misma creación pueda gozar de una protección dual, pero que no es una acumulación automática, sino que es necesario que ese bien creativo cumpla con los requisitos exigidos por cada una de las leyes aplicables para su respectiva tutela legal. © Ricardo Antequera Parilli, 2011.

TEXTO COMPLETO:

VISTOS:

Procedente del Juzgado Octavo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, cursa ante este Tribunal Colegiado, a raíz del recurso de apelación incoado contra la Sentencia No.18 de 28 de febrero de 2005 dictada dentro del Proceso por Violación de Derechos de Autor propuesto por GRUPO ESTÉVEZ, S.A. contra ISAÍAS HERNÁNDEZ, SERGIO RODRÍGUEZ, OLMEDO MELÉNDEZ, MARTA ÁLVAREZ, TALLER DE MADERAS BOCATOREÑAS (MADERAS BOCATOREÑAS, S.A.), URBANO DE LEÓN MENDOZA, DECORACIONES ANGIE (DECORACIONES ANGIE, S.A.), HERMINIO DE LEÓN DE GRACIA, LA CASA DEL MUEBLE (LA CASA DEL MUEBLE, S.A.), SEBASTIÁN AUGUSTO TEJEDOR,

CREDIMUEBLES (INVERSIONES ACOPABE, S.A.), FIDELINA ROBLES DE MARTÍNEZ y CONSTANTINO MEDINA HIGUERA, titular de la licencia comercial para amparar el establecimiento comercial MEDI CENTER INC.

El fallo judicial impugnado dispuso en su parte resolutive lo siguiente:

“PRIMERO: ORDENAR A MADERAS BOCATOREÑAS, S.A. EL INMEDIATO CESE DE LA ACTIVIDAD ILÍCITA DE REPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS ARTÍSTICAS EMPERADOR, MORELIA Y RECIBIDOR DE TITULARIDAD DE GRUPO ESTÉVEZ, S.A. Y, ASÍ, SE ABSTENGAN DE CONTINUAR USANDO LAS PLANTILLAS MOLDES Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES A ESAS OBRAS Y DISTRIBUYENDO LOS MUEBLES PRODUCTO DE LA REPRODUCCIÓN.

SEGUNDO: ORDENAR A LA CASA DEL MUEBLE, S.A. EL INMEDIATO CESE DE LA

¹ Ley de Propiedad Industrial de Panamá, nota del compilador.

ACTIVIDAD ILÍCITA DE REPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS ARTÍSTICAS EMPERADOR, MORELIA, RECIBIDOR, MARÍA ELENA, PARÍS Y ARCO IRIS DE TITULARIDAD DE GRUPO ESTEVEZ, S.A. Y, ASÍ, SE ABSTENGAN DE CONTINUAR USANDO LAS PLANTILLAS MOLDES Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES A ESAS OBRAS Y DISTRIBUYENDO LOS MUEBLES PRODUCTO DE LA REPRODUCCIÓN.

TERCERO: ABSOLVER A INVERSIONES ACOPABE, S.A. (CREDIMUEBLES), CONSTANTINO MEDINA HIGUERA (MEDI CENTER, INC.), DECORACIONES ANGIE, S.A. (DECORACIONES ANGIE), ISAÍAS HERNÁNDEZ, SERGIO RODRÍGUEZ, OLMEDO MELÉNDEZ, MARTA ÁLVAREZ, URBANO DE LEÓN MENDOZA, HERMINIO DE LEÓN DE GRACIA, SEBASTIÁN AUGUSTO TEJEDOR Y FIDELINA ROBLES DE MARTÍNEZ DE TODA RESPONSABILIDAD EN ESTE ASUNTO.

CUARTO: CONDENAR EN ABSTRACTO A MADERAS BOCATOREÑAS, S.A. Y A LA CASA DEL MUEBLE, S.A. AL PAGO DE LOS DAÑOS MATERIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) INFLIGIDOS A GRUPO ESTÉVEZ, S.A., EN PROPORCIÓN A LAS RESPONSABILIDADES QUE LES CORRESPONDEN.

LAS BASES PARA LA LIQUIDACIÓN SERÁN LAS SIGUIENTES:

1. LA CANTIDAD DE MODELOS PARCIALMENTE REPRODUCIDOS POR CADA UNA DE LAS SOCIEDADES RESPONSABLES (TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS NUEVOS NOMBRES QUE LES ASIGNARON A ESAS REPRODUCCIONES ILÍCITAS DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS PROCESALES), DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2001 <<FECHA DE LA CESIÓN>> y el 18 DE DICIEMBRE DE 2003 <<FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA>> (<<MADERAS BOCATOREÑAS, S.A.: MODELOS EMPERADOR, MORELIA Y RECIBIDOR>> <<LA CASA DEL MUEBLE, S.A.: MODELOS EMPERADOR, MORELIA,

RECIBIDOR, MARÍA ELENA, PARIS Y ARCO IRIS>>).

2. LAS GANANCIAS QUE OBTUVIERON MADERAS BOCATOREÑAS, S.A. Y LA CASA DEL MUEBLE, S.A. CON LA COMERCIALIZACIÓN DE ESAS REPRODUCCIONES DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2001 <<FECHA DE LA CESIÓN>> y el 18 DE DICIEMBRE DE 2003 <<fecha de presentación de la demanda>>.

DE ESTA SUERTE, LAS COSTAS HABRÁN DE LIQUIDARSE AL MOMENTO EN QUE SE DETERMINE LA CUANTÍA LÍQUIDA DE ESTA CONDENA. LIQUÍDENSE LOS GASTOS POR SECRETARÍA.

UNA VEZ EJECUTORIADA ESTA SENTENCIA, A LA QUE LE HA SIDO ASIGNADA EL NÚMERO 18 DE 28 DE FEBRERO DE 2005, ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE PREVIA INSCRIPCIÓN DE SU SALIDA EN EL LIBRO DE REGISTRO RESPECTIVO.”

Tras reconocer la titularidad de las obras denominadas **LUIS XV, EMPERADOR, PARÍS, RECIBIDOR, SEÑORIAL, MARÍA ELENA, ARCO IRIS** y **MORELIA** de la sociedad GRUPO ESTÉVEZ, S.A., en razón de la cesión de derechos que hiciera a favor de ésta su creador MANUEL ESTÉVEZ GALLARDO, la Juzgadora de Primera Instancia sostiene que la parte demandada, pese a cuestionar el carácter de obra de los diseños de muebles de la actora, no solicitaron la declaratoria de nulidad de los títulos ni presentaron pruebas que desvirtuaran la calidad de obras de los diseños del GRUPO ESTÉVEZ, S.A., por lo que los datos contenidos en el registro se presumen ciertos mientras no se pruebe lo contrario y, por ende, permiten proteger los derechos de reproducción y distribución de los que la parte actora es titular derivada.

Expresa la A Quo que, a pesar que la demandante también incluyó en su demanda como demandados a ISAÍAS HERNÁNDEZ, SERGIO RODRÍGUEZ, OLMEDO MELÉNDEZ, MARTA ÁLVAREZ, URBANO DE LEÓN MENDOZA, HERMINIO DE LEÓN DE

GRACIA, SEBASTIÁN AUGUSTO TEJEDOR y a FIDELINA ROBLES DE MARTÍNEZ la orden de cese de la actividad ilícita de los infractores sólo podía ser examinada en lo que respecta a los comercios CREDIMUEBLES (INVERSIONES ACOPABE, S.A.), MEDI CENTER, INC. (CONSTANTINO MEDINA HIGUERA), LA CASA DEL MUEBLE (LA CASA DEL MUEBLE, S.A.), DECORACIONES ANGIE (DECORACIONES ANGIE, S.A.), TALLER DE MADERAS BOCATOREÑAS (MADERAS BOCATOREÑAS, S.A.) pues la pretensión sólo fue planteada en base a lo que hacen estos negocios.

La Juzgadora Primaria concluye la responsabilidad de la empresa MADERAS BOCATOREÑAS, S.A. en la reproducción de las obras de titularidad de GRUPO ESTÉVEZ, S.A., señalando que ésta se encuentra acreditada a través de la venta de los modelos de salas MORELIA y EMPERADOR y del mueble RECIBIDOR a la empresa CREDIMUEBLES, así como con la declaración del señor OLMEDO MELÉNDEZ en el sentido de que le tocó tapizar los modelos de muebles antes enunciados cuando llegó a trabajar a la empresa, y la diligencia de inspección judicial de 5 de diciembre de 2001 realizada en el Taller de Maderas Bocatoreñas que refleja que en él laboraban tres de los cuatro empleados que meses antes habían renunciado a su trabajo en GRUPO ESTÉVEZ, S.A. y que además se encontraban ya fabricados muebles tipo **EMPERADOR, MORELIA** y **RECIBIDOR**.

La A Quo también estima acreditada la responsabilidad de la sociedad LA CASA DEL MUEBLE, S.A. a partir de la apreciación y valoración en conjunto de las resultas de la Inspección Judicial realizada en los establecimientos de LA CASA DEL MUEBLE, S.A., MEDI CENTER, INC. y DECORACIONES SANTA ROSA, S.A., el día 8 de octubre de 2002 y cuyo informe fuera ratificado por el señor CRISTÓBAL HIDALGO, quien comparó los diseños de muebles encontrados en LA CASA DEL MUEBLES, S.A. y en la fábrica de muebles GRUPO ESTÉVEZ, S.A., DECORACIONES SANTA ROSA, S.A., encontrando entre ellos semejanzas. Cita además la A Quo el hallazgo en MEDI CENTER, INC. de modelos de muebles

identificados por los peritos como de fabricación de LA CASA DEL MUEBLE, S.A. y las fotos anexas al dictamen pericial del perito MIGUEL RODRÍGUEZ, que reflejan semejanzas visuales entre los muebles de fabricación de LA CASA DEL MUEBLE, S.A. y algunos modelos de titularidad de GRUPO ESTÉVEZ, S.A.

Desestima además la operadora judicial el argumento de que los muebles de LA CASA DEL MUEBLE, S.A. al no ser exactamente iguales no violan el Derecho de Autor, señalando que este derecho también se extiende a las formas de adaptación y transformación de la obra original, incluyendo así su alteración cosmética. Indica además que no se probó en el expediente que las creaciones de esta demandada son nuevas u originales y/o fueron producidas de manera independiente, antes bien existen hechos probados que reflejan dependencia.

Sostiene la Juez Primaria, respecto a las sociedades CREDIMUEBLES (INVERSIONES ACOPABE, S.A.) y MEDI CENTER, INC. (CONSTANTINO MEDINA HIGUERA), que el que éstas sólo se dediquen a la venta de muebles ya fabricados, descarta la posibilidad de que hayan podido infringir los derechos de carácter patrimonial que ostenta GRUPO ESTÉVEZ, S.A., por cuanto fueron sus proveedores (MADERAS BOCATOREÑAS, S.A. y LA CASA DEL MUEBLE, S.A.) quienes perpetraron los actos de reproducción ilícita y sacaron beneficio económico de las obras que copiaron parcialmente.

En cuanto a la sociedad DECORACIONES ANGIE, S.A. manifiesta la Juez que no fue probado en el proceso que esta empresa tuviera como actividad comercial la fabricación de muebles, ni en ella fueron encontradas plantillas de la demandante ni se demostró que poseyera licencia comercial.

Luego de considerar acreditada la violación de los derechos patrimoniales de reproducción y distribución de GRUPO ESTÉVEZ, S.A. condena en abstracto a las sociedades MADERAS BOCATOREÑAS, S.A. y a LA CASA DEL MUEBLE, S.A., en proporción a su responsabilidad, por los daños materiales

(daño emergente y lucro cesante). Por otro lado, en cuanto al daño moral señala la Juzgadora que no se probó que la sociedad demandante haya sufrido un menoscabo.

La decisión en referencia fue apelada por las representaciones judiciales de GRUPO ESTÉVEZ, S.A., LA CASA DEL MUEBLE, S.A., CONSTANTINO MEDINA HIGUERA (MEDI CENTER, INC.), SERGIO RODRÍGUEZ, ISAÍAS HERNÁNDEZ, MARTA ÁLVAREZ y OLMEDO MELÉNDEZ, sin embargo la sustentación del recurso por parte de la representación judicial de GRUPO ESTÉVEZ, S.A. se hizo en forma extemporánea, de ahí que no le sea dable a este Tribunal Superior analizar los cargos vertidos en dicho escrito de sustentación.

POSICIÓN DE LAS PARTES DEMANDADAS-RECURRENTES

APELACIÓN - LA CASA DEL MUEBLE, S.A.

El Licenciado ROBERTO A. CERVANTES, en representación de la sociedad LA CASA DEL MUEBLE, S.A. censura el fallo de primera instancia (fs.1584-1599) por otorgar éste un derecho de autor sobre un procedimiento inmerso en una obra artística, omitiendo lo que señala el artículo 6 del Decreto No.261 de 3 de octubre de 1995, que impide que se otorgue Derechos de Autor por una idea contenida en una obra literaria o artística. Añade que, en el presente caso se está en presencia de una obra artística que por sí sola no constituye un mueble, sino dibujos que indican cómo construirlo mediante la idea inmersa en la obra y que otorgar un derecho por la fabricación de un mueble terminado, es tratar el tema como la figura de un dibujo y modelo industrial y no, bajo la luz de Derecho de Autor.

Sostiene el Licenciado CERVANTES que la Juzgadora, al valorar los peritajes, entra a comparar muebles de GRUPO ESTÉVEZ, S.A. con los de LA CASA DEL MUEBLE, S.A. tomando como obras artísticas al mueble ya terminado y no valora la declaración de parte del demandante, donde establece que su obra son los dibujos de los esqueletos de las plantillas no el mueble terminado, que es lo que está registrado en el derecho industrial. Agrega

que, tratándose de un proceso de Derecho de Autor, mal puede compararse muebles terminados, cuando está claramente acreditado que la obra del autor no son los muebles terminados, sino diseños artísticos de piezas sueltas (plantillas) que, unidas, forman un todo.

Discrepa también el recurrente respecto a la valoración otorgada a la Nota DNDA/0009 de 22 de septiembre de 2003, señalando que esta nota establece el límite de protección de la normativa del Derecho de Autor y señala que el procedimiento inmerso en obras artísticas, como es el caso de las plantillas o dibujos de muebles no está protegida. Añade que la Dirección Nacional de Derecho de Autor es clara cuando señala que sólo se le brinda la protección a la empresa de muebles para que nadie plagie el dibujo, pero no implica que alguien que utilice el método establecido en las planillas esté violando el Derecho de Autor.

Sostiene además el jurista que la pretensión de la parte actora se enmarca claramente en lo que se conoce como dibujo o modelo industrial, ya que el litigio se da entre comerciantes, que se dedican a la fabricación, venta e importación de muebles, que son fabricados a partir de diseños y dibujos industriales.

Igualmente, y tras manifestar que la actora ha actuado de mala fe contra su representada, el Licenciado ROBERTO A. CERVANTES puntualiza que con el fallo de primera instancia se comete una violación flagrante a los tratados y convenios internacionales de los cuales Panamá forma parte.

APELACIÓN DE CONSTANTINO MEDINA HIGUERA (MEDI CENTER, INC.)

La firma forense DE CASTRO & ROBLES, representante judicial de CONSTANTINO MEDINA HIGUERA, por intermedio de la Licenciada MIGDALIA E. JAÉN A., al sustentar el recurso de apelación (fs.1627-1631), discrepa con el fallo de primera instancia señalando que éste debió condenar en costas al demandante y destinarlas en favor de su representado, quien tuvo que incurrir en gastos para su defensa.

Igualmente, señala la jurista que la sentencia omitió declarar la temeridad de la demanda, solicitada en los alegatos de conclusión y que se desprende de las piezas procesales y de la sentencia recurrida. Añade que no existe prueba o hecho que hubiera podido inducir al demandante a considerar con justa causa, que le asistía la razón para interponer una demanda en contra de su representado.

APELACIÓN DE LOS SEÑORES SERGIO RODRÍGUEZ, ISAÍAS HERNÁNDEZ, MARTA ÁLVAREZ y OLMEDO MELÉNDEZ

Por otro lado, el Licenciado JOSÉ LUIS CERVANTES R., apoderado judicial de los señores SERGIO RODRÍGUEZ, ISAÍAS HERNÁNDEZ, MARTA ÁLVAREZ y OLMEDO MELÉNDEZ al sustentar – por separado - el recurso vertical de apelación (fs.1671-1674, 1675- 1678, 1701-1705, 1707-1710), solicita a este Tribunal Colegiado se declare que la actuación de la parte demandante fue temeraria y de mala fe y se imponga, al tenor de lo establecido en el artículo 217 del Código Judicial, la correspondiente condena, a fin de que posteriormente pueda ser reclamado como establece la Ley, el resarcimiento de daños y perjuicios causados a su representado.

Señala el letrado que, conforme fue planteada la pretensión por la parte actora, no existía la necesidad de incluir a sus representados como demandados, en lo relacionado a la supuesta actividad ilícita realizada por los negocios de la industria del mueble, no obstante lo hizo para causarles un desprestigio, menoscabo, daño moral y psicológico, que no les permitió desempeñarse debidamente en sus labores, ni en su vida cotidiana.

Añade el Licenciado CERVANTES que la mala fe del demandante se demuestra en que éste insiste en perturbar, perseguir y desprestigiar a los señores SERGIO RODRÍGUEZ e ISAÍAS HERNÁNDEZ al señalar que éstos hurtaron plantillas, fabrican, comercializan y lucran del negocio de los muebles, cuando este negocio es desempeñado única y exclusivamente por las empresas fabricantes de muebles.

En su escrito de sustentación de la apelación anunciada como apoderado judicial de la

señora MARTA ÁLVAREZ, el Licenciado CERVANTES agrega que el secuestro que pesa sobre los bienes de su representada fue instaurado de mala fe, causándole un gran perjuicio.

OPOSICIÓN A LA APELACIÓN DE CONSTANTINO MEDINA HIGUERA (MEDI CENTER, INC.)

GENARINO ROSAS ROSAS, representante judicial de GRUPO ESTÉVEZ, S.A. se opone al recurso ensayado por la representación de CONSTANTINO MEDINA HIGUERA señalando que la empresa MEDI CENTER INC. (fs.1635-1649) debió ser incluida en la condena toda vez que en su condición de casa comercial, al momento de adquirir mercancías faltaron al cuidado y observancia de la propiedad de las mismas, incurriendo en violaciones a las normas de Derecho de Autor.

Explica el letrado que en la sentencia no se estableció la condena en costas en contra de su cliente y a favor de MEDI CENTER INC. ya que tanto esta sociedad como CONSTANTINO MEDINA HIGUERA son responsables de la distribución ilícita de los muebles de propiedad de su mandante, quien actuó de buena fe.

Refuta la temeridad de la demandada que le endilga la representación judicial de **MEDI CENTER, INC.** señalando que los hechos que fundaron la demanda han sido probados y, en consecuencia, se ha procedido con la condena de los demandados y se ordenó el cese de la actividad ilícita cometida en perjuicio de su cliente.

OPOSICIÓN A LA APELACIÓN DE LOS SEÑORES SERGIO RODRÍGUEZ, ISAÍAS HERNÁNDEZ, MARTA ÁLVAREZ y OLMEDO MELÉNDEZ

El Licenciado GENARINO ROSAS ROSAS, se opuso también, por separado, al recurso de apelación ensayado por la representación judicial de los señores ISAÍAS HERNÁNDEZ, SERGIO RODRÍGUEZ, MARTA ÁLVAREZ y OLMEDO MELÉNDEZ (fs.1690-1693, 1694-1697, 1720-1723 y 1715-1719 respectivamente), esgrimiendo que la mala fe que se le endilga a su representado le

corresponde a los señores **HERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ, ÁLVAREZ** y **MELÉNDEZ** quienes no comparecieron al proceso a hacer sus descargos y defensa.

Arguye el Licenciado ROSAS ROSAS que la acusación formulada contra los precitados demandados no fue hecha en forma irresponsable, por cuanto en el proceso constan las declaraciones de testigos quienes, en su condición de compañeros de trabajo del señor **ISAÍAS HERNÁNDEZ**, declararon que tenían conocimiento de que éste y el señor **SERGIO RODRÍGUEZ** eran amigos y copiaron tres modelos de plantillas correspondientes a los muebles **EMPERADOR, MORELIA** y **RECIBIDOR**.

Expresa el letrado que, de acuerdo al Código Judicial, la mala fe hay que probarla, cosa que la apelante no ha hecho.

Añade que sus actuaciones no han sido temerarias, ni de mala fe, pues en el proceso se ha demostrado que **GRUPO ESTÉVEZ, S.A.** ha sido víctima de violaciones al Derecho de Autor, hecho que fue reconocido en la Sentencia No.18 de 28 de febrero de 2005.

Presentados los escritos de sustentación de apelación y de oposición a la apelación antes reseñados, el Juzgado de Instancia mediante providencia fechada 19 de septiembre de 2005 concedió en el efecto suspensivo los recursos de apelación ensayados contra la Sentencia No. 18 del 28 de febrero de 2005 y dispuso su remisión a este Tribunal de Alzada.

ENJUICIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA

Ingresado el negocio a esta Sede Jurisdiccional, y luego de someterlo a las reglas del reparto, se procedió a su minucioso examen a los efectos de determinar la necesidad de adoptar medidas de saneamiento. En dicha etapa, vale indicar, el Licenciado **GENARINO ROSAS ROSAS** presentó ante los estrados de este Tribunal escrito que titula **“ADVERTENCIA DE VICIO DE NULIDAD”** (fs.1983-1988); no obstante, este Tribunal Superior no comparte las apreciaciones vertidas por el letrado en torno a

la indebida tramitación del recurso de apelación. Y es que aún cuando le asista la razón al Licenciado **ROSAS ROSAS** en cuanto a la observancia de las reglas establecidas en la Sección 7a. (otrora, Sección 8va.), del Capítulo I, Título XII, del Libro II del Código Judicial, para la tramitación del recurso de apelación en los procesos que se rigen por la Ley 29 de 1996, la interpretación que hace el jurista de las normas consagradas en dicha sección es sesgada, por cuanto al invocar el artículo 1279 del Código de Procedimiento, omite referirse a las normas que le anteceden y cuya lectura refleja en forma clara que la tramitación en ellas consignada deviene aplicable en caso de que cualquiera de las partes pida que el proceso se abra a pruebas en la segunda instancia, situación que no se configura en la causa *in examine*. Debe pues entenderse que, el numeral 10 del artículo 145 de la Ley 29 de 1996, se refiere en realidad a la tramitación del recurso de apelación en aquellos casos en los que se solicita la apertura del proceso a pruebas de segunda instancia y que, al no contener disposición alguna que regule específicamente la tramitación de la apelación - sin apertura de pruebas en segunda instancia - es evidente que, al tenor de lo establecido en el artículo 234 de la citada Ley, procede seguir las reglas contenidas en el artículo 1137 del Código Judicial, lo cual hizo la A Quo, de ahí que se desestime todo viso de nulidad de lo actuado.

Tras aclarar esta situación, se pasa a abordar cada uno de los cargos de injuridicidad que le formulan alguna de las partes demandadas al fallo de primer nivel. Para lograr una mejor exposición se permite la Sala distinguir, la apelación ensayada por la sociedad demandada, que fuera condenada por el fallo de primer nivel y la apelación incoada por aquellas partes tanto naturales como jurídicas contra las cuales no se estableció condena alguna, como quiera que sus motivaciones difieren en gran medida.

LA CASA DEL MUEBLE, S.A., sociedad demandada que fuera condenada por el Tribunal Primario, discrepa con el fallo de primera instancia señalando: que éste contraviene lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto No.261 de 3 de octubre de 1995 al

otorgar un derecho de autor sobre un procedimiento inmerso en una obra artística; que compara la obra protegida por el Derecho de Autor (plantillas) con muebles terminados; que no valoró adecuadamente la Nota DNDA/0009 de 22 de septiembre de 2003 suscrita por el Director Nacional de Derecho de Autor; que la pretensión de la parte actora se enmarca claramente en lo que se conoce como dibujo o modelo industrial al ser ambas partes comerciantes y; como corolario, que el fallo es contrario a los tratados internacionales relativos a la materia, suscritos por nuestro país.

TUTELA: OBRA O DIBUJO Y/O MODELO INDUSTRIAL

Uno de los argumentos centrales de la sociedad demandada LA CASA DEL MUEBLE, S.A. gira en torno a lo que podría catalogarse como el indebido planteamiento de la presente causa como una relativa a la violación de un Derecho de Autor cuando ésta – a decir de la parte - se refiere a un Derecho de Propiedad Industrial, específicamente, a uno que emana de un modelo o diseño industrial.

Como bien expusiera la A Quo, el planteamiento erróneo de una pretensión por parte de la actora tendría como lógica consecuencia su denegación, siendo que tal fenómeno conforme a nuestro ordenamiento jurídico procesal no se erige como causal de nulidad. En el caso que nos ocupa, es la opinión del Tribunal de Alzada que, dada la vía escogida por la demandante para presentar su reclamación, esto es, un Proceso por Violación a los Derechos de Autor, le correspondía - a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 25 de 1994 - a GRUPO ESTÉVEZ, S.A. acreditar la existencia de las obras cuya tutela reclama, así como también, su condición de titular de éstas, lo cual hizo en forma fehaciente al aportar copias autenticadas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor de los registros y expedientes de las obras artísticas (diseños) denominadas **LUIS XV** (fs.20, 369-382), **EMPERADOR** (fs.21, 353-368), **PARÍS** (fs.22, 383-400), **RECIBIDOR** (fs.23, 401-416), **SEÑORIAL** (fs.24, 417-430), **MARÍA ELENA** (fs.25, 431-444), **ARCO IRIS** (fs.26, 461-476) y **MORELIA** (fs.27, 445-460), documentos que demuestran también la cesión de derechos que

respecto a estas obras hiciera su autor **MANUEL ESTÉVEZ GALLARDO** a favor de la empresa demandante, ocurrida el 11 de noviembre de 2001. Vale recalcar aquí lo dicho por la primera instancia en el sentido de que los demandados no solicitaron la declaratoria de nulidad de los registros antes detallados, ni presentaron pruebas que hicieran cuestionar el carácter de obra susceptible de ser protegida por el Derecho de Autor por lo que, en definitiva, dicho carácter es incuestionable, al no verse desvirtuado en el expediente. Y es que el alegato planteado en ese sentido por las recurrentes, que apuntaban a considerar las obras de la parte actora no como obras sino como dibujos y/o modelos industriales, deviene por demás insuficiente, por cuanto constituye un concepto ampliamente reconocido por la legislación nacional e internacional, que estas manifestaciones de propiedad intelectual en lo absoluto desdican o privan que las mismas sean también protegidas por el Derecho de Autor, caso puntual de las obras de arte aplicado.

Aún cuando dada la naturaleza del proceso sometido al conocimiento de este Tribunal Superior, no procede emitir concepto en cuanto a la posibilidad de que los derechos que ostenta la sociedad actora sobre sus plantillas puedan también ser tutelados por la vía del Derecho de la Propiedad Industrial, no está demás puntualizar que, en el evento de que las obras de GRUPO ESTÉVEZ, S.A. pudieran ser apreciadas como un dibujo y/o modelo industrial - logrando la tutela jurídica que le es propia a esta modalidad -, esto, a partir de lo señalado en el artículo 67 de la Ley 35 de 1996, no impide a su titular solicitar la protección conferida por la Ley de Derechos de Autor.

Se advierte que el apoderado judicial de la sociedad LA CASA DEL MUEBLE, S.A., al sustentar su posición, destaca la Nota DNDA/009 de 22 de diciembre de 2003, que contiene una opinión del Director Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Educación, **Licenciado VICTOR MANUEL ALVARADO** (cfr. fs.112).

Sobre este punto y tras la cuidadosa lectura de la nota en comentario, es el criterio de esta

Magistratura que la misma sólo puede ser entendida como una opinión del referido Director que, en forma alguna, compromete la calidad de obra que le es propia a las plantillas de propiedad de GRUPO ESTÉVEZ, S.A. y que además se refiere a un caso hipotético, situación que hace que su valor a los efectos de resolver la causa resulte por demás exíguo.

Sin embargo, es preciso indicar que en dicha nota se deja establecido un principio que no contradice lo decidido en primera instancia, el cual reza que el derecho de autor no protege ideas, procedimientos o métodos. Y es que la protección que se le reconoce a las obras de GRUPO ESTÉVEZ, S.A. no reside en el procedimiento - entiéndase, método de ejecutar algo - a seguir para fabricar un mueble a partir de las plantillas, antes bien, en su resultado material, el mueble, que constituye una exteriorización o manifestación de la creatividad artística (actual, no futura) del autor, tal y como lo son los dibujos. En ese sentido, bien puede aseverarse que al fabricar un mueble a partir de las plantillas, dicho mueble se erige como otra forma de expresión de la obra, un nuevo soporte material, pero con fines de utilidad.

*Es el criterio de esta Sala Colegiada que el Derecho de Autor que le ha sido reconocido al demandante no se agota únicamente en los dibujos de las plantillas de los muebles **LUIS XV, EMPERADOR, PARÍS, RECIBIDOR, SEÑORIAL, MARÍA ELENA, ARCO IRIS y MORELIA**, ya que dichas obras artísticas, al ser útiles a la fabricación de muebles, son susceptibles de asumir una forma distinta de materialización, que merece también ser protegida por el Derecho Autoral, por cuanto, como ha quedado evidenciado en autos, tanto las plantillas como los muebles fabricados a partir de ellas, pueden ser reproducidas en franca violación a tales derechos, de no ser así se estaría obviando la protección que el artículo 1 de la Ley 15 de 1994 le confiere a los autores sobre sus obras artísticas, independientemente de su forma de expresión. Es precisamente, la forma de expresión lo que se protege no los procedimientos o métodos de fabricación de los muebles, como erróneamente ha sostenido la representación judicial de la sociedad LA CASA DEL MUEBLE,*

S.A. a lo largo del proceso, de ahí que se rechace el argumento vertido en torno a la inobservancia de lo normado en el artículo 6 del Decreto 261 de 3 de octubre de 1995, que regula la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

*Resulta incuestionable que ni los procedimientos o métodos de fabricación en sí, ni su aprovechamiento industrial o comercial, pueden gozar de la protección que dispensa el Derecho de Autor, esgrimir lo contrario representaría contrariar la tutela que - como se dejó sentado en líneas anteriores - se le dispensa a las obras con independencia de sus formas de expresión, esto con el fin de que, a partir de un mismo procedimiento o método, puedan emerger obras distintas, susceptibles de ser protegidas. Este punto cobra especial importancia, por cuanto de seguirse la tesis defendida por el apoderado judicial de LA CASA DEL MUEBLE, S.A., en el sentido de que lo que pretende la actora con este proceso es proteger un procedimiento o método para fabricar muebles o la idea de fabricarlos, los muebles comparados con aquellos fabricados por la demandante resultarían distintos, provistos de originalidad y fiel reflejo del esfuerzo de su creador, situación que, de acuerdo a las constancias probatorias no es dable, en virtud de la incuestionable similitud que el perito CRISTÓBAL HIDALGO advierte entre alguno de los componentes de los modelos CERGI CON CHAPAS DE MEGAN, MEGAN, RECIBIDOR, PERLA y CATALINA fabricados por la empresa LA CASA DEL MUEBLE, S.A. y aquellos que le son propios a los modelos **EMPERADOR, MORELIA, RECIBIDOR, MARÍA ELENA, PARIS y ARCO IRIS**, y, **RECIBIDOR**, respectivamente, confeccionados por **GRUPO ESTÉVEZ, S.A.** e inspeccionados en su fábrica DECORACIONES SANTA ROSA (fs.1070-1074), similitudes que se ven además corroboradas por las vistas fotográficas que el perito MIGUEL N. RODRÍGUEZ hace acompañar a su dictamen y que se aprecian de fojas 276 a 279 del expediente.*

*Al hablarse de similitud, debe decirse que el hecho de que los modelos fabricados por **LA CASA DEL MUEBLE, S.A.** antes detallados no presenten identidad respecto a las obras*

de titularidad de la demandante, en forma alguna los reviste de originalidad y, por ende, no legitima la actividad desplegada por la empresa, siendo que, como bien lo manifiesta la A Quo, la protección de la obra se extiende a las formas de adaptación y transformación de la obra original, lo que incluye las alteraciones advertidas en lo atinente a las dimensiones y tallados de las piezas. Cabe acotar que no existe en el proceso, elemento de convicción alguno que permita a esta Superioridad concluir que los modelos **CERGI CON CHAPAS DE MEGAN, MEGAN, RECIBIDOR, PERLA y CATALINA, sean fruto del esfuerzo creador de la referida sociedad demandada, antes bien, militan en el expediente, elementos probatorios que - como lo indica el fallo de primera instancia - desdican la consustancial independencia creativa que debe distinguir a una obra, entre otros, aquellos que revelan que en la empresas demandadas MADERAS BOCATOREÑAS, S.A. (TALLER DE MADERAS BOCATOREÑAS) y LA CASA DEL MUEBLE, S.A. laboraron los señores ISAÍAS HERNÁNDEZ (quien fungía como diseñador de muebles), SERGIO RODRÍGUEZ y OLMEDO MELÉNDEZ, mismos que anteriormente trabajaban en GRUPO ESTÉVEZ, S.A., así como aquéllos que apuntan al uso de las plantillas de autoría de MANUEL ESTÉVEZ para la fabricación de los **CERGI CON CHAPAS DE MEGAN, MEGAN, RECIBIDOR, PERLA y CATALINA**.**

En definitiva, a juicio de esta Superioridad Judicial y contrario a lo que asevera la representación judicial de LA CASA DEL MUEBLE, S.A., no es reprochable el que se haya comprobado la actividad ilícita denunciada por la actora, a partir de los peritajes que compararon los diseños de los muebles de propiedad de GRUPO ESTÉVEZ, S.A. con aquéllos fabricados por la sociedad LA CASA DEL MUEBLE, S.A., por cuanto se toma como referencia una manifestación de las obras cuya titularidad derivada ostenta la empresa demandante. Tal apreciación, vale destacar, no se ve atenuada por el hecho de que, mediante declaración consultable a fojas 1457 a 1465 del expediente, el autor MANUEL ESTÉVEZ haya sostenido que sus derechos de autor recaen sobre los dibujos y no sobre los muebles terminados (fs. 1461, tercer párrafo).

LA TEMERIDAD O MALA FE DEL DEMANDANTE

La discrepancia de los demandados ISAÍAS HERNÁNDEZ, SERGIO RODRÍGUEZ, MARTA ÁLVAREZ y OLMEDO MELÉNDEZ respecto a la sentencia de primera instancia se circunscribe a que ésta - a su parecer - ignora la temeridad o mala fe que informó el actuar de la parte actora contra los precitados y que justifica la indemnización de daños y perjuicios contemplada en el artículo 217 del Estatuto Procesal.

Ciertamente, comparte esta Instancia Tribunalicia el criterio de la Juez A Quo al señalar que los actos de reproducción y distribución, cuya cesación solicitó la parte actora en el libelo de demanda, sólo podían ser examinados a la luz de las actividades realizadas por las empresas CREDIMUEBLES (INVERSIONES COPABE, S.A.), MEDI CENTER, INC. (CONSTANTINO MEDINA HIGUERA), LA CASA DEL MUEBLE (LA CASA DEL MUEBLE, S.A.), DECORACIONES ANGIE (DECORACIONES ANGIE, S.A.) y TALLER DE MADERAS BOCATOREÑAS (MADERAS BOCATOREÑAS, S.A.) por cuanto sólo a ellas se les endilgó tales actividades (cfr.fs.16), esto en atención al Principio de Congruencia que observa nuestro Derecho Procesal.

Aún cuando la pretensión planteada no haya sido analizada respecto a los demandados ISAÍAS HERNÁNDEZ, SERGIO RODRÍGUEZ, MARTA ÁLVAREZ y OLMEDO MELÉNDEZ, considera la Sala que la parte actora fue diligente al momento de aportar las pruebas que sustentaban su pretensión en el proceso, el fallo impugnado que accede parcialmente a sus pretensiones da fe de ello. En adición, tampoco se advierten en el demandante ninguna de las conductas procesales que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1071 del Código Judicial, desdican la buena fe del litigante.

En lo atinente a la temeridad, esta Magistratura estima conveniente citar un extracto de la Sentencia de 11 de diciembre de 2000 proferida por la Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia que delimita esta conducta procesal.

“Hay que entender que la temeridad, representada por el abuso de litigar en que pueda haber incurrido alguna de las partes en un proceso, para que se convierta en fuente de responsabilidad debe caracterizarse por excesos que la coloquen más allá del mero ejercicio de los derechos procesales que la propia ley de procedimiento le autoriza a emplear en defensa de sus intereses. ...El abuso del derecho, cuando el daño provenga de la anormalidad en el ejercicio del derecho, para configurarse requiere que la conducta señalada se haya desplegado en un uso desmedido y exorbitante que conlleve la grave intencionalidad de perjudicar. En otras palabras, es necesario que se haya obrado con dolo y evidente mala fe.”(Fallo de 11 de diciembre de 2000 proferido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado Ponente: Eligio A. Salas. (Registro Judicial de Diciembre de 2000. pág.233-234) (Énfasis suplido por el Tribunal)

Al revisar la actuación de la parte actora a lo largo del proceso no se advierte en ella un abuso de su derecho de gestión, que justifique la indemnización de los demandados absueltos de toda responsabilidad por la actividad ilícita probada en autos. La demandante, como se dijo, acreditó plenamente su condición de titular de derechos autorales y fue precisamente en defensa de tales derechos que hizo uso de los mecanismos procesales puestos a su disposición por la ley, de ahí que no pueda hablarse en el caso sub júdice de temeridad o mala fe en la persona del demandante, ni tampoco que éste haya dirigido su acción contra los demandados en forma irresponsable con el único ánimo de perjudicarlos. A este respecto, no se puede soslayar que los señores ISAÍAS HERNÁNDEZ, SERGIO RODRÍGUEZ y OLMEDO MELÉNDEZ - como se dijo - guardan en común haber laborado con la empresa demandante e, igualmente, con las empresas demandadas, MADERAS BOCATOREÑAS, S.A. (TALLER DE MADERAS BOCATOREÑAS) y LA CASA DEL MUEBLE, S.A., cuya responsabilidad por los actos de reproducción y distribución de las obras de titularidad exclusiva de GRUPO ESTÉVEZ, S.A., aparece plenamente acreditada en autos.

Respecto a la censura planteada por la representación judicial del señor CONSTANTINO MEDINA HIGUERA, titular de la licencia comercial que ampara el establecimiento MEDI CENTER, INC., misma que también gira en torno a la temeridad que a su parecer distinguió el actuar procesal de la parte actora, reitera esta Superioridad su criterio en el sentido de que no se observan en la persona del demandante aquellas conductas que, conforme a la Ley y a la Jurisprudencia, indican temeridad.

También objeta la representación judicial de CONSTANTINO MEDINA HIGUERA el que no se haya condenado en costas a la parte demandante; no obstante, queda claro que, aún cuando la actora no haya logrado la condena de todos los demandados, su condena en costas es improcedente, por cuanto probó su pretensión, demostró los hechos que dieron génesis a la presente controversia y no figura como parte vencida en la sentencia de primera instancia, condición que, a tenor de lo normado en el artículo 1071 del Estatuto Judicial, sirve de sustento a dicha condena.

Por último, en cuanto al cargo de temeridad esgrimido por la sociedad demandada LA CASA DEL MUEBLE, S.A. contra la actora, es la opinión de esta Magistratura que, habiéndose acreditado en el proceso, su responsabilidad por la comisión de la actividad ilícita de reproducción y distribución de las obras artísticas del demandante, mal puede hablarse de temeridad, menos si se ve sustentada en actuaciones que, no sólo son ajenas a este proceso, sino también, son de conocimiento de una jurisdicción distinta. Aunado a ello, el hecho de que ab initio el demandante haya conjugado en su demanda inicial pretensiones sustentadas tanto en el Derecho de Autor como en el Derecho de la Propiedad Industrial, contrario a lo que asevera la representación judicial de LA CASA DEL MUEBLE, S.A., no evidencia mala fe, ni abuso de su derecho de litigar, resultando además intrascendente el que el demandante haya optado por reclamar sus derechos de autor, sea que éste presente o no un derecho de propiedad industrial merecedor de tutela judicial.

En base a los criterios que anteceden y toda vez que los argumentos esgrimidos por las partes en contra de la sentencia de primera instancia han sido desestimados por este Tribunal Colegiado, se procederá a confirmarla en su integridad, condenando consecuentemente a los apelantes al pago de las costas de ley, al tenor de lo establecido en el canon 1072 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, **EL TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA**, en todas sus partes, la Sentencia No.18 de 28 de febrero de 2005 dictada dentro del Proceso por Violación de Derechos de Autor propuesto por GRUPO ESTÉVEZ, S.A. contra ISAÍAS HERNÁNDEZ, SERGIO RODRÍGUEZ, OLMEDO MELÉNDEZ, MARTA ÁLVAREZ, TALLER DE MADERAS BOCATOREÑAS (MADERAS BOCATOREÑAS, S.A.), URBANO DE LEÓN MENDOZA, DECORACIONES ANGIE

(DECORACIONES ANGIE, S.A.), HERMINIO DE LEÓN DE GRACIA, LA CASA DEL MUEBLE (LA CASA DEL MUEBLE, S.A.), SEBASTIÁN AUGUSTO TEJEDOR, CREDIMUEBLES (INVERSIONES ACOPABE, S.A.), FIDELINA ROBLES DE MARTÍNEZ y CONSTANTINO MEDINA HIGUERA, titular de la licencia comercial para amparar el establecimiento comercial MEDI CENTER INC.

Se **CONDENA** a cada una de las partes apelantes al pago de **TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.350.00)**, en concepto de costas de segunda instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

MGDA. MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

MGDA. AIDELENA PEREIRA VÉLIZ

LCDA. ANA MARY MOJICA MOJICA

SECRETARIA JUDICIAL INTERINA