

Nulidad del registro. Competencia para conocer del recurso de nulidad.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Venezuela

ORGANISMO: Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo

FECHA: 10-3-2010

JURISDICCIÓN: Judicial (Contencioso-Administrativa)

FUENTE: Texto del fallo a través del Portal del Tribunal Supremo de Justicia, en <http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2010/marzo/1478-10-AW42-N-2003-000007-2010-323.html>

OTROS DATOS: Expediente AW42-N-2003-000007

SUMARIO:

“... el certificado de Registro por la Dirección Nacional del Derecho de Autor es, por ser emanado de una autoridad de la Administración, un acto administrativo -en este caso, de efectos particulares”.

“A través de ese acto oficial, la Administración competente, cumpliendo funciones legalmente conferidas, refrenda la solicitud presentada por el interesado y expresa la voluntad del Estado de dispensarle de manera oficial protección con la legislación de Derecho de Autor a la obra del ingenio reconocida de exclusividad”.

“De conformidad con lo anterior, vista la ausencia de normas adjetivas específicas en torno a la nulidad registral de la certificaciones autorales, y siendo la Dirección Nacional del Derecho de Autor, y en particular el Registro de la Producción Intelectual, órganos de la Administración Pública, que dictan actos administrativos con el otorgamiento del Certificado de Registro, juzga esta Corte, como quiera que la decisión proviene entonces de un sujeto de la Administración y se trata de un acto de naturaleza administrativa, que los órganos jurisdiccionales para conocer y decidir este tipo de controversias, entiéndase nulidad de asientos registrales expedidos por la mentada Dirección del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, es la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

“Por supuesto, al emanar de una autoridad nacional que es distinta a las que se corresponden con los órganos que ejercen la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con el criterio residual acogido por la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en innumerables decisiones, la competencia en primer grado de jurisdicción le corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo”.

COMENTARIO: Si bien el tema de la jurisdicción y de la competencia para conocer de la acción de nulidad del registro de una obra otorgado por la oficina nacional competente en materia de derecho de autor y

derechos conexos, puede variar de acuerdo a la legislación de cada país, es preciso aclarar algunas imprecisiones conceptuales contenidas en el fallo que se reseña. En efecto, resulta equivocado afirmar, como lo hace la sentencia, que a través del registro se *“expresa la voluntad del Estado de dispensarle de manera oficial protección con la legislación de Derecho de Autor a la obra del ingenio reconocida de exclusividad”*, ya que como es universalmente reconocido y así lo dispone el artículo 5º de la ley venezolana, el derecho sobre la obra se adquiere por el solo hecho de su creación, razón por la cual, en los términos del artículo 1º del mismo texto legal, los derechos por ella reconocidos *“no están sometidos al cumplimiento de ninguna formalidad”*, en consonancia con lo contemplado en el artículo 5,2) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, ratificado por Venezuela. De allí que no es el registro el que *“concede”* derechos (siendo por lo demás un formalismo voluntario, meramente declarativo y no constitutivo de derechos), sino que a través de esa inscripción nace una presunción *iuris tantum* de existencia de la obra y de que las personas indicadas en el registro son los titulares del derecho que se les atribuye en tal carácter, en los términos del artículo 104 de la misma Ley. Así las cosas, la creación existe y goza de protección una vez que se realiza la producción intelectual a través de una forma de expresión en el dominio literario o artístico con características de originalidad, aunque la obra esté inconclusa. Tal vez se confunde el registro del derecho de autor con los de las marcas y los diseños industriales que, por el contrario, sí tienen efectos constitutivos, al menos en los países que siguen el sistema constitutivo en relación a los signos distintivos y otros bienes intelectuales protegidos por la propiedad industrial. Todo lo dicho entra en consonancia con las tendencias jurisprudenciales universales, al sentenciarse, por ejemplo, que *“la inscripción o registro no tiene otra finalidad ni alcance diferente que el de servir como instrumento declarativo del derecho y eventualmente como medio de prueba de su existencia”*, de manera que *“se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública”*¹; que *“... carece de trascendencia el que el autor de la obra la haya inscrito o no en el Registro General de la Propiedad Intelectual, pues no es el Registro el que otorga el derecho de autor ...”*²; que *“la protección que la Ley ... otorga al autor no depende del registro de su obra, ya que ésta recae por se sobre la creación intelectual, sin necesidad de registro”*³; que *“el registro no es esencial para que los autores puedan invocar en juicio la protección legal dispensada a sus composiciones”*⁴; que *“la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual no tiene carácter constitutivo, sino declarativo de derechos a favor de quien conste como autor de una determinada obra, ya que éstos existen desde el momento de la creación de la misma”*⁵ o, en otros términos, que *“el registro en derecho de autor es meramente declarativo y no constitutivo de derechos, de manera que no otorga derechos a su titular”*⁶. Es más, hay varios países europeos donde ni siquiera existe una oficina de registro del derecho de autor y de derechos conexos. © **Ricardo Antequera Parilli, 2013.**

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 64-IP-2000 (6-9-2000).

2 Audiencia Provincial de Cantabria. Sentencia de la Sección 4ª (5-4-2006).

3 Consejo de Estado de Colombia. Sentencia del 25-11-1982.

4 Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo. Sentencia del 13-9-1933.

5 Audiencia Provincial de Cádiz. Sentencia de la Sección 1ª (22-11-1996).

6 Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI (Perú). Resolución No. 014-1998/TPI/INDECOPI (6-1-1998).

TEXTO COMPLETO:

JUEZ PONENTE: ALEJANDRO SOTO VILLASMIL

El 7 de julio de 2003, los abogados Albi Rodríguez Jaramillo y Susana Brief Corner, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 49.318 y 42.347, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la empresa MATCOFER, S.A., sociedad mercantil debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda el 7 de septiembre de 1976. Bajo el Nro. 20, Tomo 102-A, y cuya última modificación de sus estatutos sociales fue realizada ante el referido Registro Comercial en fecha 28 de septiembre de 2000, anotada bajo el Nro. 37, Tomo 218-A-Sgdo., presentaron ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo escrito de recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con pretensión de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada, contra el acto administrativo contenido en el Certificado de Registro N° 4259 emanado el 1° de octubre de 2002 por la Dirección Nacional del Derecho de Autor perteneciente al SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (en lo sucesivo SAPI), por medio del cual la indicada unidad administrativa de ese organismo certificó y otorgó protección legal de derecho de autor a la obra "Mango Cebra Azul", propiedad de la sociedad mercantil Cebra S.A.

El 9 de julio de 2003, se dio cuenta a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, se designó ponente al Magistrado Juan Carlos Apitz Barbera, y se acordó oficiar a la Dirección Nacional de Derecho de Autor del SAPI, a los fines de requerirle el expediente administrativo correspondiente.

Mediante sentencia N° 2003-2530 del 31 de julio de 2003, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró su competencia para conocer del presente asunto, admitió el mismo, decidió la improcedencia del amparo cautelar y medida innominada solicitadas y ordenó remitir

el expediente al Juzgado de Sustanciación para continuar con el trámite de la causa.

El 14 de agosto de 2003, la abogada Susana Brief, en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, consignó diligencia mediante la cual se dio por notificada de la anterior sentencia y solicitó se ordenara la notificación de la empresa Cebra, S.A., por ser "la destinataria del acto administrativo aquí impugnado".

En esa misma fecha, la mencionada apoderada judicial consignó diligencia sustituyendo el poder que acredita su representación, pero reservándose su ejercicio, en los abogados Jorge Kirikiadis y Juan Pablo Livinalli, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 50.886 y 47.910, respectivamente.

El 15 de agosto de 2003, se libró la boleta de notificación a la sociedad mercantil Cebra, S.A., en su carácter de tercera interesada.

El 20 de agosto de 2003, el Alguacil de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo consignó el oficio de notificación dirigido al ciudadano Fiscal General de la República.

El 26 de agosto de 2003, el referido Alguacil consignó sin firma de recibo la boleta de notificación dirigida a la empresa recurrente, en razón de la diligencia presentada por su apoderada judicial el día 14 de ese mismo mes y año, a través de la cual quedó tácitamente notificada.

En la misma fecha, fue consignado el oficio de notificación del Director del Derecho de Autor del Registro de Propiedad Intelectual del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), debidamente firmado.

El 27 de agosto de 2003, se agregó a los autos la boleta de notificación debidamente recibida por la sociedad mercantil Cebra, S.A.

El 4 de septiembre de 2003, se dio por recibido oficio

S/N de fecha 2 de septiembre de 2003, emanado del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, anexo al cual remitió el expediente administrativo solicitado. En ese mismo acto, se acordó agregar a los autos los recaudos consignados y se ordenó la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera, a los fines legales correspondientes.

El 16 de septiembre de 2003, los abogados Adela Barreto, Antonio Rosich y Milena Liani Rigall, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 73.840, 48.287 y 98.469, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Cebra, S.A., consignaron escrito de oposición al presente recurso y copia del poder que acredita su representación.

Por auto del 17 de septiembre de 2003, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ordenó notificar a los ciudadanos Fiscal General y Procuradora General de la República. De igual modo, ordenó librar el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, una vez que constara la última de las notificaciones acordadas y vencido el término previsto para la Procuraduría General de la República, de conformidad con el artículo 84 del entonces Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El 20 de octubre de 2004, el abogado Albi Rodríguez Jaramillo, en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, solicitó el abocamiento en la presente causa.

Por auto del 27 de octubre de 2004, el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional se abocó al conocimiento de la causa, dejó constancia de la creación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y señaló que la presente causa sería reasignada a esta última, según lo pautado en la resolución nro. 68 del 27 de agosto de ese mismo año, emanada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. En este mismo acto y en virtud de la paralización verificada en la causa, ordenó la

notificación mediante boleta de la sociedad mercantil Cebra, S.A. y mediante oficio de los ciudadanos Director Nacional del Derecho de Autor del SAPI y Fiscal General de la República, advirtiendo que una vez que constara en autos la última de las notificaciones ordenadas, comenzaría a transcurrir el lapso de diez (10) días de despacho a que se refiere el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 233 ejusdem, aplicables supletoriamente por remisión del primer párrafo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y que vencido dicho lapso, se computarían los tres (3) días de despacho a que se refiere el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo vencimiento continuaría la causa en el estado en que se encontraba.

El 9 de noviembre de 2004, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó el oficio de notificación dirigido al Director Nacional del Derecho de Autor del Registro de Propiedad Intelectual del SAPI.

El 11 de noviembre de 2004, el mencionado Alguacil consignó boleta de notificación dirigida a la sociedad mercantil Cebra, S.A.

El 30 de noviembre de 2004, se consignó el oficio de notificación dirigido al ciudadano Fiscal General de la República.

Mediante auto del 2 de febrero de 2005, el Juzgado de Sustanciación acordó notificar mediante oficios a los ciudadanos Fiscal General y Procuradora General de la República, en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 11 del artículo 21 de la entonces recién promulgada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, advirtió que constado en autos la última de las notificaciones ordenadas y vencido el lapso a que se refería el artículo 84 del entonces Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se libraría el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, de conformidad con el párrafo 11 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

En esa misma fecha, se libraron los oficios de notificación dirigidos a las autoridades ut supra descritas.

El 9 y 15 de marzo de 2005, fueron consignados por el Alguacil del Juzgado de Sustanciación los oficios de notificación dirigidos a la Procuradora y Fiscal General de la República, respectivamente.

El 6 de abril de 2005, fue librado el cartel de emplazamiento de los terceros interesados.

El 21 de abril de 2005, el apoderado judicial de la empresa recurrente, abogado Albi Rodríguez, consignó diligencia mediante la cual retiró el referido cartel.

El 28 de abril de 2005, el mencionado representante legal consignó el cartel de notificación debidamente publicado en el Diario "El Nacional", tal como le fuere ordenado por el Juzgado de Sustanciación.

El 4 de mayo de 2005, se ordenó agregar a los autos el cartel de emplazamiento consignado.

El 1° de junio de 2005, el abogado Albi Rodríguez, plenamente identificado, solicitó la apertura del lapso probatorio.

El 2 de junio de 2005, se dio inicio al lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de pruebas, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 parágrafo 12 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El 14 de junio de 2005, la abogada Susana Briel Corner, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, presentó escrito de promoción de pruebas. El 15 de junio de 2005, se ordenó la incorporación a los autos del escrito de promoción de pruebas presentado, y se dejó constancia que había iniciado el lapso de tres (3) días de despacho para la oposición a la admisión de las pruebas.

El 21 de junio de 2005, la abogada Milena Liani,

procediendo en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Cebra, S.A., presentó escrito mediante el cual se opuso a la admisión de las pruebas promovidas por la parte actora.

El 29 de junio de 2005, el Juzgado de Sustanciación difirió para el primer (1er) día de despacho siguiente el pronunciamiento de admisión de las pruebas.

Por auto del 30 de junio de 2005, el Juzgado de Sustanciación se pronunció sobre las pruebas promovidas por la parte actora, admitiendo exclusivamente la prueba de testigo solicitada dentro del capítulo III del escrito de pruebas.

El 6 de julio de 2005, se libró oficio de comisión N° JS/CSCA-2005-0291 dirigido al Juez Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de evacuar la prueba de testigos admitida por el Juzgado de Sustanciación.

El 22 de julio de 2005, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó el Oficio antes señalado.

El 1° de febrero de 2006, se recibió oficio N° 0583 del 16 de septiembre de 2005, emanado del Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, anexo al cual consignó las resultas de la comisión librada por el Juzgado de Sustanciación.

El 2 de febrero de 2006, se ordenó agregar a los autos el oficio identificado previamente.

El 7 de febrero de 2006, el Juzgado de Sustanciación ordenó comisionar al Juzgado Primero de Municipio de la Región Capital, a fin de que éste remitiera el cómputo de los días de despacho transcurridos en la evacuación de la prueba de testigos, pues no constaba su realización en las resultas de la comisión que había sido consignada. En esta misma fecha, se libró el oficio de comisión pertinente.

Por auto separado de esa misma fecha, el Juzgado de Sustanciación dispuso el cambio de

nomenclatura del presente expediente a los fines de que la misma sea adaptada a la naturaleza de la acción que se discute en autos. En consecuencia, ordenó que la antigua signatura del expediente, cual era AP42-O-2003-002398, fuese cambiada por la nueva identificación AW42-N-2003-000007.

El 7 de febrero de 2006, la abogada Milena Liani, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Cebra, S.A., solicitó abocamiento de la presente causa.

El 9 de febrero de 2006, la apoderada judicial de la sociedad mercantil Cebra, S.A. consignó diligencia mediante la cual desistía de la solicitud de abocamiento contenida en la anterior diligencia y pidió se ordenara las notificaciones de las partes para reanudar la presente causa.

Por auto del 14 de febrero de 2006, el Juzgado de Sustanciación advirtió que la presente causa no se encontraba suspendida al no estar la misma dentro de los supuestos requeridos para ello; por esa razón, declaró improcedente la solicitud de notificación presentada por la representación judicial de la empresa Cebra S.A.

El 15 de febrero de 2006, fue consignado por el Alguacil del Juzgado de Sustanciación el oficio contentivo de la comisión ordenada al Juzgado Primero de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, sellado y firmado.

El 15 de marzo de 2006, el abogado Albi Rodríguez Jaramillo, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Matcofer, S.A., sustituyó el poder que le fuere otorgado por esta empresa en los abogados Alvaro Garrido Lingg, Gustavo Marín García, Jorge Salazar Campos, Eduardo Paz y Jenny Ruth Báez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 83.969, 70.406, 111.903, 97.320 y 103.678.

El 27 de abril de 2006, el Juzgado de Sustanciación ratificó la comisión dirigida al Juzgado Primero de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, por

cuanto los requerimientos solicitados en el oficio del 7 de febrero de 2006 aún no habían sido remitidos. En esta fecha, se libró el nuevo oficio de comisión.

El 10 de mayo de 2006, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó el Oficio de comisión antes identificado, debidamente firmado y sellado.

El 16 de mayo de 2006, se dio por recibidos los Oficios Nros. 773 y 879 de fechas 15 de febrero y 9 de mayo de 2006, respectivamente, emanados del Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenándose que los mismos fuesen agregados a los autos.

Mediante auto separado dictado en esa oportunidad y con el fin de verificar el fenecimiento del lapso de evacuación probatoria, el Juzgado de Sustanciación ordenó a su Secretaría realizar el cómputo de los días de despacho transcurridos a partir del día 30 de junio de 2005, (fecha en la que se providenció acerca de la admisión de pruebas) exclusive, hasta el 16 de mayo de 2006, inclusive. Una vez efectuado el cómputo y habiéndose constatado el vencimiento del lapso en cuestión, se acordó remitir el presente expediente a esta Corte, a los fines de continuar con el curso legal del procedimiento.

El 17 de mayo de 2006, el Juzgado de Sustanciación remitió el presente expediente a este Órgano Jurisdiccional, dándose por recibido en esa misma fecha.

Por auto del 23 de mayo de 2006, se dejó constancia que en fecha 19 de octubre de 2005 fue constituida esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo por los ciudadanos: Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, Presidenta, Alejandro Soto Villasmil, Vicepresidente, Alexis José Crespo Daza, Juez. En este acto, la Corte se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba, y advirtió que el lapso de los tres (3) días de despacho a que se contrae el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil comenzaría a transcurrir el día de despacho siguiente a la presente fecha.

El 31 de mayo de 2006, se reasignó la ponencia del caso al ciudadano Juez ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, fijándose el 3er. día de despacho para comenzar la relación de la causa.

El 7 de junio de 2006, comenzó la relación y se fijó para el día 14 de diciembre de ese mismo año la oportunidad en que habría de celebrarse del acto de informes orales, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 aparte 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Por auto del 13 de noviembre de 2006, se dejó constancia que el día 6 de ese mes y año se incorporó a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo el ciudadano Emilio Ramos González, y que la Junta Directiva de este Órgano Jurisdiccional quedaba integrada de la siguiente manera: Emilio Ramos González, Presidente, Alexis José Crespo Daza, Vicepresidente y Alejandro Soto Villasmil, Juez. En ese acto, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa, advirtiendo que el lapso de los tres (3) días de despacho a que se contrae el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil comenzaría a transcurrir el día de despacho siguiente a la presente fecha. Por último, se ratificó la ponencia al ciudadano Juez ALEJANDRO SOTO VILLASMIL.

El 30 de noviembre de 2006, la abogada Alicia Jiménez de Meza, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 22.977, actuando en su carácter de Fiscal Segunda del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, presentó escrito de Opinión Fiscal.

El 14 de diciembre de 2006, oportunidad fijada para celebrar el acto de informes, se dejó constancia de la incomparecencia de la parte recurrente y de la parte recurrida. En tanto, se dejó constancia de la asistencia de los abogados Antonio Rosich y Milena Liani, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Cebra, S.A., quienes consignaron escrito de conclusiones.

El 15 de diciembre de 2006, comenzó la segunda

etapa de la relación de la causa.

El 19 de enero de 2007, el abogado Albi Rodríguez, anteriormente identificado, consignó escrito de observaciones a los informes consignados por la empresa Cebra S.A.

El 1° de diciembre de 2008, la abogada Milena Liani Rigall, plenamente identificada, sustituyó, reservándose su ejercicio, el poder que acredita su representación en los abogados; Linda Infante, Roberto Vásquez, Alexis Villegas y Yael de Jesús Bello Toro, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 135.316, 130.574, 130.881 y 99.306, respectivamente.

El 22 de septiembre de 2009, la Corte declaró terminada la relación y dijo “Vistos”.

El 21 de octubre de 2009, se pasó el presente expediente al ciudadano Juez ponente ALEJANDRO SOTO VILLASMIL.

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir la situación planteada previas las siguientes consideraciones:

I ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE

Los abogados de la empresa impugnante en nulidad fundamentaron el presente recurso con base en los siguientes razonamientos de hecho y de derecho: Narran como antecedentes del caso que la empresa Cebra, S.A. solicitó ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor “el registro del diseño del mango Estándar de una brocha como una supuesta obra llamada ‘MANGO CEBRA AZUL’, la cual ha venido siendo comercializada pacífica e ininterrumpidamente en el sector ferretero sin haberse alegado nunca tales consideraciones de ‘Obra de Arte Aplicado’ siendo a su vez comercializada por [su] representada” (Negrillas y mayúsculas del escrito) (Corchetes de esta decisión).

Que una vez tramitada la solicitud de registro, “en fecha 1º de octubre de 2002 y de conformidad con lo establecido en la Ley Sobre Derecho de Autor Venezolana y su Reglamento, la DNDA (sic) del SAPI (sic) otorgó a la empresa Cebra, S.A., el certificado de registro No. 4259, mediante el cual le certificó a dicha empresa la titularidad de los derechos de autor de una supuesta obra de arte visual (...) con la denominación ‘MANGO CEBRA AZUL’, al mango de brocha de plástico Standard” aparecida en la escobilla comercializada por la empresa Cebra, S.A (Negrillas y mayúsculas del escrito).

Que con base en el certificado expedido por el SAPI, la empresa Cebra S.A. ha exigido y obtenido protección cautelar anticipada de parte de la Jurisdicción ordinaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 111 y 112 de la Ley Sobre Derecho de Autor y 59 de su Reglamento, en concordancia con el artículo 56 de la Decisión 351 del Régimen Común Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, para impedir la importación, distribución y comercialización de las “brochas Bropin-Caribe de mango plástico”, propiedad de su representada, que ostentan “idénticas características a los elementos originales del diseño de mango plástico de las brochas Cebra de la serie standard”.

Que las medidas jurisdiccionales tomadas – por el Juzgado Vigésimo de Municipio del Área Metropolitana de Caracas- han cercenado sus derechos constitucionales a la libertad económica y a la propiedad, por impedirse la libre conducción y disposición de su actividad económica y de los bienes que le pertenecen, y es por ello que ocurren a exigir la nulidad del certificado de Registro expedido por el SAPI, al ser el instrumento administrativo base de todos estos resultados lesivos para sus intereses.

Alegan que su representada es una empresa venezolana de amplia trayectoria en el mercado nacional, y que desde hace más veinte (20) años comercializan productos y artículos genéricos o “Standard” (es decir, “productos que sirven como tipo, modelo, norma, patrón o referencia”) que

no tienen restricción legal ni privilegios relativos a derecho de exclusiva, por ser -en su criterio- del dominio público. Dentro de esa categoría de productos entran las brochas para pintar “sobre cuyo mango ahora se pretenden derechos exclusivos con base en ‘derechos autorales’ a favor de la empresa Cebra, S.A.”.

Que fue absurda e ilegal la decisión tomada por el SAPI de categorizar al mango de plástico de color azul mostrado en la brocha comercializada por Cebra S.A. –denominada “Brocha 1200 Standard”- como una obra de arte aplicada, amparada legalmente por derecho de autor.

Que la misma empresa Cebra S.A. publicita las escobillas con mango de plástico en su página web “como brocha 1200 Standard y no como una obra de arte aplicada, como erróneamente lo calificó el SAPI (sic), por lo que resulta que el propio Registro de Derecho de Autor del SAPI (sic), considerara éste mero modelo industrial del dominio público como ‘obra de arte aplicada’, violentando la norma del derecho de autor en su artículo 2º cuando señala que” son obras del ingenio “las obras de arte aplicado, que no sean simples modelos y dibujos industriales”.

Que la finalidad de Cebra S.A. para pedir el registro ilegal por derecho de autor de un producto de uso común o “Standard” era “desplazar del mercado a sus competidores, tal como está sucediendo con [su] representada en el presente caso, ya que las medidas dictadas por el referido Juzgado Vigésimo de Municipio imposibilitan de suyo que ésta continúe en el libre ejercicio de su actividad económica” (Corchetes de esta Corte).

Que de haber existido la convicción legítima en la empresa Cebra, S.A. de contar con la fabricación y comercialización de una “Obra de Arte Aplicado”, ésta lo hubiera expresado en sus publicaciones, contratos de distribución y comercialización y en los empaques del producto, pues tales acciones son las que usualmente haría un titular de derechos autorales, con el objeto de diferenciar su producto de

otros similares que pertenecen al dominio público.

Destacan, como anécdota relevante para el caso, “que la empresa Cebra, S.A. en diciembre del año 2001 procedió a formular una denuncia en contra de [su] representada por ante la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia ‘Procompetencia’, por presunta simulación de productos, al comercializar [su] representado (sic) brochas con mango azul, supuestamente de la misma tonalidad de azul que el utilizado por Cebra, S.A. en su serie standard 1200. De la misma manera, se alegó ante Procompetencia (sic) la supuesta similitud de productos, al presentar las brochas importadas por Matcofer, S.A. similar al diseño de las identificadas como serie estándar 1200, sin aludir el carácter de ‘Obra de Arte Aplicado’ que pretenden hacer valer en la actualidad, supuestamente existente desde 1983, año en el que ocurre el acto creador artístico” (Corchetes de esta Corte).

Que la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia “dejó claramente establecido que (...) no habían incurrido en las supuestas prácticas anticompetitivas (...)” por cuanto Cebra S.A. no podía arrogarse la tonalidad o color azul denotado en su brocha serie “Standard 1200” “como monopolio de explotación comercial, al igual que la forma y el diseño estándar de las brochas promovidas no constituyen elementos diferenciales, propios o exclusivos de Cebra S.A., [además del hecho] que su marco legal de protección especial, como lo es el de las Patentes de los diseños industriales, era completamente inexistente” (Negrillas de la cita) (Agregado en corchetes de este fallo).

Acotan que durante la sustanciación del procedimiento administrativo llevado a cabo ante la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, Cebra S.A. “nunca presentó ninguna declaración autoral sobre los productos que comercializaba durante todos esos años ni alegó tal titularidad (...), al momento de formular su denuncia ante PROCOMPETENCIA (sic)”.

Agregan que la empresa en cuestión pretendió fraguar un fraude en contra de la autoridad administrativa y judicial “para hacerse de un provecho económico, [en vista que] esta empresa sólo tramita una declaración autoral sobre el mango de la brocha en el mes de septiembre de 2002, oportunidad en que el caso de PROCOMPETENCIA (sic) se encontraba en etapa de decisión” (Corchetes de esta Corte).

Manifiestan como observación también relevante, que la empresa Cebra, S.A., al realizar declaraciones de falso contenido, como fue atribuirse la autoría de “...un diseño de un objeto en forma de mango, de color azul que presenta hacia su punta o parte inferior un grabado en bajo relieve en forma rectángulo con bordes redondeados en el cual están grabado en alto relieve cinco letras mayúsculas... Se trata del diseño de un objeto con forma de mango”, cuando en realidad describe un diseño industrial que no ostenta innovación artística alguna –elemento esencial para categorizarse como obra de arte aplicado-, pretendía “desviar el alcance de aplicación de la norma a los fines de hacerse ilegítima e ilegalmente de derechos exclusivos enmarcados en la esfera de los derechos autorales, al no configurar tales elementos una OBRA de arte. Siendo así, los presenta y califica como Obra de Arte ante el propio Registro, quien a su vez era el llamado a corregir el error de calificación, y en todo caso, devolverlo como forma parte de su procedimiento por aplicación del artículo 5 in fine de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (...)”.

Vicios del Acto.

1.- Nulidad absoluta por imposible e ilegal ejecución.

Entrando en el análisis legal del acto impugnado, denuncian en primer término la nulidad absoluta del Registro de obra artística expedido por el SAPI “por ser de imposible e ilegal ejecución de conformidad con lo previsto en los artículos 25 de la Constitución (sic) y 19 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.

A juicio de la representación judicial impugnante, el examen efectuado a las normas por ellos descritas conduce a determinar “que el acto administrativo contenido en EL CERTIFICADO, al violar los derechos constitucionales previstos en los artículos 115 y 112 relativos al derecho de propiedad y libertad económica, así como lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, está viciado de nulidad absoluta (...)”.

2.- Nulidad relativa por Falso Supuesto.

En segundo lugar, los apoderados judiciales de la empresa actora denuncian que el acto incurre en el vicio de falso supuesto “al concluir que daba fe de la existencia de la obra protegida por el derecho de autor, en una evidente e inexacta apreciación del elemento objeto-causa del acto integral en virtud de que el diseño descrito en El Certificado no constituye una Obra de Arte Aplicado”.

Para adicionar lo anterior, añaden que “el acto cuestionado ha partido de un falso supuesto al apreciar y calificar erróneamente el objeto lo cual implica un uso desviado de la potestad conferida por ley, por cuanto el fin de la norma (...) es que se identifiquen y se diferencien claramente las obras protegidas por el Derecho de Autor”. Consideraron que “mayores daños apareja el conferirle exclusividad y protección a un bien que no lo detenta que negar un registro a un bien que es acreedor de derecho, esto en virtud de que el primer caso se le estaría sustrayendo al colectivo un derecho de explotación y uso y se estaría exponiendo a los particulares a situaciones lesivas como la ocurra a [su] representada” (Agregado en corchetes de este fallo).

A ello agregan que en el caso de autos, el citado vicio consistió “en la falsedad de los supuestos motivos en que se basó la Dirección Nacional del Derecho de Autor para dictar el acto fundamentado en motivos totalmente diferentes a los que debieron servir de fundamento a la providencia. Igualmente, este vicio consiste en una mala apreciación de los elementos materiales existentes en el procedimiento

administrativo, de manera que de haberse apreciado correctamente en el procedimiento administrativo la decisión hubiere sido otra (...)”.

Que la Dirección Nacional del Derecho de Autor dictó un acto ilegal por el hecho de haber ejercido sus facultades “a supuestos distintos de los expresamente previstos por las normas, es decir, la efectiva protección de las obras del ingenio de carácter creador de índole literaria, científica o artística”, y en vez de ello, ampara un mero diseño industrial que no ostenta cualidad artística y que pertenece al dominio público.

Señalan que en las circunstancias sometidas al examen del SAPI “se ha desvirtuado la finalidad perseguida en las disposiciones contenidas en los artículos 2º de la Ley Sobre el Derecho de Autor; artículo 3º, 4º letra “j” y 53 de la Decisión 351 (sic) Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos y artículos 5, 6 y 66 del Reglamento de la Ley Sobre Derecho el Derecho de Autor y la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena (...)”.

Que el SAPI se distanció de la doctrina que había establecido en casos análogos y que además, “omitió flagrantemente realizar el análisis pertinente acerca de la existencia de una obra de las protegidas por el Derecho de Autor, registrando un objeto desprovisto de la cualidad artística necesaria para ser considerado obra de arte (...)”

Con las consideraciones reseñadas, los apoderados judiciales de la empresa actora solicitaron la nulidad del acto impugnado.

II

DE LA OPOSICIÓN AL RECURSO DE NULIDAD PRESENTADA POR CEBRA, S.A., EN SU CONDICIÓN DE TERCERA INTERESADA

Los representantes legales de la empresa Cebra S.A., en fecha 16 de septiembre de 2003, presentaron escrito de oposición al recurso donde manifestaron, entre otras cosas, lo siguiente:

1.- Incompetencia.

Solicitan, con carácter previo al mérito del asunto, que esta Corte declare su incompetencia para conocer de la controversia de autos, “por cuanto los Tribunales Contenciosos Administrativos son manifiestamente incompetentes para anular los actos de registro emanados de la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA), siendo esta una competencia exclusiva de la autoridad jurisdiccional civil ordinaria”, por disponerlo así las leyes de rigor y la jurisprudencia que ha estudiado la materia.

En torno a la legislación que supuestamente delimita la competencia, señalan que el artículo 41 del Decreto con Fuerza de Ley del Registro y del Notariado establece la jurisdicción ordinaria como vía judicial de impugnación para “aquellos que se consideren afectados en sus derechos e intereses por el acto definitivo de registro, esto es, la emisión del certificado”.

Reproducen el contenido de varias sentencias dictadas tanto por la Sala Político-Administrativa como por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en donde se menciona a la jurisdicción ordinaria como competente para anular los asientos registrales otorgados por los Registradores Públicos, de conformidad con las leyes que a través del tiempo han sido dictadas para la materia del Registro Público y Notariado.

Destacan que “[l]a aplicabilidad del artículo 41 de la Ley de Registro Público (...) en materia de registro de derecho de autor, con preferencia a las previstas sobre el mismo tema en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos (...), está expresamente ordenado en el artículo 103 de la Ley Sobre el Derecho de Autor (LSDA). De acuerdo con lo que establece la citada norma en su aparte in fine, ‘en todo lo no previsto en esta Ley o en su Reglamento, el Registro de Producción Intelectual aplicará las disposiciones pertinentes de la Ley de Registro Público’” (Resaltado del texto).

Resaltan que la Ley Sobre Derecho de Autor

“nada dispone (...) acerca del ejercicio de los recursos contra los actos emanados del Registro de la Producción Intelectual, supuesto que sí está expresamente regulado en la Ley de Registro (...)” (Subrayado del escrito).

Esgrimen que “la decisión administrativa contenida en el Certificado de Registro fue tomada por Dirección Nacional del Derecho de Autor en ejercicio de su función de Registro de la Producción Intelectual. No ejerció la DNDA en esa oportunidad su función fiscalizadora, ni sancionatoria, ni de mediación de conflictos. Se trata de la competencia registral que la Ley le atribuye al Registro de la Producción Intelectual”.

Resaltan, además, que “únicamente los tribunales civiles son los órganos competentes para declarar la titularidad de los derechos de autor, así como para calificar la originalidad de una obra. Así lo establece los artículos 109 y 139 de la Ley Sobre el Derecho de Autor. (sic) Siendo [ello] el fondo de la controversia, tal como es planteada por la representación de la empresa MATCOFER, al impugnar el registro por cuanto, a su decir, el objeto del mismo no se encuentra amparado por la Ley Sobre Derecho de Autor por cuanto no es original (...)” (Corchetes de este fallo).

Arguyen que “[a]nular un registro de derecho de autor, con fundamento al hecho de que la obra registrada no es tal obra sino un mero diseño industrial (...) conlleva necesariamente a declarar la inexistencia de los derechos de autor sobre la misma (...). En consecuencia, que [esta] Corte (...) pase a conocer el fondo y decida que la obra de arte aplicado MANGO CEBRAAZUL no existe, y por tanto el Certificado N° 4259 es nulo, significa decidir que tampoco se tienen derechos de autor sobre la misma (...). Implica pues, declarar que CEBRA no es titular de estos derechos de autor, y la facultad de declarar la existencia de un derecho, no es una facultad que pueda ejercer ni la Administración Pública ni los Tribunales Contenciosos Administrativos. La competencia de resolver sobre la existencia o inexistencia de la titularidad de un derecho sólo (sic)

compete a la autoridad judicial, y especialmente el legislador le atribuye la competencia a los tribunales ordinarios”, de conformidad con los artículos 109 y 139 de la Ley Sobre Derecho de Autor (Subrayado y mayúsculas de la cita) (Agregado en corchetes de esta decisión).

A juicio de la representación legal de la empresa Cebra S.A., “[t]odo el fundamento de la solicitud de la recurrente se basa en un solo argumento: que, supuestamente, la obra ‘MANGO CEBRA AZUL’ no es realmente una obra, porque es un mero diseño industrial, [carente] de cualidad artística (...)” (Corchetes de esta Corte).

Sostienen que la discusión basada en tales aspectos, se dirige a descalificar la originalidad de la obra, “único requisito (...) que debe cumplir una obra para estar protegida por el Derecho de Autor” (Subrayado del escrito).

Alegan que la constatación que esta Corte realice sobre la originalidad de la obra, en los términos exigidos por la legislación sobre derechos autorales, es decir, si ella es o no una creación innovadora, que va más allá de un mero diseño industrial, “no sólo implica pedirle (...) que decida una materia sobre la cual no tiene competencia, sino que también es someter la obra al cumplimiento de una formalidad para su protección, cuando el principio más básico y fundamental del Derecho de Autor es el no someter las obras al cumplimiento de formalidad alguna”.

2. Inadmisibilidad de la Acción.

Exigen también pronunciamiento previo sobre la inadmisibilidad del presente recurso, porque a su decir la recurrente no agotó la vía administrativa.

Afirman que la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo al momento de admitir la acción de autos no se encuentra ajustada a derecho en sus considerandos relativos al agotamiento de la vía administrativa, dado que la empresa recurrente mantiene pendiente por pronunciamiento un recurso en sede administrativa.

Relatan que el 3 de junio de 2003, “el representante legal de la empresa MATCOFER, presentó ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) solicitud de revisión y la subsecuente declaratoria de nulidad del acto administrativo, emanado de esa Dirección (...)” (Subrayado del texto).

Indican que la solicitud de revisión fue notificada a su representada el 30 de julio de 2003, y contestada el 12 de agosto de ese mismo año, dentro de los 10 días hábiles que legalmente se brindan para realizar esa actuación, “[l]uego de lo cual [la] autoridad Administrativa (sic) pasó la (sic) a conocer del asunto, sin que haya hasta los momentos pronunciamientos de fondo” (Corchetes de la Corte).

Que en el caso de la accionante, no se habían vencido los lapsos para decidir y de prórroga o prórrogas dados a la Administración en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuales son de 4 y 2 meses, respectivamente, resultando obvio que no existiendo decisión por parte de la Dirección Nacional del Derecho de Autor y al no haber transcurrido los lapsos legales correspondientes al momento de interponer la pretensión de nulidad sub examine, “es claro que la acción propuesta por la empresa MATCOFER está incurso en la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 2º del artículo 124 de la LOCSJ (sic)”.

3.- Falta de Probidad.

Solicita la empresa interviniente que la accionante debe ser responsabilizada por el sostenimiento malicioso del presente juicio, ya que “a un (1) mes y cuatro (4) días –continuos- de presentada la solicitud de revisión del acto administrativo contentivo del Certificado de Registro N° 4259 de fecha 01 de octubre de 2002, con base a los Art. (sic) 82 y 83 de la LOPA (sic); y a sabiendas de que apenas se había dado inicio al procedimiento por ella iniciado, encontrándose pendiente incluso la correspondiente notificación de la sociedad mercantil CEBRA –titular de derechos de autor derivados de la obra de arte aplicado ‘MANGO DE CEBRA AZUL’, interpone en fecha 07 de julio de 2003 ante esta Corte, una

acción de nulidad contra el mismo acto, en base a las mismas denuncias que efectuara en sede administrativa en el procedimiento por ella iniciado” (Mayúsculas del escrito).

Que con lo anterior “queda evidenciado claramente la intención de los apoderados de la empresa MATCOFER de valerse simultáneamente de dos medios distintos y excluyentes, siendo al menos uno de ellos –la acción de nulidad interpuesto ante esta honorable Corte- manifiestamente infundada, por estar claramente incurso en la causal de inadmisibilidad del Art. (sic) 124, numeral 2º de la LOCSJ (sic); a fin de hacer valer –en dos vías- una misma pretensión de nulidad contra un acto administrativo declarativo a favor de [su] representada, pudiendo con su actuar negligente, y como consecuencia de su falta de probidad, generar la existencia en el mundo jurídico de dos decisiones contradictorias sobre un mismo asunto; actuación la suya que es sancionada por el Código de Procedimiento Civil en su Art. (sic) 170 (...)” (Negrillas del texto) (Agregado en corchetes de este fallo).

Sugiere que la regulación del artículo in fine citado en el párrafo anterior puede abarcar la presente acción, pues, a su juicio, ésta se inscribe dentro de la actuación temeraria o de mala fe relativa a la proposición “de defensas manifiestamente infundadas” (ordinal 1º del Parágrafo Único, Artículo 170 del Código de Procedimiento Civil) por el hecho de que la parte recurrente estaba al tanto de la existencia de otro recurso y procedimiento administrativo aún no terminado, y así, se configuró “una de las causales de inadmisibilidad”.

Que el actuar “improbo de la accionante se patentiza en mayor grado cuando, habiendo esta (...) Corte (...) admitido (...) el recurso de nulidad en fecha 31 de julio del año en curso, esa misma representación de la empresa MATCOFER se dirige mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2003 ante la Administración que está conociendo la solicitud de revisión interpuesto (DNDA), instándola a que decida sobre el fondo del asunto (...)”.

Señala que la “mala fe y temeridad con la que ha actuado la representación de MATCOFER la hace responsable de los daños y perjuicios que con tal proceder ha causado y pueda seguir causando (...)” (Mayúsculas del escrito).

4.- Cuestión Prejudicial.

Señala la representación judicial de Cebra, S.A., que en el presente caso existe un juicio pendiente en la jurisdicción ordinaria donde se debaten los derechos de autor sobre la obra “Mango Cebra Azul”, entre las partes que participan en la acción bajo análisis.

Afirma que el procedimiento civil se sigue ante “el Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (...)”, y que es objeto de dicho procedimiento “declarar a la empresa Cebra como titular de los derechos de autor sobre la obra “MANGO CEBRA AZUL”, así como la declaración de infracción de sus derechos por MATCOFER” (Mayúsculas del escrito).

Arguyen que “las resultas del juicio civil resulta determinante a los efectos de precisar si este acto registral fue otorgado conforme a derecho o no. En caso de que el juez civil decida que, efectivamente, la obra ‘Mango Cebra Azul’ es realmente una obra, y que en consecuencia, CEBRA, S.A., detenta derechos de autor sobre la misma, el juez contencioso no podría declarar la nulidad del Certificado de Registro de tal obra. Y viceversa. Se trata pues, de una cuestión seria y pertinente, manifiesta y propia a incidir sobre la resolución del presente litigio”.

5.- Oposición al fondo.

Expuestas las defensas previas contra la presente acción, la representación judicial de la empresa Cebra S.A. comienza atacando el fondo de la pretensión aducida en autos indicando que su mandante tiene 54 años de trabajo en el país y que su producto más emblemático y conocido por los usuarios “es la brocha para pintar de mango azul,

serie 'standard' 1200".

Afirman que en el año 1982, "uno de los empleados de CEBRA, por instrucciones de la gerencia de la misma, creó una obra de arte aplicado por serie de dibujos para su posterior materialización en un objeto físico, con el fin de realizar un mango original e individualizado de estas brochas serie standards 1200, de manera que se distinguieran plenamente de los mangos utilizados por otros fabricantes de estos productos. Así, realizaron un total de seis (6) dibujos representativos de un mango de brocha, único y original, visto desde diferentes ángulos, de frente, de perfil, desde arriba, desde abajo, vista lateral, vertical, horizontal, etc."

Refieren que el autor de la expresión gráfica antes descrita, "sr. Cornelius Eisig, ampliamente identificado en la solicitud de registro de la obra a que refiere el presente procedimiento, incluyó en los mismos, el diseño de un logotipo original, único y especial, con la inserción de marca de la empresa, consistente en un rectángulo de bordes redondeados, para ser grabado en bajo relieve sobre la punta de dichos mangos, en el que adentro se aprecia, esta vez en alto relieve la palabra CEBRA en letras mayúsculas, en fuente tipo helvética" (Mayúsculas y negrillas de la cita).

Con base en el dibujo elaborado, "CEBRA encargó a la empresa PLASMOLL y luego a BICIPLASTIC, la fabricación de moldes metálicos a los fines de la realización física de la obra, en los cuales todas las formas y características de dichos dibujos, incluyendo el grabado, fueran estampados por el Sr. Eisig. Utilizando estos moldes, que son propiedad de CEBRA y que sólo se utilizan para fabricar brochas de CEBRA, se fabrican los mangos plásticos originales de las brochas serie standard 1200 de color azul" (Mayúsculas de la cita).

Resaltan que Cebra S.A. comercializa sus brochas modelo "standard 1200" a negocios al detal y distribuidores, pero que tales ventas "no significan en ningún caso el otorgamiento de licencias de reproducción a ninguno de sus compradores.

Desde el año 1996, la distribuidora ferretera MATCOFER S.A., ha venido comprado (sic) estas brochas a CEBRA, en todos sus tamaños, las cuales comercializa de 4 divisiones: División Matcofer, División Electrofer, división Disferrenalca y División Supliferka. A través de esta última división, MATCOFER ha distribuido, desde hace varios años, las brochas 1200 standard mango azul de Cebra en las diversas tiendas de la cadena FERKA, que operan a través de un sistema de empresas relacionadas –directa o indirectamente- desde las cuales estas brochas se han vendido al detal al público consumidor" (Negrillas del escrito).

Manifiesta que en el mes de agosto de 2001, la accionante inicia "la importación desde China, para su posterior distribución y comercialización, conjuntamente con sus empresas relacionadas, de una cantidad considerable de brochas para pintar cuyas características o elementos de diseño exterior resultan idénticas a los dibujos de 'MANGO CEBRA AZUL', y por lo tanto, idénticas también a las brochas CEBRA standard 1200 mango azul, pero incorporando otra marca en el lugar del grabado: 'Bropin Caribe'" (Subrayado del escrito).

Aseveran que "todas las características de la obra de arte aplicado contenida en los dibujos del Sr. Eisig, presentes en las brochas serie standard 1200 (...), fueron copiadas en la elaboración de los mangos de las brochas 'BROPIN CARIBE' de mango plástico azul (...)" (Mayúsculas de la cita).

Arguyen que es incuestionable la similitud absoluta del mango de brocha comercializado por Matcofer con la obra de arte aplicado creada por su representada, representada en el modelo o serie "standard 1200".

5.1.- Oposición al Falso Supuesto.

En torno a esta irregularidad denunciada por la parte accionante, la representación judicial de la empresa Cebra S.A., manifiesta, en primer término que "dilucidar la 'ausencia' de la obra de arte', 'una obra de arte inexistente'; (...) no es más que un

juego de palabras, ya que la utilidad práctica de declarar una obra como inexistente es la misma que declara la inexistencia de un derecho de autor que de ella derive”.

Tal apreciación la fundamentan precisando que la declaratoria de inexistencia de una obra supone analizar los siguientes elementos: “i) que se trate (sic) una creación del intelecto humano y, ii) que ostente originalidad”.

En torno al segundo de los elementos indicados, que alegan es el que denuncia la parte recurrente en relación con el falso supuesto, aclaran que ni esta Corte ni la Dirección Nacional del Derecho de Autor tienen competencia alguna para determinar si la obra “Mango Cebra Azul” es original o no; “además, de acuerdo al principio de legalidad administrativa, la Administración sólo puede ejercer las atribuciones que le han sido conferidas expresamente por ley, no estando esa facultad valorativa y declarativa asignada por norma alguna. Mal puede la DNDA (sic) en ejercicio de su facultad registradora, declarar la inexistencia de una obra, porque es manifiestamente incompetente para ello. De hacerlo, violaría no sólo este principio de legalidad, sino también el principio de separación de poderes, ya que sólo el Juez Civil puede determinar la existencia y titularidad de un derecho de autor...”.

Por otra parte, señalan que la empresa Matcofer no comprobó la denuncia de desviación de poder que realizó en su escrito libelar, al no demostrar “cuál ha sido la intención subyacente de la autoridad administrativa para la emanación del acto”. En tal sentido, señalan que en la denuncia de este punto se ha desconocido la doctrina de la materia.

Asimismo, consideran que es imposible la procedencia del vicio denunciado de desviación de poder “por cuanto, como ya se ha dicho, no detenta la DNDA (sic) en su actividad registral, poder discrecional alguno, por cuanto la competencia de esa oficina administrativa se circunscribe a dar fe de la presentación ante sus oficinas para su inscripción de un bien intelectual”.

Afirman que Matcofer pretende “dejar sentado que el diseño MANGO CEBRA AZUL es un mero modelo industrial y que además está en el dominio público, cuando la única autoridad a la cual la Ley le asigna expresamente esa competencia, es a un Juez Civil” (Mayúsculas del texto).

Sostienen que la empresa accionante no explica con mayor detalle cuál es la supuesta falta de característica artística en torno a la obra de su representada, y agregan que la totalidad de los argumentos esgrimidos por dicha empresa “se basan en su calificación, personal, de que el ‘MANGO CEBRA AZUL’ no es una obra” (Mayúsculas del texto).

Respecto a lo denunciado por la recurrente sobre la imposibilidad o ilegalidad de ejecutar el acto recurrido, expone la representación judicial de Cebra, S.A., reiteran que “el medio permitido por el ordenamiento jurídico venezolano, para desvirtuar el contenido de las actas registrales, constituye las acciones judiciales que deben interponerse ante los tribunales civiles (...) [d]e allí que, en forma ilegal pretende la denunciante desvirtuar el contenido de un registro, valiéndose de los recursos administrativos previstos en la LOPA, inaplicables, de acuerdo a la normativa anterior, a los casos, que como el presente, actúa la DNDA en ejercicio de su competencia registral (...)”.

Que el acto que se impugna por el recurrente es “de naturaleza declarativa, que no comporta ejecución alguna, de allí que no pueda ser su ‘ejecución’ ilegal o imposible”.

Sostienen, para rebatir el falso supuesto denunciado por la recurrente y fundamentar la estimación del “Mango Brocha Azul” como obra de arte aplicado, que la calificación “standard” viene dada porque “Cebra produce, entre otras, brochas de lujo (...), brochas de ama de casa (...) y entre ambas categorías se ubica la brocha 1200, que es estándar, por el hecho de que ni es de lujo, ni es de la serie económica, es simplemente estándar”; por tanto, la categorización “se refiere a la calidad

de la brocha (...)” y no alude, “en lo absoluto, a la forma del mango, por ser este un diseño exclusivo creado por y para la empresa, y que hasta la fecha, desde la creación de este diseño en 1982, no había sido utilizado por ningún otro fabricante de brochas nacional ni extranjero”.

Por otra parte, en lo relativo a la originalidad de la obra, señalan que los trazos gráficos que la forman y delinean ostentan un plano creativo que cualquier persona no podría realizar: “son dibujos que (...) tienen su valor estético, único y original (...)”; además, afirman que la creatividad individualizada es totalmente comprobable porque “NO EXISTE EN EL PAÍS, NI EN NINGÚN OTRO PAÍS; OTRA BROCHA QUE TENGA UN MANGO IGUAL AL MANGO DIBUJADO EN LA BROCHA ‘MANGO CEBRA AZUL’ (Mayúsculas del escrito).

Resaltan que “todas, absolutamente todas las demás brochas, tienen mangos distintos”.

Sobre ese particular, acotan que “[e]s cierto que los mangos de las brochas deben guardar ciertas características básicas que atañen a su funcionalidad. Es decir, todos los mangos de todas las brochas para pintar deben tener un tamaño más o menos similar para que puedan manejarse entre las manos de los pintores que las utilizan. Deben tener una forma más amplia hacia su cabeza para poder sujetar las cerdas y deben ser más delgados hacia su punta para poder sujetarlas. Es decir, sí existen características comunes. Pero junto con estas características comunes también coexisten características que no tienen porque (sic) ser comunes, que pueden ser muy diferentes a las que presenten objetos similares”.

Sin embargo, sostienen que entre la brocha de su representada y el producto de Matcofer hay elementos comunes que no permiten individualizarlos el uno del otro. En tal sentido, aseveran que en la indicación del nombre del producto el modelo competidor tiene exactamente el mismo diseño que el de su representada: “[n]o sólo todas y cada una de sus características son

reproducidas: letras mayúsculas, tipo helvética, grabadas también en alto relieve, también dentro de un rectángulo de bordes redondeados grabado en bajo relieve. (sic) Sino que este diseño se coloca en el mismo lugar de la brocha (...) Cebra (...)”.

En ese orden de ideas, señalan también que la apariencia funcional de la brocha de su representada, es decir, en la medida, grosor y demás aspectos técnicos del “Mago Cebra Azul” existe también una reproducción total en el producto de Matcofer, mientras que en las brochas de otras empresas no se muestra tal parecido. Para destacar esto, efectúan un análisis comparativo entre los dibujos y las partes que forman las brochas implicadas, detallando los lugares, los moldeados y grabados que en una y otra son iguales en el caso de los productos Cebra y Matcofer.

Concluyen el análisis comparativo de los productos implicados señalando que la obra de su representada “posee originalidad, por presentar características propias que lo diferencian del resto de los diseños de mangos de brochas existentes, individualizándolo entre el universo de estos diseños de mangos de brocha existentes. En tal razón, constituye una obra del ingenio, específicamente, una obra de arte aplicado, tal y como fue declarado por la Oficina Nacional Competente en materia de Derecho de Autor, esto es la Dirección Nacional del Derecho de Autor, a través del Certificado de Registro de Obra de arte visual”.

Adicionalmente, alegan que “el diseño original y exclusivo de las brochas de cebra ha sido reproducido flagrantemente en las brochas BROPIN CARIBE que importa la recurrente, sin autorización, por lo que constituyen ejemplares ilícitos” y que la obra de su representada se distingue de todas las demás encontradas en el mercado “con una única e ilegítima excepción: el diseño del mango de la brocha BROPIN CARIBE de MATCOFER S.A., que es el mismo diseño del mango de la brocha Cebra, por ser una simple imitación de ésta” (Mayúsculas de la cita).

Esgrimen como observaciones finales del escrito de oposición, que es falso el alegato referido a que la brocha propiedad de su representada era un bien “usado, comercializado y de libre explotación que a (sic) devenido por una (sic) Acto de la Administración en un objeto sobre el cual se declaran derechos que limitan el libre ejercicio comercial”.

En relación con lo anterior, ostentan “que nunca existió, entre las brochas comercializadas en Venezuela ni en otros países, brocha alguna cuyo mango fuera el que aparece dibujado bajo el título MANGO CEBRA AZUL. Jamás fábrica alguna, ni importador alguno, vendió siquiera una brocha cuyo mango fuera ni siquiera similar a éste diseño. De manera que es totalmente falso que este diseño haya sido “totalmente explotado” (Mayúsculas del texto).

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente reseñadas, solicitaron que esta Corte declare su incompetencia para conocer el presente caso, o en su defecto, la inadmisibilidad de la acción o existencia de una cuestión prejudicial; y si ello no era posible, que se declare sin lugar el recurso interpuesto y se condene en costas a la parte recurrente.

III

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La abogada Alicia Jiménez de Meza, actuando en su carácter de Fiscal del Ministerio Público, presentó escrito de Opinión Fiscal en fecha 30 de noviembre de 2006, en el que adujo lo siguiente:

Que la Decisión 351 de la Normativa Andina, relativa al Régimen de Autor y Derechos Conexos, “en el artículo 3 del Capítulo I referido al alcance de dicha decisión, señala una cantidad de términos que definen el objeto a proteger a través de dicha normativa, entre los cuales define como OBRA DE ARTE APLICADO a la “Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala

industrial” (Mayúsculas del Ministerio Público).

Que, en ese sentido, “la referida decisión prevé la implementación de una serie de medidas cautelares y sanciones contenidas en los artículos 56 y 57 respectivamente, dirigidas a la protección del bien registrado”.

Complementa lo anterior señalando que “la decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece en su artículo 54 (...), dentro del objeto de su protección, a través de la patente de modelo de utilidad a toda creación que por sí misma o como complemento de algún instrumento, herramienta o mecanismo le incorpore o incremente su utilidad, descripción ésta que concuerda con el concepto de obra de arte aplicada prevista en el artículo 3 de la decisión 351”.

Expresa la representante fiscal que “[l]a Decisión 344 contentiva del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, prevé una serie de procedimientos cuyo objetivo primordial es proteger las patentes de invención y diseños industriales sobre los distintos rubros que en dicha ley se discriminan, ello a fin de garantizar a sus titulares el derecho de impedir que terceros exploten sin su consentimiento la invención patentada”.

Destaca que “[e]l registro de la Propiedad Industrial (...), tiene como objetivo otorgar la protección a aquellos que a través de una solicitud de registro de una patente diseño o creación de algún otro tipo de los enunciados por la referida normativa, planteada en los términos y bajo las condiciones que esta prevé, siendo dicha normativa la que indica cuales son los objetos, diseños o creaciones susceptibles de ser registrados”.

Sostiene, en razón de lo anterior, “que la empresa CEBRA S.A. cumplió con los requisitos previstos por la ley al solicitar el registro del diseño del mencionado mango cebra azul, para así garantizar su titularidad sobre la referida obra (...) [y] el hecho de que ese diseño hubiese sido usado durante años por los diferentes comercios en el ramo ferretero

sin que nadie se atribuyera su autoría, tal como lo argumentara la parte recurrente, no impedía en modo alguno que alguna empresa pudiera incorporarle una variante y presentar la solicitud de registro para acreditarse los derechos sobre la obra, pues el uso de un diseño anónimo no limita la solicitud de su registro, porque es precisamente el registro lo que le da la protección a la autoría de la obra (...) (Corchetes de esta Corte).

Manifiesta que no consta en autos ningún documento en el que se evidencie que la empresa hoy recurrente hizo oposición a la solicitud de registro presentada por Cebra S.A. al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, “ni algún documento probatorio que le acredite derecho alguno sobre esa creación o diseño”.

Asevera, concluyendo su escrito de Opinión, que “la parte recurrente al señalar que la Administración había incurrido en falso supuesto al considerar que el diseño registrado no podía ser considerado como una obra de arte aplicada, no presente un argumento sólido con elementos de convicción que permitan concluir que efectivamente la creación registrada no pertenece a la categoría de obra de arte aplicada (...)”.

Expuestas las consideraciones antes narradas, solicita la representante del Ministerio Público que la presente acción sea declarada sin lugar.

IV

INFORMES DE CEBRA S.A.

En la etapa procesal correspondiente a los informes orales, la representación judicial de la empresa interviniente como tercera interesada, Cebra S.A., presentó escrito de conclusiones exponiendo, entre otras consideraciones, lo siguiente:

Que con carácter previo al análisis de mérito, se declare inadmisibles las acciones, por estar caducas para la fecha en que fueron incoadas. Fundamentan tal aseveración señalando que “en el procedimiento administrativo incoado por CEBRA ante la

Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (...) en contra de MATCOFER y otras empresas, por las prácticas contrarias a la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (LPPELC) relativas a publicidad engañosa, simulación de productos y violación de secretos industriales, [se] consignó (...) el Certificado de Registro que es impugnado en este proceso” y es por ello que la empresa hoy accionante “tuvo conocimiento del Certificado N° 4259 del 01/10/2002, emanado de DNDA del SAPI, mucho antes que le fuera practicado el decreto cautelar” que dictó a favor de Cebra el Juzgado de Municipio respectivo (Subrayado del escrito).

Acotan que “en fecha 06 de agosto de 2002” se presentó “el escrito de conclusiones en el referido procedimiento administrativo, mediante el cual [se] alegó y acreditó la existencia del Certificado N° 4259 del 01/10/2002, emanado de DNDA (sic) del SAPI (sic), acompañando copia certificada del mismo”. Agregan que “fue en ese momento y no en uno posterior, que la recurrente tuvo conocimiento cierto de la existencia del mencionado certificado de registro, ya que, estando la empresa accionante a derecho en el referido procedimiento administrativo por haber sido parte en el mismo, es forzoso concluir que desde esa fecha tuvo conocimiento de la existencia del acto que se impugna” (Resaltado del escrito) (Agregado en corchetes de esta Corte).

Seguidamente, reiteran la incompetencia de esta Corte para conocer del presente asunto, al igual que la existencia de una cuestión prejudicial, y solicitan, en defecto de esos pronunciamientos, la declaratoria sin lugar del recurso de autos.

V

OBSERVACIONES A LOS INFORMES

El 10 de enero de 2007, presentó la representación judicial de la empresa accionante escrito de observación a los informes consignados por Cebra S.A., señalando lo siguiente:

Que es falso que su representada tuvo conocimiento del registro recurrido en el procedimiento administrativo incoado ante la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, “ya que para la fecha en la que la empresa CEBRA S.A. obtiene del SAPI (sic) el ilegal certificado, el procedimiento de Procompetencia (sic) había sido remitido de la Sala de Sustanciación al Despacho del Superintendente para proceder a decidir, por lo que cualquier actuación que se produjese en este procedimiento en ese estado del mismo, (...), no podía ser consultado ni revisado por las partes, y mucho menos apreciado por el Superintendente, por haberse producido fuera del lapso probatorio correspondiente” (Negritillas y mayúsculas de la cita).

Que fue “sólo a partir del 6 de mayo de 2003, momento en que el Tribunal Vigésimo de Municipio le notifica a [su] representada [el] decreto cautelar dictado el 22 de abril de 2003 cuando [su] representada tiene formal conocimiento y cualidad jurídica para proceder a impugnar el ilegal certificado de registro de derecho de autor” (Agregado en corchetes de la Corte).

Indican, en relación con el alegato referido a la incompetencia de la Corte para conocer del presente caso, que “el presente Recurso de Nulidad no busca esclarecer titularidades, simplemente señala vicios de ilegalidad del acto impugnado al momento en que el funcionario público calificase como ‘Original’ un diseño vulgar de mano de brocha para pintar (...)” (Destacado de la cita).

Resaltan que el Certificado expedido por la Dirección Nacional del Derecho de Autor “es un ‘Acto Administrativo’ que configura por mandato de la ley un simple medio de prueba mero declarativo que no constituye derechos ni prejuzga sobre la veracidad de sus contenidos”; además, aclaran que “no tiene[n] dudas de que los dibujos presentados en el Certificado no correspondan a dibujos de mangos de brocha, ni que las dimensiones sean las señalas (sic) en el acto administrativos (sic), lo que señala[n], recurre[n], y denuncia[n] (...), es que dichos dibujos no constituyan una creación

original de la cual se deriven derechos autorales monopólicos y restrictivos, como sería el caso de una Obra de Arte” (Resaltado del escrito) (Agregado en corchetes de la Corte).

En lo que respecta a la falta de agotamiento de la vía administrativa sustentada por la empresa Cebra S.A., señalan que “como bien consta en el expediente del SAPI [se] interpuso por ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor un recurso de nulidad que al no haber sido debidamente sustanciado por la autoridad administrativa y en defensa de los derechos de [su] representada, orientó a [su] mandante a la activación formal del Contencioso Administrativo (...)” (Corchetes de esta decisión).

Sobre la cuestión prejudicial que alegó la tercera interesada, manifiesta la representación de la empresa Matcofer S.A. que tal aseveración es “falsa de toda falsedad” ya que el juicio civil sostenido no tiene por objeto declarar a Cebra S.A. “como titular de los derechos de autor sobre la supuesta ‘Obra’ MANGO CEBRA AZUL y decir que dicha creación sí (...) constituye una obra de arte protegida por la protección autoral”.

Complementan lo anterior afirmando que el “objeto del juicio es demandar unos supuestos daños y perjuicios por la ‘Presunta Violación de Derechos Autorales’ vinculados con la supuesta cualidad de Obra de Arte Aplicado de los diseños de CENRA, S.A. (sic) cuya prueba determinante se soporta en el Certificado de Derecho de Autor (...)”.

Añaden como apreciación de mérito que “a la luz de la definición del concepto de Obra de Arte Aplicado expresado en la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 3: ‘Creación Artística con funciones utilitaria o incorporadas en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial’ dicha definición además de ser tautológica al referirse a ‘Creación Artística’, demanda como tal (...) la apreciación estética artística para su calificación (...). En este sentido (...), no comprendemos a qué Derecho de

Autor se refiere la contraparte, ya que pretender darle categoría de Obra de Arte a simples ‘Artículos útiles’ que constituyen ‘Creaciones No Artísticas’ más allá de configurar una absoluta violación del merco (sic) legal especial sería atentatorio contra aquellas personas que pretendiendo comercializar productos utilitarios a menor precios se vean impedidos por pretensiones ilegales como las que se podría derivar del certificado recurrido en nulidad” (Resaltado del texto).

VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Realizada la lectura del expediente y analizados los alegatos formulados por la recurrente y por la tercera interesada, así como la opinión manifestada por la representante del Ministerio Público, corresponde a esta Corte pronunciarse sobre el recurso de nulidad ejercido por la empresa Matcofer S.A., contra el Certificado de Registro N° 4259 de fecha 1 de octubre de 2002, emanado de la Dirección Nacional del Derecho de Autor adscrita al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual.

Denuncia la representación judicial de la parte recurrente que el Registro impugnado adolece, por un lado, de nulidad absoluta por contravenir lo dispuesto en el ordinal 3° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al ser de ilegal o imposible ejecución, y por el otro, del vicio de falso supuesto, por haber subsumido unos hechos que no se corresponden con los supuestos establecidos en la norma aplicable, que en este caso es la legislación sobre Derecho de Autor.

Ahora bien, previo al examen de fondo que corresponde, es menester destacar que la tercera interesada en la presente causa, Cebra S.A., señaló tanto en su escrito de oposición al recurso como en el de informes, varias consideraciones y alegatos preliminares sobre el mérito de asunto, que en virtud de ello requieren analizarse por esta Corte con carácter previo. En consecuencia, se procede a examinar todas aquellas delaciones previas alegadas, respetando para ello el grado de

relevancia jurídica que cada una de ellas representa, con base en las siguientes apreciaciones:

- De la Incompetencia

Alega la empresa Cebra S.A. que esta Corte no tiene competencia para dilucidar la presente controversia.

Señala como fundamento de su planteamiento, que la Ley Sobre Derecho de Autor así como la Legislación del Registro Público y el Notariado confieren la competencia sobre controversias como las que aquí se discuten a la jurisdicción ordinaria. Así, en primer lugar, destaca que el artículo 41 del Decreto con Fuerza de Ley del Registro y del Notariado, que aclara es aplicable supletoriamente a la materia de Registro de Derecho de Autor, según lo dispuesto en el 103 de la Ley Sobre Derecho de Autor, establece la jurisdicción ordinaria como vía judicial de impugnación para “aquellos que se consideren afectados en sus derechos e intereses por el acto definitivo de registro, esto es, la emisión del certificado”.

En segundo lugar, resalta que “únicamente los tribunales civiles son los órganos competentes para declarar la titularidad de los derechos de autor, así como para calificar la originalidad de una obra. Así lo establece los artículos 109 y 139 de la Ley Sobre el Derecho de Autor. (sic) Siendo [ello] el fondo de la controversia, tal como es planteada por la representación de la empresa MATCOFER, al impugnar el registro por cuanto, a su decir, el objeto del mismo no se encuentra amparado por la Ley Sobre Derecho de Autor por cuanto no es original (...)” (Corchetes de este fallo).

Arguyen que “[a]nular un registro de derecho de autor, con fundamento al hecho de que la obra registrada no es tal obra sino un mero diseño industrial (...) conlleva necesariamente a declarar la inexistencia de los derechos de autor sobre la misma (...). En consecuencia, que [esta] Corte (...) pase a conocer el fondo y decida que la obra de arte aplicado MANGO CEBRAAZUL no existe, y por tanto el Certificado N° 4259 es nulo, significa decidir que

tampoco se tienen derechos de autor sobre la misma (...). Implica pues, declarar que CEBRA no es titular de estos derechos de autor, y la facultad de declarar la existencia de un derecho, no es una facultad que pueda ejercer ni la Administración Pública ni los Tribunales Contenciosos Administrativos. La competencia de resolver sobre la existencia o inexistencia de la titularidad de un derecho sólo (sic) compete a la autoridad judicial, y especialmente el legislador le atribuye la competencia a los tribunales ordinarios”, de conformidad con los artículos 109 y 139 de la Ley Sobre Derecho de Autor (Subrayado y mayúsculas de la cita) (Agregado en corchetes de esta decisión).

La cuestión de incompetencia argüida por la interesada fue rebatida por la accionante, señalando en su escrito de observación a los informes que “el presente Recurso de Nulidad no busca esclarecer titularidades, simplemente señala vicios de ilegalidad del acto impugnado al momento en que el funcionario público calificase como ‘Original’ un diseño vulgar de mano de brocha para pintar (...)” (Destacado de la cita).

Complementa lo anterior sosteniendo que el Registro cuya nulidad se solicita “es un ‘Acto Administrativo’” y que “no tiene[n] dudas de que los dibujos presentados en el Certificado no correspondan a dibujos de mangos de brocha, ni que las dimensiones sean las señas (sic) en el acto administrativos (sic), lo que señala[n], recurre[n], y denuncia[n] (...), es que dichos dibujos no constituyan una creación original de la cual se deriven derechos autorales monopólicos y restrictivos, como sería el caso de una Obra de Arte” (Resaltado del escrito) (Agregado en corchetes de la Corte).

Plasmadas las posiciones jurídicas de las partes, esta Corte pasa a decidir el punto previo planteado y lo hace en función de las siguientes consideraciones:

La Ley Sobre el Derecho de Autor rige los derechos de quienes con su inventiva letrada, científica o artística, originen o elaboren obras de virtualidad creadora dentro de los órdenes competitivos o

profesionales en los que participan; consagra mecanismos de protección sobre aquellos actos del ingenio humano que sean innovadores en el plano de las formas, las artes, la literatura y las ciencias, “cualesquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o destino” (Artículo 1º).

En virtud de esa salvaguardia, se le confieren al titular de la obra derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley (artículo 5º, en concordancia con los artículos 18 y sigs., eiusdem).

Esta protección la brinda el Estado, una vez cumplidos determinados requisitos de Ley, y se confiere por medio de una certificación de Registro expedido en favor del forjador de la obra, otorgándose y reconociéndose a través de dicho registro una presunción en cuanto a la autoría o titularidad de la obra (Artículo 104 de la Ley Sobre Derecho de Autor; asimismo, artículo 53 de la Decisión 351 del Régimen Común Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, vigente en el país para el momento en que se concedió el registro impugnado y se interpuso el presente recurso).

Ahora bien, al examinarse en su integridad los textos normativos que rigen la materia, tanto la Ley Sobre el Derecho de Autor in commento como la Decisión 351, no se encuentran disposiciones que aludan a la materia anulatoria de los registros expedidos por la Autoridad Administrativa concedente de tales certificaciones, que en el caso venezolano es el Registro de la Producción Intelectual de la Dirección Nacional del Derecho de Autor adscrita Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, a tenor de lo dispuesto en los artículos 103 y 130 de la Legislación del Derecho de Autor en concordancia con el artículo 51 de la Decisión 351.

Ambos instrumentos legales consagran acciones civiles y administrativas ante actos que violenten el Derecho de Autor concedido a una persona natural o jurídica, más sin embargo, con relación al Registro

expedido por la autoridad antes identificada, no tiene precepto adjetivo alguno.

Así, establece la norma venezolana sobre Derecho de Autor en su artículo 109, el cual regula las disposiciones generales en torno a las acciones civiles relativas al Derecho de Autor, lo siguiente:

“El titular de cualquiera de los derechos de explotación previstos en esta Ley, que tuvieren razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que se continúe o se reincida en una violación ya realizada, podrá pedir al Juez que declare su derecho y prohíba a la otra persona su violación, sin perjuicio de la acción por resarcimiento de daños morales y materiales que pueda intentar contra el infractor” (Destacado de este fallo).

Agrega el mencionado texto legal a través de su artículo 139, en idénticos términos al artículo 60 del Reglamento de la Ley Sobre el Derecho de Autor, 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 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 de Municipio” (Resaltado de esta Corte).

Son las normas transcritas las únicas que consagran referencia alguna a competencias dentro del ámbito jurisdiccional, y sin embargo, ninguna de ellas, como se puede observar, alude a la nulidad de los registros expedidos por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, a través de su Registro de la Producción Intelectual.

Cabe señalar, en relación con los artículos antes mencionados, que es criterio de este Órgano Jurisdiccional que las acciones o “los asuntos judiciales” a que se refieren los mismos se dirigen a atacar supuestos de infracción de derechos autorales otorgados a un determinado sujeto; es decir, aluden a mecanismos legales contra actos ilícitos en los cuales se desconoce la propiedad intelectual ya

conferida sobre una obra determinada. En esos casos no se discute la legalidad del Registro oficial, como acto creador de la protección jurídica, sino los derechos que en virtud del mismo se originan.

Sobre ese particular, la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha enumerado las acciones de protección para los derechos de autor y son éstas las que a juicio de este Órgano Jurisdiccional se encuentran comprendidas en el artículo 139 previamente citado:

“(…) tanto la doctrina como la jurisprudencia (vid. sentencia N° 1895 del 10 de octubre de 2000, dictada por esta Sala), han concluido que en materia de Derecho de Autor la mencionada Ley establece cuatro acciones para hacer valer los derechos de explotación -o en su caso los derechos morales- en ella previstos, ante el temor fundado de que se vean vulnerados o cuando su violación ya se haya verificado, siendo competencia de los tribunales civiles su conocimiento, según lo previsto en el artículo 139 de la Ley sobre el Derecho de Autor. Así, los titulares de los derechos previstos en la Ley sobre el Derecho de Autor, en las situaciones descritas, podrán ejercer ante los órganos jurisdiccionales competentes las siguientes acciones: (i) declarativa, (ii) inhibitoria o prohibitiva, (iii) de remoción o destrucción y (iv) de daños y perjuicios.

Con el ejercicio de la acción declarativa, quien alegue tener un derecho de explotación sobre una obra determinada, podrá solicitar al Juez un pronunciamiento mediante el cual se establezca con total certeza, la titularidad que sobre dicho derecho alega poseer el solicitante. Se trata, ésta, de una acción donde la pretensión principal consiste en que el órgano jurisdiccional confirme mediante una sentencia, la existencia y titularidad del derecho de explotación invocado.

La segunda de las acciones indicadas, es decir, la acción inhibitoria o prohibitiva, tiene como finalidad impedir que se materialice la violación del derecho de explotación en aquellos casos señalados en el

artículo 109 de la Ley sobre el Derecho de Autor, cuando exista temor en que tal derecho pueda ser desconocido; o para evitar que se continúe la violación cuando ésta ya se haya producido.

Por otra parte, en el caso de que sea declarada la procedencia de la acción de remoción o destrucción, el titular del derecho cuya protección se reclama podrá lograr que mediante decisión judicial, se retiren o destruyan aquellos objetos donde la obra se haya reproducido o exteriorizado ilícitamente.

Finalmente, también procede la acción de daños y perjuicios, ejercida en forma autónoma o de manera conjunta con las mencionadas acciones, para obtener la reparación civil y pecuniaria de los daños causados por el uso ilícito de la obra.” (Sentencia N° 2385 del 1° de noviembre de 2006) (Negrillas de la Sala).

Ahora bien, una vez señalado lo anterior, es preciso destacar que el certificado de Registro por la Dirección Nacional del Derecho de Autor es, por ser emanado de una autoridad de la Administración, un acto administrativo -en este caso, de efectos particulares-.

A través de ese acto oficial, la Administración competente, cumpliendo funciones legalmente conferidas, refrenda la solicitud presentada por el interesado y expresa la voluntad del Estado de dispensarle de manera oficial protección con la legislación de Derecho de Autor a la obra del ingenio reconocida de exclusividad.

De conformidad con lo anterior, vista la ausencia de normas adjetivas específicas en torno a la nulidad registral de la certificaciones autorales, y siendo la Dirección Nacional del Derecho de Autor, y en particular el Registro de la Producción Intelectual, órganos de la Administración Pública, que dictan actos administrativos con el otorgamiento del Certificado de Registro, juzga esta Corte, como quiera que la decisión proviene entonces de un sujeto de la Administración y se trata de un acto de naturaleza administrativa, que los órganos

jurisdiccionales para conocer y decidir este tipo de controversias, entiéndase nulidad de asientos registrales expedidos por la mentada Dirección del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, es la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Por supuesto, al emanar de una autoridad nacional que es distinta a las que se corresponde con los órganos que ejercen la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con el criterio residual acogido por la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en innumerables decisiones, la competencia en primer grado de jurisdicción le corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

Sentado el anterior en el presente fallo, debe de señalarse que bajo el mismo se propende que no sean aplicadas excepciones al principio general de la universalidad del control por parte de los órganos jurisdiccionales de lo Contencioso Administrativo respecto los actos dictados por la Administración, pues una excepción a tal régimen debe estar consagrado en norma explícita y no al contrario. Así lo dejó establecido la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, en Sala Plena (Sentencia N° 09 del 5 de abril de 2005 Caso: Universidad Nacional Abierta).

Dicho esto, cabe destacarse la incorrección existente en el planteamiento de la empresa interesada, Cebra S.A., relativa a la aplicación supletoria de la Legislación sobre Registro y Notariado Público, pues si atendemos al contenido y contexto del artículo 103 que dispone la supletoriedad aludida en la Legislación de los derechos autorales, se podrá colegir que esta norma no establece la aplicación secundaria de normatividad adjetiva alguna. Así, el artículo in commento reza textualmente lo siguiente:

“Se crea el Registro de la Producción Intelectual, adscrito a la Dirección Nacional del Derecho de Autor a la cual se refiere el Título IX de esta Ley.

Las obras del ingenio, los productos y las producciones protegidas por esta Ley podrán

inscribirse en el Registro de la Producción Intelectual.

En la inscripción se expresará, según los casos, el nombre del autor, del artista, del productor, y, cuando se trate del artículo 37 de esta Ley, del divulgador; la fecha de la divulgación o publicación y las demás indicaciones que establezca el Reglamento. En todo lo no previsto en esta Ley o en su Reglamento el Registro de la Producción Intelectual aplicará las disposiciones pertinentes de la Ley de Registro Público”.

Es el parecer de este Órgano Jurisdiccional, al examinarse la norma ut supra transcrita, que la regulación encontrada en la misma apunta a temas de ámbito material u orgánico y no adjetivo, referidos al funcionamiento registral del órgano respectivo. De allí que no pueda alegarse que la Ley sobre Derechos de Autor establezca la aplicación supletoria de la Legislación Registral y Notarial en el aspecto competencial para la nulidad de los asientos registrales expedidos por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, por órgano del Registro de la Producción Intelectual; en consecuencia, se desvanece cualquier tesis que sustente y vincule el conocimiento a la jurisdicción ordinaria de las causas de ilegalidad de los registros aludidos, que se reitera son actos administrativos y por ende sujetos al control general de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Aunado a lo anterior, aprecia este Órgano Jurisdiccional, porque así aparece diseminado de los términos del recurso, que la causa bajo análisis no plantea contienda alguna sobre titularidad autoral de alguna obra, menos la infracción de un derecho de autor; lo que se discute es la errónea apreciación del órgano recurrido en otorgar a la obra “Mango Cebra Azul” la protección de ley, porque dicha invención, según alega quien recurre, no ostenta carácter alguno de “obra de arte aplicado”, y por ende, ha de haberse rechazado su equiparación con un acto de ingenio artístico, que son los que resguarda la legislación autoral. Se alegan, pues, razones de ilegalidad contra el contenido de un acto administrativo, que debe conocer la Jurisdicción

Contenciosa Administrativa.

Dadas las consideraciones que anteceden, esta Corte establece su competencia para conocer de la nulidad del Certificado de Registro expedido por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, al ser un acto administrativo sujeto al control universal de este Órgano Jurisdiccional, como tribunal integrante de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y por ende, garante de la legalidad en las actuaciones que desempeña la Administración. Por tanto, se desestima la denuncia de incompetencia presentada por la tercera interesada. Así se establece.

- Caducidad de la Acción.

Esgrime la empresa Cebra S.A. que la presente acción se encuentra caduca, al haber “alegado y acreditado” la existencia del hoy impugnado acto administrativo en un procedimiento seguido ante la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, donde era parte también la empresa aquí accionante, Matcofer S.A.

En ese sentido, señala que “en fecha 06 de agosto de 2002”, durante la sustanciación del mencionado procedimiento, presentaron “escrito de conclusiones (...) mediante el cual [se] alegó y acreditó la existencia del Certificado N° 4259 del 01/10/2002, emanado de DNDA (sic) del SAPI (sic), acompañando copia certificada del mismo” (Subrayado del escrito) (Corchetes de esta Corte).

Sostiene que “fue en ese momento y no en uno posterior, que la recurrente tuvo conocimiento cierto de la existencia del mencionado certificado de registro (...) desde esa fecha tuvo conocimiento de la existencia del acto que se impugna”.

Por su lado, la empresa Matcofer S.A., parte recurrente en el caso de autos, adujo en su escrito de observación a los informes la falsedad de lo argüido por Cebra S.A., señalando que nunca tuvo conocimiento del registro impugnado dentro del procedimiento administrativo seguido ante la Superintendencia para la Promoción y Protección

de la Libre Competencia.

Acota que “para la fecha en la que la empresa CEBRA S.A. obtiene del SAPI (sic) el ilegal certificado, el procedimiento de Procompetencia (sic) había sido remitido de la Sala de Sustanciación al Despacho del Superintendente para proceder a decidir, por lo que cualquier actuación que se produjese en este procedimiento en ese estado del mismo, (...), no podía ser consultado ni revisado por las partes, y mucho menos apreciado por el Superintendente, por haberse producido fuera del lapso probatorio correspondiente” (Negrillas y mayúsculas de la cita).

Afirma que fue luego de la medida cautelar dictada en su contra por el Juzgado de Municipio que supo de la existencia del Certificado de Registro impugnado.

Delimitada la situación en los términos antes planteados, esta Corte pasa a decidir la caducidad alegada y al efecto observa:

El aparte veinte del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

“Las acciones o recursos de nulidad contra los actos generales del Poder Público podrán intentarse en cualquier tiempo, pero los dirigidos a anular actos particulares de la administración caducarán en el término de seis (6) meses, contados a partir de su publicación en el respectivo órgano oficial, o de su notificación al interesado, si fuere procedente y aquélla no se efectuare, o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el término de noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha de interposición del mismo. Sin embargo, aun en el segundo de los casos señalados, la ilegalidad del acto podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales. Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el recurso de nulidad caducará a los treinta (30) días” (Negritas de la Corte).

Conforme a la norma transcrita, el ejercicio de la acción contra actos de efectos particulares, está sujeto a un lapso de caducidad de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación del acto o de la notificación al interesado o del vencimiento del lapso en el cual la Administración debe pronunciarse sobre el correspondiente recurso administrativo.

Es así que el recurso contencioso administrativo de nulidad tiene un lapso de interposición que una vez vencido, sin que se haya interpuesto, impide por extemporáneo su conocimiento por los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa; de allí que la interposición del recurso dentro del lapso correspondiente sea uno de los requisitos procesales para su admisibilidad.

En ese contexto, la Corte indica respecto a la institución de la caducidad, siguiendo la pauta jurisprudencial elaborada por nuestro Máximo Tribunal, que ésta aparece unida a la existencia de un plazo perentorio establecido en la ley para el ejercicio de un derecho, de una facultad o de una potestad, y transcurrido el plazo fijado en el texto legal, opera y produce en forma directa, radical y automática, la extinción del derecho, por lo cual no es posible su ejercicio (Vid. Sentencia N° 05535 de fecha 11 de agosto de 2005 de la Sala Político-Administrativa, Caso: Empresas G&F, S.A.).

En el caso de autos, manifiesta la propia tercera interesada que “en fecha 6 de agosto de 2002” alegó y dio crédito de la existencia del Certificado de Registro N° 4259 emitido el “01/10/2002 (sic)” dentro del procedimiento administrativo seguido ante Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, en el que denunció a la hoy recurrente.

Sin embargo, al examinarse las fechas antes descritas, se observa un patente defecto de lógica: ¿Cómo pudo la hoy accionante conocer de un acto que para la fecha en que fue “alegada y acreditada” su “existencia” aún no existía? Ciertamente, fue el 6 de agosto de 2002 en que se presentó el escrito de conclusiones que menciona la interesada y no

fue sino el 1º de octubre de 2002 en que se expide el acto a favor de su interés, aquí recurrido, es decir aproximadamente dos meses luego; cómo entonces se evidenció el conocimiento del acto en la accionante al momento de presentarse el escrito de conclusiones?

Adicionalmente, debe acotarse que no consta en el expediente administrativo ni en el expediente judicial que el Certificado de Registro expedido por la Dirección Nacional del Derecho de Autor el 1º de octubre de 2002 haya sido conocido por Matcofer S.A. en una oportunidad distinta a la ejecución de las medidas cautelares dictadas en su contra, cuando Cebra S.A. se dirigió a los Juzgados de Municipio para la protección de su derecho de autor. No consta prueba, diligencia o documento alguno que revele tal circunstancia.

De hecho, y por notoriedad judicial, esta Corte tuvo ocasión de indagar el expediente N° AP42-N-2003-000773 (nomenclatura de este Tribunal), donde se sigue el recurso de nulidad interpuesto por Cebra S.A. en contra de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, y no encontró anexada prueba alguna al escrito de conclusiones consignado por dicha empresa en el procedimiento seguido ante ese órgano administrativo contentiva siquiera de información sobre la posible y futura existencia del registro antes indicado, a pesar que en la página 97 del precitado escrito se menciona la promoción del Certificado Registral. Pero, aún cuando exista esa información futura, debe este Órgano Judicial señalar que el acto de registro es expedido el 1º de octubre de 2002 y, por tanto, es desde esta fecha -no en una sustanciación previa en el que se haya alegado su producción "futura"- cuando se produce una decisión administrativa con efectos jurídicos a favor de Cebra S.A., por lo que es a partir de esa fecha en que pudo haber comenzado a surgir el lapso para interponer el recurso de nulidad, siempre que la parte hoy recurrente haya tenido conocimiento efectivo del acto, siendo que no consta en autos que la misma haya participado en el procedimiento del SAPI que culminó en el Registro hoy impugnado.

Sobre ese último particular, reiteramos que no consta en el expediente actuación alguna que permita deducir a esta Corte la certeza de que la parte hoy recurrente tuvo conocimiento del acto aquí recurrido luego del 1º de octubre de 2002, que es cuando dicho acto es expedido, tiene plenos efectos jurídicos en el mundo real y por ende es recurrible; lo que consta es que la empresa Matcofer S.A. supo de la existencia del Registro al momento de ser ejecutado por las medidas cautelares dictadas en su contra, en fecha 22 de abril de 2003, y en consecuencia, al haberse interpuesto el recurso de autos el 7 de julio de 2003, se colige que la acción no se encuentra caduca.

Queda por resaltar el desacierto de afirmar que un determinado sujeto supo de la existencia de un acto jurídico por el sólo hecho que fue anunciada su expedición futura, puesto que antes de la decisión que corresponda, el pronunciamiento es una mera posibilidad, y al ser así, no tiene existencia alguna en el mundo jurídico y por lógica no es susceptible de acción alguna.

De conformidad con lo antes expuesto, se desestima la solicitud de caducidad presentada por la empresa Cebra S.A., al no haber demostrado ésta que la hoy recurrente tuvo conocimiento cierto del acto en un lapso cuyo cómputo hace devenir la consecuencia legal en cuestión, siendo que la única constancia que obra en el expediente es que la empresa Matcofer S.A. conoció la existencia del Registro aquí impugnado una vez que es ejecutada por las medidas cautelares dictadas en su contra. En consecuencia, se desecha la solicitud analizada. Así se decide.

- Inadmisibilidad de la Acción por pendencia administrativa.

Señala la empresa Cebra S.A. que la presente acción debe declararse inadmisibile por no agotamiento de la vía administrativa, ya que Matcofer S.A. mantiene pendiente ante el SAPI un pronunciamiento relacionado con la nulidad del Registro aquí impugnado.

Relata que el 3 de junio de 2003, “el representante legal de la empresa MATCOFER, presentó ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) solicitud de revisión y la subsecuente declaratoria de nulidad del acto administrativo, emanado de esa Dirección (...)” (Subrayado del texto).

Que luego de la contestación y promoción de pruebas pertinentes, “[la] autoridad Administrativa (sic) pasó la (sic) a conocer del asunto, sin que haya hasta los momentos pronunciamientos de fondo” (Corchetes de la Corte).

A su juicio, por cuanto no habían vencido los lapsos para decidir y de prórroga o prórrogas dados a la Administración en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuales son de 4 y 2 meses, respectivamente, “es claro que la acción propuesta por la empresa MATCOFER está incurso en la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 2º del artículo 124 de la LOCSJ (sic)”.

Contrarrestando lo reseñado precedentemente, señala Matcofer S.A. que “como bien consta en el expediente del SAPI [se] interpuso por ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor un recurso de nulidad que al no haber sido debidamente sustanciado por la autoridad administrativa y en defensa de los derechos de [su] representada, orientó a [su] mandante a la activación formal del Contencioso Administrativo (...)” (Corchetes de esta decisión).

Vistas así las cosas, debe esta Corte señalar preliminarmente que a los fines de garantizar el acceso a los órganos de administración de justicia, en Derecho denominado principio pro actione, las causales de inadmisibilidad de los recursos establecidas en las leyes que las regulen deben interpretarse restrictivamente, sin que quepa alegar situaciones análogas o no descritas en su regulación para limitar el derecho de los interesados a recurrir el acto o hecho que lesione su interés o situación jurídica.

Esa apreciación es vital para el caso de marras, puesto que al haber analizado este Órgano Jurisdiccional el expediente judicial y administrativo, si bien pudo encontrar efectivamente el ejercicio de la solicitud administrativa interpuesta por la hoy recurrente ante el SAPI en fecha 3 de junio de 2003, sin embargo, aún cuando ello sea así, debe acotarse que tal solicitud fue presentada a los fines de exigir la apertura de un procedimiento de primer grado a través de cual la Administración a posteriori reconociera la nulidad absoluta de un acto ya dictado, y siendo así, se observa que el artículo 93 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, norma que regula lo relativo al agotamiento de la vía administrativa, dispone que el procedimiento contencioso queda abierto una vez decidido “los recursos que ponen fin a la vía administrativa”, de manera que la Ley no condiciona el ejercicio de la acción contenciosa al seguimiento y resolución de un procedimiento de primer grado, obligándose al Administrado a la espera de una decisión donde se solicita el reconocimiento de nulidad absoluta de un acto con plena existencia en el mundo real, sino a la decisión de los recursos administrativos (reconsideración, jerárquico, revisión) que se hayan podido interponer por el interesado (Resaltado de la Corte).

En consecuencia, al no existir norma expresa que condicione la acción contenciosa del modo en lo ha exigido la empresa Cebra S.A., es decir, a la espera de una decisión por parte de la Administración en los casos en que se le solicite la apertura de un procedimiento a los fines de reconocer la nulidad absoluta de uno de sus actos, debe entonces desestimarse la solicitud de inadmisibilidad alegada por la empresa Cebra, S.A. y así queda decidido.

Dado el pronunciamiento anterior, resulta inoficioso pronunciarse sobre la denuncia de “falta de probidad” que alegara la empresa Cebra S.A., toda vez que la procedencia de dicha delación se encontraba estrechamente conexa con el análisis de la falta de agotamiento de la vía administrativa y su declaratoria positiva, lo cual no sucedió en el presente fallo. Así se establece.

- De la existencia de Cuestión Prejudicial.

Observa la Corte que la representación judicial de Cebra S.A. alega que en el recurso de autos pende una cuestión prejudicial, al existir un proceso en la jurisdicción ordinaria civil donde se debaten entre las partes del caso aquí debatido los derechos de autor de la obra “Mango Cebra Azul”.

En ese sentido, señalaron que la causa civil radica en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y que la pretensión allí debatida gira en torno al reconocimiento de su representada, la empresa Cebra S.A., “como titular de los derechos de autor sobre la obra ‘MANGO CEBRA AZUL’, así como la declaración de infracción de sus derechos por MATCOFER” (Mayúsculas del escrito).

Arguyen que “las resultas del juicio civil resulta determinante a los efectos de precisar si este acto registral fue otorgado conforme a derecho o no. En caso de que el juez civil decida que, efectivamente, la obra ‘Mango Cebra Azul’ es realmente una obra, y que en consecuencia, CEBRA, S.A., detenta derechos de autor sobre la misma, el juez contencioso no podría declarar la nulidad del Certificado de Registro de tal obra. Y viceversa. Se trata pues, de una cuestión seria y pertinente, manifiesta y propia a incidir sobre la resolución del presente litigio”.

Sobre la delación antes narrada, manifiesta la representación de la empresa Matcofer S.A. que la cuestión prejudicial alegada es “falsa de toda falsedad”, ya que el juicio civil sostenido no tiene por objeto declarar a Cebra S.A. “como titular de los derechos de autor sobre la supuesta ‘Obra’ MANGO CEBRA AZUL y decir que dicha creación (...) constituye una obra de arte protegida por la protección autoral”, sino que en el mismo se pretendió demandar “unos supuestos daños y perjuicios por la ‘Presunta Violación de Derechos Autorales’ vinculados con la supuesta cualidad de Obra de Arte Aplicado de los diseños de CENRA,

S.A. (sic) cuya prueba determinante se soporta en el Certificado de Derecho de Autor (...)”.

Planteada la situación en los términos antes sintetizados, pasa esta Corte a resolver la cuestión prejudicial denunciada y a tal fin observa:

Para que un juez pueda pronunciar una decisión dentro de una controversia de intereses, debe contener en la causa que se encuentra analizando todos los datos o antecedentes necesarios que le permitan resolver el debate sometido a su conocimiento.

Un asunto es prejudicial a otro proceso, cuando su decisión o finalización se configura como un presupuesto necesario del caso arribado al Juez. De esa manera, la cuestión prejudicial viene a ser una relación jurídica sustancial independiente y distinta de la que motiva el juicio, cuya resolución constituye materia de la sentencia de fondo, por la conexidad que dicha relación independiente ostenta con la controversia planteada.

Dicho esto y circunscritos al caso de autos, la Corte observa que la empresa Cebra S.A. alegó la cuestión prejudicial por el hecho que en la Jurisdicción Ordinaria -dice- se discute una materia de evidente conexidad con el presente.

Sobre ese particular, debe señalar este Órgano Jurisdiccional que no consta en autos ni la demanda ni ningún otro documento del procedimiento civil alegado prejudicial en donde pueda afirmarse la veracidad de lo manifestado por la tercera interesada, por lo que es improbable para esta Corte verificar la certeza de la vinculación o conexidad denunciada.

Sin embargo, debe este Órgano Jurisdiccional hacer mención a lo siguiente: Al inquirirse la página web del Tribunal Supremo de Justicia (www.tsj.gov.ve), se pudo obtener una sentencia proferida por la Sala de Casación Civil el 25 de septiembre de 2006, que se corresponde con el expediente AA20-C-2006-000211 (Nomenclatura de la Sala) y cuyo Nro. de sentencia es RC.00694,

en donde son partes antagónicas las empresas Matcofer C.A y Cebra S.A. y en la que se recurrió extraordinariamente contra una sentencia proferida por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que fuese confirmada por el respectivo Tribunal Superior.

Dicha sentencia delimita, en el encabezamiento de su parte narrativa y luego en la motiva, lo que de seguidas concisamente se reseña:

“En el juicio por resarcimiento de daños morales y materiales derivados de la violación de los derechos de autor, seguido por la sociedad mercantil CEBRA S.A., (...) contra la sociedad mercantil MATCOFER S.A., (...) el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia el día 4 de marzo, la cual fue ampliada el 7 de abril de 2005, mediante la cual declaró: 1) con lugar la apelación interpuesta por la accionante ‘...contra los fallos proferidos por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial (...).

Contra la referida decisión de la alzada, la sociedad mercantil accionada anunció recurso de casación (...) (...Omissis...).

Para resolver la presente denuncia, la Sala considera importante hacer una narración de los actos ocurridos en el presente juicio, tomando en cuenta para ello, tanto la pieza principal como los cuadernos de medidas, y a tal efecto observa que respecto de la primera pieza encuentra que en fecha 4 de junio de 2003 el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió cuanto ha lugar en derecho la pretensión que por resarcimiento de daños morales y materiales derivados de la violación de los derechos de autor, intentara la sociedad mercantil CEBRA S.A contra la sociedad mercantil MATCOFER S.A., cuya demanda está sustentada en que la demandada está utilizando sin la autorización de la demandante, el ‘diseño

de mango de brocha’ de su propiedad (intelectual), produciéndole cuantiosos daños económicos y morales, derivados de la comercialización indebida de los ejemplares de la brocha BROPIN-CARIBE idénticos a los de CEBRA, dentro del territorio nacional (...)” (Resaltado de esta Corte).

De lo reseñado anteriormente, puede observarse con meridiana claridad que el juicio civil al que alude la empresa Cebra S.A., incoado ante el Juzgado de Primera Instancia Civil correspondiente, radica en una acción o demanda que por daños morales y materiales derivados de la violación de los derechos de autor interpusiera dicha empresa contra la hoy accionante, Matcofer S.A.

En ese contexto, se desprende que el juicio civil que menciona la tercera interviniente se dirige al estudio y condena de actos violatorios del derecho de autor y no sobre la ilegalidad del Registro expedido por la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual o sobre la titularidad de la obra “Mango Cebra Azul”, menos se discute su carácter de “obra de arte aplicado”, de tal manera que no es entonces, como lo alega la empresa Cebra S.A., que en el prenombrado juicio se estén discutiendo materias de originalidad, autoría y características sobre la mentada obra directamente vinculados con el mérito del caso sub iudice, pues lo que pudo apreciar la Corte, del extracto antes reseñado y por falta de pruebas que digan lo contrario, es que el procedimiento seguido ante la jurisdicción ordinaria versa sobre cuestiones que no se corresponden con la valoración o calificación de la obra “Mango Cebra Azul” como acto o creación del ingenio susceptible de ser resguardado por la Legislación del Derecho de Autor, y esto es lo que se discute en el caso de autos, según se desprende de los términos del recurso.

En consecuencia, al no existir prueba alguna en el expediente de lo afirmado por la parte interesada y siendo que la antes citada sentencia de la Sala de Casación Civil delimita el thema decidendum del juicio civil que dicha parte aseguró como cuestión prejudicial en una forma distinta a la que

fue alegada, evidenciando que no existe relación alguna entre aquel juicio con la presente causa, debe desestimarse la cuestión prejudicial invocada por la tercera interesada. Así se resuelve.

Decididas como han sido hasta este momento las cuestiones preliminares alegadas por la empresa Cebra S.A., procede esta Corte a pronunciarse sobre la controversia de mérito acaecida en el presente recurso y para ello, efectúa las siguientes consideraciones.

- Análisis del Caso Concreto.

Como se señaló anteriormente, la parte recurrente denuncia que el Registro expedido por la Dirección Nacional del Derecho de Autor del SAPI adolece de los vicios de imposible o ilegal ejecución y el falso supuesto, ello porque, a su juicio, el “Mango Brocha Azul” no es una obra de arte aplicado, sujeta al ámbito de protección del derecho autoral, sino que se trata de un diseño industrial que como tal es excluido de resguardo en dicha legislación.

- De la imposible e ilegal ejecución del Registro recurrido.

En relación con la primigenia denuncia, señala la empresa actora, luego de realizar un análisis concatenado de los artículos 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, “que el acto administrativo contenido en EL CERTIFICADO, al violar los derechos constitucionales previstos en los artículos 115 y 112 relativos al derecho de propiedad y libertad económica, así como lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, está viciado de nulidad absoluta (...)” (Mayúsculas del escrito).

Respecto a lo anterior, expone la representación judicial de Cebra, S.A., que “el medio permitido por el ordenamiento jurídico venezolano, para desvirtuar el contenido de las actas registrales, constituye las acciones judiciales que deben interponerse ante los tribunales civiles (...) [d]e allí que, en forma ilegal pretende la denunciante desvirtuar el

contenido de un registro, valiéndose de los recursos administrativos previstos en la LOPA, inaplicables, de acuerdo a la normativa anterior, a los casos, que como el presente, actúa la DNDA en ejercicio de su competencia registral (...)”.

Que el acto que se impugna por el recurrente es “de naturaleza declarativa, que no comporta ejecución alguna, de allí que no pueda ser su ‘ejecución’ ilegal o imposible”.

Una vez delineado lo anterior, debe esta Corte acotar que la eficacia de los actos administrativos queda condicionada en la medida en que dicho acto pueda originar efectos jurídicos; es decir, en la medida en que produzca derechos u obligaciones o, de ser el caso, que los extinga. Desde esa perspectiva, lo contenido en la decisión administrativa viene a ser la consecuencia práctica que la autoridad emisora se propone conseguir a través de su actuación, que puede ser positiva o negativa, pero siempre determinable, posible y lícita. Pues bien, al darse el sentido negativo o contrario de estos últimos elementos, es decir, que los efectos prácticos del acto administrativo sean imposibles o sean ilícitos, estamos en presencia de un pronunciamiento de la Administración que irremediablemente incurre en la nulidad absoluta prevista en el ordinal 3º del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, es decir, en un acto administrativo de imposible o ilegal ejecución.

En el primer supuesto, se trata de un impedimento físico en la ejecución del acto; el segundo caso, en cambio, se refiere a la imposibilidad jurídica de cumplir con lo decidido por la autoridad administrativa, porque el objeto de la decisión implica un ilícito per se, al perseguir una conducta prohibida por la ley o una ilegalidad en abstracto (Vid. Sentencia N° 1664 del 28 de octubre de 2003, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).

Expuesto el concepto de la imposibilidad fáctica y jurídica de los actos administrativos, debe esta Corte advertir que la parte recurrente no desarrolla

de manera convincente y clara, como lo exige la delación, cuál es la circunstancia que a su juicio configuró o dio lugar a los prenombrados vicios; sólo se limita a señalar que el Registro expedido por la Dirección Nacional del Derecho de Autor lesiona su derecho a la libertad económica y que por ende debe ser anulado.

No es meridiano para este Órgano Jurisdiccional verificar la existencia del vicio alegado, relativo a la imposible o ilegal ejecución del acto impugnado, por la falta manifiesta de los argumentos en la denuncia; por esta patente ausencia de fundamentos, no puede esta Corte encontrar agravio fáctico y jurídico específico y cierto en cuanto a la ejecución del acto administrativo, y dada esta falta de antecedentes o base argumentativa, es imposible prejuzgar con certeza necesaria sobre su legalidad.

Por lo demás, debe señalarse que la libertad económica que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza a los administrados no es absoluta, pues la misma debe sujetarse y adaptarse a otras protecciones fundamentales inherentes al bienestar general y el andamiaje armónico de la sociedad. Este punto ha sido sobradamente desarrollado por la jurisprudencia de esta Corte así como la de nuestro Máximo Tribunal (Cfr. Sentencia 2009-1800 del 29 de octubre de 2009, dictada por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo; asimismo, Sentencias Nros. 6 del febrero de 2001 y 2900 del 12 de mayo de 2005, emanadas de la Sala Constitucional y Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente). Se destacó lo anterior porque, prima facie, no podría argüirse que la protección brindada por la legislación autoral, aparejada a través del Registro expedido por el SAPI, pretenda o se trate de una perpetración transgresora de la libertad económica, pues dicho acto administrativo de certificación tiene por finalidad proteger otro objeto constitucional tutelado, como lo es el resguardo de la creación humana intelectual (artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Producto de la falta de perceptibilidad palpable en los fundamentos de la presente denuncia y de las consideraciones que previamente se han desarrollado, la misma ha de ser desestimada. Así queda establecido.

- Del Falso Supuesto

Señala la parte actora en esta segunda delación que la Dirección Nacional del Derecho de Autor incurrió en el vicio que se denuncia “al concluir que daba fe de la existencia de la obra protegida por el derecho de autor, en una evidente e inexacta apreciación del elemento objeto-causa del acto integral en virtud de que el diseño descrito en El Certificado no constituye una Obra de Arte Aplicado”.

Por esa razón, afirma que la Dirección Nacional del Derecho de Autor pronunció un acto ilegal, circunscribiéndolo a “supuestos distintos de los expresamente previstos por las normas, es decir, la efectiva protección de las obras del ingenio de carácter creador de índole literaria, científica o artística”, para, en vez de ello, amparar un mero diseño industrial que no ostenta cualidad artística y que pertenece al dominio público.

Con relación a las consideraciones expuestas por la recurrente, la empresa Ceбра S.A. ilustra, para explicar el elemento o carácter artístico de su obra, que en el año 1982 “uno de los empleados de CEBRA, por instrucciones de la gerencia de la misma, creó una obra de arte aplicado por serie de dibujos para su posterior materialización en un objeto físico, con el fin de realizar un mango original e individualizado de estas brochas serie standard 1200, de manera que se distinguieran plenamente de los mangos utilizados por otros fabricantes de estos productos. Así, realizaron un total de seis (6) dibujos representativos de un mango de brocha, único y original, visto desde diferentes ángulos, de frente, de perfil, desde arriba, desde abajo, vista lateral, vertical, horizontal, etc”.

Expuso la tercera interviniente que el autor de los dibujos por ella encomendados, el “sr. Cornelius

Eisig, ampliamente identificado en la solicitud de registro de la obra a que refiere el presente procedimiento, incluyó en los mismos, el diseño de un logotipo original, único y especial, con la inserción de marca de la empresa, consistente en un rectángulo de bordes redondeados, para ser grabado en bajo relieve sobre la punta de dichos mangos, en el que adentro se aprecia, esta vez en alto relieve la palabra CEBRA en letras mayúsculas, en fuente tipo helvética” (Mayúsculas y negrillas de la cita).

Una vez que el dibujo fue culminado, “CEBRA encargó a la empresa PLASMOLL y luego a BICIPLASTIC, la fabricación de moldes metálicos a los fines de la realización física de la obra, en los cuales todas las formas y características de dichos dibujos, incluyendo el grabado, fueran estampados por el Sr. Eisig. Utilizando estos moldes, que son propiedad de CEBRA y que sólo se utilizan para fabricar brochas de CEBRA, se fabrican los mangos plásticos originales de las brochas serie standard 1200 de color azul” (Mayúsculas de la cita).

Expresa, rebatiendo el fondo de la denuncia opuesta por la parte actora, que “dilucidar la ‘ausencia’ de la obra de arte’, ‘una obra de arte inexistente’; (...) no es más que un juego de palabras, ya que la utilidad práctica de declarar una obra como inexistente es la misma que declara la inexistencia de un derecho de autor que de ella derive”.

Advierte que para declarar la inexistencia de una obra como lo exige la actora es necesario analizar los siguientes elementos: “i) que se trate (sic) una creación del intelecto humano y, ii) que ostente originalidad”. Sobre ese particular, considera que el estudio del segundo elemento mencionado (es decir, determinar si la obra “Mango Cebra Azul” es original o no), el cual a su juicio es el que denuncia la parte recurrente en relación con el falso supuesto, no corresponde a la competencia de esta Corte, y por ello afirma que se pretende “dejar sentado que el diseño MANGO CEBRA AZUL es un mero modelo industrial (...) cuando la única autoridad a la cual la Ley le asigna expresamente esa competencia, es a

un Juez Civil”.

Destaca Cebra S.A. que la obra “Mango cebra Azul” está conformado por “dibujos que (...) tienen su valor estético, único y original (...)”; además, resalta que la creatividad individualizada es totalmente comprobable porque “NO EXISTE EN EL PAÍS, NI EN NINGÚN OTRO PAÍS; OTRA BROCHA QUE TENGA UN MANGO IGUAL AL MANGO DIBUJADO EN LA BROCHA ‘MANGO CEBRA AZUL” (Mayúsculas del escrito).

Concluye el análisis de la denuncia opuesta por la recurrente señalando que el diseño “Mango Cebra Azul” es una obra que “posee originalidad, por presentar características propias que lo diferencian del resto de los diseños de mangos de brochas existentes, individualizándolo entre el universo de estos diseños de mangos de brocha existentes. En tal razón, constituye una obra del ingenio, específicamente, una obra de arte aplicado, tal y como fue declarado por la Oficina Nacional Competente en materia de Derecho de Autor, esto es la Dirección Nacional del Derecho de Autor, a través del Certificado de Registro de Obra de arte visual”.

En su escrito correspondiente, el Ministerio Público declara que la Decisión 351 de la Normativa Andina, relativa al Régimen de Autor y Derechos Conexos, “en el artículo 3 del Capítulo I referido al alcance de dicha decisión, señala una cantidad de términos que definen el objeto a proteger a través de dicha normativa, entre los cuales define como OBRA DE ARTE APLICADO a la ‘Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial” (Mayúsculas del Ministerio Público).

Acota que “la decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece en su artículo 54 (...), dentro del objeto de su protección, a través de la patente de modelo de utilidad a toda creación que por sí misma o como complemento de algún instrumento, herramienta o mecanismo le incorpore o incremente su utilidad, descripción ésta que

concuera con el concepto de obra de arte aplicada prevista en el artículo 3 de la decisión 351”.

Destaca que “[e]l registro de la Propiedad Industrial (...), tiene como objetivo otorgar la protección a aquellos que a través de una solicitud de registro de una patente diseño o creación de algún otro tipo de los enunciados por la referida normativa, planteada en los términos y bajo las condiciones que esta prevé, siendo dicha normativa la que indica cuales son los objetos, diseños o creaciones susceptibles de ser registrados”.

Sostiene, en razón de lo anterior, “que la empresa CEBRA S.A. cumplió con los requisitos previstos por la ley al solicitar el registro del diseño del mencionado mango cebra azul, para así garantizar su titularidad sobre la referida obra (...) [y] el hecho de que ese diseño hubiese sido usado durante años por los diferentes comercios en el ramo ferretero sin que nadie se atribuyera su autoría, tal como lo argumentara la parte recurrente, no impedía en modo alguno que alguna empresa pudiera incorporarle una variante y presentar la solicitud de registro para acreditarse los derechos sobre la obra, pues el uso de un diseño anónimo no limita la solicitud de su registro, porque es precisamente el registro lo que le da la protección a la autoría de la obra (...)” (Corchetes de esta Corte).

Asevera, como observación final, que “la parte recurrente al señalar que la Administración había incurrido en falso supuesto al considerar que el diseño registrado no podía ser considerado como una obra de arte aplicada, no presenta un argumento sólido con elementos de convicción que permitan concluir que efectivamente la creación registrada no pertenece a la categoría de obra de arte aplicada (...)”.

Dilucidados como han sido los argumentos de las partes y del Ministerio Público en torno a la presente denuncia de falso supuesto, pasa la Corte a resolver el antagonismo jurídico planteado y en función de ello observa lo siguiente:

En primer término, debe advertir esta Instancia Judicial que la cuestión que se discute en el caso de autos no involucra la legislación de propiedad industrial ni las medidas de protección que tiendan a la defensa de los derechos otorgados a las invenciones comerciales. Es irrelevante indagar acerca de las disposiciones de la propiedad industrial, siendo que la pretensión jurídica encontrada en los términos del recurso sitúa a este Órgano Jurisdiccional en el examen de las disposiciones que se establecen en la Ley Sobre el Derecho de Autor, de manera que es este marco jurídico cuyas características y regulaciones en especial el que será analizado, visto que el Registro que se recurre otorgó protección autoral y no industrial al diseño “Mango Cebra Azul” como “obra de arte aplicado”, la cual es, según lo dispuesto en el artículo 2 de la referida Ley, una creación del ingenio protegida bajo su ámbito normativo.

En segundo término y en relación con lo argumentado por la recurrida respecto a que el examen de originalidad de la obra es materia que corresponde al examen estricto de la jurisdicción ordinaria, debe insistirse que el análisis de legalidad que amerita el acto impugnado a través del presente recurso, obliga a este Órgano Jurisdiccional a vigilar porque hayan sido cumplidos de manera efectiva tanto el ordenamiento jurídico en general como las disposiciones normativas que sean aplicables al caso, pues se reitera que con la presente acción se está controlando la juridicidad de un acto administrativo y ello impone examinar a fondo el contenido abordado dentro del mismo. Lo anterior permite a esta Corte juzgar sobre las determinaciones que haya efectuado la autoridad expeditiva del acto, entrando, si es necesario para ello, en el carácter de originalidad que pueda o no revestir la obra denunciada.

Una vez advertido lo anterior, se procede al estudio concreto de la controversia bajo análisis:

La legislación dispositiva sobre el Derecho de Autor se dirige a proteger todas aquellas manifestaciones originales o impares que sean fruto o resultado de

la experiencia, el ingenio o la creación humana, sean expresadas tangible o intangiblemente, cuando ellas son o pueden ser aprehendidas por las percepciones sensoriales y pueden ser susceptibles de expresión real por cualquier medio apto para la finalidad de su exposición. Se forma de disposiciones normativas cuyo especial objeto de resguardo son las expresiones de la creatividad humana nutridas de la literatura idiomática y la cultura científica, o de los elementos inherentes a la sensibilidad espiritual, expresadas todas ellas en obras particulares de naturaleza artística, literaria o científica, según corresponda.

Como lo demarca Allfeld, la protección objeto de la legislación autoral se dirige a las creaciones del espíritu, o sea, a las manifestaciones concretas, materializadas en determinada forma y por ende accesibles a la percepción material del mundo de las ideas (Vid. Philipp Allfeld, "Del derecho de autor y del derecho de inventor". Ediciones Temis, Bogotá, 1982).

Siguiendo ese contexto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, órgano judicial garante de la aplicación de la Decisión 351 del Régimen Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, aplicable *ratione temporis* al presente caso, ha señalado respecto a la protección legal autoral que ella comprende todas aquellas manifestaciones del intelecto humano donde se dé "una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (...). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos (...) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral. (Emery Miguel Ángel. 'Propiedad Intelectual'. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11)". (Vid. Proceso N° 139-IP-2006 del 21 de abril de 2004).

Esta concepción desagregada es la que recoge

el artículo 1° de la Ley Sobre el Derecho de Autor cuando preceptúa, como objetivo o finalidad de la normativa autoral, lo que de seguidas se transcribe:

"Las disposiciones de esta Ley protegen los derechos de los autores sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, ya sean de índole literaria, científica o artística, cualesquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o destino (...)"

Y es que la protección a la obras del intelecto humano tiene su razón de ser en el evidente relieve que las mismas revisten para la transformación de la cultura social, al traer consigo testimonios de disciplina, sensibilidad, educación, sabiduría o genialidad, que de una u otra manera incentivan e instruyen al colectivo popular acerca de los beneficios del vasto escenario del saber o la inventiva humana, para de esa manera procurar y facilitar el conocimiento y el intercambio de ideas general, todo en aras del progreso armónico, igualitario y sostenible de los pueblos. Además, la manifestación se protege sólo por su creatividad y originalidad, independientemente del mérito inherente a la obra: "De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino (Lipszyc, Delia: 'Derecho de autor y derechos conexos'. Ediciones Unesco-Cerialc-Zavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli, Ricardo: 'Derecho de Autor'. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso" (Tribunal de la Comunidad Andina, Proceso 165-IP-2004 del 11 de mayo de 2005).

La protección que concede la Ley de Derecho de Autor nace, de acuerdo con su artículo 5, desde el

momento de la creación de la obra sin necesidad de ningún otro requisito y desde ese momento se reconoce el autor y a los sucesivos titulares los derechos que en el texto legal se establecen, de ahí la necesidad de que la obra se manifieste o exteriorice a través de un soporte, material o inmaterial, adecuado a la naturaleza de la obra y por ello la obra literaria, artística o científica objeto de protección es una obra individualizada, la creada por el autor y no los posteriores ejemplares o reproducciones realizados por aquél o por sus causahabientes en uso del derecho de explotación que les reconoce el artículo 17 de la Ley.

Agrega el artículo in commento, en su único aparte, que el resguardo de las obras intelectuales no supone el cumplimiento de formalidad previa alguna, queriendo significar ello que la protección que se otorga a los derechos de autor no se encuentra condicionada a la observancia del registro, de manera que aún cuando el asiento registral sea inexistente, los intereses del autor son en cualquier caso tutelados y tendrá las facultades legales pertinentes para ejercer la de defensa de los derechos que le dispensa la Ley (artículo 107, Ley Sobre el Derecho de Autor). Así pues, el registro no es el acto constitutivo del derecho, sino la declaración de certeza donde se deja establecido la existencia de la obra y el autor de la misma.

Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

“Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública.

Es claro, por lo demás, que en las normas interpretadas se deja a criterio del autor registrar o no su creación. Empero, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la

ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro.

En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo. De esta manera, siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por el artículo 53 interpretado, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supuesto, no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus derechos” (Proceso 64-IP-2000, del 21 de septiembre del 2000).

Expuestas estas consideraciones generales acerca del Derecho de Autor, es menester señalar que la cuestión nuclear debatida en la controversia planteada se circunscribe a determinar la legalidad de la decisión administrativa contenida en el Registro expedido por la Dirección Nacional del Derecho de Autor en el que se otorgó protección legal autoral al diseño “Manga Brocha Azul” propiedad de la empresa Cebra S.A., tercera oponente en el recurso de autos. Se alega por la parte recurrente, básicamente, que el diseño aludido es un modelo “vulgar” o meramente industrial y no posee elemento artístico alguno que lo sitúe dentro de las llamadas “obras de arte aplicado”, que es una de las creaciones establecidos en forma enunciativa en el artículo 2 de la normativa de Derecho de Autor, que dispone cuáles son los actos del ingenio protegidos por la Ley en cuestión.

Partiendo de lo anterior, resulta necesario examinar el artículo precedentemente reseñado en conjunción con las consideraciones sustanciales del Derecho de Autor, expuestas de forma sucinta previamente, y el destino o finalidad de la normativa que rige sobre esa materia, haciendo énfasis en la regulación de las “obras de arte aplicado”, al ser éstas cuyos caracteres son los que se discuten en el presente caso.

Dicho esto, observa esta Corte que el artículo 2 de la Ley Sobre el Derecho de Autor dispone que serán obras del ingenio tuteladas por ese texto legal, las siguientes: “Los libros folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos; incluidos los programas de computación, así como su documentación técnica y manuales de uso; las conferencias, alocuciones sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y pantomímicas, cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras; las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado y litografía; las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales; las ilustraciones y cartas geográficas; los planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y en fin, toda producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento” (Destacado de esta sentencia).

La disposición normativa antes transcrita menciona a modo de ilustración cuáles son las creaciones humanas recogidas bajo las formas de obras literarias, científicas o artísticas, que entran en el ámbito protector de la Legislación autoral, y en ellas se destaca, para lo que aquí interesa, aquellas denominadas “de arte aplicado”, que consisten, según advierte el artículo 2 de la decisión 351, en toda “[c]reación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial”.

Al respecto y como acotación preliminar al caso, debe señalarse que la propiedad intelectual abarca elementos que van desde las obras de arte y otras creaciones del ingenio hasta las soluciones técnicas concernientes a la Propiedad Industrial. Pero es el caso, que en el centro de ambas legislaciones, se encuentran ubicadas las denominadas obras de arte aplicado, al permitirse que ambos sistemas jurídicos puedan proteger la obra atractiva añadida

al artículo utilitario de que se trate, pues como se dispuso en el texto de la Comunidad Andina, dichas obras se encuentran comprendidas por creaciones de arte incorporadas a un producto, modelo o invención industrial.

Dicho en otros términos, en determinados casos existe un diseño industrial que posee incorporado a su representación una creatividad o valor artístico relevante y por ende goza no sólo de la protección de legislación industrial, sino también de la autoral. Se trata de casos en los que una creación puede ser una obra artística que, al mismo tiempo, cumple una función ornamental en un objeto utilitario, por ejemplo, una escultura que se utilizara como base para una lámpara o bien una obra de dibujo para estampar una tela o una pintura para decorar una vajilla.

Esto es lo que recoge la norma del artículo 2 en la Ley Sobre el Derecho de Autor, pero advierte de forma tajante -y esto es trascendental para el análisis del supuesto de hecho- que la creación no se refiera a un simple y nada menos modelo o diseño industrial, comprendido por una invención de contenido exclusivamente comercial y utilitario, sin expresión artística o atractiva de por medio. En otros términos, obliga a tener en cuenta que el diseño constituya o alcance un nivel artístico suficiente o marcado, además de poseer su carácter utilitario.

De esa manera, quedan excluidos de la protección autoral los dibujos o modelos de manifestación industrial, que a pesar de haber sido realizado con el objeto de satisfacer o cumplir un fin utilitario, sin embargo, carecen de nivel artístico en su representación o muestra, y por ende, no representan ninguna asociación con el campo de las artes o lo artístico, sino que se inclinan a ser objetos destinados para fines exclusivamente serviles. En sentido contrario, entrarán dentro de la regulación autoral los diseños que constituyan una obra que alcancen un nivel artístico suficiente o tengan un marcado carácter artístico, aprehendido por los sentidos, cumpliendo con lo dispuesto en el objeto de la Ley sobre el Derecho de Autor al

disponer que ante todo el diseño se trate de una obra de arte. Para ello deberá tenerse en cuenta además del mérito artístico, al ser un presupuesto general de toda obra a ser reconocida con derechos Autorales, los criterios de originalidad o creatividad que prejuzgan toda creación del intelecto, de forma que no sea calco de una anterior y que tengan significación propia. Valga destacar en ese sentido lo que señala el autor español Baylos Corroza, quien al momento de enfatizar sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor, expone que: “la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”. (Baylos Corroza Hermenegildo. “Tratado de Derecho Industrial”. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993).

De manera que si las características de un diseño industrial presentan elementos artísticamente atractivos incorporados a su representación, podrá ser protegido por el Derecho de Autor. Y es que las obras de arte salvaguardadas por las normas de Derecho de Autor exigen, por definición, una creación del hombre de naturaleza excepcional, que además goce de general reconocimiento y manifiestos caracteres de singularidad, individualidad y distinguibilidad. Ello obliga a rechazar la idea, por una parte, de tener por tales aquellos objetos producidos a través de un mecanismo multiplicativo o de repetición que les hará ser idénticos unos de otros, que incumplen con el requisito de originalidad o estilo propio; y, por otra parte, en lo aquí interesa, a aquellos objetos concebidos con el sólo fin de servir para la consecución de una utilidad, provecho o ventaja, sin apariencia alguna de inspiración artística distinguible u creativa inherente al modelo ingeniado, no representando, por tanto, una obra de arte aplicado susceptible de protección por la legislación autoral, al no representar un conjunto de

ideas y sentimientos de quien las creó, distinguible de otras.

La protección otorgada por el Derecho de Autor sobre las obras de arte aplicado está supeditada a la existencia de una creación artística relevante incorporada en el objeto utilitario en forma indivisible y no está concebida al objeto en sí mismo. Por ello, considera este Órgano Jurisdiccional que es menester distinguir cuándo un diseño es adaptable a una “obra de arte aplicado”, de manera que no se hipertrofie o extienda el sistema a supuestos no protegibles por la Legislación autoral; esto último es el propósito contenido en el artículo 2 de la Ley in commento, toda vez que, de no existir límites a los diseños presentados como obras de arte aplicado, prácticamente todas las invenciones industriales –novedosas- entrarían en el ámbito de aquél orden jurídico, y éste, como se sabe, posee normativas menos estrictas y con considerable período de protección mayor que el establecido en la Legislación de Propiedad Industrial.

Por lo anterior, es pertinente señalar que no obstante los derechos de autor y la propiedad industrial tienen un punto de relación en cuanto a que ambos sistemas son parte de un mismo género -propiedad intelectual-, sin embargo, los términos de protección legal deben permanecer diferentes, con normas y requisitos disímiles, ello para impedir que sobre un mismo bien se pudieran aplicar indiscriminadamente ambos institutos jurídicos, en evidente desnaturalización y malicia utilitaria sobre dichos sistemas.

No tiene asidero jurídico que se pretenda proteger todos los modelos industriales a través del derecho de autor, en donde no se exige formalidad alguna y en donde el registro no es constitutivo del derecho, pues la protección va desde el mismo momento de la creación, en detrimento de la protección por vía de la propiedad industrial, en donde, por el contrario, se exige el lleno de ciertos requisitos y el cumplimiento de las finalidades exigidas por la ley, y además el registro sí es constitutivo de derecho y la protección temporal es considerablemente menos

extendida que en la legislación autoral.

Si fuese admitida una tutela extensiva de los diseños comerciales por el Derecho de Autor, se tornaría inoficiosa o etérea la legislación dispuesta para la invención industrial, el cual, se insiste, presenta una serie de restricciones adecuadas para las características de los bienes sujetos a su ámbito normativo a los fines de evitar monopolios, además que concede un considerable menor plazo de protección, sin perjuicio de la onerosidad que debe sufragarse para los trámites de registro, a diferencia de la legislación autoral donde se protege el acto creativo desde el momento de su realización.

Así, aún cuando la Ley sobre el Derecho de Autor no contiene una definición expresa acerca de lo que debe considerarse como “obra” (simplemente consagra sobre qué clase de obras recaen los derechos de autor), y que la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ilustra dicha conceptualización como “toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”, lo cierto es que esta regulación no significa -o significaba-, a pesar de su amplitud, que todo modelo industrial sea per se una obra artística susceptible de ser englobada en la perspectiva legal autoral, pues si bien es cierto que al derecho de autor no le interesa el uso o la destinación, el valor intelectual ni su finalidad, la Ley no protege todo lo que se confeccione o produzca, especialmente en el área del tráfico industrial, donde existen pugnas y ánimos de intereses individuales que son necesarios limitar.

Por ello, estima este Órgano Jurisdiccional que a la Oficina de Registro de Producción Intelectual adscrita a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, por así habérselo encomendado la Ley al momento de asignarle la facultad registral, le asiste el deber o la obligación de mantener la claridad en cuanto a las producciones intelectuales que le son sometidas a su estudio y posterior certificación, de manera que no permita que se incurra en confusión en cuanto a los límites creados por la Ley para

las dos ramas de la propiedad intelectual, pues ha quedado terminantemente prohibido por la Ley Sobre el Derecho de Autor que se otorgue la tutela por ella dispuesta a invenciones que no tengan otra cualidad relevante que la de ser simples modelos industriales, sin obra de arte (manifestación que represente una idea particular sobre el mundo de la cultura, la humanidad, la naturaleza, las ciencias, etc.) incorporada al artículo útil de que se trate.

De allí que el Registro antes señalado deba negar la inscripción de producciones que no posean la relevancia o caracteres de una obra artística. Por ende, considerando el caso de estar frente a una obra de arte aplicada a la industria, es menester analizar esta figura conforme lo ordena hoy día el artículo 2 de la Ley Sobre el Derecho de Autor, teniendo en cuenta los elementos que definen aquel tipo de manifestación creativa. Cuando la Ley señala que serán “[l]as obras del ingenio, los productos y las producciones protegidas” las que podrán ser registradas ante el Registro de Producción Intelectual (Artículo 103) está queriendo decir que cualesquiera sean las manifestaciones presentadas por ante dicha Oficina, éstas deben cumplir con los requisitos de naturaleza artística, literaria y científica, pues son las obras que poseen tales caracteres las que protege el artículo 1º eiusdem, según se ha dicho anteriormente; visto de esa forma, se establece una facultad a la unidad administrativa que le asiste de discernir qué tipo de material se le presenta. La creación artística es lo que se protege en el diseño industrial, no la invención misma. Careciendo de tal elemento, el modelo no podría invocar ámbito alguno de la legislación autoral: “el titular del modelo artístico puede invocar las normas del Derecho de Autor porque la obra de arte susceptible de constituir un modelo es la obra de arte protegible por el Derecho de Autor” (Otero Lastres, José Manuel. “El Modelo Industrial”. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid. 1977. Págs. 361 y 362.).

En ese sentido, considera este Órgano Jurisdiccional que será necesario evaluar las condiciones que motivaron y se sucedieron en la creación del diseño, al igual que los elementos artísticos destacables o

inherentes incorporados al mismo, todo ello a los fines de inquirir el valor de obra de arte que se le quiso imprimir al modelo presentado, más allá de su utilidad y finalidad comercial destinada; sobre ello, ha señalado la doctrina especializada, que para que una creación de forma pueda ser catalogada como obra de arte, debe poseer nivel artístico, o lo que es lo mismo, altura de configuración, y esto lo circunda en dos requisitos básicos “a) Que posean un contenido estético que influya a través de la vista en el sentido de la forma espacial del hombre y b) Que posea nivel artístico porque constituyan por sí misma una obra de arte” (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit. Págs. 384 y sigs.).

Para evaluar el valor creativo será menester apreciar en la exteriorización del producto, además del requisito implícito de la representación real o imaginaria que quiere simbolizar, un aspecto artístico sustancialmente disímil respecto a la forma común del artículo donde se utiliza: “se aprecia cuando su conformación presenta un grado tal de diferenciación que se aleja de las formas usuales del objeto utilitario al cual se incorpora, sólo ahí puede ser considerada la obra aplicada con separación de su carácter netamente industrial” (Vid. “La Protección Acumulada a las Creaciones Estéticas en el Derecho Chileno” de Manuel Antonio Bernit Páez en el enlace web <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/28842/1/articulo4.pdf>). Y es que como lo explica la doctrina, la singularidad artística es un elemento preponderante a la hora de evaluar el modelo presentado como obra de arte aplicado: “el mayor grado de diferencia o lo que lo mismo, la mayor singularidad, acaba por convertirse en el principal indicio para determinar si una creación alcanza el grado de obra de arte aplicado” (Miguel Otero Lastres, “El Diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003”, Editorial Marcial Pons, Madrid, España. Pág. 56).

Se exige, por tanto, en virtud del mandato legal existente en nuestro ordenamiento jurídico, dispuesto en la oración que habla de las obras de arte aplicado en el artículo 2 de la Ley Sobre el Derecho de Autor, que se efectúe un examen sobre

las características del diseño presentado, pues ha de indagarse si el mismo representa o no un dibujo u objeto meramente industrial, sin singularidad y valoración artística de por medio, todo ello a los fines de no extender la protección de Ley a supuestos no circunscritos a su finalidad.

Expuesto lo anterior, se concluye que bien pueden coexistir la protección de un modelo o diseño industrial a través del derecho de autor y las normas que regulan la propiedad industrial; así lo reconoce la legislación y por ende la Administración debe dar cumplimiento a esa directriz. Sin embargo, es criterio de este Órgano Jurisdiccional que al momento de analizar la obra presentada, debe valorarse y tenerse en cuenta que el otorgamiento de la simetría legal queda condicionada en tanto y en cuanto el dibujo tenga valor o caracteres artísticos en la representación que lo instituye, de forma que esta incorporación artística pueda ser apreciada y separada del carácter industrial del objeto para el cual se aplica, que lo revele como un mero diseño técnico utilitario. Es un enfoque que atiende a la contextura o el aspecto exterior de todo producto utilitario o industrial, autorizándose la protección por derecho de autor en caso de que el diseño pudiera considerarse una obra de arte (o de arte aplicada), en el que exista un acto creativo singular que exprese una idea o sentimiento de quien lo erige.

Ahora bien, este enfoque explicado con las consideraciones previamente expuestas es el que constituye el punto central de la controversia, pues la recurrente insiste en que el diseño “mango cebra azul” no detenta creatividad artística alguna, por ser un mero o “vulgar” diseño industrial. En orden a dilucidar lo pretendido, cabe tener en cuenta lo siguiente:

Alega la parte recurrente que el diseño propiedad de Cebra S.A., denominado “Mango Cebra Azul”, no es más que un “mero diseño industrial”, excluido de la normativa que protege los intereses jurídicos autorales otorgados para las “obras de arte aplicado”, según los términos del artículo 2 de la Ley de Derechos de Autor que anteriormente se ha citado.

Se rechaza la idea expuesta por la accionante, aduciendo, básicamente, que el diseño en cuestión satisface el requisito de la norma por ser “original” y que examinar si es o no un diseño meramente industrial significaría entrar a juzgar el mérito de la obra, lo cual, según alega, es prohibido por la Ley citada.

Entrando al análisis que solicita la actora, observa esta Corte como acotación preliminar que al visualizarse el diseño “Mango cebra Azul” en su textura técnica, vale decir, la forma en que la misma está representada, se aprecia en cuanto a sus componentes estructurales que la misma presenta un diseño de mango o agarradera delgada, apta para el sujeto cómodo e integral con la mano; además, en la zona donde van o se asientan las cerdas o filamentos, denominado “cabeza”, es visible una representación rectangular extendida en medidas contables por centímetros, que permite cubrir un radio estrecho para cumplir con la labor de la brocha, y debajo de ella se halla “el cuello” y seguidamente la representación del mango propiamente dicho.

Visualiza además este Órgano Jurisdiccional, que el diseño en estudio indica la palabra “Cebra” en la zona media inferior de la columna o “barriga” que sostiene la extensión rectangular o “cabeza del mango” de la brocha, lo cual, por supuesto, refiere a la empresa propietaria del producto.

En palabras de la sociedad mercantil Cebra S.A., al momento de llenar la planilla la solicitud de Registro ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor del SAPI, son características de la obra “Mango Cebra Azul” el ser “un diseño de un objeto en forma de mango, de color azul que presenta hacia su punta o parte inferior un grabado en bajo relieve en forma de rectángulo con bordes redondeados en el cual están grabadas cinco letras mayúsculas en tipo de fuente helvética”.

Partiendo de los elementos antes señalados y a los fines de abundar en el análisis que amerita la denuncia que se examina, juzga necesario este

Órgano Jurisdiccional traer a colación la siguiente descripción que realizara en su escrito respectivo la empresa Cebra S.A. en torno a la creación del diseño “Mango Cebra Azul”, que fuese transcrita en el capítulo relativo a la oposición del recurso de nulidad:

“...uno de los empleados de CEBRA, por instrucciones de la gerencia de la misma, creó una obra de arte aplicado por serie de dibujos para su posterior materialización en un objeto físico, con el fin de realizar un mango original e individualizado de estas brochas serie standard 1200, de manera que se distinguieran plenamente de los mangos utilizados por otros fabricantes de estos productos. Así, realizaron un total de seis (6) dibujos representativos de un mango de brocha, único y original, visto desde diferentes ángulos, de frente, de perfil, desde arriba, desde abajo, vista lateral, vertical, horizontal, etc”.

“El sr. Cornelius Eisig, ampliamente identificado en la solicitud de registro de la obra a que refiere el presente procedimiento, incluyó en los mismos, el diseño de un logotipo original, único y especial, con la inserción de marca de la empresa, consistente en un rectángulo de bordes redondeados, para ser grabado en bajo relieve sobre la punta de dichos mangos, en el que adentro se aprecia, esta vez en alto relieve la palabra CEBRA en letras mayúsculas, en fuente tipo helvética” (Mayúsculas y negrillas de la cita).

“CEBRA encargó a la empresa PLASMOLL y luego a BICIPLASTIC, la fabricación de moldes metálicos a los fines de la realización física de la obra, en los cuales todas las formas y características de dichos dibujos, incluyendo el grabado, fueran estampados por el Sr. Eisig. Utilizando estos moldes, que son propiedad de CEBRA y que sólo se utilizan para fabricar brochas de CEBRA, se fabrican los mangos plásticos originales de las brochas serie standard 1200 de color azul” (Mayúsculas de la cita).

Dadas las consideraciones que se han efectuado hasta este momento, en conjunción con las reseñas

Y los dichos de la propia Cebra S.A. que han sido reproducidos previamente, desarrolladas tanto en el escrito o escritos presentados ante esta Corte como en las solicitudes que consignara ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor (Vid. folios 15 al 20 del expediente administrativo), debe este Órgano Jurisdiccional concluir que, a su criterio, la obra “Mango Cebra Azul” no cumple con la tenencia de los elementos de tipo artístico que consideramos son necesarios para catalogársele como obra de arte aplicada más allá de un mero diseño industrial.

La obra no presenta ninguna asimilación o singularidad con expresiones que invoquen a la sensibilidad humana, la naturaleza o alguna otra inspiración especial y mínimamente llamativa; es decir, no alude a formas que evoquen determinado concepto artístico o imaginativo apto para la perceptibilidad de las ideas o los sentimientos, más allá del modelo presentado, que representa un artículo industrial. Es un diseño que a juicio de esta Corte se desarrolla sin la añadidura de alguna particularidad artística relevante, pues desde el extremo inferior hasta el superior de la brocha sólo se observan dibujos o peculiaridades estructurales de forma (como lo expone la empresa Cebra en las solicitudes antes mencionadas: forma rectangular en la “cabeza”, planicie en el “cuello”, trapecio plano en la “barriga” y triángulo en la “punta” inferior) que no ostentan caracterización o distinción especial alguna, pues simplemente se corresponde con el diseño original de un mango, unido a variantes de diseño sin contenido artístico relevante, representadas por la incorporación de la “cabeza” y el “cuello”.

Tales variantes añadidas a la forma propia del mango no revisten valor artístico distinto del carácter industrial del objeto en el que se aplican; tales gráficos han sido concebidos exclusivamente (no consta lo contrario, de las reseñas antes transcritas y del examen que infra se realizará) con la finalidad de satisfacer la utilidad del producto, y no tiene inspiración artística alguna existente de por medio. Es una invención simplemente industrial, no más.

Aunado a lo anterior, cuando se observan los argumentos expuestos por la empresa Cebra S.A., donde es mencionado el autor del diseño “Mango Cebra Azul” y narrados los antecedentes que dieron origen a la invención, se aprecia que al creador se le impusieron una serie de parámetros para la elaboración de la obra en orden a que la misma pudiera ser identificada ante el consumidor como un producto con individualidad comercial respecto a los demás que pertenece a la compañía, llamado por la misma como brocha “serie standard 1200”.

Así mismo, siendo que la obra posee el nombre comercial “Cebra” incluido, incorporado inclusive como requisito para su creación y desde el momento en que la misma fue concebida, ello para distinguir a la empresa “de los mangos utilizados por otros fabricantes de estos productos”, es claro que tal elemento fue insertado en el diseño para así vincular e individualizar el producto con la empresa propietaria, de manera de impedir cualquier asimilación comercial del resto de los similares productos.

Para la Corte, los parámetros antes señalados, que se tuvieron en cuenta para el resultado final de la obra, precisamente confirman y refuerzan que no es posible separar o encontrar contenido artístico en el diseño propiedad de Cebra S.A. más allá del carácter industrial y comercial del objeto. En efecto, los motivos de la creación y las figuras que aparecen en la obra, se dirigieron y se dirigen a caracterizar a la compañía en aras de identificar los productos “brochas standard 1200”, de tal manera que cualquier persona que observe la obra, necesariamente la relaciona con un producto de la empresa Cebra S.A., y con un simple artículo industrial: brocha de pintar, que no posee especialidad atractiva de por medio.

De igual forma, el diseño no presenta rasgo artístico alguno: es simplemente la representación de un mango (que según el DRAE consiste en una “Parte alargada o estrecha con un extremo libre, por el cual se puede agarrar un instrumento o utensilio”), con variaciones o agregados en el diseño respectivo,

como son la incorporación del “cuello” y la “cabeza”, principalmente, todo a los fines de cumplir con el destino inherente al producto, cual es de ser una brocha para pintar. De esta forma, se confirma una vez más el carácter meramente industrial del producto.

Pero además, el diseño “Mango Cebra Azul” no detenta a criterio de esta Corte singularidad artística, sólo se observan variaciones superficiales en la forma abstracta de una brocha para pintar, que precisamente por representar el diseño en cuestión un artículo con esas características, (que cabe señalar por máxima de experiencia ha existido durante decenios, incluso antes de 1982, cuando es creado el diseño “Mango Cebra Azul”, según afirma la interesada), no ostentan “originalidad” notable, distinta al artículo útil en el que se incorpora, pues es claro que las brochas en cuestión sólo pueden poseer la utilidad que se les destina si tienen la representación encontrada en el dibujo propiedad de Cebra S.A.; dicho en otros términos, los dibujos se corresponden simplemente con un modelo general -con añadidos secundarios- de un artículo útil, en este caso una brocha de pintar. Por lo anterior, no existe en el diseño una particularidad relevante que le otorgue sustancia especial y disímil respecto al objeto común que representa, es decir, la brocha para pintar.

A mayor abundamiento, el diseño aludido no presenta tampoco relevancia artística alguna, en el sentido que no incorpora en ella ninguna manifestación del espíritu apto para invocar o ser apreciado por la sensibilidad humana, o, como define el Diccionario de la Real Academia Española al “Arte”, una “manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”. El dibujo no ostenta ninguna visión del arte, según ha sido definido previamente, no transmite peculiaridad alguna sobre tales aspectos; los dichos de la recurrente así lo confirman, pues como se pudo observar, sólo fue creado con fines netamente comerciales, cual es identificar un producto y una empresa.

Por último, existiendo en el mercado de las brochas para pintar desde antes de 2002 (cuando es obtenido el Certificado que aquí se impugna) otros modelos parecidos (ello puede constatarse de los diseños reproducidos en los escritos de las partes), diferenciados por elementos pueriles (i.- otras brochas son de color amarillo, ii.- en vez de representar al mango con bordes en línea recta, lo hacen circularmente; iii.- la punta inferior no es triangular sino recta, etc.), se confirma la apreciación de que el diseño en examen en realidad no presenta caracteres que este Tribunal entienda como suficientemente distinguibles de otros.

Por las razones anteriormente expuestas, considera este Órgano Jurisdiccional que el diseño “Mango Cebra Azul” no es susceptible de protección por las normas que regulan el derecho de autor, conforme a lo dispuesto por la condición establecida en el artículo 2 de la Ley Sobre el Derecho de Autor, pues dicho dibujo sólo refleja un artículo útil o industrial, que como tal está destinado a la simple satisfacción de una utilidad específica y a objeto de competir en el tráfico comercial, sin mayor atractivo especial, además que no ostenta creatividad apta para distinguirse de otros diseños de brochas, antiguos y actuales, de manera que, bajo esas premisas, la creación no reviste de relevancia y singularidad artística alguna, atendiendo a los términos que ha desarrollado esta Corte a lo largo del presente fallo. Así se declara.

Es oportuno recalcar que el precitado artículo 1º eiusdem, que consagra la protección del derecho de autor sobre las obras científicas, literarias y artísticas, cualquiera que sea su destinación, y el artículo 2, que hace una enumeración de lo que comprenden las mismas, incluyendo las obras de arte aplicadas, no pueden ser analizados aisladamente, esto es, sin tener en cuenta la regulación especial para las obras de arte aplicadas a la industria, el cual hace hincapié en que su protección sólo puede brindarse en la medida en que su valor artístico pueda ser apreciado de forma independiente al carácter industrial del objeto al cual se aplica, o, en los términos de la ley, en la medida en que la

creación presentada no sea “meros modelos y dibujos industriales”.

De lo anterior se desprende que si bien puede afirmarse que el artículo 1º consagra como objeto de la protección las obras artísticas cualquiera que sea su destinación, dentro de las cuales se encuentran las obras de arte aplicadas, sin embargo, ello debe interpretarse con la restricción que a las mismas realiza el propio artículo 2, debiendo entonces analizarse, a tenor de este mandato, el diseño o la obra presentada a los fines de verificar la existencia de elementos o caracteres artísticos inherentes a ella:

“Es el propio legislador (...) quien indica que la obra aplicada debe ser portadora de alguna carga creativa, de ahí la referencia a su valor artístico, empero, ello no equivale a sostener que tal obra debe alcanzar algún tipo de belleza artística. Lo que demanda la ley (...), es determinar por medio de aspectos netamente objetivos si una creación aplicada goza de un grado de diferenciación o singularidad tal que la distingue de la forma usual que reviste el objeto” (Vid. Manuel Antonio Bernit Páez, ob. Cit.)

En ese contexto, entonces, se reitera que aún cuando el artículo 1º de la Ley in comento establece que todas las creaciones del espíritu pueden estar protegidas por el derecho de autor con la salvedad antes anotada, y desde este punto de vista basta que cualquier obra provenga de dicho espíritu creativo para considerarse como artística, literaria o científica, sin embargo –y así lo estima este Órgano Jurisdiccional, es necesario que el Registro de Producción Intelectual y la Dirección Nacional del Derecho de Autor del SAPI deban realizar un análisis de la misma, siquiera para establecer si no se encuentra dentro de las excepciones a que se contrae el artículo 2 eiusdem, para efecto de determinar si es protegible o no a través de las normas que regulan el derecho de autor, y así poder proceder a denegar su registro. De otro modo, cuál sería entonces el sentido de la disposición normativa aludida si no se efectúa el análisis encomendado.

Dadas las consideraciones precedentes, debe esta Instancia Judicial declarar procedente el vicio de falso supuesto denunciado por la parte actora y, en consecuencia, proceder a anular de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el acto registral N° 4259 expedido por la Dirección Nacional del Derecho de Autor en fecha el 1º de octubre de 2002, por medio del cual otorgó protección legal autoral al diseño “Mango Cebra Azul”, siendo que esta producción intelectual no podía ser resguardada por esa legislación, al no cumplir con el condicionante establecido en el tantas veces aludido artículo 2 de la Ley Sobre el Derecho de Autor, por ser un diseño que no ostenta características artísticas y por ende no pasa de ser un modelo meramente industrial. Así se decide.

Por los razonamientos precedentemente expuestos, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declara CON LUGAR el presente recurso contencioso administrativo de nulidad. Así finalmente se establece.

V DISPOSITIVO

Atendiendo a los razonamientos antes esbozados, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Albi Rodríguez Jaramillo y Susana Brief Corner, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la empresa MATCOFER, S.A., contra el acto administrativo contenido en el Certificado de Registro N° 4259 emanado el 1º de octubre de 2002 por la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Registro de Propiedad Intelectual perteneciente al SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI). En consecuencia, ANULA el Registro impugnado.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de

*la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo,
en Caracas a los diez (10) días del mes de marzo de
dos mil diez (2010). Años 199° de la Independencia
y 151° de la Federación.*

El Presidente,

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

El Vicepresidente,

ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA

El Juez,

ALEJANDRO SOTO VILLASMIL

Ponente

La Secretaria,

MARÍA EUGENIA MÁRQUEZ TORRES