

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007  
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

## **Derecho de autor. Derecho marcario. Prohibiciones marcarias.**

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** Comunidad Andina

**ORGANISMO:** Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

**FECHA:** 2-10-1998

**JURISDICCIÓN:** Judicial

**FUENTE:** Texto del fallo a través del Portal de la Comunidad Andina, por <http://www.comunidadandina.org/> (documentos).

**OTROS DATOS:** Proceso 32-IP-97

### **SUMARIO:**

En relación con la prohibición marcaria que contenía el artículo 83g) de la antigua Decisión 344 de la Comunidad Andina sobre Propiedad Industrial, por la cual no podían registrarse como marcas en relación con derechos de terceros, aquellas que afectaran *“los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento”*, el Tribunal señaló:

*“... este Tribunal Comunitario que la letra de la disposición contenida en el artículo 83 literal g) de la Decisión 344 no se adapta a los que fueron el espíritu, propósito y razón del legislador andino. En efecto es confusa y poco técnica su redacción, por lo que no logra concretar una disposición ajustada ni a la materia de Propiedad Industrial ni a la de Derecho de Autor, lo cual acarrea el permanente riesgo de una interpretación de la norma, en disconformidad con los principios generales que orientan ambas disciplinas jurídicas”.*

*“Es tal su redacción que si se llegara a extremar la interpretación literal de esa norma, se podría desembocar en conclusiones absurdas como la de que no cabría el registro como marca del título de una obra sin el consentimiento del titular del derecho sobre ella, pero sí procedería en cambio el registro de la obra misma sin necesidad de autorización, con base en el inaceptable argumento de que el impedimento legal se refiere sólo -«literalmente» hablando- al «título» y no a la «obra». Dicho por vía ejemplificativa, la interpretación literal conduciría al absurdo de que no se podría registrar como marca el título de una obra del pintor Guayasamín, sin que mediara su consentimiento, pero sí se podría obtener el registro de la propia obra como signo distintivo de un producto o servicio, sin que mediara el consentimiento del titular de la obra misma, lo cual evidentemente es un contrasentido”.*

*“Con base en el razonamiento anteriormente expuesto, el Tribunal formula las siguientes consideraciones, en relación con el caso específico, destinadas a orientar la sentencia definitiva del juez nacional consultante:*

*“Debe el órgano judicial andino interpretar adecuadamente la normativa comunitaria sobre la materia relativa al caso de autos, para desentrañar la auténtica finalidad de la misma, evitando que ésta quede desvirtuada por la argumentación del recurrente conforme a la cual: «...olvida el despacho que las circunstancias que determinan cuándo una marca no puede ser registrada constituye la excepción, pues la regla general es la registrabilidad...». Observa al respecto el Tribunal que aun admitiendo que se tratare de una regla general la de la admisibilidad, ésta se encuentra condicionada como tal por las excepciones de irregistrabilidad taxativamente consagradas en dicha normativa. Además de que, aun con arreglo a los más estrictos principios procesales, si bien la taxatividad impide al juez -y al intérprete en general- añadir otras excepciones a la lista establecida numerus clausus por el legislador, no le está vedado en cambio a aquél en la solución del caso concreto, admitir también supuestos de hecho idénticos a los contenidos en las causales fijadas taxativamente por la norma”.*

*“En consecuencia, resulta pertinente citar lo que al respecto comenta autorizada doctrina:*

*a) Para Armando SCIARRA, las ideas no son protegibles «sino que lo protegible es la expresión concreta y exteriorizada de esa idea y que una idea puede ser objeto de infinitos desarrollos y formas de presentación, lo que les imprime la característica de ser todas ellas obras independientes y susceptibles de protección».”*

*“Continúa:*

*«...no debemos olvidar que el principio de la protección marcaria no está basado en la creación, sino en la utilización. Una marca para ser tal, no necesita ser una creación original, una obra de fantasía absoluta, sino como decía el Maestro Breuer Moreno, el signo más banal puede constituirse en marca, a condición de que no haya sido utilizado antes por un tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios»*

*“Concluye el reputado autor con la siguiente cita de Alberto CASADO CERVIÑO:*

*“...se acepta e incorpora en nuestro Derecho Positivo la tesis doctrinal y jurisprudencial que defendía la posibilidad o, al menos, la conveniencia de proteger un mismo bien a través de varios sistemas de protección simultánea. La protección simultánea o acumulación supone, como ha sido resaltado, invocar para su protección, bien los distintos sistemas existentes en el Ordenamiento Jurídico, al mismo tiempo o bien uno solo de éstos. Y que esta decisión quede en manos del titular del bien que podrá optar, a su elección por las diversas posibilidades de las que dispone”.*

*“... más adelante agrega: «...carácter acumulativo de la protección plural de que puede gozar el titular de un bien inmaterial, constituye la vía para resolver las distintas posibilidades de colisión o concurrencia entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual».”*

*“Al respecto comenta, además, que en el derecho uruguayo «ambas protecciones: la emergente del Derecho de Autor y la que surge del régimen de Propiedad Industrial, pueden invocarse simultáneamente, siendo el titular libre de utilizar los dos regímenes o de elegir el que considere más adecuado y conveniente para la situación dada. No vemos en nuestras normas de Derecho*

*Positivo, ningún inconveniente para ello» (Armando SCIARRA QUADRI, «Las Obras Figurativas y los Signos Marcarios», Memorias del Tercer Congreso Iberoamericano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Tomo I, Montevideo - Uruguay, 1997)».*

*“b) Ricardo ANTEQUERA PARILLI comenta asimismo:*

*“...el Acuerdo sobre los ADPIC emplea la expresión «propiedad intelectual» para referirse tanto al derecho de autor como a los derechos de propiedad industrial, en una acepción amplia que no está referida a una disciplina, sino a un espacio jurídico que abarca diversas áreas, cada una de ellas con su propia autonomía científica y sus particulares características.*

*“En ese marco tan amplio caben los derechos conexos, los derechos de propiedad industrial que, a su vez, se han dividido tradicionalmente en dos grandes ramas: el «derecho invencional» que regula el régimen de las invenciones, y el «derecho marcario», atinente a los signos distintivos en la industria, el comercio y los servicios.*

*“Entre el derecho de autor y el derecho invencional existe como común denominador que el objeto de la protección es una aportación creadora, en el primer caso una obra literaria o artística, y, en el segundo, una invención aplicable a la industria”.*

*“Al respecto considera además que entre estas disciplinas se presentan «zonas fronterizas», que hacen posible la protección por cada una de ellas, bajo diferentes ópticas y con distinto contenido, de un mismo bien intelectual». Concluyendo: «entre el derecho de autor y los derechos conexos pueden presentarse puntos de contacto, que den lugar a supuestos de una acumulación de la protección de unos y otros derechos, cada uno en forma distinta pero no excluyente, en cabeza de la misma persona» (Ricardo ANTEQUERA PARILLI, «El Nuevo Derecho de Autor en el Perú», primera edición, Lima-Perú, Edit. Monterrico S.A., 1996, pág. 76-79)».*

*Sin embargo, la prevalencia entre uno y otro derecho “... podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor -lo que no se encuentra, al menos literalmente, prohibido por el art. 83, párrafo g) de la 344, pero que resulta un **exabrupto**-, o si alguien pretendiere registrar aunque sea optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero” (negritas del fallo).*

*“De lo expuesto, obviamente resulta concluyente que lo que la Decisión 344 prohíbe en el literal g) del artículo 83, es el registro como marcas de aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas y científicas cuando éstos a su vez **sean objeto de un derecho de autor** correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste” (destacado del fallo).*

*“Ha sido resaltado lo anterior por cuanto lo determinante de la norma es que en los dos supuestos allí previstos (títulos de obras, por una parte, y personajes ficticios o simbólicos, por la otra), el legislador comunitario exige **que sean objeto de un derecho de autor**. Por argumento a contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o el personaje ficticio o simbólico **no son objeto de un derecho de autor**” (destacado del fallo).*

## TEXTO COMPLETO:

### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

#### VISTOS:

*El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal g), de la Decisión 344, y 1, 3 y 7 de la de Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.*

*Se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones números 49049, de 30 de noviembre de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”, y 1677, del 8 de agosto de 1996, confirmatoria de la anterior, ésta emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.*

*A continuación procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, y al respecto observa:*

#### A) LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS

*Se fundamentan básicamente en los considerandos pertinentes, los cuales son transcritos seguidamente en la presente sentencia junto con la respectiva parte propiamente resolutoria de los actos impugnados.*

#### 1.- Resolución No. 49049 del 30 de noviembre de 1994

*Expresa en lo pertinente:*

*“TERCERO: Que el signo TERMINATOR cuyo registro se solicita corresponde al título de una obra cinematográfica de autor distinto del peticionario, y cuyo consentimiento no se acredita en el expediente, razón por la cual encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida*

*en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que prohíbe el registro de las marcas que: ‘Consistan en títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento’.”*

*“CUARTO: Que el examen de registrabilidad implica establecer si el signo cuyo registro se solicita cumple con todas las condiciones legales para servir como distintivo de un producto o servicio en el tráfico comercial, incluyendo la manera como pueda ser recibido por el público en general, de tal forma que no pueda confundir al consumidor sobre el origen de los bienes, o sobre los empresarios que los producen. Igualmente se busca proteger los derechos de terceros, que resultarían afectados en caso de que el título de la obra se utilizara sin su consentimiento en actividades comerciales como marca de un producto.*

*“En consecuencia,*

*“RESUELVE:*

*“ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la expresión TERMINATOR para distinguir todos los productos de la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, solicitada por VICAR DE COLOMBIA S.A. con domicilio en SANTAFE DE BOGOTÁ, COLOMBIA.”*

#### 2.- Resolución No. 1677 del 08 de agosto de 1996

*Conforme a ella:*

*“La causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 impide el registro de las marcas que en relación con derechos de terceros, afectan en (sic) los ‘títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.’*

*“De acuerdo con la norma transcrita, establecida la existencia de un derecho de autor, se precisará de la autorización del titular para poder tener derecho a obtener el registro como marca de la expresión de que se trate.*

*“En el presente caso, como acertadamente sostuvo la División de Signos Distintivos, el signo TERMINATOR corresponde al título de una muy conocida obra cinematográfica de autor distinto del peticionario, cuyo consentimiento no se acreditó, y... no es un término genérico, por lo que encuadra en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) mencionado.*

*“Debe aclararse que lo que busca la norma supranacional andina es la protección del titular de los derechos de autor, independientemente de que el título de la obra corresponda a una palabra en otro idioma.*

*“En virtud de lo expuesto, se*

*“RESUELVE:*

*“ARTICULO PRIMERO: confirmar la resolución número 49049 del 30 de noviembre de 1994, emanada del Jefe de la División de Signos Distintivos.”*

#### **B) LOS HECHOS Y EL DERECHO SUPUESTAMENTE VULNERADOS**

*Son, conforme al criterio de la alta jurisdicción consultante, los siguientes:*

*“a) El 10 de agosto de 1.992 la actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ‘TERMINATOR’ para amparar productos de la clase 5a. de la Clasificación Internacional de Niza.*

*“b) A través de los actos acusados se negó el registro de dicha marca por considerar que estaba incurso dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohíbe el registro como marcas [de las] que consistan en títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor que corresponda a un tercero, salvo que medie su consentimiento.”*

*Conforme a la siguiente transcripción literal del escrito proveniente del Consejo de Estado, las imputaciones de violación aducidas por la actora son las siguientes:*

*“- Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la marca*

*en cuestión reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.*

*“Se cumple con el requisito de la distintividad porque la marca de marras se puede diferenciar de cualquier otra, porque mal podría pensarse que un veterinario al momento de recetar este producto pudiera siquiera lejanamente imaginar que, en el evento de que exista una película con dicho nombre, la industria hollywoodense se ha dedicado a producir vermífugos y que es por tanto la productora de dicho antiparásito.*

*“- Se violó el artículo 83 literal g) ibídem, porque la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la referida marca estaba incurso en la causal de irregistrabilidad a que se contrae dicha norma, al darle a las causales de irregistrabilidad mayores alcances que los que de acuerdo con una sana interpretación puedan tener, toda vez que le dio equivocadamente una interpretación extensiva, desconociendo el hecho de que como norma limitativa del principio general de derecho a registro, debe ser aplicada restrictivamente, es decir, sólo en los casos en que la similitud lleve a la confundibilidad de una marca.*

*“El vocablo ‘TERMINATOR’ significa el que termina, el que acaba; no tiene como significado exclusivo la película. No es alusivo al nombre de obra cinematográfica alguna. Además, no está probado el registro del derecho de autor, y la existencia de la obra no constituye hecho notorio.*

*“- Se violó el artículo 1º de la Decisión 351, en concordancia con el artículo 83 de la Decisión 344, porque un vocablo de uso común en una lengua no constituye obra del ingenio. El derecho de autor está instituido para proteger la creación artística, la obra original, no el título de la obra, el cual, si se quiere proteger, se debe registrar como marca.*

*“- Se violó el artículo 3º ibídem, porque el vocablo ‘TERMINATOR’ no constituye una creación intelectual original, no es ni siquiera una creación no original.*

*“- Se violó el artículo 7º ibídem, porque no son objeto de protección las formas que no constituyan medio de descripción, explicación o ilustración de las ideas del autor. En este caso la utilización de un vocablo de uso común en los países angloparlantes no constituye una forma de descripción de las ideas del*

autor, pues tal vocablo poco o nada es lo que puede decir acerca de una obra en general, y menos aún de una obra cinematográfica.”

### C) ESCRITO DE DEMANDA:

Pero igualmente se permite transcribir el Tribunal otros argumentos expuestos por la parte demandante VICAR DE COLOMBIA S.A. reforzatorios de los precedentes en los cuales también insiste:

“Olvida el Despacho que las circunstancias que determinan cuándo una marca no puede ser registrada constituyen la excepción, pues la regla general es la registrabilidad. Por lo tanto, no se puede, ...limitando los derechos que tienen los solicitantes al registro, ...darle a las causales de irregistrabilidad mayores alcances de los que de acuerdo a una sana interpretación puedan tener. Por estas razones se violó el mencionado artículo 83 de la Decisión 344 por ser aplicado indebidamente, ya que se le dio equivocadamente una interpretación extensiva, desconociendo el hecho de que como norma limitativa del principio general de derecho a registro, debe ser aplicada restrictivamente, es decir, sólo en los casos en que la similitud lleva a la confundibilidad de una manera indefectible.

“El vocablo TERMINATOR usado por VICAR DE COLOMBIA S.A., es un significativo que no tiene como significado exclusivo la película, pues es un vocablo latino que significa ‘terminador’, es decir, el que termina, el que acaba; y puede ser usado para distinguir muchos y diversos productos, sin que por eso se esté violando el derecho de autor del creador de una supuesta película en la cual, dicho sea de paso, difícilmente el tema podría girar en torno a un garrapaticida.

“El vocablo TERMINATOR no es alusivo al nombre de ninguna obra cinematográfica, pues la Superintendencia de Industria y Comercio no prueba su existencia, ni determina quien es el titular o productor de la citada obra. Debe tenerse en cuenta también que la marca TERMINATOR aquí solicitada no distingue obras cinematográfica, ni bienes ni servicios afines.

(...)

“El signo en cuestión, que es un vocablo latino e inglés que significa ‘terminador’, no tiene relación alguna con la película, y mal podría pensarse que el

título de un filme o de una obra literaria producida en cualquier parte del mundo, monopolizara la utilización de un vocablo, al punto de excluir la posibilidad de que ese vocablo sea usado para distinguir cualquier clase de productos. Pues de ser así, bastaría con publicar cualquier relato con un título determinado para devenir automáticamente privilegiado al derecho a la exclusividad del uso de dicho vocablo en toda la amplia gama de productos de la Clasificación Internacional de Niza.

(...)

“...el título de una obra no puede ser objeto de protección, pues el título no es la obra misma, ni es una forma de descripción de la creatividad del autor sino un elemento para identificar la obra; prueba de ello es la certificación expedida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR en la que el Jefe de la Oficina de Registro dice textualmente: ‘...Es de anotar que el Registro Nacional del Derecho de Autor está instituido para inscribir obras artísticas y literarias, fonogramas Actos y Contratos software, y no vocablos o nombres’. (Se resalta).”

### D) DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN:

Considera el Tribunal que resulta oportuno así mismo transcribir parte de la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en la cual expresa, en apretada síntesis, lo siguiente:

1º Que los actos administrativos acusados de violación de ley se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaría; que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa y que estuvieron válidamente fundamentados; sin que, por otra parte, se hubieran violado tampoco las normas preeminentes de la Decisión 344;

2º Que “la Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de la marca ‘TERMINATOR’ para distinguir los productos de la clase 5a (expediente No. 364962), concluyendo acertadamente en que la expresión antes referida es irregistrable conforme a lo dispuesto en el artículo 83 literal g) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”;

3º Que el hecho de que no se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros, no impedía

que la Oficina Nacional competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca, tal como lo dispone el artículo 96 de la Decisión 344, y, acota el Tribunal, es doctrina constante del órgano emisor de las resoluciones administrativas internas cuestionadas, en el presente caso, también reiteradamente avalada por este órgano judicial comunitario, doctrina administrativa conforme a la cual:

“La presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo a tenor del art. 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones de los arts. 82 y 83.”

Concluyendo en efecto el Tribunal Andino en profusa y reiterada jurisprudencia:

“Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir no sólo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino además, no hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.” (Interpretación prejudicial No. 11-IP-98, marca “PAVCO”, del 03 de mayo de 1998).

Finalmente, con vista de lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, a los fines de la exclusiva interpretación que de las normas supranacionales le corresponde,

## CONSIDERANDO

### I. COMPETENCIA

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal el caso de la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y que igualmente se encuentra conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión

184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado.

### II. NORMAS COMUNITARIAS PERTINENTES

Que de las normas solicitadas en interpretación prejudicial por la alta jurisdicción consultante, el Tribunal considera pertinente interpretar en concreto las siguientes:

#### DECISIÓN 344

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.”

#### DECISIÓN 351

“Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino.

Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión.”

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

- Autor: Persona física que realiza la creación intelectual.

(...)

- **Autoridad Nacional Competente:** Órgano designado al efecto, por la legislación nacional sobre la materia.  
(...)
- **Obra:** Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.  
(...)
- **Oficina Nacional Competente:** Órgano administrativo encargado de la protección y aplicación del Derecho de Autor y Derechos Conexos.  
(...)
- **Titularidad:** Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisión.
- **Usos honrados:** Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor.  
(...)

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

(...)

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

(...)

“Artículo 7.- Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.”

Con vista de los artículos transcritos, debe este Tribunal realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, tomando en consideración la jurisprudencia sentada al respecto, para lo cual estima conveniente examinar:

### III. EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS

El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, establece:

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”

Al referirse la doctrina al concepto de “marca”, señala:

“Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporeal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, CONSIDERA, en el presente caso:

QUE de las definiciones anteriores se desprende cómo la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado el Tribunal en reiterada jurisprudencia que más adelante se identifica.

QUE de lo anterior se colige igualmente cómo para que un signo pueda ser inscrito en el registro marcario debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Con la advertencia de que no por el hecho de que un signo cumpla con estos requisitos, quede necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar aun dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 establece en sus artículos 82 y 83. Así lo ha sentado constantemente



este Tribunal, y reiterado últimamente en el procedimiento de interpretación prejudicial No. 11-IP-98 (marca PAVCO), mediante sentencia emitida el 03 de mayo del presente año.

Y QUE, aún más en concreto,

a) En cuanto a la distintividad, función así mismo esencial de la marca, radica ésta en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Además, el que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y de la especialidad. La distintividad exige, por tanto, que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca.

b) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos.

Al respecto el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”. “Percepción”, dice además, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

El Tribunal Andino considera asimismo, y conforme a también reiterada jurisprudencia, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el cual aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Pero por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente

aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

c) Adicionalmente, la representación gráfica es un requisito formal pero también indispensable, que permite tanto la publicación como la posibilidad de archivo de las marcas solicitadas y registradas, en las respectivas oficinas de propiedad industrial, y se la concibe como la “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Marco Matías ALEMAN, “Marcas”, Top Management, Bogotá, pág. 77).

Todos los anteriores conceptos han sido elaborados, acogidos, sentados y desarrollados, como ha sido expresado supra, por la ya constante jurisprudencia de este Tribunal sentada al respecto. (Véanse, por vía de ejemplo, las sentencias correspondientes a las interpretaciones prejudiciales: 04-IP-88, “DAIMLER AKTIENGESLLSCHAFT”; 03-IP-90, “NIKE INTERNACIONAL LTDA.”; 03-IP-91, “HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C.”; 01-IP-94, “MAC POLLO”; y 02-IP-94, “NOEL S.A”. Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena Nos. 39, 70, 93, 164 y 163, respectivamente. Y, últimamente, la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 14-IP-96, “PROMOFERIAS”, del 11 de marzo de 1998).

#### IV. LA ESPECÍFICA INTERPRETACIÓN DEL LITERAL g) DEL ARTICULO 83

En cuanto al sentido general de la interpretación, el Tribunal Andino ha venido tradicional y pacíficamente haciendo destacar en sus fallos una interpretación sistemática, cónsona con los principios universales de la hermenéutica jurídica y que son los que en resumen aplica también el intérprete para desentrañar la voluntad del legislador nacional en cada uno de los Países Miembros. (Véanse sentencias correspondientes a las interpretaciones prejudiciales y a los procesos 01-IP-87 del 03 de diciembre de 1987, 05-IP-89 del 26 de octubre de 1989, 04-AN-92 del 28 de enero de 1993 y 02-AI-96 del 13 de agosto de 1997, esta última de fecha 20 de junio de 1997. Gacetas Oficiales números 28

del 15 de febrero de 1988, 50 del 17 de noviembre de 1989, 127 del 19 de febrero de 1993, 291 del 03 de setiembre de 1997, respectivamente, reiterada últimamente en la reciente, del 17 de agosto de 1998, emitida en el proceso 04-AN-97, G.O. 373 del 21 de setiembre de 1998).

Conforme a tales principios:

*“La primera labor del juzgador es la de acudir a la interpretación gramatical del texto legislado, para extraer de éste, sin mayor esfuerzo, el sentido que de sus propias palabras se pone en evidencia, según la conexión de éstas entre sí y la intención del legislador. Aunque en algún momento llegara a tildársela con cierto menosprecio de ‘literal’, es ella la primigenia pero, de ahí el error, no la única.*

*“En efecto, descubrir la intención del legislador en defecto de la claridad gramatical del texto, apunta a la vez hacia la necesidad de desarrollar la labor hermenéutica con base en un criterio teleológico, que constantemente ha presidido la labor interpretativa del Tribunal Andino, como lo demuestran los procesos arriba señalados.*

*“Del primero se desprende: ‘En cuanto a los métodos de interpretación que debe utilizar el Tribunal, ha de tenerse presente la realidad y características esenciales del nuevo Derecho de la Integración y la importante contribución que en esta materia tiene ya acumulada la experiencia europea, sobre todo por el aporte de la jurisprudencia de la Corte de Justicia... de las Comunidades Europeas en la aplicación de este Derecho, que se está haciendo constantemente en beneficio de la construcción comunitaria, sin perder de vista el fin permanente de la norma. Por estas consideraciones corresponde el empleo preferente de los métodos de interpretación llamados ‘funcionales’, como los métodos sistemáticos y de interpretación teleológica, sin dejar de utilizar, si fuese el caso, los demás universalmente admitidos, con la advertencia de que el método teleológico, que adquiere connotación especial en el derecho comunitario como normativa de un proceso de realizaciones conjuntas para el logro de un objetivo común, es el que mejor se adapta a la naturaleza propia de la decisión prejudicial en cuanto tiene en cuenta el ‘objeto y fin’ de la norma, o sea, en último término, el proceso de integración de la Subregión*

*Andina que es el propósito que inspira la suscripción del Acuerdo de Cartagena. (Sentencia del 03.12.87, caso ‘VOLVO’).”*

*Por ello “...no resulta admisible en el Derecho de la integración la escuela hermenéutica denominada de ‘Interpretación Libre’ según la cual el juez debe atender tan solo a la realidad de las cosas y al derecho que él considere ‘justo’. Dentro de este sistema, sustentado entre otros por F. Geny y J. Lambert, el intérprete ocupa abusivamente el lugar del legislador, atendiendo según su propio criterio a las razones que éste supuestamente hubiera debido tener en cuenta, convirtiéndose así en verdadero creador de la norma. Se suele criticar a este sistema por apoyarse en opiniones individuales, en cada caso concreto, con lo cual se atenta contra la seguridad jurídica, creándose así una total incertidumbre en la aplicación de la ley. También se argumenta que es un sistema que atenta contra la separación de poderes puesto que convierte al juez o al administrador en verdadero legislador. Este sistema, por supuesto, no resulta en ningún caso admisible dentro del Derecho Andino de la Integración ya que éste está fundado en el principio de legalidad y consagra expresamente la división de poderes o funciones. La exégesis propuesta por la Junta en su defensa, sin embargo, se aproxima en sus resultados a esta escuela del ‘derecho libre’. (Sentencia de fecha 28.01.93. Caso República de Colombia contra Resolución 313 de la JUNAC, Gaceta Oficial 127 de febrero 19 de 1993).*

*Pero así mismo el Tribunal, dentro de su propia jurisprudencia, aclara:*

*“Detectar la intención del legislador requiere -cuando ella no aparece evidente de sus propias expresiones, según el sentido propio de las palabras y la conexión de éstas entre sí- a menudo, de la necesidad de hurgar en los antecedentes legislativos, y apoyarla también en la jurisprudencia y la doctrina, lo que resulta no sólo lícito sino aconsejable, y en ocasiones hasta indispensable, caso en el cual dejan de ser fuentes secundarias. No obstante, la correcta interpretación de una norma obliga a adoptar precauciones en cuanto a las fuentes que pudieren contribuir con esa labor.*

*“Respecto a los antecedentes legislativos (nacionales y de Derecho comparado; diarios de debate de los*

parlamentos; por ejemplo), constituyen ellos importantes y a veces también indispensables puntos de referencia, pero con la advertencia de que no son en definitiva la voluntad misma del legislador, que es únicamente la que quedó plasmada en la propia norma, a despecho a veces de la que quisieron imprimirle sus propios autores, aprobándola con sus respectivos votos. Y, por cierto, la interpretación ‘auténtica’ de la misma, corresponde final y únicamente al juez, cuando éste realiza la actividad jurisdiccional de subsumir los hechos en el Derecho, representados éstos por el caso concreto que constituya la base de cada proceso. Por eso, sólo en sentido figurado puede hablarse del legislador como único y exclusivo intérprete ‘auténtico’ de la norma legislada. En efecto, aun cuando el Parlamento llegare a emitir otra ley del mismo rango, interpretativa de aquella que no hubiere quedado claro en su propio texto legislativo anterior, el único intérprete final y definitivo, mediante sentencia con efectos de cosa juzgada, de ese nuevo acto legislado, sigue siendo el órgano judicial competente, cuando le corresponda aplicarlo a la luz de un caso concreto. Es en ese sentido que puede afirmarse con criterio realista que la única y verdadera interpretación -por eso ‘auténtica’- es la realizada por el juzgador en sus fallos.

“A la interpretación igualmente gramatical, pero también con sentido finalista de otros artículos de la misma ley, o de los de una semejante, es a la que debe acudir el juez, por vía de analogía, pero sólo cuando el texto inicialmente aplicable no se baste por sí mismo o con el auxilio de las fuentes interpretativas tradicionales (doctrina y jurisprudencia), con lo cual queda en evidencia que sigue siendo el texto legislado -aquel originalmente aplicable o uno análogo- el único objeto de interpretación; siempre con el apoyo de la jurisprudencia y de la doctrina.

“Cabe guardar también con respecto a la analogía, prudentes reservas: unas derivadas de que el texto originario es el preferentemente aplicable, y de ahí la posición subsidiaria que ocupa el que va a ser aplicado analógicamente; además de que sólo procede su empleo cuando se trate de supuestos de hecho enteramente similares o equiparables; circunstancias todas que impiden la aplicación analógica de consecuencias jurídicas de carácter excepcional o restrictivo.

“Si resultaren insuficientes los anteriores métodos de interpretación, habrá de acudir a los principios generales del Derecho que conforman el respectivo sistema legislado, y que siguen siendo la ley misma como objeto de interpretación, en cuanto son los que la sustentan; hasta el punto de que doctrina autorizada los coloca como primera fuente de interpretación en el sentido de que ni siquiera la propia ley puede contrariarlos porque forman parte de la conciencia jurídica colectiva de cada país -aisladamente considerado o integrado en una comunidad-, y hasta de la humanidad.

“De nuevo la doctrina y la jurisprudencia sirven de valioso auxiliar al intérprete para identificar los principios generales que se encuentran en el substrato de cada sistema de derecho positivo, pero sigue siendo la ley que los contiene el único objeto de interpretación.” (Sentencia del 20 de junio de 1997, Proceso No. 02-AI-96).

Ha precisado más aún el Tribunal Andino en reciente sentencia:

“Con arreglo a dichos principios interpretativos, trasunta de esa jurisprudencia que, tal como acontece con las normas que conforman los ordenamientos jurídicos nacionales, también debe atribuírsele a las comunitarias el sentido que aparezca evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador Y, asimismo, que cuando no hubiere disposición precisa a la que pueda acudir, han de tenerse en consideración las que regulen casos semejantes o materias análogas (analogía); y que, de existir todavía dudas, se aplicarán los principios generales del Derecho, los cuales constituyen el sustrato de la legislación nacional, así como del Derecho comunitario.

“De donde autorizada doctrina (Federico de Castro y Bravo) ha observado cómo los principios generales del Derecho, colocados tradicionalmente en último lugar dentro del orden de prelación de fuentes señalado en los dos últimos párrafos, dado que se encuentran en la base de las disposiciones legisladas específicas aplicables al caso concreto o de las que pudiere aplicar por analogía, adquieren primacía en la medida en que, conectados con la conciencia jurídica de la nación como se encuen-

*tran esos principios, ni los propios y respectivos legisladores pueden contrariarlos.” (Sentencia que puso fin al Proceso No. 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998).*

*En atención a las consideraciones precedentes considera este Tribunal Comunitario que la letra de la disposición contenida en el artículo 83 literal g) de la Decisión 344 no se adapta a los que fueron el espíritu, propósito y razón del legislador andino. En efecto es confusa y poco técnica su redacción, por lo que no logra concretar una disposición ajustada ni a la materia de Propiedad Industrial ni a la de Derecho de Autor, lo cual acarrea el permanente riesgo de una interpretación de la norma, en disconformidad con los principios generales que orientan ambas disciplinas jurídicas.*

*Es tal su redacción que si se llegara a extremar la interpretación literal de esa norma, se podría desembocar en conclusiones absurdas como la de que no cabría el registro como marca del título de una obra sin el consentimiento del titular del derecho sobre ella, pero sí procedería en cambio el registro de la obra misma sin necesidad de autorización, con base en el inaceptable argumento de que el impedimento legal se refiere sólo -"literalmente" hablando- al "título" y no a la "obra". Dicho por vía ejemplificativa, la interpretación literal conduciría al absurdo de que no se podría registrar como marca el título de una obra del pintor Guayasamín, sin que mediara su consentimiento, pero sí se podría obtener el registro de la propia obra como signo distintivo de un producto o servicio, sin que mediara el consentimiento del titular de la obra misma, lo cual evidentemente es un contrasentido.*

*Con base en el razonamiento anteriormente expuesto, el Tribunal formula las siguientes consideraciones, en relación con el caso específico, destinadas a orientar la sentencia definitiva del juez nacional consultante:*

*Debe el órgano judicial andino interpretar adecuadamente la normativa comunitaria sobre la materia relativa al caso de autos, para desentrañar la auténtica finalidad de la misma, evitando que ésta quede desvirtuada por la argumentación del recurrente conforme a la cual: "...olvida el despacho que las circunstancias que determinan cuándo una*

*marca no puede ser registrada constituye la excepción, pues la regla general es la registrabilidad...". Observa al respecto el Tribunal que aun admitiendo que se tratare de una regla general la de la admisibilidad, ésta se encuentra condicionada como tal por las excepciones de irregistrabilidad taxativamente consagradas en dicha normativa. Además de que, aun con arreglo a los más estrictos principios procesales, si bien la taxatividad impide al juez -y al intérprete en general- añadir otras excepciones a la lista establecida numerus clausus por el legislador, no le está vedado en cambio a aquél en la solución del caso concreto, admitir también supuestos de hecho idénticos a los contenidos en las causales fijadas taxativamente por la norma.*

*El derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial -como lo dispone, por ejemplo, la ley española, que es seguida de cerca en ese sentido por la peruana-, lo que quiere decir entonces que los derechos de propiedad industrial son también independientes y así mismo compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.*

*En consecuencia, resulta pertinente citar lo que al respecto comenta autorizada doctrina:*

*a) Para Armando SCIARRA, las ideas no son protegibles "sino que lo protegible es la expresión concreta y exteriorizada de esa idea y que una idea puede ser objeto de infinitos desarrollos y formas de presentación, lo que les imprime la característica de ser todas ellas obras independientes y susceptibles de protección."*

*Continúa:*

*"...no debemos olvidar que el principio de la protección marcaría no está basado en la creación, sino en la utilización. Una marca para ser tal, no necesita ser una creación original, una obra de fantasía absoluta, sino como decía el Maestro Breuer Moreno, el signo más banal puede constituirse en marca, a condición de que no haya sido utilizado antes por un tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios."*

Concluye el reputado autor con la siguiente cita de Alberto CASADO CERVIÑO:

*“...se acepta e incorpora en nuestro Derecho Positivo la tesis doctrinal y jurisprudencial que defendía la posibilidad o, al menos, la conveniencia de proteger un mismo bien a través de varios sistemas de protección simultánea. La protección simultánea o acumulación supone, como ha sido resaltado, invocar para su protección, bien los distintos sistemas existentes en el Ordenamiento Jurídico, al mismo tiempo o bien uno solo de éstos. Y que esta decisión quede en manos del titular del bien que podrá optar, a su elección por las diversas posibilidades de las que dispone’. Y más adelante agrega: ‘...carácter acumulativo de la protección plural de que puede gozar el titular de un bien inmaterial, constituye la vía para resolver las distintas posibilidades de colisión o concurrencia entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual’.”*

*Al respecto comenta, además, que en el derecho uruguayo “ambas protecciones: la emergente del Derecho de Autor y la que surge del régimen de Propiedad Industrial, pueden invocarse simultáneamente, siendo el titular libre de utilizar los dos regímenes o de elegir el que considere más adecuado y conveniente para la situación dada. No vemos en nuestras normas de Derecho Positivo, ningún inconveniente para ello.” (Armando SCIARRA QUADRI, “Las Obras Figurativas y los Signos Marcarios”, Memorias del Tercer Congreso Iberoamericano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Tomo I, Montevideo - Uruguay, 1997.)*

b) Ricardo ANTEQUERA PARILLI comenta asimismo:

*“...el Acuerdo sobre los ADPIC emplea la expresión ‘propiedad intelectual’ para referirse tanto al derecho de autor como a los derechos de propiedad industrial, en una acepción amplia que no está referida a una disciplina, sino a un espacio jurídico que abarca diversas áreas, cada una de ellas con su propia autonomía científica y sus particulares características.*

*“En ese marco tan amplio caben los derechos conexos, los derechos de propiedad industrial que, a su vez, se han dividido tradicionalmente en dos grandes ramas: el ‘derecho invencional’ que regula*

*el régimen de las invenciones, y el ‘derecho marcario’, atinente a los signos distintivos en la industria, el comercio y los servicios.*

*“Entre el derecho de autor y el derecho invencional existe como común denominador que el objeto de la protección es una aportación creadora, en el primer caso una obra literaria o artística, y, en el segundo, una invención aplicable a la industria.”*

*Al respecto considera además que entre estas disciplinas se presentan “ ‘zonas fronterizas’, que hacen posible la protección por cada una de ellas, bajo diferentes ópticas y con distinto contenido, de un mismo bien intelectual.” Concluyendo: “entre el derecho de autor y los derechos conexos pueden presentarse puntos de contacto, que den lugar a supuestos de una acumulación de la protección de unos y otros derechos, cada uno en forma distinta pero no excluyente, en cabeza de la misma persona.” (Ricardo ANTEQUERA PARILLI, “El Nuevo Derecho de Autor en el Perú”, primera edición, Lima-Perú, Edit. Monterrico S.A., 1996, pág. 76-79)*

*De allí que, siempre como ejemplo, una obra pueda ser protegida asimismo como marca, o que un signo distintivo marcario constituya también una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa.*

*Pero esa independencia y posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero en sus respectivos ámbitos.*

*En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor -lo que no se encuentra, al menos literalmente, prohibido por el art. 83, párrafo g) de la 344, pero que resulta un exabrupto-, o si alguien pretendiere registrar aunque sea optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero.*

De lo expuesto, obviamente resulta concluyente que lo que la Decisión 344 prohíbe en el literal g) del artículo 83, es el registro como marcas de aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas y científicas cuando éstos a su vez sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

Ha sido resaltado lo anterior por cuanto lo determinante de la norma es que en los dos supuestos allí previstos (títulos de obras, por una parte, y personajes ficticios o simbólicos, por la otra), el legislador comunitario exige que sean objeto de un derecho de autor. Por argumento a contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o el personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor.

Por ello, en el caso que nos ocupa, lo que el juez nacional debe determinar fundamentalmente es:

- Si el título de una obra goza de protección independiente de la misma o conjuntamente con ella;
- Si todo título de una obra es objeto del derecho de autor;
- Si determinado título de una obra literaria, artística o científica, puede no estar protegido por el derecho de autor, en cuyo caso tampoco podría lógicamente subsumirse en la prohibición a que se refiere el artículo 83 párrafo g), de la Decisión 344;
- Cuáles son los derechos que se ostentan sobre el título de una obra, en el caso de encontrarse éste protegido; y,
- Cuál es en definitiva el sentido de la norma, contenido en el ya citado artículo de la Decisión 344.

Es una constante en la legislación comparada y en la doctrina, que el título de una obra goza de protección tanto como ella misma. Con lo que se pretende evitar que un tercero utilice el mismo título para identificar otra obra, de manera que se produzca confusión entre el público en relación con ambas creaciones. De esa manera resulta evi-

dente que una persona no podría titular una nueva composición musical con el conocido nombre de la canción “Caballo Viejo”, pero no debería existir en cambio inconveniente en que se utilizara esa expresión como denominación comercial de una fábrica de sillas de montar, porque a nadie se le ocurriría pensar que dicha fábrica tenga relación con la obra musical del mismo nombre, o con su autor.

Esa independencia es la que permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también el registro de su título como marca, pero en este caso no para distinguir la obra, sino para identificar un producto o servicio. Es lo que ocurre con las grandes productoras cinematográficas cuando registran el nombre de sus películas como marcas, para comercializar diferente clase de productos y servicios. Es Walt Disney el ejemplo más connotado.

Así como el título está vinculado a una obra, la marca lo está con un producto o servicio, al punto que, salvo en el caso de las marcas notorias, una misma marca puede tener diferentes titulares cuando dicho signo distintivo es registrado por cada uno de ellos para distinguir productos o servicios pertenecientes a clases diferentes, siempre que no se genere confusión con el registro.

De ahí que en varias legislaciones nacionales se disponga expresamente que el título de la obra se encuentra protegido conjuntamente con ella.

Sobre el tema relativo al régimen jurídico aplicable a la protección del título, cuando éste es utilizado por separado de la obra y sin autorización de su autor, Delia LIPSZYC, comenta:

“a) Protección por el derecho de autor. Cuando el título es original, por tratarse de una creación, resultan aplicables las normas del derecho de autor.

“b) Protección contra actos de competencia desleal. Aun tratándose de un título banal, la utilización por un tercero puede originar un perjuicio que dé lugar a reparación en favor del autor lesionado. Aquí resulta apropiada la aplicación del régimen de protección contra actos de competencia desleal. Pero en este caso, la inaplicabilidad de la protección del derecho de autor no se relaciona con la falta de valor o mérito artístico del título, sino con la ausencia de

*originalidad, condición necesaria para que opere la protección del derecho de autor.*

*“El régimen de protección contra actos de competencia desleal exige, entre otros requisitos, que el título tenga (como en materia de marcas) alguna significación distintiva; que la utilización se haya efectuado en condiciones susceptibles de provocar confusión; que quien se considere lesionado pruebe el perjuicio que le causa la imitación; que su obra haya sido divulgada o, al menos, publicitada, y el carácter intencional de la utilización. (Autores tan importantes como Pouillet, Piola Caselli, Mayer, Vanois, Darras sostienen que la utilización del título siempre está sometida al régimen de la competencia desleal; consideran que el derecho al título es independiente del derecho de autor sobre la obra, pues por específico y original que sea no puede ser considerado como una obra o una parte de una obra intelectual.)*

*“c) Protección por el derecho de marcas. Las marcas identifican al producto, su procedencia u origen. El título de una obra no es marca. No sirve para identificar el producto en el cual está fijada la obra en relación con su fabricante o expendedor, que es la función de las marcas. Por ello, el derecho de marcas no es aplicable a la protección del título.*

*“Distinto es el caso de los títulos de los diarios, periódicos y revistas. Estos constituyen marcas porque esas publicaciones, en sí mismas, no son ‘obras’ en el concepto del derecho de autor. Ello sin perjuicio de la protección por el derecho de autor de las obras incluidas en las mencionadas publicaciones.*

*(...)*

*“d) En el orden internacional, la Convención Interamericana de Washington 1946, establece que:*

*‘El título de una obra protegida, que por la notoriedad internacional de esta última adquiere un carácter distintivo que la identifique, no podrá ser reproducido en otra, sin el consentimiento del autor’ (art. 14)”. (Delia LIPSZYC, “Derecho de autor y derechos conexos”, Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALLIA, Buenos Aires-Argentina, 1993, pág. 119-122. Lo subrayado corresponde a la presente sentencia).*

*Cabe resaltar que no todo título de una obra se encuentra protegido por el derecho de autor conjuntamente con ella. Esto resulta importantísimo, porque el párrafo g) del artículo 83 de la Decisión 344 se refiere a los títulos de obras, que sean objeto de un derecho de autor que corresponda a un tercero. En efecto, así como la obra, para gozar de protección requiere del requisito de la originalidad, lo mismo ocurre con el título, a los efectos de que éste pueda gozar, conjuntamente con la obra, de la protección del derecho de autor.*

*La originalidad -en el sentido de “individualidad”- como requisito existencial de la “obra” objeto del derecho de autor, no constituye solamente una elaboración doctrinaria, sino que es recogida en el plano del derecho positivo. Así, la Decisión 351 reconoce la protección a los autores sobre las “obras del ingenio” (artículo 1), y a esos efectos define como autor a la persona física que realiza la “creación” intelectual, y a la obra como toda “creación” de naturaleza artística, científica o literaria (artículo 3).*

*Ahora bien, si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas. Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección del título responde incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente.*

*En efecto es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta, Alegría, Nostalgia, etc.); los comunes o banales (v.g.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.). Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre títulos*

*de necesario y común uso para designar obras distintas pero del mismo género.*

*Si no se concibe un monopolio de explotación sobre una obra carente de originalidad, tampoco puede concebirse un derecho exclusivo sobre un título que adolezca de ese mismo requisito. Sobre el punto ANTEQUERA PARILLI comenta:*

*“El título de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido.*

*(...)*

*“Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el título puede tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra.*

*“Así, la diferencia entre los títulos originales, como la ‘Doña Bárbara’ de Gallegos, las ‘Lanzas Coloradas’ de Uslar Pietri o ‘El General en su laberinto’ de García Márquez, en comparación con los títulos genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como ‘Amor’, ‘Tú’ o ‘La Noche’.*

*(...)*

*“La protección del título distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho título sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.*

*“El ámbito apropiado y específico para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, como parte de la obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el título tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal), de manera que los títulos genéricos y los nombre*

*propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o índole de la obra (v.gr.: ‘diccionario’, ‘enciclopedia’, ‘recopilaciones’, etc.), o si se trata de nombres de personajes históricos, histórico-dramáticos o literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal).*

*(...)*

*“Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el título de la misma, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir que se use dicho título para identificar a otra creación, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra.*

*“Tales principios son por lo demás concordantes con lo previsto en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, por el cual no pueden registrarse como marcas los títulos de obras literarias, artísticas o científicas que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.” (Derecho de Autor, 2da. Edición, Tomo I, Caracas Venezuela, 1998, pág. 147. Lo resaltado corresponde a la presente sentencia).*

*Como regla también pacíficamente aceptada, el derecho sobre el título de una obra no puede ir más allá del derecho que se tiene sobre la obra misma. De ahí que, como lo establecen muchas legislaciones, el derecho sobre el título de la obra se limite a impedir su uso en otra obra del mismo género, de manera que sea susceptible de crear confusión entre ambas (v.g.: Venezuela), mientras que en otros textos (v.g.: Perú), ese derecho sobre el título se extiende a impedir el uso del mismo sobre cualquier otra obra (aunque sea de otro género), siempre sobre la base del peligro de la confusión. En este punto existen divergencias doctrinarias, pues, como lo comenta Delia LIPSZYC en su citada obra, la prohibición de uso del mismo título no debería limitarse a otra obra del mismo género, sino a cualquier otra obra literaria, artística o científica.*



Por su parte, ANTEQUERA PARILLI, apunta:

*“Al formar parte de la obra ...son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la creación, especialmente para exigir que en toda utilización de la misma (es decir, de la obra), se respete su título como parte del derecho moral de integridad, o para impedir que se use dicho signo para identificar a otra creación (o sea, a otra obra)...”.* (op.cit., pág. 90-91. Lo agregado y destacado, es del Tribunal).

*De ahí que la prohibición a que se refiere el artículo 83, literal g) de la Decisión 344, por la propia remisión que ella hace a la protección del derecho de autor deba ser interpretada en concordancia con esta última. Y en ese sentido, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca de un producto o servicio, resulta indispensable que:*

*- Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.*

*- Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.*

*Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier*

*producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”. En efecto, en el caso de la marca notoria (para impedir su registro por un tercero en cualquier clase), esa notoriedad debe ser probada. En cambio, si se interpretara incorrectamente el párrafo g) artículo 83 de la Decisión 344 resultaría que, en el caso del título de una obra, el impedimento para registrarlo como marca (en cualquier clase y aún sin riesgo de confusión) tendría efectos mayores que el de la marca notoria, ya que no se exigiría la comprobación de la notoriedad. Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcario, y que no existe en el derecho de autor.*

*Ello daría lugar a un conjunto de prácticas desleales: sucedería, por ejemplo, si una persona deseara tener el monopolio absoluto de una marca o de muchas, como si fueran notorias, para lo cual le bastaría con crear alguna obra de poca dificultad, ponerle un título más o menos original, y lograr, incluso sin necesidad de inscribirlo en un registro, oponerse a toda marca y respecto de cualquier producto y clase que pretendiera identificarse con cualquiera de esos títulos. Se pondría en riesgo, como consecuencia, el sentido del derecho marcario, por cuanto resultaría más efectivo acudir sistemáticamente a las oficinas de derecho de autor para registrar tales obras obteniendo de esta manera monopolios absolutos, como si se tratara de marcas notorias, e incluso sin que sea necesario probar la notoriedad, y luego acudir ante la oficina de registro marcario, simplemente para hacer oposiciones o para obtener transacciones ventajosas con base en la supuesta necesidad legal de “autorización”, que deba ser otorgada para usar cualquiera de los títulos de dichas obras como marcas.*

*Como consecuencia de lo expuesto, considera el Tribunal que la intención de la prohibición contenida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344, no puede ser otra que la de prohibir el registro como marca del título de una obra cuando éste se encuentre protegido por el derecho de autor, es decir, cuando tenga también características de originalidad.*

*Por tanto, la prohibición marcaría para el uso del título de una obra no puede ir más allá de la reconocida por el derecho de autor, vale decir, la del uso del mismo título para distinguir otra obra, sea o no del mismo género, según lo que disponga la ley del país donde se reclame la protección.*

*Con base en las consideraciones expuestas,*

### **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,**

**CONCLUYE:**

*1. El Derecho de autor constituye un derecho independiente aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Esa independencia y compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda encontrarse protegido simultáneamente por el derecho de autor y por el de propiedad industrial. Pero ello no significa que un derecho prevalezca sobre el otro, sino que cada uno de éstos proporciona a su titular un derecho exclusivo, en cada uno de sus respectivos ámbitos.*

*2. El párrafo g) del artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marcas de aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas y científicas, o personajes ficticios o simbólicos, que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.*

*3. Tal como ha sido expuesto en la presente sentencia de interpretación, la originalidad constituye un requisito existencial para que pueda hablarse de “obra” objeto del derecho de autor. No gozan, por tanto, de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad.*

*4. Por otra parte, si el sentido de la protección del título original por el Derecho de autor, tiene como finalidad esencial evitar que el uso del mismo título en otra obra pueda crear confusión entre ambas, quiere ello decir sólo que no puede registrarse como marca el título de una obra, única y exclusivamente cuando éste, por ser original, se encuentra protegido por el derecho de autor; y, además, porque el uso de dicho título para distinguir un producto o servicio puede crear confusión para el público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir con el mismo signo.*

*De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino al dictar la respectiva sentencia en el proceso interno No. 4212. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada.*

*Remítase asimismo copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.*