

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. Propiedad Industrial. Arte aplicado. Diseño industrial.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Ecuador

ORGANISMO: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

FECHA: 21-4-2003

JURISDICCIÓN: Administrativa

FUENTE: Texto de la Resolución en copia de la original.

OTROS DATOS: Trámite 001-02. Caso Guayasamín.

SUMARIO:

“Los diseños que constan en este expediente, atribuidos a la autoría del maestro Guayasamín, consisten en varios dibujos realizados sobre superficies planas, esto es expresados en formas bidimensionales, que se reproducen en joyas y otras artesanías, creaciones que en el ámbito del derecho de autor se incluyen dentro del concepto de «obras de artes aplicadas». En la Decisión 351 y en la Ley de Propiedad Intelectual, se coincide al definir a las obras de artes aplicadas como creaciones artísticas con funciones utilitarias o incorporadas en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial ... así, las creaciones artísticas que cumplen una función utilitaria, derivan en obras de artes aplicadas. En el catálogo de obras protegidas por el derecho de autor enunciado en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual, consta en el literal j), textualmente: «las obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser dissociado del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas». La fórmula elegida por el legislador nacional para referirse a esta clase de obras, excede a aquella utilizada por el legislador comunitario andino, que en el artículo, literal j) de la Decisión 351, señala - entre otras obras protegidas – simplemente a «las obras de arte aplicado», sin la innecesaria alusión al vínculo entre el valor artístico y la aplicación industrial, añadido en nuestra ley. Como conclusión a este análisis, se puede determinar que los «diseños» de autoría del maestro Oswaldo Guayasamín, son creaciones artísticas que llevan la impronta propia de su autor – su originalidad no ha sido objetada –, que encontrándose destinados a cumplir una función utilitaria como modelos en joyería y otras artesanías, están tutelados por el Derecho de Autor como obras de artes aplicadas, con independencia de la protección que pueda otorgarse en el ámbito de la Propiedad Industrial como diseños industriales”.

COMENTARIO:

La obra de arte aplicado es una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea de artesanía o producida a escala industrial, como los modelos en joyería, orfebrería, bisutería, mueblería, vestidos y decoración. Esta categoría tiene por su forma de expresión una naturaleza artística, pero su destino es de utilización industrial. A su vez, el diseño industrial (dibujos y modelos), es

definido generalmente como toda reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. Los conceptos de “obra de arte aplicado” y “diseño industrial” reflejan diversos elementos en común: son producciones “de forma”, porque lo que no se protege el contenido, sino la “forma de expresión” (bidimensional o tridimensional) que se incorpora a un producto industrial o de artesanía; y ambas expresiones formales tienen un destino “utilitario”, es decir, se incorporan a artículos de artesanía o producidos a escala industrial. De allí la posibilidad de que una obra de arte aplicado sea, a su vez, un diseño industrial y pueda protegerse en el ámbito de ambas disciplinas: derecho de autor y propiedad industrial, siempre que se reúnan las condiciones para la tutela por cada uno de esos sistemas. © Ricardo Antequera Parilli, 2007.

TEXTO COMPLETO:

ANTECEDENTES:

Mediante escrito que consta a fojas 1 a 9 del expediente, las señoras Dayuma Guayasamín Deperon, Yanara Guayasamín Deperon y Shirma Guayasamín Deperon, esta última representada por su Apoderado el Doctor Alejandro Ponce Martínez, comparecieron presentado una solicitud de tutela administrativa en contra la Compañía Talleres Guayasamín, manifestando en lo principal lo siguiente:

1. Que las comparecientes son hijas del maestro Oswaldo Guayasamín Calero, fallecido en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos de América, el 10 de marzo de 1999 y, en tal condición son sus herederas.

2. Que la compañía Talleres Guayasamín S.A., está vendiendo y comercializando joyas en oro y plata, figuras de bronce y metal repujado a mano, figuras de balsa y otras artesanías, que reproducen y utilizan los diseños del maestro Oswaldo Guayasamín Calero, así como el diseño de la firma original “GUAYASAMÍN”, sin hacer constar que tales diseños le corresponden a él como autor. Que, en la venta de tales productos aparece el nombre de la Compañía Talleres Guayasamín, para hacer aparecer –probablemente-, que dicha compañía es la autora de estos productos. Adjuntan - entre otras cosas - a su petición y como prueba de sus afirmaciones, una joya y una figura de balsa diseñadas por Oswaldo Guayasamín.

3. Que Talleres Guayasamín S.A., al reproducir y comercializar la obra del maestro Oswaldo Guayasamín, utilizando tanto los diseños y la firma

original del autor sin la entrega de la participación económica que corresponde a las comparecientes como herederas, está violando las normas jurídicas de la Ley de Propiedad Intelectual, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los Convenios y Tratados Internacionales vigentes en el Ecuador.

4. Con fundamento en los artículos 30 de la Constitución Política del Ecuador, y 8, 19, 20, 42, 43, de la Ley de Propiedad Intelectual y, demás artículos del Libro V de la misma ley, y el Art. 18 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentan la solicitud de tutela administrativa y solicitan lo siguiente:

a. La realización de una inspección, a las oficinas de la Compañía Talleres Guayasamín S.A., con el objeto de constatar el uso ilegal de los diseños y la firma del maestro Oswaldo Guayasamín, y;

b. Comprobada, aun presuntamente la violación de derechos de propiedad intelectual, que se proceda a la realización de un inventario detallado, aprehensión y depósito de todos los bienes que violen los mencionados derechos, de conformidad con el Art. 336 de la Ley de Propiedad Intelectual.

5. Mediante providencia de 17 de enero de 2002 y una vez que las demandantes justificaron en el presente trámite su calidad de causahabientes del señor Oswaldo Guayasamín Calero, como consta de la protocolización del acta de posesión efectiva que se adjunta al escrito de 16 de enero de 2002, el Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, avocó conocimiento y admitió a trámite la solicitud de tutela administrativa. Dentro del

proceso, tanto de oficio y como a petición de las partes se dispuso la práctica de varias diligencias, entre ellas, la inspección a la Compañía Talleres Guayasamín S.A., realizada el día miércoles 31 de enero de 2002, diligencia en la que se notificó al demandado en la persona de su representante legal, con la entrega de copias de la providencia que ordenó su práctica y la solicitud de tutela administrativa presentada en su contra.

6. Con providencia expedida el 20 de febrero de 2002, se convocó a las partes para la audiencia realizada el 7 de marzo de 2002, a fin de permitir que expongan sus argumentos y posiciones, que luego fueron presentadas para mayor fidelidad por escrito. En resumen, manifestaron lo siguiente:

6.1. La parte actora, señala: a) que se ratifica en los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la demanda, en especial alude a la diligencia de inspección efectuada en el proceso administrativo, en la que se pudo obtener información del administrador común de la herencia de Oswaldo Guayasamín, Ing. Aldo Custode, sobre las ventas realizadas por Talleres Guayasamín en el período comprendido entre marzo de 1999 y agosto del 2001, pero sin demostrar pago alguno por derechos de autor a favor de ninguno de los herederos; b) impugna el documento al que denomina como una supuesta carta firmada por Oswaldo Guayasamín Calero, instrumento que fue presentado por Talleres Guayasamín S.A., como una cesión de derechos, aduciendo que no puede surtir efecto jurídico alguno porque tal cesión terminó con la muerte del maestro Oswaldo Guayasamín y, es nula porque involucra a creaciones futuras que no están determinadas en el contrato y además excede de los cinco años de duración; y, c) que el maestro Oswaldo Guayasamín registró las marcas "O.G." y "GUAYASAMÍN", para bienes comprendidos en la clase 16, y no ha existido transferencia de estas marcas a persona alguna. Que al no hacer constar en los diseños que le pertenecen al fallecido maestro su nombre y también reproducirlos con su firma original, se está violando los derechos consagrados en la Decisión

351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los Convenios y Tratados Internacionales vigentes en la materia de Propiedad Intelectual.

6.2. La parte demandada, en lo principal manifiesta: a) que las actoras no son titulares de ningún derecho por no constituir la cuota mayoritaria de herederos y que por tanto no están legitimadas para ejercer ningún derecho; b) que Talleres Guayasamín S.A., está autorizada para explotar las obras de joyería y artesanía en razón del documento de cesión de derechos que han presentado en el expediente; c) que la falta de pago de regalías, de existir tales, a los demás herederos, no constituye violación de derechos de autor por estar debidamente autorizados. Que las regalías "... son la remuneración que les corresponde a los autores en retribución al autor por la autorización de éste, para que terceros puedan explotar la obra"; y, d) impugna la competencia del Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, para determinar la autenticidad de la firma del autor, ni por sí ni a través de peritos.

7. A petición de las demandantes, mediante providencia expedida el 3 de mayo de 2002, notificada a las partes el mismo día, se ordenó la práctica de un examen pericial a fin de determinar la autenticidad de la firma que consta en una declaración del maestro Oswaldo Guayasamín Calero, documento presentado por Talleres Guayasamín S.A. El resultado del examen realizado por el Dr. Emilio Velasco Céleri, Perito designado para la presente causa, consta en el expediente (fs. 190-191).

Con los antecedentes expuestos y siendo el momento procesal oportuno, para resolver se considera lo siguiente:

PRIMERO.- La competencia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos conexos para conocer y resolver el presente proceso administrativo, se encuentra determinada en el desarrollo normativo del Libro V de la Ley de Propiedad Intelectual vigente.

SEGUNDO.- En el trámite del presente proceso no se ha omitido el cumplimiento de solemnidad

1 Tomado literalmente del escrito que consta de fojas 159 a 159 vuelta del expediente administrativo.

sustancial alguna que lo vicie de nulidad, siendo en consecuencia válido.

TERCERO.- En relación con la normativa jurídica vigente, los argumentos expuestos por las partes y las constancias que obran del proceso, permiten establecer lo siguiente: **A) EL OBJETO PROTEGIDO.-** Las actoras Dayuma Guayasamín Deperon, Yanara Guayasamín Deperon y Shirma Guayasamín Deperon, en su condición de hijas del maestro Oswaldo Guayasamín Calero, señalan que la empresa Talleres Guayasamín S.A., está vendiendo y comercializando joyas en oro y plata, figuras de bronce y metal repujados a mano, figuras de balsa y otras artesanías, reproduciendo y utilizando los diseños de su padre, así como el “diseño” (sic) de la firma original “Guayasamín”, que el maestro utilizó en sus obras hasta su fallecimiento, sin hacer constar – se supone que Talleres Guayasamín – que tales le corresponden a él como autor.² Con estos antecedentes, es necesario analizar si el objeto cuya tutela se reclama, estos son “los diseños”, están protegidos por el derecho de autor como “obras”. La obra se define en el glosario contenido en el Art. 7 de la Ley de Propiedad Intelectual, como “... creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse”. Los diseños que constan en este expediente, atribuidos a la autoría del maestro Guayasamín, consisten en varios dibujos realizados sobre superficies planas, esto es expresados en formas bidimensionales,³ que se reproducen en joyas y otras artesanías, creaciones que en el ámbito del derecho de autor se incluyen dentro del concepto de “obras de artes aplicadas”. En la Decisión 351 y en la Ley de Propiedad Intelectual, se coincide al definir a las obras de artes aplicadas como creaciones artísticas con funciones utilitarias o incorporadas en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.⁴ Esta definición, puede complementarse con

criterios doctrinales que sostienen que una creación puede ser una obra artística y, al mismo tiempo, cumplir una función utilitaria u ornamental en una cosa material;⁵ así, las creaciones artísticas que cumplen una función utilitaria, derivan en obras de artes aplicadas. En el catálogo de obras protegidas por el derecho de autor enunciado en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual, consta en el literal j), textualmente: “Las obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas”. La fórmula elegida por el legislador nacional para referirse a esta clase de obras, excede a aquella utilizada por el legislador comunitario andino, que en el Art. 4, literal j) de la Decisión 351, señala - entre otras obras protegidas – simplemente a “Las obras de arte aplicado”, sin la innecesaria alusión al vínculo entre el valor artístico y la aplicación industrial, añadido en nuestra ley. Como conclusión a este análisis, se puede determinar que los “diseños” de autoría del maestro Oswaldo Guayasamín, son creaciones artísticas que llevan la impronta propia de su autor – su originalidad no ha sido objetada –, que encontrándose destinados a cumplir una función utilitaria como modelos en joyería y otras artesanías, están tutelados por el Derecho de Autor como obras de artes aplicadas, con independencia de la protección que pueda otorgarse en el ámbito de la Propiedad Industrial como diseños industriales. Es necesario señalar también, que estas obras se encuentran en el dominio privado, pues el fallecimiento del autor se produjo el 10 de marzo de 1999 y la protección alcanza hasta los setenta años posteriores a su muerte. **B) LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE AUTOR.-** El glosario contenido en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Intelectual se refiere a la titularidad como “... la calidad de la persona natural o jurídica de titular de los derechos reconocidos en esta Ley”. La titularidad originaria del derecho de autor – siguiendo la tradición jurídica continen-

2 Ver: Escrito que consta de fojas 1 a 9 del expediente.

3 Constan en el expediente de fojas 141 a 148.

4 Ver: Art. 3 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones y Art. 7 de la Ley de Propiedad Intelectual.

5 Ver: Lipszyc, Delia: “Derecho de Autor y Derechos Conexos”. UNESCO/CERLALC/ZAVALIA. 1993, pg. 86

tal -, le corresponde a la persona física creadora de la obra; sin embargo, la misma ley establece las formas de adquirir la titularidad derivada de los derechos patrimoniales de autor,⁶ a saber: por transferencia de derechos, bien sea mediante acto entre vivos o por causa de muerte; por cesión legal; o, por presunción de cesión. En el presente caso, es relevante analizar la situación de la transferencia de la titularidad del derecho de autor por causa de muerte, toda vez que las personas que solicitan esta tutela, representan a una parte (3) del total de siete herederos del maestro Oswaldo Guayasamín Calero y, porque la empresa Talleres Guayasamín S.A., sustenta entre sus excepciones principales el argumento de que las demandantes carecen de legitimidad para iniciar este procedimiento puesto que no representan a la cuota mayoritaria de herederos.⁷ Para comenzar este análisis, es necesario afirmar que el derecho de autor en su complejo contenido moral y patrimonial, se transmite a los herederos u otros causahabientes del autor de acuerdo con las normas del derecho común, salvo disposición legal en contrario.⁸ Es así, que el Art. 42 de la Ley de Propiedad Intelectual, prescribe que el derecho de autor se transmite a los herederos y legatarios conforme a las disposiciones del Código Civil. Del conjunto de documentos que constan en el expediente y en concordancia con lo prescrito en el Art. 1015 del citado código, se puede colegir que las demandantes junto con los demás hijos del maestro Oswaldo Guayasamín, son herederos a título universal y en consecuencia suceden a su difunto padre en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos. En esta virtud, al no existir ninguna limitación legal expresa en relación con la propiedad intelectual, es indudable que entre los derechos que se transmiten a los herederos del autor, se encuentran aquellos relacionados con la explotación de la obra y el ejercicio del derecho moral, atribuidos originalmente al creador. Para

ilustrar esta afirmación, se puede señalar a manera de ejemplo, que en la esfera del derecho moral corresponde a los herederos, entre otras facultades, el defender la paternidad del autor fallecido sobre su obra. En el ámbito del derecho económico o patrimonial, vale la pena seguir el criterio de la tratadista argentina Delia Lipszyc, cuando señala: “Después de la muerte del autor, la titularidad del derecho patrimonial pasa íntegramente a sus sucesores, por el plazo de duración establecido en la ley. Ellos pueden ejercer todas las facultades relacionadas con la explotación de la obra que correspondían al autor, con las mismas características que tenían en vida de este: exclusividad y oponibilidad erga omnes”⁹ Con esto queda claro, que el derecho de autor tanto en su contenido moral como patrimonial, se transfiere a todos los herederos del autor fallecido, asignándoles su ejercicio mientras la obra permanezca en el dominio privado, pues se produce una titularidad compartida que, entre otras cosas, les permite ser admitidos ante cualquier autoridad judicial o administrativa para defender estos derechos. Para resolver los conflictos o divergencias que pueden surgir entre los herederos que comparten el ejercicio de la titularidad del derecho patrimonial, el legislador ecuatoriano prescribe como fórmula de solución la norma contenida en el inciso 1ro, del Art. 43 de la Ley de Propiedad Intelectual, que permite la autorización de la explotación de la obra con el consentimiento de los herederos que representen la cuota mayoritaria; no obstante, esta prescripción no afecta al derecho moral que sin discriminación corresponde a todos los sucesores, ni excluye definitivamente a los herederos disidentes del ejercicio de las facultades exclusivas que les corresponde como titulares del derecho patrimonial. Con lo expresado se puede concluir en que todos los sucesores del autor fallecido, Oswaldo Guayasamín Calero, en su condición de titulares derivados del derecho de autor, conjuntamente o por separado, se encuentran legiti-

6 Se debe recordar que los derechos morales no son susceptibles de transmisión

7 Consta en el escrito de fojas 87 a 89 del expediente

8 Ver: Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Segunda Edición Revisada y Actualizada. Caracas, 1998. Tomo I, pag. 496.

9 Lipszyc, Delia: Obra citada, Pág. 264.

... mados para exigir o demandar judicial o administrativamente el reconocimiento y la protección de sus derechos sobre la creación protegida; por esta razón, no es procedente la excepción esgrimida por la empresa Talleres Guayasamín S.A., cuando alega la falta de legitimidad de las demandantes para iniciar la acción propuesta **C) LA TUTELA DEL DERECHO PROTEGIDO:** La tutela administrativa, es un recurso que el legislador ecuatoriano desarrolla en la Ley de Propiedad Intelectual,¹⁰ a fin de permitir que cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos comprendidos en esta materia, requiera a los Directores Nacionales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual la adopción de medidas primordialmente encaminadas a precautarlos y sancionar la infracción. En este ámbito administrativo, las demandantes Dayuma, Yanara y Shirma Guayasamín Deperon, solicitan la tutela de sus derechos con fundamento en dos afirmaciones concretas: una, que la empresa Talleres Guayasamín reproduce y utiliza los diseños y la firma original de su padre, "... con lo que se induce a pensar que dicha compañía es la autora de los diseños de tales productos"¹¹ y, dos, manifiestan que en su condición de herederas no han participado de los beneficios derivados de la explotación de estos diseños. Frente a estas aseveraciones, la empresa Talleres Guayasamín S.A., por medio de su Gerente General, Verence Guayasamín Monteverde, replica señalando en resumen lo siguiente: primero, que su empresa es titular de los derechos sobre los diseños de joyería y artesanía del maestro Oswaldo Guayasamín, pues como consta en el documento que ha presentado en el expediente, el maestro "... cedió los derechos de autor de sus diseños y artesanía a Talleres Guayasamín..."¹²; y, segundo, acusa la falta de legitimidad de las demandantes

para iniciar la acción propuesta, al no constituir la cuota mayoritaria de herederos. Con estos argumentos y disponiendo de los elementos aportados en el expediente administrativo, corresponde examinarlos a fin de determinar la procedencia o improcedencia de la tutela administrativa solicitada, que acorde con la pretensión de las demandantes y el contenido del derecho de autor, se puede reducir a dos hipótesis: i) la violación del derecho moral de paternidad concerniente a la obra del maestro Oswaldo Guayasamín, cuando en sus diseños no se hace constar que le pertenecen a él como autor; y, por otra, ii) en la existencia de una infracción al derecho patrimonial de las demandantes, cuando en su condición de causahabientes no participan de los beneficios derivados de la explotación que Talleres Guayasamín S.A., hace de estos diseños. A continuación, conviene examinar por separado estos presupuestos: **i) El derecho moral de paternidad sobre la creación:** Entre las facultades esenciales que se derivan del derecho moral del autor, se encuentra aquella que le permite exigir que se respete su condición de creador de la obra, prerrogativa que con diferentes o similares fórmulas es mayoritariamente reconocida en las legislaciones nacionales de los países que siguen la tradición jurídica latina o continental, en normas de integración comunitaria como la Decisión 351 de la Comunidad Andina¹³ y, en tratados multilaterales como el Convenio de Berna.¹⁴ En esencia, el derecho moral de paternidad sobre la obra "... consiste en la facultad del Autor de exigir que su nombre o seudónimo se vinculen con cualquier forma de difusión de la obra, o que su creación se de a conocer al público en forma anónima".¹⁵ La Ley de Propiedad Intelectual, en el Art. 18, literal a), reconoce este derecho, asignándole los atributos de irrenunciable, inalienable, inembargable e

10 El desarrollo legal de este recurso se deriva del cumplimiento de las obligaciones, en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC

11 Ver: escrito fojas 6 a 9 del expediente.

12 Afirmación que realiza la representante legal de Talleres Guayasamín S.A., en el escrito que consta de fojas 87 a 89 del expediente, en el que sostiene que existió una cesión de derechos a favor de la empresa.

13 En el Art. 11, literal b)

14 En el Art. 6bis, a partir de la Revisión de Roma de 1928.

15 Antequera Parilli, Ricardo: obra citada, pg. 375

imprescriptible. Para abundar en criterios, en la doctrina se explica que el derecho de paternidad comprende tanto la facultad de reivindicar la condición de autor cuando no se hace mención de su nombre o seudónimo en la obra o se hace figurar con otro nombre, así como la defensa de su autoría cuando ella es impugnada¹⁶. Relacionando lo expresado con los elementos que componen este proceso, cabe señalar que una parte de las pruebas aportadas (fs. 97 a 131 del expediente) y los datos obtenidos como resultado de la inspección practicada, muestran que Talleres Guayasamín S.A., elabora los productos de joyería y artesanía reproduciendo los diseños de varios autores, así: para móviles en bronce, del artista cubano Oswaldo Castilla; para joyas, de las señoras Mayta Madriñán y Verence Guayasamín; para figuras de balsa, de la señora Helena Henries; para ceniceros en bronce, del señor Cristóbal Guayasamín; y, entre estos, los diseños de autoría del maestro Oswaldo Guayasamín. En lo que interesa para resolver esta tutela, se constató que en las joyas y más artesanías que reproducen los diseños del maestro Oswaldo Guayasamín, al igual que en aquellas resultantes de la reproducción de los diseños de los otros autores citados, se inserta marcada la leyenda “Taller Guayasamín”, confundiendo de esta manera la obra del fallecido maestro, con la totalidad de los diseños reproducidos y comercializados por la empresa Talleres Guayasamín S.A. Este hecho, provoca que el carácter absoluto del derecho moral de paternidad,¹⁷ oponible frente a cualquier persona, incluidos los adquirentes de todo o parte del derecho patrimonial, se lesione al omitirse en la reproducción de sus obras la mención que le corresponde al creador, al no constar su nombre u otra referencia que permita distinguirlos de las demás; en su

*lugar, se hace figurar la leyenda “Taller Guayasamín”, que identifica a todos los diseños que son reproducidos y comercializados por la empresa Talleres Guayasamín S.A.,¹⁸ que, como ya se dijo, pertenecen a varios y diferentes creadores; ii) **El derecho patrimonial del autor.**- Como punto de partida, vale reiterar que el derecho patrimonial del autor se integra por facultades exclusivas encaminadas a asegurar al creador la posibilidad de obtener beneficios económicos derivados de la explotación, que por sí o a través de terceros autorizados por él, realice de su obra. Las diversas modalidades que comprende el derecho patrimonial están reconocidas en los artículos 20 de la Ley de Propiedad Intelectual y 13 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina. En relación con la transmisión por causa de muerte del autor, ya se mencionó en líneas pasadas que la titularidad del derecho patrimonial se traslada íntegramente a los herederos, quienes podrán ejercer todos los derechos relacionados con la explotación de la obra mientras esta se encuentre en el dominio privado¹⁹ desde luego, con excepción de aquellos derechos que el autor legítimamente cedió en vida. En el presente caso, para precisar los derechos patrimoniales que disponen los causahabientes del maestro Oswaldo Guayasamín sobre los diseños objeto de esta tutela, es necesario referirse al documento presentado en el expediente por la empresa Talleres Guayasamín S.A. (original, a foja 153),²⁰ instrumento privado que contiene una declaración suscrita por el fallecido maestro bajo el título de “Derechos de Usufructo de Comercialización y Propiedad”, cuyo contenido en los dos primeros párrafos señala lo siguiente: “... por mi libre voluntad cedo el usufructo de la comercialización de mis diseños de joyas y artesanías, con sus variantes a la empresa TA-*

16 Ver: Lipszyc, Delia: obra citada, pg. 167

17 Como parte del derecho moral, es un derecho absoluto, oponible “erga omnes” aun en contra de los adquirentes del derecho patrimonial.

18 Consta en el acta de inspección realizada en el local de Talleres Guayasamín S.A., (fs. 29 y 30 del expediente) que se pudo constatar que en la parte posterior de los productos que se elaboran y comercializan en la empresa (joyas, figuras en balsa, en bronce, etc.) se encuentra grabada la leyenda “Taller Guayasamín”

19 El plazo de protección está señalado en el Art. 80 de la LPI.

20 El demandado, se refiere a este documento como “carta”, como se puede ver en el escrito a fojas 87 a 89 del expediente administrativo.

LLERES GUAYASAMIN S.A.” (concluye el primer párrafo). “Esta comercialización podrá realizarse en el Ecuador o fuera del país por tiempo indefinido”. En un tercer párrafo, la misma declaración, dice: “Doy en propiedad mis diseños de joyería y artesanía a la institución antes indicada porque esto va a permitir por mucho tiempo que otra faceta de mi creación artística sea conocida y divulgada en el mundo entero, rama que la cultivé desde mi infancia”. Con estos elementos, el demandado afirma que es el cesionario del derecho de autor de tales diseños y que su explotación es lícita, “... toda vez que la cesión no ha sido modificada ni terminada por la cuota mayoritaria de los herederos.”²¹ No obstante, la validez de este instrumento es objetada por las demandantes con varios argumentos, entre otros: a) que es nulo porque no se puede otorgar una cesión de derechos por tiempo ilimitado, fundando esta objeción en el contenido del Art. 27, inciso 3ro., de la Ley de Propiedad Intelectual vigente; b) que en el documento se establece un usufructo sin tiempo determinado, situación que prohíbe el Art. 797 del Código Civil; c) que los beneficios económicos de la autorización de explotación de los derechos patrimoniales, en el supuesto que fuere válida, terminó con la muerte del autor; d) que no se establece a que título se realizó la transferencia, gratuito u oneroso; e) que, si fuere a título gratuito se trataría de una donación, que requiere de insinuación judicial; y, f) que, si fuere a título oneroso, no cumple con los requisitos legales que la ley establece para el caso de compraventa, conforme con el Código Civil. A más de todo esto, las demandantes solicitaron que se efectúe un examen pericial para verificar la autenticidad de la firma que consta en el documento, diligencia que oportunamente ordenada concluyó estableciendo que tal firma corresponde al maestro Guayasamín. Citando estos argumentos, es

procedente examinar el alcance y eficacia jurídica del contenido de esta declaración a la luz de la normativa legal vigente a la época de su otorgamiento, esto es el 9 de enero del año de 1992, fecha en la que regía la Ley de Derechos de Autor publicada en el Registro Oficial Nro. 149, del 13 de agosto de 1976.²² Este cuerpo legal prescribe en su Art. 19, lo siguiente: “El autor tiene el derecho exclusivo de utilizar económicamente su obra, por sí mismo, o de autorizar su uso por terceros, dentro de las condiciones establecidas por esta Ley, en cualquier medio o forma y, en particular, para ejercer los derechos exclusivos determinados en los artículos siguientes de este capítulo” (El subrayado no corresponde al texto original). En concordancia con esta norma, la misma Ley regula los contratos sobre utilización de las obras,²³ en la Sección III, Capítulo II, del Título II. Así, en el contenido del Parágrafo I, de esta Sección, denominado de los Contratos en General, en el Art. 32, se fija imperativamente las condiciones para la celebración de los contratos sobre autorizaciones de uso de las obras, al disponer: “Los contratos sobre autorizaciones de uso de obras se celebrarán siempre por escrito, serán onerosos, por un tiempo no mayor de diez años”. Dentro del régimen de autorizaciones de uso que prevé esa Ley - que manifiestamente sigue los lineamientos de la concepción monista del derecho de autor, que no admite sino la concesión de derechos de utilización o autorización de uso de las obras, no la cesión-, la declaración suscrita por el maestro Oswaldo Guayasamín no puede calificarse como una “cesión” de derechos patrimoniales²⁴, o siquiera como una autorización de uso, puesto que, más allá de constar por escrito, no fija el valor económico que requiere la autorización de uso de las obras (fundamental por la condición de onerosidad) y tampoco se ajusta al plazo máximo legal previsto. Al respecto y siguiendo

21 Afirmación tomada del escrito que consta a fojas 87 a 89 del expediente, en cuyo contenido se señala que Talleres Guayasamín S.A., explota los derechos sobre las obras “cedidas” en su favor.

22 Conforme con lo prescrito en el Art. 7, regla 18, Código Civil: “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración...”

23 Se refiere como “contratos de utilización de las obras” a las formas de disposición de los derechos económicos mediante acto entre vivos. Solamente en el Art. 30, esta Ley alude a la “transmisión” de los derechos económicos, esto es por causa de muerte del autor, invocando para este caso la aplicación de las disposiciones del Código Civil

24 El demandado arguye que la declaración del maestro Guayasamín es una cesión de derechos en su favor.

el contenido de aquel mismo cuerpo legal, se puede complementar esta conclusión citando la parte pertinente del Art. 39, que señala literalmente: “Los beneficios que esta Ley otorga a los autores son irrenunciables, considerándose nula y sin valor, ni efecto alguno cualquier estipulación que los contrarie, especialmente las siguientes: ... a) la que contravenga a lo dispuesto en los artículos 26, 32 y 33...”. Con la explicación anterior se infiere claramente que la declaración de voluntad analizada, no se ajusta a las condiciones que la Ley vigente a la época de su otorgamiento requería para la explotación de las obras por terceros, que por otra parte, no contempla la posibilidad de la transmisión por acto inter vivos del derecho de autor con cesión de la titularidad del derecho de explotación²⁵, no cabe entonces, abundar en el examen de argumentos que no resulten propios al ámbito de la propiedad intelectual o que pueden dirimirse dentro de otros procedimientos. Teniendo en cuenta estas conclusiones, corresponde ahora determinar la existencia o inexistencia de una infracción al derecho patrimonial, partiendo del presupuesto indiscutido de que el demandado se encuentra reproduciendo los diseños de autoría de Oswaldo Guayasamín. Esto significa, que se explota la obra mediante la modalidad de reproducción, definida en el Art. 21 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente como “... la fijación o réplica de la obra en cualquier medio o por cualquier procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su almacenamiento digital, temporal o definitivo, de modo que permita su percepción, comunicación o la obtención de copias de todo o parte de ella”. Si con la muerte del maestro Guayasamín, ocurrida el 10 de marzo de 1999, la titularidad del derecho patrimonial sobre los mentados diseños pasó íntegramente a sus causahabientes “... con las mismas características que tenían en vida de este: exclusividad y oponibilidad erga omnes”²⁶, para explotarlos legítimamente la empresa Talleres Guayasamín S.A., requería obtener la autorización de los

herederos que comparten la titularidad de este derecho o al menos de su cuota mayoritaria –entiéndase, después del fallecimiento del autor -. Dentro de este procedimiento administrativo, no se ha justificado que el demandado posea tal autorización o que se acredite de manera idónea la condición de cesionario del derecho patrimonial, razón por la cual se considera que ha infringido el derecho exclusivo asignado a los titulares de realizar, autorizar o prohibir la explotación de la obra. No obstante, conviene también aclarar, que en los casos en que exista divergencia entre los herederos sobre la administración del derecho patrimonial y para los efectos de tomar una decisión que entrañe cualquier acto de disposición del mismo, en ejercicio del derecho exclusivo todos los causahabientes deberán ser consultados, aunque prime la voluntad de la mayoría. La prescripción del Art. 43, inciso 1ro de la Ley de Propiedad Intelectual, no margina de la titularidad del derecho patrimonial a los herederos disidentes; en caso contrario, se afectaría el ejercicio del derecho exclusivo que corresponde a la totalidad. Para ultimar el análisis relacionado al derecho patrimonial, resta únicamente señalar que la participación de los titulares en los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra, se reconoce en el Art. 19 de la Ley de Propiedad Intelectual y, en los casos de utilización con infracción al derecho exclusivo, el mismo cuerpo legal determina la forma de demandar su reparación.

Con las consideraciones expuestas, se concluye definitivamente que la empresa Talleres Guayasamín S.A., representada legalmente por la señora Verence Guayasamín Monteverde, viola los derechos de propiedad intelectual cuando reproduce los diseños del maestro Oswaldo Guayasamín Calero en la elaboración de joyas y manufacturas, que luego se comercializan identificadas con la leyenda “Taller Guayasamín” y, sin contar para su explotación con la autorización de los causahabientes del autor, transgrediendo de esta forma el

25 La Ley de Derechos de Autor publicada en el Registro Oficial Nro. 149, del 13 de agosto de 1976, únicamente establece la transmisión de los derechos económicos, por causa de muerte del autor.

26 Lipszyc, Delia: Obra citada, Pág. 264.

*derecho exclusivo de éstos de realizar, autorizar o prohibir su reproducción total o parcial. En tal virtud, el Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en ejercicio de las facultades atribuidas por la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento, **RESUELVE**: Sancionar a la empresa Talleres Guayasamín S.A. con una multa equivalente a QUINIENTAS UNIDADES DE VALOR CONSTANTE (500 UVC), disponiendo además, como medida cautelar o provisional, la suspensión de toda actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, exportación o reproducción de los diseños que son de autoría del maestro OSWALDO GUAYASAMÍN CALERO, no así los diseños de otros autores que también se reproducen en dicha empresa. Se deja a salvo las acciones que asisten a las partes.-*

NOTIFÍQUESE.-

Dr. Esteban Argudo Carpio

**DIRECTOR NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
Y DERECHOS CONEXOS**