

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

Tutela civil. Acciones para la defensa de los derechos

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Venezuela

ORGANISMO: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo

FECHA: 31-10-2006

JURISDICCIÓN: Judicial

FUENTE: Texto del fallo en copia del original

OTROS DATOS: Expediente No. 2003-0284

SUMARIO:

“... tanto la doctrina como la jurisprudencia (vid. sentencia N° 1895 del 10 de octubre de 2000, dictada por esta Sala), han concluido que en materia de Derecho de Autor la mencionada Ley establece cuatro acciones para hacer valer los derechos de explotación -o en su caso los derechos morales- en ella previstos, ante el temor fundado de que se vean vulnerados o cuando su violación ya se haya verificado, siendo competencia de los tribunales civiles su conocimiento ...”.

“Así, los titulares de los derechos previstos en la Ley sobre el Derecho de Autor, en las situaciones descritas, podrán ejercer ante los órganos jurisdiccionales competentes las siguientes acciones: (i) declarativa, (ii) inhibitoria o prohibitiva, (iii) de remoción o destrucción y (iv) de daños y perjuicios”.

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

*“La segunda de las acciones indicadas, es decir, la **acción inhibitoria o prohibitiva**, tiene como finalidad impedir que se materialice la violación del derecho de explotación en aquellos casos ... cuando exista temor en que tal derecho pueda ser desconocido; o para evitar que se continúe la violación cuando ésta ya se haya producido”.*

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

*“Finalmente, también procede la **acción de daños y perjuicios**, ejercida en forma autónoma o de manera conjunta con las mencionadas acciones, para obtener la reparación civil y pecuniaria de los daños causados por el uso ilícito de la obra”.*

COMENTARIO:

Omite comentar la sentencia que de conformidad con la ley venezolana, como complemento de la acción inhibitoria y a los efectos de *“la efectividad de la prohibición”*, el Juez debe conminar al infractor con multa al comprobarse la contravención, sanción civil que debe ser impuesta si es solicitado por la parte agraviada. Dicha multa es convertible en arresto proporcional y en caso de reincidencia debe imponerse el doble de la misma. Señala la Exposición de Motivos de dicho cuerpo legal (1993), que dicha acción tiene por objeto *“facultar al Juez para imponer al infractor la multa una vez que ha comprobado la violación del derecho, sin tener que esperar una futura contravención, como lo exigía el antiguo texto”*. © **Ricardo Antequera Parilli, 2007**.

TEXTO COMPLETO:

MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ

*El 27 de febrero de 2003 las abogadas y Agentes de la Propiedad Industrial Irene De Sola Lander y María del Rosario Quintero Pérez, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nos. 19.142 y 32.606, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil **BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A.**, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 14 de febrero de 2000, bajo el N° 62, Tomo 389-A-Qto., interpusieron ante esta Sala Político-Administrativa recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución N° 392 del 28 de agosto de 2002, dictada por el **MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO**, hoy Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, mediante la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso jerárquico incoado por la accionante contra los actos Nos. CIF/SS-0041/0019, CIF/SS-0041/0022 del 31 de enero y 7 de febrero de 2001, respectivamente, por los cuales la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual ordenó la realización de la inspección solicitada por el ciudadano Fernando Álvarez Capriles, titular de la cédula de identidad N° 5.531.262 en la referida sociedad mercantil, por la presunta explotación ilícita de la obra*

denominada “San Nicolás de Megamedios”; y contra el acto N° CIF/SS-0041/0026 del 18 de mayo de 2001, también dictado por la mencionada Dirección, mediante el cual se ratifican los mencionados actos administrativos.

En fecha 6 de marzo de 2003 se dio cuenta en Sala y se ordenó oficiar al Ministerio de la Producción y el Comercio solicitando la remisión del expediente administrativo correspondiente, de conformidad con el artículo 123 de la vigente para la época Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

El 23 de abril de 2003 se recibió el expediente administrativo solicitado y se ordenó su inclusión en los autos en pieza separada.

Mediante auto del 14 de mayo de 2003 el Juzgado de Sustanciación de esta Sala admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, ordenando notificar al Ministerio de la Producción y el Comercio, al Fiscal General de la República y a la Procuradora General de la República, a cuyo efecto se libraron los oficios respectivos en fecha 28 de ese mes y año.

Asimismo, se ordenó librar el cartel mencionado en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el cual fue librado el 29 de julio de 2003 y consignado en autos un ejemplar de su

publicación el 12 de agosto de ese mismo año.

En fecha 2 de septiembre de 2003 el abogado José Gabriel Escala, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 49.306, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Fernando Álvarez Capriles, se dio por notificado de la interposición del recurso de nulidad, manifestando el interés legítimo, personal y directo de su representado para intervenir como tercero en la causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, y solicito el inicio del lapso probatorio.

El 3 de septiembre de 2003 el Juzgado de Sustanciación abrió a pruebas la causa. En fecha 10 de septiembre de 2003 las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil accionante, presentaron escrito de promoción de pruebas las cuales fueron admitidas por el Juzgado de Sustanciación mediante auto del 9 de octubre de 2003.

Concluida la sustanciación del recurso, el 21 de enero de 2004 se acordó pasar el expediente a la Sala.

El 3 de febrero de 2004 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, fijándose el quinto (5°) día de despacho para comenzar la relación.

Mediante auto del 12 de febrero de 2004 se fijó la oportunidad en que tendría lugar el acto de informes, el cual se celebró el 2 de marzo del mismo año, dejándose constancia de la comparecencia de las partes quienes consignaron los escritos respectivos.

En fecha 18 de marzo de 2004 la representación de la parte actora, presentó escrito de observaciones a los informes presentados por la Procuraduría General de la República y por el apoderado judicial del ciudadano Fernando Álvarez Capriles.

El 22 de abril de 2004 concluyó la relación de la causa y se dijo "Vistos".

Por auto de fecha 20 de septiembre de 2005 se dejó constancia de la incorporación a

esta Sala Político-Administrativa en fecha 17 de enero de ese año, de los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada la Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini; y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas.

Igualmente, se dejó constancia de la elección de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, el 2 de febrero de 2005, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.

Asimismo, se ordenó la continuación de la causa y se reasignó el expediente a la Magistrada **EVELYN MARRERO ORTÍZ**, en virtud de la nueva conformación de la Sala Político- Administrativa.

Siendo la oportunidad para decidir la Sala observa:

I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

Mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2002 las abogadas Irene De Sola Lander y María del Rosario Quintero Pérez, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Banesco, Banco Universal, C.A., ejercieron recurso contencioso administrativo de nulidad sobre la base de los siguientes argumentos:

Que la sociedad mercantil Tecnología de Medios, C.A., le vendió a su representada un objeto comercial constituido por un inflable publicitario con la figura de "San Nicolás BANESCO", conforme a las especificaciones dadas por el referido Banco, transfiriéndole, así, la propiedad y dominio del bien.

Que, mediante escritos de fechas 14 y 15 de diciembre de 2000, reformados el 15 de enero de 2001, el abogado José Gabriel Escala, actuando como representante del ciudadano Fernando Álvarez Capriles, solicitó a la Coordinación de Inspección y Fiscalización de la Dirección Nacional del Derecho de Autor una inspección en la sede de la sociedad mercantil mencionada, a fin de dejar constancia del presunto uso ilícito de una obra constituida por el referido inflable publicitario con la figura de “San Nicolás”, así como también solicitó abrir un procedimiento conciliatorio.

Exponen que, el 31 de enero de 2001, el referido organismo dictó la Resolución N° CIF/SS-0041/0019, corregida por error material mediante Resolución N° CIF/SS-0041/0022 del 7 de febrero de 2001, por la cual autorizó la realización de la inspección solicitada, librándose al efecto una boleta de notificación con fecha 1° de febrero del mismo año, que “fue impuesta en la sede de su oficina principal, sin que mediara para ello ningún basamento legal, por cuanto la misma sólo tuvo por objeto la solicitud de exhibición de unas supuestas licencias de explotación de cuya existencia no había presunción alguna”; donde invocando lo establecido en el artículo 135 de la Ley sobre el Derecho de Autor, la Dirección Nacional del Derecho de Autor advirtió a los interesados que contra la mencionada Resolución N° CIF/SS-0041/0019 podían interponer el recurso jerárquico ante el Ministerio de la Producción y el Comercio, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación.

Señalan, que la Dirección Nacional del Derecho de Autor no notificó en la sede de la empresa accionante la Resolución N° CIF/SS-0041/0026 de fecha 18 de mayo de 2001, de conformidad con el contenido de los artículos 73 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en la que dicho organismo determinó su competencia de inspección y fiscalización para comprobar eventuales violaciones a la normativa en materia de Derecho de Autor.

Asimismo, afirman los apoderados judiciales que en dicha Resolución se señaló: 1) que el “San Nicolás de Megamedios” es

una creación intelectual que goza de la protección legal, ya que su finalidad publicitaria no implica la pérdida de su cualidad de obra y, por ende, la protección aludida; 2) que si bien existe un contrato de compraventa del objeto material de la obra, eso no implica la cesión de derechos de explotación -la cual debe ser expresa-, gozando el adquirente únicamente del derecho de su exhibición pública; y 3) que el Registro de la Producción Intelectual da fe, salvo prueba en contrario, de la titularidad de los derechos de las personas identificadas en dicho Registro, lo que constituye a su decir una presunción de autoría sobre la obra.

Indican que, el 22 de junio de 2002, ejercieron en nombre de su representada el recurso jerárquico contra las Resoluciones Nos. CIF/SS-0041/0019, CIF/SS-0041/0022 y CIF/SS-0041/0026, de fechas 31 de enero, 7 de febrero y 18 de mayo de 2001, respectivamente, el cual fue declarado parcialmente con lugar por el Ministro de la Producción y el Comercio, el 28 de agosto de 2002, confirmando, en consecuencia, las referidas Resoluciones “mediante las cuales [la Dirección Nacional del Derecho de Autor] ratifica su atribución y competencia de fiscalización atribuida por la Ley Sobre el Derecho de Autor y se ordenó la fiscalización o inspección solicitada por el ciudadano Fernando Alvarez Capriles, en la sociedad mercantil **BanESCO, Banco Universal C.A.**, en ejercicio de sus competencias, salvo la parte de la Decisión CIFF-SS-00041-0019 de fecha 31 de enero de 2001, donde se anunció recurso jerárquico contra un acto trámite (sic) como es la fiscalización, ya que el Acta de Fiscalización sólo contiene hechos constatados de manera objetiva y no pronunciamientos declarativos o constitutivos de derechos.” (sic).

Respecto al fondo del recurso de nulidad incoado, señalan las apoderadas actoras que luego de realizada la venta del inflable el ciudadano Fernando Álvarez Capriles, quien es uno de los representantes de la sociedad mercantil Tecnología de Medios, C.A., -empresa que le vendió el referido objeto a su representada- alegó tener supuestos derechos de autor sobre el bien

vendido y cuestionó el uso y disposición publicitaria que de él venía realizando la referida entidad bancaria desde 1995; obviando el hecho de que en el contrato suscrito por la mencionada empresa y la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., se estipuló expresamente que el bien adquirido tenía fines publicitarios.

Aseguran las representantes de la parte recurrente, que mediante el contrato referido no se realizó una simple venta del soporte material -tal como lo señaló la Dirección Nacional del Derecho de Autor-, sino “la representación a través de la impresión en el mismo de la marca que configura la imagen navideña de **BANESCO**”, ya que ni la empresa vendedora ni sus representantes identificaron el bien con otro nombre que no fuera una designación genérica, ni se individualizó o acreditó titularidad a favor de otro que no fuera la parte actora.

Que, la adquisición del objeto se hizo con el fin de publicitarlo, por lo cual la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., procedió a promocionarlo, exhibirlo y difundirlo, transmitiendo su imagen navideña asociada a ese signo distintivo.

Afirman, que la Dirección Nacional del Derecho de Autor no evaluó el contrato de compraventa a la luz de lo dispuesto en los artículos 1.159 y 1.169 del Código Civil -relativos a la fuerza de ley que tienen los contratos entre las partes-, limitándose a afirmar que la única protección legal en el caso de autos deviene del derecho de autor alegado, sin tomar en cuenta -señalan las apoderadas actoras- la existencia de creaciones que también son producto del ingenio humano -entre las cuales se incluye el “San Nicolás BANESCO”- “que se independizan de la esfera patrimonial y moral de su creador para formar parte del activo empresarial de quien los adquiere, siendo ésta una de las características que los diferencian de las obras del ingenio protegidas por el derecho de autor, las cuales no identifican ni individualizan el origen empresarial de los productos y/o servicios de sus adquirentes”.

Asimismo, arguyen ser infundadas las denuncias sobre conductas ilícitas por parte de su representada, por tener como

base hechos inexistentes -como las presuntas licencias de uso para la explotación de la obra solicitadas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor al momento de realizar la inspección- cuando el único hecho cierto es que la Institución accionante encargó y compró el inflexible publicitario a una empresa que, al venderlo, reconoce y acepta la propiedad industrial del comprador y lo identifica como “San Nicolás BANESCO”, a fin de que desarrolle y divulgue su imagen corporativa navideña; “siendo un hecho indiscutible que el público en general lo reconoce como símbolo distintivo de la entidad financiera que le dio su notoriedad y que en forma inequívoca lo vincula al origen empresarial del mismo, ratificándose el carácter marcario del referido bien”.

Agregan, por otra parte, que con el uso de la imagen en referencia por parte de terceros se correrían grandes riesgos como, por ejemplo, confusión o asociación con el titular del signo -Banesco Banco Universal, C.A.- con sus establecimientos, actividades, productos y servicios; o traducirse en un daño económico o comercial por una disgregación de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; y, finalmente, un aprovechamiento injusto del prestigio o renombre de la imagen navideña.

Respecto al acto administrativo impugnado, advierten que se encuentra viciado de nulidad, ya que el Ministro de la Producción y el Comercio incurrió en falso supuesto al afirmar -al igual que las Resoluciones dictadas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor- que el artículo 130 de la Ley sobre el Derecho de Autor es aplicable al caso bajo estudio.

Consideran, que la aplicación correcta de la aludida norma y, en consecuencia, la procedencia de la inspección solicitada, exigía que el solicitante hubiese presentado ante el órgano administrativo alguna prueba que conllevara la presunción grave del derecho infringido, como por ejemplo las licencias de explotación, y no la simple declaración unilateral de un presunto derecho de autor sobre el diseño del “San Nicolás”, inscrito por el ciudadano Fernando Álvarez Capriles ante

la Dirección Nacional del Derecho de Autor, bajo el N° 2703 en el año 1999; cinco años después, según señalan, de haber sido exhibido y difundido por su representada el “San Nicolás BANESCO” como imagen corporativa navideña.

Agregan, que el conflicto surgido entre las partes en virtud de la solicitud de inspección a la empresa accionante, sólo puede ser dilucidado ante la jurisdicción civil como lo señala el artículo 109 de la Ley sobre el Derecho de Autor, por lo que la Dirección Nacional del Derecho de Autor no podía pronunciarse sobre la naturaleza jurídica del bien calificándolo como obra, ni darle al antes mencionado contrato un significado que de su contenido no se desprende.

En cuanto al vicio de falso supuesto alegado, señalan que el Certificado expedido por la referida Dirección es de carácter declarativo y no constitutivo de derechos, de conformidad con lo establecido en la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, por lo que sólo constituye una presunción *iuris tantum* del derecho de propiedad, sin prejuzgar sobre el carácter de la obra, producto o producción del objeto inscrito. Sin embargo, agregan, la Administración ordenó realizar la inspección solicitada haciendo caso omiso a la “inequívoca **vinculación comercial**” que se desprende del contrato suscrito por su representada y la sociedad mercantil Tecnología de Medios, C.A.; señalando, asimismo, que mediante ese contrato sólo se vendió el objeto material de la pieza publicitaria, sin transferirse los derechos de explotación.

II

ALEGATOS DEL CIUDADANO FERNANDO ÁLVAREZ CAPRILES

En la oportunidad fijada para la celebración del acto de informes, el apoderado judicial del ciudadano Fernando Álvarez Capriles, señaló que el principio contenido en el artículo 1 de la Ley sobre el Derecho de Autor relativo a la independencia de los derechos reconocidos por dicha Ley respecto a la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra, tiene como fundamento el hecho de que los derechos en él protegidos son inherentes a la persona humana, lo que justifica que se encuentren

consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Resalta, que esa protección tiene un aspecto cultural debido a que, por una parte, se tutela un cúmulo de derechos morales que son inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles; y, por la otra, se protegen también los derechos patrimoniales del autor, entre los cuales se encuentran comprendidos el derecho de comunicación pública y el derecho de reproducción, de conformidad con el artículo 39 de la mencionada Ley.

Alega, que cuando un artista vende una obra que ha creado, transfiere la propiedad del soporte material que la contiene; y, en el caso de “obras de arte visual utilitario”, como el “San Nicolás de Megamedios”, se transfiere única y exclusivamente el derecho a exponer públicamente dicha obra.

Agrega, que desconocer los derechos de los cuales goza el autor “sería institucionalizar el abuso y la actuación inescrupulosa de quien actúa desconociendo los derechos inherentes al creador de una obra y causaría un gran perjuicio quedando de esta forma todas las persona (sic) que desarrollan la (sic) cualquier actividad creadora en el país, en total indefensión antes (sic) las grandes compañías que utilizan su poder para explotarlos de forma indolente”.

Afirma, que tal como lo señaló la parte recurrente, el 3 de noviembre de 1995, su mandante, actuando con el carácter de representante de la sociedad mercantil Tecnología de Medios, C.A., suscribió un contrato mediante el cual se le daba en venta pura y simple, perfecta e irrevocable, a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., un bien constituido por un inflable publicitario para ser exhibido en la época de Navidad en la Torre Banesco II, ubicada en la Urbanización El Rosal, en virtud del cual pactó que todos los servicios de instalación, mantenimiento, conservación y almacenamiento del bien, desde la fecha de adquisición en el año 1995 hasta 1997, estarían a cargo de la sociedad mercantil Tecnología de Medios, C.A.

Que, la obra antes referida, no fue realizada por encargo de la empresa recurrente pues, de ser así, no resulta congruente que la sociedad mercantil Tecnología de Medios, C.A., haya asumido la responsabilidad por los daños que pudieran sufrir terceras personas a raíz de la instalación y funcionamiento del inflable, así como tampoco se hubiese comprometido a gestionar ante la Municipalidad la permisología necesaria para la instalación de la obra.

Aduce que, de conformidad con el artículo 53 de la Ley sobre el Derecho de Autor, la cesión de derechos de explotación y la concesión de las licencias de uso deben hacerse por escrito, y que ni del mencionado contrato ni de otra documentación se desprende cesión de derechos u otorgamiento de licencia alguna que permitieran a la entidad bancaria utilizar la imagen de forma diferente a la acordada por las partes.

Por último, asegura que no hubo desviación de poder por parte de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, ya que la inspección y la fiscalización son un procedimiento claramente establecido en los artículos 130 numeral 5 de la Ley sobre el Derecho de Autor, 65 del Reglamento de la mencionada Ley y 51 literal "f" de la Decisión 351 relativa al Régimen Común de Derechos de Autor y Derechos Conexos; el cual fue iniciado teniendo como fundamento los numerales 1 y 5 del artículo 130 de la mencionada Ley sobre el Derecho de Autor.

III

ALEGATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

El 2 de marzo de 2004 la abogada Nora Josefina Mijares Domech, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 23.270, actuando con el carácter de apoderada judicial de la República Bolivariana de Venezuela, presentó su escrito de informes.

En dicho escrito, afirma que la denuncia del falso supuesto formulada por la parte actora debe desestimarse, pues la Dirección Nacional del Derecho de Autor no basó su decisión en hechos inexistentes, falsos o impertinentes, ni en normativas erróneas.

Considera, por el contrario, que los actos impugnados son producto de una investigación administrativa que fue debidamente sustanciada, respetando los derechos, garantías y formalidades que establecen las normas aplicables, donde se valoraron los supuestos de hecho y los elementos de convicción para subsumirlos en las disposiciones legales.

Que, de los artículos 1, 5 y 104 de la Ley sobre el Derecho de Autor, se desprende que el ciudadano Fernando Álvarez Capriles, "por ser el autor de la obra "San Nicolás de Megamedios" según el Certificado de Registro N° 2703 del 2 de septiembre de 1999, goza de la protección de Ley sin que se requiera dar cumplimiento a ninguna otra formalidad para el ejercicio de sus derechos.

Señala, la representante de la Procuraduría General de la República, que la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A. es propietaria del objeto material, pero que es ilícito el ejercicio de actos que lesionen el derecho moral o patrimonial del autor de la obra al no mediar autorización alguna para su explotación.

Asimismo, negó la incompetencia manifiesta de la Dirección Nacional del Derecho de Autor alegada por la recurrente para tramitar la solicitud de inspección formulada por el ciudadano Fernando Álvarez Capriles, pues dicho organismo actuó en ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 5 del artículo 130 de la Ley sobre el Derecho de Autor.

Finalmente, solicitó que se declare sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

IV

OBSERVACIONES A LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y POR EL CIUDADANO FERNANDO ÁLVAREZ CAPRILES

Mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2004, los abogados Irene de Sola Lander, María del Rosario Quintero Pérez, Arturo de

Sola Lander y Carlos Bachrich Nagy, inscritos los dos últimos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 7.712 y 24.122, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., formularon observaciones a los informes presentados por la Procuraduría General de la República.

En dicho escrito, advirtieron que el fundamento para solicitar la nulidad de los actos impugnados es el falso supuesto en el que incurrió la Administración, y no la incompetencia manifiesta de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, como lo señala la representación de la Procuraduría General de la República.

Respecto a los informes presentados por el ciudadano Fernando Álvarez Capriles, señalaron resultar contradictorio que al momento de suscribir el antes mencionado contrato, dicho ciudadano, actuando como Director Principal de la sociedad mercantil Tecnología de Medios, C.A., no hizo mención acerca de los presuntos derechos que hoy reclama.

V TERCERO INTERVINIENTE

Mediante escrito de fecha 2 de septiembre de 2003, el abogado José Gabriel Escala, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 49.306, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Fernando Álvarez Capriles, manifestó el interés legítimo, personal y directo de su representado para intervenir como tercero en el caso de autos, de conformidad con el ordinal 3° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil.

A los fines de determinar la calidad de tercero interviniente del referido ciudadano, la Sala debe hacer las siguientes consideraciones:

El artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

“Artículo 370: Los terceros podrán intervenir, o ser llamados a la causa pendiente entre otras personas en los casos siguientes:

1° Cuando el tercero pretenda tener un derecho preferente al del demandante, o concurrir con éste en el derecho alegado, fundándose en el mismo título; o que son suyos los bienes demandados o embargados, o sometidos a secuestro o a una prohibición de enajenar y gravar, o que tiene derecho a ellos.

2° Cuando practicado el embargo sobre bienes que sean propiedad de un tercero, éste se opusiere al mismo de acuerdo a lo previsto en el artículo 546.

Si el tercero, sólo es un poseedor precario, a nombre del ejecutado, o si sólo tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, podrá también hacer la oposición, a los fines previstos en el aparte único del artículo 546.

3° Cuando el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener las razones de alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso.

4° Cuando alguna de las partes pida la intervención del tercero por ser común a éste la causa pendiente.

5° Cuando alguna de las partes pretenda un derecho de saneamiento o de garantía respecto del tercero y pida su intervención en la causa.”.

De la disposición transcrita se desprende la posibilidad de que personas ajenas al proceso pueden intervenir en él, en forma voluntaria o forzosa, siempre y cuando se encuentren dentro de los supuestos establecidos en el aludido artículo 370 del Código de Procedimiento Civil.

Respecto a la intervención voluntaria de terceros en una causa determinada, la Sala se ha pronunciado (Vid. sentencia N° 4577 de fecha 30 de junio de 2005) señalando lo siguiente:

“La intervención adhesiva es aquella intervención voluntaria de un tercero respecto de un proceso pendiente, quien por tener interés jurídico actual, ingresa al mismo para apoyar las razones y argumentos de una de las partes procesales en la posición que ésta ostente en el proceso. Es decir, la actividad procesal del tercero

adhesivo busca sostener las razones de alguna de las partes, para ayudarla a lograr el mejor éxito en la causa.

La condición para la procedencia de esta intervención es que el interés que el tercero debe tener, conforme a lo dispuesto en el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, es un interés jurídico actual, originado bien porque la decisión del proceso influya sobre el complejo de derechos y deberes del interviniente, mejorando o empeorando su situación jurídica o bien porque teme sufrir los reflejos o efectos indirectos de la cosa juzgada.

En el primero de los supuestos mencionados, estamos ante la denominada intervención adhesiva simple y en el segundo de los supuestos estamos ante la denominada intervención litisconsorsial, o intervención adhesiva autónoma, según algún sector de la doctrina.

La intervención litisconsorsial ocurre, cuando la sentencia firme del proceso principal haya de producir efectos en la relación jurídica del interviniente adhesivo con la parte contraria, considerándose a éste como litisconsorte de la parte principal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 147 del Código de Procedimiento Civil. (V. Art. 381 eiusdem)

Por el contrario a lo que ocurre en la intervención litisconsorsial, en la intervención adhesiva simple el tercero no discute un derecho propio, y en consecuencia, no amplía la pretensión del proceso, su función es coadyuvante de una de las partes principales, y se refleja en el hecho de defender un interés ajeno en el conflicto, lo que lo convierte en parte accesoria o secundaria de la principal.”.

De la decisión parcialmente transcrita se extrae, que la intervención voluntaria de terceros requiere, necesariamente, la existencia de un interés jurídico actual respecto a lo discutido en el proceso, ya sea porque la decisión del órgano jurisdiccional incida positiva o negativamente sobre sus derechos o intereses (intervención adhesiva simple), o porque se tema sufrir los efectos indirectos de la cosa juzgada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil (intervención

litisconsorsial o adhesiva autónoma). Ahora bien, dependiendo del tipo de intervención el tercero actuará en la causa con la condición de verdadera parte o como un tercero adhesivo simple, lo cual será determinante para establecer los efectos que originará la sentencia definitiva.

Sobre este particular, la Sala se pronunció en los siguientes términos:

“Ciertamente que por la índole del procedimiento de anulación, las intervenciones excluyentes y forzadas, no son aplicables, limitándose entonces, el interés de la distinción entre los terceros que concurren a dicho procedimiento espontáneamente, porque en algunos supuestos son verdaderas partes y en otros simples terceros. En efecto, en estos casos, de intervención espontánea, el interviniente no introduce una pretensión incompatible con la que se discute en el proceso pendiente, sino que se limita a ayudar a una de las partes, y por esta razón, genéricamente, cabe calificar a este tipo de intervención de adhesiva. Sin embargo, es ésta, según que el tercero alegue o no un derecho propio, o un simple interés, será o no una verdadera parte, o un tercero adhesivo. Esta distinción aparece en el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, cuando advierte que en los casos de intervenciones adhesivas de terceros, si la sentencia firme del proceso principal ha de ‘producir efectos en la relación jurídica del interviniente adhesivo con la parte contraria (eficacia directa), el interviniente adhesivo será considerado litis consorte de la parte principal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 147’. En otras palabras, que éste último interviniente es parte y no simple tercero, y si de parte se trata, ha de reconocérsele el derecho de comparecer como tal en cualquier estado y grado del juicio (artículo 137 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), claro está sometido al principio preclusivo de las oportunidades defensivas (artículos 206, 361 y 380 del Código de Procedimiento Civil, y 126 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia)”. (Sentencia dictada por esta Sala el 26 de septiembre de 1991, caso: Rómulo Villavicencio, ratificada, entre otras, por sentencias Nº 675 del 15 de marzo de

2006, caso: Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal; N° 2142 de fecha 27 de septiembre de 2006, caso: CRU-MAR, C.A.).

Atendiendo al criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, esta Sala observa que, en el procedimiento administrativo instruido por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, el ciudadano Fernando Álvarez Capriles, además de haber solicitado a la Dirección Nacional del Derecho de Autor la realización de una inspección a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., hoy recurrida (lo cual denota el interés actual del referido ciudadano en la causa bajo análisis), alegó ser el titular de la obra denominada “San Nicolás de Megamedios” (folio 4 del expediente administrativo), pretendiendo hacer valer un derecho que considera le es propio, razón por la que debe ser considerado como verdadera parte, de conformidad con el ordinal 3º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

VI CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinado lo anterior, corresponde a esta Sala conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las abogadas y Agentes de la Propiedad Industrial Irene De Sola Lander y María del Rosario Quintero Pérez, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., contra la Resolución N° 392 del 28 de agosto de 2002, mediante la cual el Ministerio de la Producción y el Comercio, hoy Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, declaró parcialmente con lugar el recurso jerárquico incoado por la accionante contra los actos Nos. CIF/SS-0041/0019, CIF/SS-0041/0022 del 31 de enero y 7 de febrero de 2001, respectivamente, por medio de los cuales la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual ordenó la realización de la inspección solicitada por el ciudadano Fernando Álvarez Capriles en la referida sociedad mercantil, por la presunta explotación ilícita de la obra denominada “San Nicolás de Megamedios”; y contra el acto N° CIF/SS-0041/0026 del 18 de mayo de 2001, dictado igualmente por esa Dirección, por el que se ratifican los mencionados actos administrativos.

Ahora bien, previo al pronunciamiento sobre el recurso de nulidad interpuesto, la Sala considera necesario precisar algunos elementos o aspectos fundamentales relacionados con la naturaleza de los actos administrativos impugnados en el caso bajo examen a fin de establecer su recurribilidad mediante el ejercicio de la acción interpuesta.

En efecto, se observa que al resolver el recurso jerárquico el Ministro de la Producción y el Comercio, señaló que los actos mediante los cuales la Dirección Nacional del Derecho de Autor ordenó que se practicara la inspección solicitada por el ciudadano Fernando Álvarez Capriles (Nos. CIF/SS-0041/0019 y CIF/SS-0041/0022 de fechas 31 de enero y 7 de febrero de 2001) son actos de trámite.

En tal sentido, es evidente para la Sala que los mencionados actos no surgen como consecuencia de la culminación de un procedimiento administrativo, no imponen una sanción a la entidad financiera recurrente (como lo sería, por ejemplo, la prevista en el artículo 134 de la Ley sobre el Derecho de Autor), así como tampoco resuelven un conflicto entre los particulares. Estos hechos, en principio, hacen que los señalados actos administrativos sean inimpugnables, pues no son de aquellos a los que se refiere la excepción al principio de inimpugnabilidad de los actos de trámite, contenida en el artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al reconocer la recurribilidad de los actos de trámite cuando éstos imposibiliten la continuación del procedimiento, causen indefensión o lo prejuzguen como definitivo sin serlo, o cuando lesionen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos.

En el caso bajo análisis, la Sala observa que el tercero de los actos recurridos ante el Ministro, identificado con las siglas y números CIF/SS-0041/0026 del 18 de mayo de 2001 (folio 277 del expediente administrativo) fue dictado por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, en los siguientes términos:

“Vistas las consideraciones precedentes esta Dirección Nacional del Derecho de Autor determina que:

- 1) La competencia de inspección y fiscalización de la Dirección Nacional del Derecho de Autor es atribuida por mandato legal a esta autoridad administrativa, siendo una obligación de la misma la comprobación de eventuales violaciones a la normativa vigente en materia de derecho de autor.*
- 2) La obra denominada San Nicolás de Megamedios por ser una creación intelectual goza de la protección por el derecho de autor, con independencia de su género, forma de expresión, mérito o destino, lo cual significa que independientemente de su finalidad publicitaria no implica la pérdida de la cualidad de obra, y por ende la protección que le brinda la ley.*
- 3) Existe un contrato de compra venta del objeto material de la obra, perfeccionado entre las partes, lo cual no implica la cesión de los derechos de explotación de la obra, que de conformidad con la Ley debe ser específica y por escrito; por tanto el adquirente goza únicamente del derecho de exhibición pública de la misma.*
- 4) El Registro de la Producción Intelectual da fe salvo prueba en contrario que las personas indicadas en el mismo son los titulares de los derechos que se les atribuye en tal carácter, y por tanto existe una presunción de autoría de la obra referida.*

Se notifica a los interesados que podrán ejercer contra el presente acto administrativo el Recurso Jerárquico de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley sobre el Derecho de Autor, en concordancia con el artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la presente resolución.”.

Del acto parcialmente transcrito se evidencia, que la Dirección Nacional del Derecho de Autor emitió en dicho acto un pronunciamiento que de una u otra forma podría incidir en la relación existente entre el

ciudadano Fernando Álvarez Capriles y la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., o, eventualmente, afectar los derechos o intereses de la empresa mencionada toda vez que la Administración consideró, entre otras cosas, que el contrato de venta del inflexible no implica la cesión de derechos de explotación de la obra, y que la finalidad publicitaria del objeto vendido no conlleva a la pérdida de su cualidad de obra ni la protección que la Ley le brinda.

En armonía con lo expuesto, el acto de trámite que ahora se comenta N° CIF/SS-0041/0026 de fecha 18 de mayo de 2001 (folios 277 al 284 del expediente administrativo), era susceptible de ser revisado en sede administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y, en principio, en la sede jurisdiccional, ante la eventualidad de lesionar los derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos de la empresa accionante. Así se declara.

Determinado lo anterior, la Sala observa:

Denuncian las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., que el Ministro de la Producción y el Comercio incurrió en el vicio de falso supuesto, al considerar la aplicabilidad del artículo 130 de la Ley sobre el Derecho de Autor a la solicitud de inspección presentada por el ciudadano Fernando Álvarez Capriles, cuando el artículo aplicable es el 109 eiusdem.

Ahora bien, respecto al vicio de falso supuesto debe la Sala reiterar el criterio según el cual el referido vicio, tiene lugar cuando la Administración para decidir se fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo; o cuando la Administración se apoya en una norma que no resulta aplicable al caso concreto, lo cual afecta la causa del acto administrativo y acarrea su nulidad requiriéndose, así, examinar si la configuración del acto se adecuó a las circunstancias de hecho probadas en el

expediente administrativo, de manera que sean congruentes con el supuesto previsto en la norma legal (vid. sentencias dictadas por esta Sala Nos. 330 del 26 de febrero de 2002 y 930 del 29 de julio de 2004).

En este contexto, pasa la Sala a precisar si, en el caso bajo examen, la Administración incurrió en el vicio denunciado al dictar la Resolución impugnada. En tal sentido, se observa:

Aducen las apoderadas judiciales de la parte actora, no corresponder a la Dirección Nacional del Derecho de Autor el conocimiento de la solicitud de inspección presentada por el ciudadano Fernando Álvarez Capriles, porque el conflicto entre las partes debía ser dilucidado por los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 109 de la Ley sobre el Derecho de Autor.

Por otra parte, tanto el referido ciudadano como la representación de la Procuraduría General de la República afirmaron -tal como también lo señaló el Ministerio accionado- que la Dirección Nacional del Derecho de Autor, goza de las atribuciones de inspección y fiscalización que le confiere el artículo 130 de la mencionada Ley; norma con base en la cual estaba facultada para ordenar la inspección a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., por el presunto uso ilícito de la figura denominada “San Nicolás de Megamedios”.

Ahora bien, para determinar si la mencionada Dirección tenía facultad para tramitar la inspección solicitada, debe analizarse el contenido de las normas legales invocadas por la recurrente, específicamente, los artículos 109 y 110 de la Ley sobre el Derecho de Autor, los cuales establecen:

“Artículo 109.- El titular de cualquiera de los derechos de explotación previstos en esta Ley, que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que se continúe o se reincida en una violación ya realizada, podrá pedir al Juez que declare su derecho y prohíba (sic) a la otra persona su violación, sin perjuicio de la acción por resarcimiento de daños morales y

materiales que pueda intentar contra el infractor (...).

Artículo 110.- El titular de uno de los derechos de explotación previstos en esta Ley y que resulte lesionado en su ejercicio, podrá pedir al Juez que ordene la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción, siempre que éstos últimos, por su naturaleza, no puedan ser utilizados para una reproducción o comunicación diferente. Queda a salvo, en su caso, la acción por la indemnización de los daños y perjuicios causados al titular de uno de los derechos de explotación indicados (...).”

Del análisis hermenéutico de las normas parcialmente transcritas, tanto la doctrina como la jurisprudencia (vid. sentencia Nº 1895 del 10 de octubre de 2000, dictada por esta Sala), han concluido que en materia de Derecho de Autor la mencionada Ley establece cuatro acciones para hacer valer los derechos de explotación -o en su caso los derechos morales- en ella previstos, ante el temor fundado de que se vean vulnerados o cuando su violación ya se haya verificado, siendo competencia de los tribunales civiles su conocimiento, según lo previsto en el artículo 139 de la Ley sobre el Derecho de Autor.

Así, los titulares de los derechos previstos en la Ley sobre el Derecho de Autor, en las situaciones descritas, podrán ejercer ante los órganos jurisdiccionales competentes las siguientes acciones: (i) declarativa, (ii) inhibitoria o prohibitiva, (iii) de remoción o destrucción y (iv) de daños y perjuicios.

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

existencia y titularidad del derecho de explotación invocado.

La segunda de las acciones indicadas, es decir, la **acción inhibitoria o prohibitiva**, tiene como finalidad impedir que se materialice la violación del derecho de explotación en aquellos casos señalados en el artículo 109 de la Ley sobre el Derecho de Autor, cuando exista temor en que tal derecho pueda ser desconocido; o para evitar que se continúe la violación cuando ésta ya se haya producido.

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

Finalmente, también procede la **acción de daños y perjuicios**, ejercida en forma autónoma o de manera conjunta con las mencionadas acciones, para obtener la reparación civil y pecuniaria de los daños causados por el uso ilícito de la obra.

En el caso de autos, esta Sala observa que el abogado José Gabriel Escala, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Fernando Álvarez Capriles, mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2000, instó a la Coordinación de Inspección y Fiscalización de la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, a que “[se] trasladar[a] hasta la sede principal de la institución Financiera Banesco Banca Comercial S.A.C.A., ubicada en la Torre Centuria de la urbanización El Rosal, en esta misma ciudad, para que se dej[ara] constancia de la práctica ilícita en la cual incurre la mencionada Sociedad Mercantil al usar una obra protegida por la legislación vigente en Materia de Derecho de Autor y Propiedad Industrial, sin la autorización expresa de su autor.”, fundamentando su solicitud en el “artículo 51, literal F de la Ley Sobre Derecho de Autor (sic)”.

De lo anterior se desprende, sin embargo, que el sentido de la petición del representante del ciudadano Fernando Álvarez Capriles es distinta al objeto de las

acciones contenidas en los antes transcritos artículos 109 y 110 de la Ley que regula lo concerniente al Derecho de Autor -que por mandato del artículo 139 de la mencionada Ley, deben ser conocidas por los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil-. En efecto, con la solicitud aludida (folios 1 al 4 del expediente administrativo) no se busca establecer la certeza de algún derecho de explotación (acción declarativa), no se pretende impedir o hacer cesar judicialmente la violación del derecho de explotación alegado (acción inhibitoria o prohibitiva), ni tampoco se solicita la destrucción de objetos mediante los cuales supuestamente se explote de forma ilícita la obra protegida por el Derecho de Autor (acción de remoción o destrucción), ni se reclama la reparación de los daños y perjuicios que eventualmente podrían haberse causado a raíz de la materialización de la violación del derecho de explotación invocado.

Por el contrario, lo que se solicita es una determinada actuación de la Administración que, en el ejercicio de las funciones de vigilancia, fiscalización e inspección previstas en el artículo 130 de la Ley sobre el Derecho de Autor, permita dejar constancia del presunto uso ilícito que -a decir del peticionante- realizaba la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., de la obra “San Nicolás de Megamedios”, sin perseguir -según se desprende de la solicitud- la determinación de la titularidad del derecho sobre la obra, el establecimiento de obligaciones de hacer o no hacer para la entidad bancaria inspeccionada, ni pretensiones de condena de contenido patrimonial.

Ahora bien, ante este escenario es pertinente revisar la normativa que rige la actividad de la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, a los fines de despejar cualquier duda sobre la facultad que tiene el referido Organismo para realizar la inspección solicitada. Sobre este particular, la Sala observa:

La Dirección Nacional del Derecho de Autor fue creada en la Ley sobre el Derecho de

Autor, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 4.638, del 1° de octubre de 1993, como un servicio autónomo sin personalidad jurídica tal como lo señala el artículo 65 del Reglamento de la referida Ley. Posteriormente, a raíz de la creación del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual por Decreto N° 1.768 del 24 de abril de 1997, dicha Dirección pasó a formar parte del mencionado Servicio Autónomo.

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley sobre el Derecho de Autor, la Dirección Nacional del Derecho de Autor nació por la necesidad de crear un organismo del Estado que, además de llevar el registro centralizado de la producción intelectual a nivel nacional, se encargue de fiscalizar a las entidades de gestión colectiva; servir de árbitro en los conflictos que se presenten entre las partes vinculadas a la creación, administración, producción o uso de las obras y demás productos protegidos; imponer sanciones a los entes de gestión que incumplan sus obligaciones legales o en aquellas faltas a la Ley no tipificadas como delito; supervisar a las empresas y organizaciones cuyas actividades den lugar al goce o ejercicio de los derechos reconocidos legalmente; y, en fin, para cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley sobre el Derecho de Autor.

En virtud de lo anterior, en el artículo 130 de la mencionada Ley se creó la Dirección Nacional del Derecho de Autor y, en el mismo artículo, se enuncian las atribuciones que le fueron asignadas.

Así, el aludido artículo señala lo siguiente:

“Artículo 130.- Para ejercer las funciones de registro, vigilancia e inspección, en el ámbito administrativo y las demás contempladas en esta Ley, se crea la Dirección Nacional del Derecho de Autor (...). Esta Dirección tendrá las atribuciones siguientes:

1° Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

2° Llevar el Registro de la Producción Intelectual, en los

términos previstos en el Título V de esta Ley.

3° Decidir sobre los requisitos que deben llevar la inscripción y el depósito de las obras, productos y producciones, salvo en aquellos casos resueltos expresamente por el Reglamento.

4° Autorizar el funcionamiento de las entidades de gestión de derechos patrimoniales, conforme lo disponga el Reglamento y ejercer su fiscalización.

5° Supervisar a las personas naturales o jurídicas que utilicen las obras, productos y producciones protegidas, en cuanto den lugar al goce y ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley.

6° Servir de árbitro, cuando lo soliciten los interesados, en los conflictos que se susciten entre titulares de derechos; entre las entidades de gestión colectiva; entre éstas y sus miembros; y entre las entidades de gestión o titulares de derechos y los usuarios de las obras, productos o producciones protegidos en esta Ley.

7° Aplicar las sanciones previstas en este Título.

8° Llevar el centro de información relativo a las obras, productos y producciones, nacionales y extranjeras, que se utilicen en el territorio de la República.

9° Las demás que le señalen esta Ley y su Reglamento.”

Asimismo, el artículo 65 del Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.155 en fecha 9 de julio de 1997, dispone:

“Artículo 65: La Dirección Nacional del Derecho de Autor podrá exigir de las personas naturales o jurídicas que utilicen obras, productos o

producciones objeto de la protección legal, toda la información que sea necesaria y ordenar informes, experticias o auditorías, en cuanto sean necesarias para la comprobación de los hechos que puedan dar lugar al goce o el ejercicio de los derechos protegidos por la Ley.”.

Por otra parte, los artículos 11, 12, 13 y 14 del Reglamento Interno del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, establecen lo siguiente:

“Artículo 11.- *La Dirección Nacional del Derecho de Autor, está integrada por el Despacho del Director Nacional, el área de Inspección y Fiscalización y el Registro de la Producción Intelectual.*

Artículo 12.- *Corresponde a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ejercer las facultades que expresamente le atribuyen las leyes sobre la materia y aquellas que le sean asignadas en forma cónsona con su naturaleza por el Director General Sectorial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.*

Artículo 13.- *Son funciones del Área de Inspección y Fiscalización:*

- a) Supervisar personas naturales y/o jurídicas que utilicen las obras, productos y producciones protegidas, en cuanto den lugar al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la Ley sobre el Derecho de Autor.*
- b) Autorizar el funcionamiento y ejercer la fiscalización de las autoridades de gestión de derechos patrimoniales conforme lo dispone el Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor.*
- c) Las demás que le sean asignadas por el Director General Sectorial de la Propiedad Intelectual y por el Director Nacional de Derecho de Autor.*

Artículo 14.- *Son funciones del Registro de la Producción Intelectual:*

- a) Llevar el registro centralizado de la producción intelectual.*

- b) Conservar las obras, productos y producciones depositadas que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor.*

- c) Mantener el Centro de Información relativo a las obras, productos y producciones, nacionales y extranjeras que se utilicen en el territorio de la República.*

- d) Administrar el Convenio suscrito con el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional para la Conservación de las Obras Registradas.*

- e) Las demás que le sean asignadas por el Director General Sectorial de la Propiedad Intelectual y por el Director Nacional de Derecho de Autor.”.*

Con vista al examen de las normas transcritas concatenadas con la Exposición de Motivos de la Ley sobre el Derecho de Autor, se puede concluir lo siguiente:

Los instrumentos normativos que regulan la actividad de la Dirección Nacional del Derecho de Autor (Ley sobre el Derecho de Autor, Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, y el Reglamento Interno del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual), le asignan múltiples potestades que consisten, como se señaló anteriormente, en funciones de control de las entidades de gestión colectiva de derechos patrimoniales, registro de la producción intelectual, centralización de la información relacionada con la producción intelectual a nivel nacional e internacional, así como también la posibilidad de intervenir como árbitro en los conflictos surgidos entre los titulares de derechos de autor y de imponer sanciones en los casos donde se verifique alguna violación de los derechos referidos.

Además de las potestades enunciadas, la Dirección Nacional del Derecho de Autor ejerce funciones de inspección, vigilancia,

fiscalización y supervisión de personas naturales o jurídicas que usen obras, producciones o productos protegidos. Según lo dispone el antes aludido artículo 65 del Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, dichas funciones pueden ser ejercidas mediante la solicitud de información a las personas inspeccionadas, la realización de experticias, informes o auditorias y las demás que sean necesarias para comprobar hechos que puedan dar lugar al goce o el ejercicio de los derechos protegidos por los referidos instrumentos normativos.

Sobre este particular, resulta oportuno destacar que si bien es posible que los administrados informen a los órganos administrativos competentes la ocurrencia de hechos que, como en el caso de autos, presumiblemente puedan atentar contra los derechos consagrados en la legislación sobre Derecho de Autor, todas estas actuaciones de control y fiscalización tendientes a verificar la violación denunciada (fiscalización, inspección, vigilancia), son realizadas con fundamento en las funciones propias de la Administración, la cual, además lo hace en ejercicio de su potestad discrecional, y no a solicitud de los particulares.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala observa que el abogado José Gabriel Escala, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Fernando Álvarez Capriles, mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2000 (folios 1 al 4 del expediente administrativo), solicitó a la Coordinación de Inspección y Fiscalización de la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, a que “[se] trasladar[a] hasta la sede principal de la institución Financiera Banesco Banca Comercial S.A.C.A., ubicada en la Torre Centuria de la urbanización El Rosal, en esta misma ciudad, para que se dej[ara] constancia de la práctica ilícita en la cual incurre la mencionada Sociedad Mercantil al usar una obra protegida por la legislación vigente en Materia de Derecho de Autor y Propiedad Industrial, sin la

autorización expresa de su autor”, fundamentando su solicitud en el “artículo 51, literal F de la Ley Sobre Derecho de Autor (sic)”; actividad que se corresponde con la función de fiscalización e inspección propia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.

De conformidad con lo expuesto, y vista la inaplicabilidad al caso de autos del artículo 109 de la ley que rige la materia, esta Sala aprecia en forma diferente lo esgrimido por las apoderadas judiciales de la recurrente, en el sentido de que a la Dirección Nacional del Derecho de Autor le correspondía, no sólo conocer la inspección solicitada por el ciudadano Fernando Álvarez Capriles sino también emitir el pronunciamiento correspondiente para, eventualmente, imponer las sanciones administrativas contenidas en el artículo 134 de la Ley sobre el Derecho de Autor. Así se decide.

Ahora bien, respecto al fondo del asunto debatido, alega la empresa accionante que la Administración incurrió en el vicio de falso supuesto por las siguientes razones:

Considera, que para la procedencia de la inspección solicitada era necesario que el presunto agraviado presentara alguna prueba de la existencia de una presunción grave del derecho infringido.

Afirma, que el “(...) título constituye sólo una presunción **iuris tantum** de propiedad, pero en modo alguno prejuzga sobre el carácter de obra, producto ó producción del objeto inscrito.”. Agrega, que “(...) el documento que da lugar a la orden de inspección es la simple declaración unilateral de un presunto derecho de autor del diseño del San Nicolas (sic)”.

Asimismo, señala que la Administración no tomó en cuenta el contrato suscrito con la sociedad mercantil Tecnología de Medios, C.A., mediante el cual -según afirma- se le transfirió la propiedad y el dominio del inflable “**San Nicolás BANESCO**”; así como tampoco “la inequívoca **vinculación comercial** evidenciada por el contrato suscrito”.

Para decidir, se observa:

Respecto a los alegatos expuestos por la representación de la parte recurrente, la Sala encuentra que adjunto a la solicitud de inspección cuya nulidad se solicita, el ciudadano Fernando Álvarez Capriles presentó como prueba de la titularidad alegada copia simple del Certificado de Registro de la “Obra de Arte Visual: (...) SAN NICOLAS (sic) DE MEGAMEDIOS” (folio 89 del expediente administrativo).

Ahora bien, no sólo acompañó el referido certificado de registro sino que consideró oportuno consignar anexo a la solicitud -además de dicho certificado- una serie de documentos como, por ejemplo, copias de ejemplares de periódicos contentivos de anuncios publicitarios de Banesco Banco Universal, C.A., bocetos de la figura del San Nicolás, trámites ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, entre otros elementos contenidos en el expediente administrativo, que llevaron a la Dirección Nacional del Derecho de Autor a presumir la violación de derechos alegada. De allí que se ordenara la inspección y, posteriormente, se desecharan los alegatos de la empresa recurrente mediante un acto de trámite, como lo es la Resolución Nº CIF/SS-0041/0026 del 18 de mayo de 2001.

Por otra parte, debe señalarse que si bien la inscripción de la obra en el Registro de la Producción Intelectual hace presumir, salvo prueba en contrario, que las personas indicadas en el registro son los titulares del derecho que se les atribuye -artículo 104 de la Ley sobre el Derecho de Autor- comporta un requisito indispensable para la explotación por terceros de una obra protegida por el Derecho de Autor, la existencia de una autorización dada por su titular, la cual debe ser por escrito de conformidad con el artículo 53 de la Ley que rige la materia.

Respecto al carácter comercial de la relación existente entre la sociedad mercantil recurrente y el ciudadano Fernando Álvarez Capriles, así como la falta de titularidad sobre la obra y de los derechos que de ella derivan por parte del ciudadano Fernando Álvarez Capriles; considera la Sala que dichos aspectos sólo pueden ser determinados

mediante la interposición de las acciones judiciales que consagra la Ley sobre el Derecho de Autor, toda vez que la Dirección Nacional del Derecho de Autor, en ejercicio de sus funciones administrativas, se limita a verificar si se están materializando hechos que pudiesen limitar ilícitamente el goce o ejercicio de los derechos protegidos por la Ley, para lo cual puede ordenar informes, experticias o auditorías, así como también solicitar toda la información que considere necesaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Analizados los alegatos esgrimidos por la representación de la parte actora, no pasa inadvertido para la Sala -como se señaló anteriormente cuando se determinó la recurribilidad de los actos impugnados- el eventual perjuicio que podría producir a la sociedad mercantil recurrente el acto Nº CIF/SS-0041/0026 del 18 de mayo de 2001, dictado por la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

Sobre este particular, la Sala aprecia que del texto del acto recurrido ya transcrito no se evidencia que la Dirección Nacional del Derecho de Autor se haya excedido en el ejercicio de su función fiscalizadora, así como tampoco se observa que su pronunciamiento haya perjudicado de alguna forma la situación jurídica de la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A.

En efecto, el acto en referencia es el resultado de la inspección realizada por el mencionado organismo a la empresa accionante con fundamento en el ordinal 5º del artículo 130 de la Ley sobre el Derecho de Autor; inspección esta que por su naturaleza estaba destinada a dejar constancia de determinados aspectos que, en el caso concreto, fueron: afirmar la competencia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor en virtud de su potestad fiscalizadora; la protección que a las obras brinda la normativa que rige los derechos de autor independientemente del uso que se les dé; la

existencia de un contrato de venta entre las partes; la formalidad de la cesión de derechos de explotación -pues ésta debe hacerse por escrito- y, por último, la presunción de titularidad que crea el Registro de la Producción Intelectual para las personas que ahí se indiquen.

Por otra parte, tampoco evidencia la Sala que la mencionada Dirección haya declarado expresamente que la empresa recurrente estuviese realizando una práctica ilícita en perjuicio de los derechos de autoría que sobre el objeto material se atribuye al ciudadano Fernando Álvarez Capriles.

En orden a todo lo expuesto, aprecia la Sala que la actuación del Ministerio de la Producción y el Comercio al confirmar los actos de trámite Nos. CIF/SS-0041/0019, CIF/SS-0041/0022 y CIF/SS-0041/0026 de fechas 31 de enero, 7 de febrero y 18 de mayo de 2001, respectivamente, dictados por la mencionada Dirección, estuvo ajustada a derecho; por lo cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. Así se decide.

VII DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara **SIN LUGAR** el recurso contencioso administrativo de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad interpuesto por las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil **BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A.**, contra la Resolución N° 392 del 28 de agosto de 2002, dictada por el **MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO**, hoy Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente judicial y devuélvase el expediente administrativo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.