



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 02-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 09802-2017-00580 Referencia: Derecho moral de autor.....	2
PROCESO 115-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 11143-2017 Referencia: Signo involucrado MISS LA LIBERTAD.....	7
PROCESO 215-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú Expediente interno del Consultante: 4168-2016-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Derecho de cita.....	17



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de febrero de 2019

**Proceso:** 02-IP-2018

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador.

**Expediente interno del Consultante:** 09802-2017-00580

**Referencia:** Derecho Moral de autor

**Magistrado Ponente:** Luis Rafael Vergara Quintero

**VISTOS**

El Oficio N°002-TDCAG-2017-00580 del 03 de enero de 2018, recibido vía courier el 08 de enero 2018, mediante el cual el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial sin señalar la normativa andina objeto de la misma, no obstante atendiendo a los documentos que reposan en el expediente, de oficio se interpretará el artículo 11 literal b) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno N° 09802-2017-00580.

El Auto de 3 de diciembre de 2018 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

**A. ANTECEDENTES****Partes en el Proceso Interno**

**Demandante:** JOSÉ GUSTAVO PACHECO CUCALÓN

**Demandados:** INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELLECTUAL -IEPI- DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO





**Tercero Interesado:** LUIS ALBERTO PADILLA GUEVARA

## B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante el tema controvertido en el proceso interno consiste en determinar si corresponde reivindicar el derecho moral de paternidad del señor LUIS PADILLA GUEVARA respecto de la obra "La Pinta, la Niña y la Santa María" como su único autor.

## C. NORMA PARA INTERPRETAR

Dado que el Consultante no identificó las normas objeto de Interpretación Prejudicial, de oficio se llevará a cabo la interpretación del artículo 11 literal b) de la Decisión 351<sup>1</sup>. de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por estar vinculado al asunto controvertido la paternidad de la obra.

## D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Derechos morales.
2. Derecho moral de paternidad de la obra.

## E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

### 1. Derechos morales

- 1.1. Dado que en el presente caso, se alega la vulneración al derecho moral de paternidad de la obra "La Pinta, la Niña y la Santa María", en este acápite se analizarán los derechos morales.
- 1.2. Teniendo en cuenta cual es el objeto de protección del derecho de autor, corresponde en este punto mencionar aquellos derechos con los que cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos grupos: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Sobre el particular, se desarrollará únicamente el tema de los derechos morales toda vez que el caso versa sobre la afectación al derecho moral a la paternidad de la obra.

### Derechos morales

- 1.3. Los derechos morales protegen la correlación autor-obra sobre la base de los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra.

<sup>1</sup> Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. -

**"Artículo 11.-** El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:

b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento;"







El artículo 11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.

- 1.4. Aunque la norma no lo diga expresamente, los derechos morales en atención a su naturaleza no son limitados en el tiempo y, por lo tanto, a la muerte de su autor no se extinguen, ya que estos continúan en cabeza de sus causahabientes y posteriormente su defensa estará a cargo del Estado y otras instituciones designadas para el efecto en relación con el derecho de paternidad e integridad de la obra (párrafo segundo del artículo 11 de la Decisión 351).
- 1.5. El mismo artículo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo de derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro *"Derecho de Autor y Derecho Conexos"*<sup>2</sup>, se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas). Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra, como las facultades de divulgar la obra, modificarla y retirarla (literal a) del artículo 11 de la Decisión 351). Las segundas, son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (literales b) y c) del artículo 11 de la Decisión 351).
- 1.6. De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a los enunciados en el artículo 11 de la Decisión 351.

## 2. Derecho moral de paternidad de la obra

- 2.1. Como quiera que en el proceso interno se analiza si se ha violado el derecho moral de paternidad de LUIS PADILLA GUEVARA respecto de la obra **"LA PINTA, LA NIÑA Y LA SANTA MARÍA"**, se hace necesario precisar en qué consiste la protección a dicho derecho moral.
- 2.2. Como ya se advirtió, dentro de facultades que engloba el concepto de derechos morales se encuentra la de reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento. Sobre el particular el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*"El autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se de a conocer al público, a través de cualquier medio, ésta contenga su nombre, derecho que se conoce como de "paternidad de la obra"*<sup>3</sup>.

- 2.3. En relación con dicha facultad, la naturaleza inalienable de los derechos de autor implica que aún efectuada la cesión de los derechos patrimoniales, el creador de la obra seguirá teniendo su derecho de reivindicar la paternidad

<sup>2</sup> LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Ediciones UNESCO, Buenos Aires, 1993, p. 61.

<sup>3</sup> Interpretación Prejudicial 139-IP-2003, del 17 de marzo de 2004, posteriormente reiterada mediante la Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, proferida dentro del proceso 20-IP-2007.



de la misma. Igualmente, esta facultad no se extingue con la muerte del autor, de conformidad con su carácter perpetuo.

- 2.4. Por un lado, el derecho de paternidad de la obra otorga la posibilidad de exigir que se mencione al autor cuando esto se ha omitido y, por el otro, de defender la autoría de la obra cuando ésta es cuestionada.
- 2.5. Se advierte que lo que realmente protege este derecho es la relación obra - autor de la manera como éste ha escogido, y por medio de la cual la autoría de su obra es conocida. En consecuencia, se protegerá el verdadero nombre, el seudónimo, o anónimo, de conformidad con la voluntad del autor de la obra. De conformidad con lo anterior, el artículo 8 de la Decisión 351 establece que *"se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra."*
- 2.6. En relación con lo anterior, Manuel Pachón Muñoz en su libro "Manual de Derechos de Autor", sostiene lo siguiente:

*"Como acertadamente lo ha manifestado la doctrina, la circunstancia de que la obra sea publicada con el nombre del autor es un derecho y no se trata, en ningún caso, de obligación o carga. El autor puede escoger el anonimato o emplear un seudónimo.*

*(...)*

*Si el autor resuelve publicar su obra en forma anónima, esto es, sin que figure nombre alguno, o seudónimo, es decir, empleando un nombre diferente a su nombre civil, no por eso se ven afectados sus otros derechos morales o patrimoniales".*

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 09802-2017-00580, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Luis Rafael Vergara Quintero  
MAGISTRADO



Hernán Romero Zambrano  
MAGISTRADO







Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**PRESIDENTE**

Luis Felipe Aguilar Feijóo  
**SECRETARIO**

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

| PROCESO 02-IP-2018 |



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 29 de marzo de 2019

**Proceso:** 115-IP-2018

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú

**Expediente interno del Consultante:** 11143-2017

**Referencia:** Signo involucrado **MISS LA LIBERTAD**

**Magistrado Ponente:** Hernán Rodrigo Romero Zambrano

**VISTOS**

El Oficio No. 030-2018-SCSP-CS/PJ del 21 de marzo del 2018, recibido vía correo electrónico el 26 del mismo mes y año, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11143-2017; y,

El Auto del 17 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

**A. ANTECEDENTES****Partes en el Proceso Interno**

**Demandante:** ISA PRODUCCIONES S.A.C.

**Demandado:** INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ





## B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es determinar si el signo **MISS LA LIBERTAD**, fue usado como nombre comercial, y el ámbito territorial del mismo.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

Conforme a lo referido por la Sala consultante, las normas a ser interpretadas son los Artículos 190 y 191 de la Decisión 486<sup>1</sup> de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes.

## D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El nombre comercial. Características y su protección.
2. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia.

## E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

### 1. El nombre comercial. Características y su protección

- 1.1. En el presente caso se alega el uso del nombre comercial MISS LA LIBERTAD, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial.
- 1.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial<sup>2</sup>.
- 1.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como *"...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil"*.

<sup>1</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

*"Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil."*

*Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.*

*Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.*

*Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa."*

<sup>2</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 40-IP-2013 del 9 de junio de 2013.







- 1.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

#### **Características del nombre comercial**

- 1.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes<sup>3</sup>:
- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
  - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
  - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
  - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

#### **Protección del nombre comercial**

- 1.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

- 1.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: *"Por tanto, la obligación de acreditar un uso*

<sup>3</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-IP-2009 del 12 de noviembre de 2009.







*efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores*<sup>4</sup>.

1.8. Este Tribunal también ha manifestado que:

*"(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro."*<sup>5</sup>

1.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional *"que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario"*<sup>6</sup>.

1.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

1.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar,

<sup>4</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial N° 581 del 12 de julio de 2000.

<sup>5</sup> Ibidem.

<sup>6</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-IP-98 del 11 de marzo de 1998.







almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

- 1.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.
- 1.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

## 2. **Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia**

- 2.1. En razón a que, en el presente caso, se alega uso del nombre comercial MISS LA LIBERTAD, para identificar el certamen de belleza más importante de Trujillo, departamento de La Libertad, se desarrollará el presente acápite.
- 2.2. De conformidad con lo establecido en el Artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
- 2.3. Es una realidad de los Países Miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI menciona lo siguiente:

*"A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder de las fronteras de un país, los nombres comerciales a menudo distinguen a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio. En estos casos sería permisible, por ejemplo, que dos empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habría riesgo de interferencia ni de confusión. Esto tendrá necesariamente que apreciarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas."*







En efecto, es usual y frecuente en los Países Miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional.

2.4. Por tal razón, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios<sup>8</sup>:

- a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso.
- b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales.
- c) Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto.
- d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor<sup>9</sup>.

(Subrayado agregado)

Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Caracas, 17 y 18 de junio de 1997. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: OMPI/MAO/CCS/97/1, p. 20.

En: [http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI\\_MAO\\_CCS\\_97/OMPI\\_MAO\\_CCS\\_97\\_1\\_E.pdf](http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_MAO_CCS_97/OMPI_MAO_CCS_97_1_E.pdf)  
(Consulta: 30 de mayo de 2017).

<sup>8</sup> Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada.

<sup>9</sup> El grado de conocimiento de los signos en conflicto para establecer si tienen un nivel bajo, medio o alto de impacto en el consumidor. Así, se pueden aplicar, entre otros, los siguientes criterios:

Nivel de afluencia de consumidores locales y turistas en el ámbito geográfico en que se desenvuelven los signos en conflicto. Entre mayor afluencia mayor nivel de impacto.







- 2.5. Se entiende por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país. Es importante precisar que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios.
- 2.6. Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombres comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores.
- 2.7. No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio.

- 
- Utilización de canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto.
  - Nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor de publicidad en medios masivos mayor nivel de impacto.

La percepción del público consumidor para determinar la posibilidad de error en su elección, de conformidad con lo siguiente:

- Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.







2.8. Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal.

#### **Criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada**

- 2.9. El registro de una marca confiere protección a este signo distintivo en todo el territorio del país miembro, aunque sea usado solo en una fracción de dicho territorio.
- 2.10. El nombre comercial se protege por su uso y la Decisión 486 no establece si dicha protección es a nivel nacional o solo en el ámbito territorial de difusión, influencia o conocimiento del nombre comercial. Si el nombre comercial se registrara no habría discusión alguna de que su protección tendría que ser, al igual que la marca registrada, en todo el territorio del país miembro.
- 2.11. En párrafos anteriores, se explica lo referido al ámbito de protección territorial del nombre comercial no registrado<sup>10</sup> y además se establecen los criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada. A partir de dichos criterios es posible extraer las siguientes conclusiones:
- a) Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial) desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado susceptible de generar riesgo de confusión con la referida marca<sup>11</sup>, debido a que dicho nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio de un país miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial —pese a que su

<sup>10</sup> Tratándose del nombre comercial registrado, reiteramos, no cabe duda que la protección es en todo el territorio del país miembro.

<sup>11</sup> Es decir, que el nombre comercial es idéntico o similar a la marca registrada y hay conexión entre los respectivos bienes o servicios.





uso fue antes del registro de la marca— no puede anular el mencionado registro marcario.

- b) Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que acredita su difusión, influencia o conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, así como solicitar la nulidad del registro, de una marca idéntica o similar (capaz de generar riesgo de confusión) al nombre comercial, debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocía de la existencia previa del mencionado nombre comercial. Dicho en otros términos, el titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional, puede oponerse al registro de dicha marca así como solicitar la nulidad del registro ya otorgado.
- c) Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los titulares respectivos se encuentran operando en ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre ambos signos distintivos. En caso de expansión territorial de las respectivas actividades económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno **11143-2017**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**





Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**PRESIDENTE**

Luis Felipe Aguilar Feijoó  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 29 de marzo de 2019

**Proceso** : 215-IP-2018  
**Asunto** : Interpretación Prejudicial  
**Consultante** : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú  
**Expediente interno del Consultante** : 4168-2016-0-1801-JR-CA-24  
**Referencia** : Derecho de cita  
**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

**VISTOS**

El Oficio N° 4168-2016-S-5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ del 18 de mayo de 2018, recibido vía correo electrónico el 21 de mayo de 2018, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 1, 4 y 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno 4168-2016-0-1801-JR-CA-24; y,

El Auto del 16 de julio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

**A. ANTECEDENTES****Partes en el Proceso Interno**

**Demandante** : Manuel Alberto Mori Paredes  
**Demandado** : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la







Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la  
República de Perú

**B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS**

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos consisten en determinar lo siguiente:

1. Cuál es el objeto de protección del derecho de autor.
2. Los alcances del derecho moral de paternidad y patrimonial de reproducción.
3. Cuáles son los requisitos para ejercer válidamente el derecho a cita en materia de derecho de autor.
4. Si la obra fue creada por encargo o bajo una relación laboral.

**C. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 1<sup>1</sup>, 4 y 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 4 y el Literal a) del Artículo 22 de la Decisión 351<sup>2</sup> por ser pertinentes.

<sup>1</sup> Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. -

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

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

<sup>2</sup> Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. -

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

- a) *Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;*  
(...)"

*"Artículo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos:*

- a) *Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga;*  
(...)"





2. No procede la interpretación del Artículo 1 de la Decisión 351, en tanto, no es materia controvertida determinar cuál es la finalidad que persigue la referida Decisión.
3. No procede la interpretación de los Literales b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) y ll) del Artículo 4 de la Decisión 351, toda vez que los asuntos controvertidos versan sobre una obra expresada por escrito.
4. No procede la interpretación de los Literales b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k) del Artículo 22 de la Decisión 351, en tanto, no están relacionados directamente con el Derecho de cita.
5. De oficio, se interpretarán los Artículos 11 y 13 de la Decisión 351<sup>3</sup> para tratar el tema referido a los derechos morales y patrimoniales de una obra protegida por el derecho de autor por ser relevantes en los hechos controvertidos dentro del proceso interno.

#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Objeto de protección del derecho de autor. La obra escrita.
2. Derechos morales: derecho de paternidad.
3. Derechos patrimoniales: derecho de reproducción.

<sup>3</sup> Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

*\*Artículo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:*

- a) *Conservar la obra inédita o divulgarla;*
- b) *Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,*
- c) *Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.*

*A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra."*

*\*Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:*

- a) *La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;*
- b) *La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;*
- c) *La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;*
- d) *La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;*

*La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra."*







4. Las citas como excepción al derecho exclusivo de reproducción de la obra.
5. Obra creada por encargo o bajo relación laboral.
6. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

## E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

### 1. Objeto de protección del derecho de autor. La obra escrita

- 1.1. En el proceso interno, el ciudadano Manuel Alberto Mori Paredes es denunciado por presunta infracción al derecho de autor (derecho moral y patrimonial), al haberse atribuido presuntamente la autoría de diversas obras de terceros en el desarrollo de un trabajo de investigación denominado "*Enfoque sistémico aplicado en la evaluación de calidad del servicio en la Universidad del Callao*", por lo que corresponde hacer referencia al objeto de protección del derecho de autor y los derechos con los que cuenta el autor de una obra.
- 1.2. El Artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas siempre y cuando puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Asimismo, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas mencionando en su Literal a) las obras expresadas por escrito.
- 1.3. Respecto a las características generales para que algo sea considerado como obra, la doctrina menciona algunas, las cuales se detallan a continuación<sup>4</sup>:
  - "1. *Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o científico.*
  2. *Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino.*
  3. *Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad."*
- 1.4. De acuerdo con lo anterior, la protección de un derecho de autor no depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, lo cual deberá valorarse como una cuestión de hecho en cada caso.
- 1.5. De conformidad con el Artículo 7 de la Decisión 351, lo que se protege no

<sup>4</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela*. Autoralex, Venezuela, 1994, p. 32.





son las ideas sino la forma mediante la cual estas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra. Dicha disposición hace hincapié en el hecho de que no son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

- 1.6. Finalmente, cabe precisar que tanto la obra en su totalidad como los fragmentos de esta son objeto de protección del derecho de autor. En efecto, una vez que la ideas son plasmadas de alguna forma y el resultado genera una obra, la totalidad de la obra, así como los fragmentos que la componen, son objeto de protección por el derecho de autor.

## 2. Derechos morales: derecho de paternidad

- 2.1. En el procedimiento interno, el Indecopi indicó que Manuel Alberto Mori Paredes habría incurrido en infracción al derecho moral de paternidad de obras de terceros, por lo cual resulta pertinente desarrollar el presente tema.
- 2.2. Los **derechos morales** protegen la correlación autor-obra sobre la base de los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra.
- 2.3. El Artículo 11 de la Decisión 351 se refiere al derecho moral que tiene un autor sobre su obra, cuyas características son su imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad. El goce de este derecho faculta al autor, entre otras cosas, para reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que el autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al público, a través de cualquier medio, esta contenga su nombre, derecho que se conoce como paternidad de la obra<sup>5</sup>.
- 2.4. Respecto al derecho de paternidad, en base a un análisis doctrinal se tiene en cuenta lo siguiente:

*"La paternidad es una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya (...)"<sup>6</sup>.*

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 139-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057 del 21 de abril de 2004.

<sup>6</sup> LEDESMA, Guillermo. *Derecho Penal Intelectual*. Editorial Universidad, Primera Edición, 1992, Argentina, p. 113.







*"La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio".<sup>7</sup>*

- 2.5. Finalmente, a la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la Decisión 351. Asimismo, una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.<sup>8</sup>

### 3. Derechos patrimoniales: derecho de reproducción

- 3.1. En el procedimiento interno, el Indecopi indicó que Manuel Alberto Mori Paredes habría incurrido en infracción al derecho patrimonial de reproducción de obras de terceros. En virtud de lo anterior, corresponde analizar el tema propuesto.

- 3.2. **Los derechos patrimoniales**, contrariamente a los derechos morales, en atención a su propia naturaleza, son exclusivos, de contenido ilimitado, disponibles, expropiables, renunciables, embargables y temporales<sup>9</sup>.

- 3.3. El Artículo 13 de la Decisión 351 establece una lista enunciativa, mas no taxativa, sobre los derechos exclusivos que le permiten al autor o sus derechohabientes realizar, autorizar o prohibir los siguientes actos de explotación:

- " a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;  
 b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;  
 c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;  
 d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;  
 e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra."  
 (Subrayado agregado)

<sup>7</sup> PACHÓN MUÑOZ, Manuel. *Manual de Derechos de Autor*. Editorial Temis, Colombia, 1998, p. 54.

<sup>8</sup> MONROY RODRIGUEZ, Juan Carlos. *Derecho de Autor y Derechos Conexos. Legislación, Doctrina y Jurisprudencia concordada y comentada*. 2da Edición, 2015, p. 58.

<sup>9</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Derecho de Autor*. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2da Edición, Caracas, 1994, p. 395.





- 3.4. De conformidad con el artículo 17 de la Decisión 351, los países miembros pueden reconocer otros derechos de carácter patrimonial, diferentes a los contemplados en el Artículo 13 del mencionado cuerpo normativo.
- 3.5. Ahora bien, teniendo en consideración el asunto controvertido, corresponde desarrollar la facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la reproducción de una obra.
- 3.6. El Literal a) del Artículo 13 de la Decisión 351 dispone que el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento.<sup>10</sup>
- 3.7. Lo anterior guarda correlato con lo dispuesto en el Artículo 9 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el cual dispone que los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.<sup>11</sup>
- 3.8. Asimismo, el Artículo 14 de la Decisión 351 define a la reproducción como: "...la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento."
- 3.9. Del mismo modo, en relación a este derecho en específico, Delia Lipszyc señala lo siguiente:

"(...)  
El derecho de reproducción es la facultad de explotar la obra en su forma

<sup>10</sup> Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

**\*Artículo 13.-** El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a) *La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;*  
(...)"

<sup>11</sup> Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas

**\*Artículo 9**

*Derecho de reproducción : 1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. Grabaciones sonoras y visuales]*

- 1) Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.
- 2) *Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.*
- 3) *Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio.*" (subrayado agregado)







*original o transformada, mediante su fijación material en cualquier medio y por cualquier procedimiento que permita su comunicación y la obtención de una o de varias copias de todo o parte de ella.*<sup>37</sup>

*Se entiende por reproducción la realización de uno o más ejemplares de una obra o de partes de ella en cualquier forma material, con inclusión de la grabación sonora y visual (...)*

<sup>37</sup> Vid. España, arts. 18 y 19.

(...)"<sup>12</sup>

3.10. En consecuencia, el derecho patrimonial de reproducción tiene como objetivo que el autor o titular pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra. Siendo ello así, cualquier persona que no cuente con la autorización del titular de la obra para su reproducción infringe este derecho, por lo tanto, esta conducta constituirá una infracción al derecho de autor y, en consecuencia, deberá ser sancionada.

#### 4. Las citas como excepción al derecho exclusivo de reproducción de la obra

4.1. En el proceso interno se discute si en el desarrollo del trabajo de investigación denominado "Enfoque sistémico aplicado en la evaluación de calidad del servicio en la Universidad del Callao" realizado por Manuel Alberto Mori Paredes se hizo respetando el derecho de cita, el cual se encuentra establecido en el Artículo 22 de la Decisión 351, concretamente en el Literal a) cuyo tenor es el siguiente:

##### "Artículo 22.-

*Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos:*

a) *Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga;*

(...)"

4.2. Conforme lo ha determinado este Tribunal anteriormente, se establece que los requisitos que deben contener las citas para ser consideradas

<sup>12</sup>

LIPSYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Edit. UNESCO, CERALC y ZAVALIA; Buenos Aires; 1993; p. 179.





como una excepción al derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra, conforme a continuación se detalla<sup>13</sup>:

- Que la cita sea de una obra publicada. Si una obra no se encuentra publicada pertenece a la esfera íntima del autor y, en consecuencia, citarla sería desconocer los derechos morales del mismo, específicamente el derecho a divulgarla (Literal a) del Artículo 11 de la Decisión 351). Cuando la norma se refiere a que la obra se encuentre publicada, se debe entender que dicha publicación se hizo con autorización del autor.
- Se debe indicar la fuente y el nombre del autor. Lo anterior es de suma importancia ya que, con esto, por un lado, se respeta el derecho moral de paternidad del autor y, por otro, se separan las opiniones propias con las del autor citado, lo que genera transparencia y hace que el destinatario de la obra pueda distinguir claramente el pensamiento de los autores.
- Citar lo estrictamente necesario. La cita debe ser complementaria para el fin perseguido, esto es, citar aquella parte de la obra que resulte imprescindible para exponer la idea del autor.

Como vemos, quien pretenda ejercer el derecho de cita debe cumplir con una serie de condiciones y obligaciones. En particular, la obra citada debe haber sido previamente accesible por el público de manera lícita; debe mencionarse la fuente y de ser el caso el autor; realizarse conforme los lineamientos de los usos honrados y además, limitarse a aquello que se requiera para conseguir el fin buscado con la mención de la obra anterior. Estas exigencias buscan asegurar el conocimiento, la verdad y la reputación. El deber que subyace a la cita es correlativo al derecho de autor de la obra citada.<sup>14</sup>

4.3. Ahora bien, el internet es actualmente una herramienta de suma importancia en el quehacer diario de casi la mitad de la población

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 110-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007.

<sup>14</sup> *"...En efecto, la escueta mención de la licitud de la cita, va acompañada de una serie de condiciones y obligaciones que deben ser cumplidas por aquellos que pretendan ejercerla. En particular, se condiciona su utilización a que la obra citada haya sido previamente accesible por el público, también de manera lícita, y que ella se haga conforme a los lineamientos de los usos honrados y limitada a aquello que se requiera para conseguir el fin buscado con la mención de la obra anterior. Además se exige que se mencione siempre la fuente y, cuando figure en ella, también el nombre del autor. En todas estas exigencias es posible identificar, como en el permiso para citar, la preocupación por asegurar bienes tales como el conocimiento, la búsqueda de la verdad y la sociabilidad, así como la reputación, bien derivado de los primeros. Se puede afirmar, entonces, que existe un deber de quien cita que, a su vez, es correlativo al derecho de autor de la obra citada."* Juan Fernando Córdova Marentes, *El Derecho de Autor y sus límites*. Editorial Temis – Obras Jurídicas, Bogotá, 2015, pp. 95-96.







- mundial<sup>15</sup>, ya sea para temas académicos, laborales, de entretenimiento, entre otros. La información que las personas suben a plataformas digitales está en cuestión de segundos al alcance de miles de personas a nivel mundial.
- 4.4. La facilidad con que la información puede estar al alcance de muchas personas constituye un riesgo al derecho de autor. Es bastante sencillo copiar un texto ajeno colgado en internet y hacerlo pasar como uno propio. Las obras, como es el caso de los textos literarios, tienen un autor. Es cierto que existen las obras anónimas, caso en el cual el investigador debe indicar como fuente que el autor es anónimo. Lo que es errado es considerar que la información que obra en internet se puede utilizar libremente.
  - 4.5. En el ámbito de la investigación académica la responsabilidad es mayor. Un investigador debe desconfiar si encuentra en internet un texto sin autor, situación en la cual puede presumir que la persona que colgó el referido texto ha omitido, por la razón que fuere, el nombre del autor. Por tanto, debe realizar, diligentemente, un esfuerzo mayor en buscar al autor del texto, utilizando para tal efecto otras fuentes de bases de información. Lo anterior, sin perjuicio de, siempre, citar la dirección específica de la ubicación del texto en internet (URL) y la fecha en que efectuó la descarga.
  - 4.6. En el presente caso, se deberá determinar si las obras reproducidas por parte del señor Manuel Alberto Mori Paredes en el desarrollo del trabajo de investigación denominado "Enfoque sistémico aplicado en la evaluación de calidad del servicio en la Universidad del Callao" se han cumplido o no con los requisitos de cita establecidos en el Literal a) del Artículo 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

## 5. La obra creada por encargo o bajo relación laboral

- 5.1. Teniendo en cuenta los argumentos de la demanda por Manuel Alberto Mori Paredes y en la contestación de la misma por parte de INDECOPI; con la finalidad de dar mayor alcance a la Corte consultante, resulta pertinente que se desarrolle el presente tema.
- 5.2. Es importante advertir que el autor; es decir, la persona física que realiza la creación intelectual (Artículo 3 de la Decisión 351), es el titular originario del derecho de propiedad sobre la obra, y se presume que el autor, salvo prueba en contrario, es la persona cuyo nombre, seudónimo o

<sup>15</sup> Según el Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información emitido por las Naciones Unidas, a finales de 2018, el 51,2% de las personas, es decir, 3 900 millones, utilizaban Internet.

Disponible en: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR2018-ES-PDF-S.pdf>  
(Consulta: 12 de marzo de 2019).







signo de identificación aparezca en la obra correspondiente (Artículo 8 de la Decisión 351). Ello no obsta para que una persona natural o jurídica distinta del autor pueda poseer la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con el régimen que contemplen las legislaciones internas de los Países Miembros (Artículo 9 de la Decisión 351), y que la propiedad de la obra se ejerza a través de un haz de derechos morales y patrimoniales de carácter exclusivo. Tales derechos, reconocidos por la Decisión 351, son independientes de la propiedad del objeto material en que se encuentre incorporada la obra (Artículo 6 de la Decisión 351)<sup>16</sup>.

- 5.3. El Tribunal ha sostenido que, a propósito de los derechos patrimoniales de las obras creadas por encargo o bajo relación laboral, el Artículo 10 de la Decisión 351 distingue entre la titularidad originaria y la derivada, y atribuye el ejercicio de tales derechos a las personas naturales o jurídicas, de conformidad con la legislación nacional correspondiente, salvo prueba en contrario. La doctrina señala que el titular originario es aquella persona en cabeza de quien nace el derecho de autor. El autor de una *obra derivada* (adaptación, traducción u otra transformación) es el *titular originario* de los derechos sobre la misma, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra de la cual deriva esta. En ese sentido, como la obra original está contenida en la obra derivada, toda utilización de esta obra importa, a la vez, la utilización de aquella; así, el uso de la obra derivada se encuentra sujeto a una doble autorización, por un lado a la autorización del titular de esta y por otro lado a la autorización del titular de la obra originaria<sup>17</sup>. Tratándose de obras creadas por encargo o bajo relación laboral, la norma comunitaria remite pues el tratamiento de la titularidad y del ejercicio de los correspondientes derechos patrimoniales, por parte de las personas naturales o jurídicas, a la legislación nacional correspondiente<sup>18</sup>.
- 5.4. Ahora bien, el Artículo 10 de la Decisión 351 expresa que las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario. En tal sentido, es necesario advertir lo siguiente:
- a) La titularidad de los derechos patrimoniales y el ejercicio de los mismos, en relación a una obra realizada por encargo; es decir, sin que exista una relación laboral entre el autor de la obra y quien va a ser el titular de los derechos patrimoniales de la misma, se regirá por

<sup>16</sup> Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 165-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1195, del 11 de mayo de 2005.

<sup>17</sup> LIPSZYC, Delia. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Ediciones Unesco, Buenos Aires, 1993, p. 126.

<sup>18</sup> Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 165-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1195, del 11 de mayo de 2005.







la legislación nacional. Asimismo, *"En estos casos habrá de acudir también (...) a la finalidad del contrato y a las reglas generales sobre la transmisión de los derechos de autor"*<sup>19</sup>.

- b) En cuanto a las obras creadas bajo una relación laboral, es indispensable que exista una relación laboral entre el autor de la obra y quien va a ser el titular de los derechos patrimoniales de la misma. Es decir, debe justificarse la relación laboral o de dependencia entre estas dos partes, en tanto que: *"la relación laboral existe desde que una persona, el trabajador, presta voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleador o empresario, a cambio de una remuneración"*<sup>20</sup>.

5.5. Las obras creadas bajo una relación laboral plantean varias inquietudes, en ese sentido es importante destacar, como lo indica la doctrina, que *"resulta que la creación es un acto personal y si bien el autor empleado debe cumplir con sus obligaciones de carácter laboral e incluso recibir instrucciones respecto al género de la obra o a las características generales de la misma, la forma de expresión le es propia y por tanto nadie puede despojarlo de su condición de creador"*<sup>21</sup>.

5.6. Sobre este punto, en una relación laboral, es necesario determinar el grado de subordinación y de instrucción a efectos de la realización de la obra, desde que una cosa es una obra creada por el trabajador sin las órdenes o directrices del empleador en cuanto a los aspectos fundamentales de ella y, otra, una obra creada bajo dichos parámetros. Los efectos jurídicos en uno y otro caso son diferentes, desde que si el trabajador simplemente ejerce una actividad accesoria en la realización de la obra no tendría derechos morales. Dentro de este tema es importante advertir qué es una obra en colaboración y qué es una obra colectiva, en tanto que ambas forman parte de las llamadas obras complejas:

- a) **La obra en colaboración**, resulta ser la creada por dos o más personas que trabajan de manera conjunta bajo una misma inspiración. No serían obras en colaboración aquellas que resultan como consecuencia de una yuxtaposición de trabajos individuales sin relación alguna entre ellos, toda vez que no se generaría una

<sup>19</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo. *Manual de Propiedad Intelectual*. Tirant lo Blanch, Tercera Edición, Valencia-España, 2006, pp. 68-69.

<sup>20</sup> Ibidem, pp. 180-181.

<sup>21</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines*. Editorial Reus, S.A., Madrid, 2007, p. 40.





única obra en común que represente a todos los autores en su conjunto<sup>22</sup>.

La regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que los coautores son de manera conjunta los titulares originarios de los derechos morales y patrimoniales sobre la misma, los que serán ejercidos de común acuerdo, salvo cuando los aportes sean divisibles, en los cuales, salvo pacto en contrario, puede ser su contribución explotada de manera separada "siempre que no perjudique con ello la explotación de la obra común".

- b) **La obra colectiva**, conforme lo señala la doctrina "*está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores, cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada*"<sup>23</sup>.

La regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que, salvo pacto en contrario, "los derechos de una obra colectiva corresponden a la persona que la edita y divulga bajo su nombre (...)" o "por la que los autores ceden en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que publica o divulga la obra, lo que instituye a dicha persona en un titular derivado de los derechos de explotación (y un legitimado para la defensa de los derechos morales), salvo pacto en contrario"<sup>24</sup>.

- 5.7. Finalmente, en las obras creadas en virtud de una relación laboral, la Decisión 351 determina que la titularidad de los derechos patrimoniales y su ejercicio se regirán por la legislación nacional. De manera general, algunas legislaciones han determinado que estos se regirán por lo pactado en el contrato, si este se lo hizo por escrito; y a falta de contrato escrito, se adhieren a presumir que los derechos patrimoniales han sido cedidos en forma no exclusiva al empleador, en lo necesario para su actividad habitual y que este cuenta con autorización para divulgarla. Sea cual fuere la modalidad adoptada, en ningún caso la cesión de derechos puede alcanzar los de orden moral, que gozan de las características de imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad.

<sup>22</sup> Ibidem, p. 37.

<sup>23</sup> Ibidem.

<sup>24</sup> Ibidem, p.39.







## 6. Preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

La Sala consultante solicitó a este Tribunal se pronuncie sobre:

### 6.1. Para proteger una obra qué aspectos se debe tomar en consideración.

Para dar respuesta a la presente interrogante la Sala consultante puede remitirse al Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

### 6.2. Es necesario que una obra este registrada para que sea objeto de protección por parte de la oficina competente.

La protección de los derechos de autor se soporta en un sistema declarativo de derechos y, por lo tanto, dichos derechos no nacen con el registro sino con la creación intelectual de la obra, conforme a lo estipulado en los Artículos 52 y 53 de la Decisión 351.

### 6.3. Según lo afirmado por el denunciado, es cierto que no todo lo que ha sido creado como producto del ingenio de alguna persona es susceptible de ser protegido por el derecho de autor.

El Artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas siempre y cuando puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7 de la Decisión 351 queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.

### 6.4. Del mismo modo, aun cuando exista certeza de una creación carente de individualidad ha sido copiada textualmente, tal circunstancia no convierte a esta en obra.

Para dar respuesta a la presente interrogante la Sala consultante puede remitirse al Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

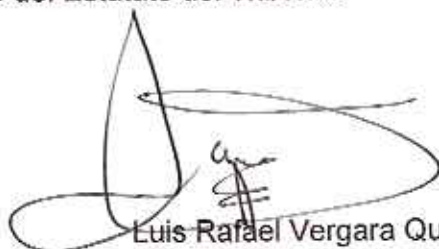
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala





consultante al resolver el proceso interno 4168-2016-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**



Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**



Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.



Hugo Ramiro Gómez Apac  
**PRESIDENTE**



Luis Felipe Aguilar Feijó  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

