



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 33-IP-2019

Interpretación Prejudicial Consultante: Órgano
Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio
Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de la
República del Ecuador Expediente interno del
Consultante: 17-6140-RA-2S Referencia: Derechos
conexos de los Productores de Fonogramas 2

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 28 de junio de 2019

Proceso: 33-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de la Republica del Ecuador

Expediente interno del Consultante: 17-6140-RA-2S

Referencia: Derechos conexos de los Productores de Fonogramas

Magistrada Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio N° SENADI-OCDI-2018-002-0 de 27 de diciembre de 2018, recibido el 15 de febrero de 2019, físicamente, mediante el cual el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de la Republica del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 17 y 37 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno 17-6140-RA-2S; y,

El Auto del 9 de abril de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

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

Demandante: SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SOPROFON



Demandado: DIRECTV ECUADOR C. LTDA

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por el Consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido es si existe infracción de los derechos conexos del productor de fonogramas UNIVERSAL MUSIC GROUP al presuntamente haberse realizado, sin previa autorización, actos de comunicación pública de la obra titulada "LOVE RUNS OUT" por parte de DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 17 y 37 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena¹ los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Productores de fonogramas como titulares de derechos conexos: concepto, regulación y derechos.
2. El principio de complemento indispensable en el derecho de autor.
3. Respuestas a las preguntas del Consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Productores de fonogramas como titulares de derechos conexos: concepto, regulación y derechos

- 1.1. Dado que la demandante -en su calidad de sociedad de gestión colectiva de derechos conexos- cuestionó el hecho de que el demandado no le reconoció el pago de remuneraciones devengadas por los actos de comunicación pública de fonogramas, que se encontrarían bajo su

¹ Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena. -

"Artículo 17.- Las legislaciones internas de los Países Miembros podrán reconocer otros derechos de carácter patrimonial."

"Artículo 37.- Los productores de fonogramas tienen del derecho de:

- a) *Autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas;*
- b) *Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin la autorización del titular;*
- c) *Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público; y,*
- d) *Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros."*



administración, efectuados por DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA., corresponde analizar el presente tema.

Definición

- 1.2. El Artículo 3 de la Decisión 351 define al productor fonográfico como la *"Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos"*.
- 1.3. Los productores de fonogramas, al igual que los artistas intérpretes y ejecutantes y los organismos de radiodifusión, son titulares derechos conexos, los cuáles se definen como aquellos que confieren protección a quienes, sin ser autores, colaboran con su creatividad, técnica, habilidad, organización, o distribución en el proceso por el cual se pone a disposición del público una obra determinada².
- 1.4. La normativa andina reconoce a los productores de fonogramas derechos de carácter patrimonial, por cuanto se sustenta en el esfuerzo e inversión realizada por estos titulares para difundir sus fonogramas al público. Entiéndase como **fonograma** a *"Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución o de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas."*³
- 1.5. Siendo ello así, el Artículo 37 de la Decisión 351 establece específicamente que los productores de fonogramas cuentan con los siguientes derechos exclusivos:
 - "(...)
 - a) *Autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas;*
 - b) *Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin la autorización del titular;*
 - c) *Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público; y,*
 - d) **Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o**

² Ver a modo referencial, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 371-IP-2017 del 8 de febrero de 2018.

³ Definición desarrollada en el Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.





ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.
(subrayado y resaltado, fuera del texto)

- 1.6. En esa misma línea, el Artículo 10 de la Convención de Roma establece que los productores de fonogramas gozarán de la facultad de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas⁴.
- 1.7. Teniendo en cuenta lo anterior, ninguna persona puede reproducir —sea de forma directa o indirecta—, importar y distribuir fonogramas sin contar con la autorización del productor del mismo. Asimismo, este percibirá una remuneración única por cada utilización de sus fonogramas o copias con fines comerciales.
- 1.8. Sobre este último punto, referido al pago de una remuneración por cada uso o copia de un fonograma protegido, el Artículo 12 de la Convención de Roma ha dispuesto lo siguiente:

"ARTÍCULO 12

[Utilización secundarias de los fonogramas]

Quando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a unos y otros. La Legislación nacional podrá, a falta de acuerdo entre ellos, determinar las condiciones en que efectuará la distribución de las remuneraciones"

- 1.9. En ese sentido, la norma es clara al imponer a quien utilice un fonograma publicado con fines comerciales o cuando la reproducción de ese fonograma se utilice directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación, el pago de una remuneración equitativa y única. Dicho pago será abonado a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes o a los productores de fonogramas o atribuírselo a la vez a ambos.
- 1.10. Cabe precisar que el pago que se le otorga a los productores fonográficos por el uso de sus fonogramas es denominado por la normativa como *Remuneración Equitativa y Única*, más no como

⁴ Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. -

"ARTICULO 10

[Derecho de reproducción de los productores de fonogramas]

Los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas."



Remuneración Devengada.

1.11. Lo señalado en párrafos anteriores se encuentra debidamente concordado con lo dispuesto en el Artículo 15 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT o TOIEF por sus siglas en español), el cual dispone que las partes contratantes pueden establecer en su legislación nacional que la remuneración equitativa y única deberá ser reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante o por el productor de un fonograma o por ambos⁵.

1.12. Del mismo modo, la normativa andina condiciona el pago antes señalado a los siguientes requisitos:

- Que el fonograma haya sido publicado con fines comerciales.

Es decir, no se encontrarán contemplados en este supuesto aquellos fonogramas que no se publiquen con el propósito de obtener un beneficio comercial.

- Que el fonograma sea utilizado única y directamente para: (i) la radiodifusión; o, (ii) cualquier forma de comunicación al público.

Entiéndase como comunicación pública al acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, puede tener acceso al fonograma.

1.13. Resulta necesario precisar que la protección analizada podrá ser ampliada -más no reducida- por las legislaciones nacionales. No obstante, en aplicación al principio del complemento indispensable la legislación de los países miembros podrá determinar las condiciones o montos en lo que se efectuará la distribución de la referida remuneración.

1.14. Asimismo, resulta necesario indicar que los productores de fonogramas pueden efectuar la defensa, así como la recaudación económica de sus

⁵ Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)

"Artículo 15

Derecho a remuneración por radiodifusión y comunicación al público

- 1) Los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales.
- 2) Las Partes Contratantes pueden establecer en su legislación nacional que la remuneración equitativa y única deba ser reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante o por el productor de un fonograma o por ambos. Las Partes Contratantes pueden establecer legislación nacional que, en ausencia de un acuerdo entre el artista intérprete o ejecutante y el productor del fonograma, fije los términos en los que la remuneración equitativa y única será compartida entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas."





derechos conexos por sí mismos (gestión individual) o confiar su administración a una sociedad de gestión colectiva, tal como sucede en el caso en concreto.

- 1.15. En consecuencia, una sociedad de gestión colectiva válidamente autorizada por la Autoridad competente podrá administrar los derechos conexos de sus asociados. Su existencia se justifica en el sentido de velar por la protección de los derechos de los productores fonográficos, siempre y cuando su misión esté en armonía con las disposiciones legales.

2. El principio de complemento indispensable en el derecho de autor

- 2.1. En atención a la pregunta realizada por el consultante, es pertinente analizar el presente tema.

- 2.2. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan "norma de clausura"⁶, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

- 2.3. Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:

"(...) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del 'complemento indispensable' para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser 'estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entrapen o desvirtúen' (...) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, 'la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista'".⁷

⁶ NAVARRO, Pablo E. *Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos*. En: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). *ISONOMÍA - Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*. Número 34, 2011, pp. 109 -139.
En: http://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia34/Isono_345.pdf (Consulta: 21 de febrero de 2017).

⁷ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-IP-2012 del 25 de abril de 2013, que cita la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2004 del 6 de octubre de 2004.





- 2.4. En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.
- 2.5. Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que *"no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas"*.⁸
- 2.6. Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
- 2.7. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.⁹
- 2.8. La Decisión 351 establece en el Capítulo XIII "De los Aspectos Procesales", algunos parámetros generales en cuanto a los procesos o procedimientos que se sigan ante la autoridad nacional competente en relación con la protección de los derechos de autor. Asimismo, establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal, que la autoridad nacional competente puede tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto¹⁰.
- 2.9. Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable¹¹.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 111-IP-2014 del 23 de septiembre de 2014.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 142-IP-2015 del 24 de agosto de 2015 e Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo de 2013.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 110-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 177-IP-2013 del 13 de noviembre de 2013.



3. Respuestas a las preguntas del consultante

Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el Consultante, 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.

- 3.1. ***Del Literal d) del Artículo 37 se desprende el derecho de los productores de fonogramas a percibir una remuneración por cada autorización de un fonograma o sus copias, "¿Incluye esta "autorización" el derecho a percibir una remuneración por la comunicación pública de las obras contenidas en un fonograma?"***

Para dar respuesta a la presente pregunta el Consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 numerales del 1.5 al 1.13 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

- 3.2. ***Del listado de derechos del Artículo 37, no se incluye el derecho exclusivo a favor de los productores de fonogramas de autorizar o prohibir la comunicación pública de obras constantes en un fonograma producido por ellos; aplicando el Artículo 17 de la misma Decisión, que autoriza a las legislaciones nacionales de los Países Miembros el reconocer otros derechos de carácter patrimonial "¿Puede la legislación nacional del Ecuador reconocer a favor de los productores de fonogramas el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la comunicación pública de obras contenidas en un fonograma producido por ellos?"***

Para dar respuesta a la presente pregunta el Consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 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 el Consultante al resolver el proceso interno **17-6140-RA-2S**, 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

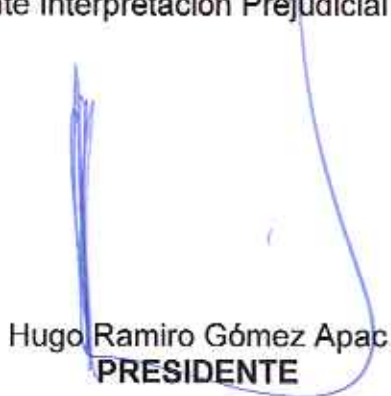


Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO



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 Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese al 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 33-IP-2019

