

C.R. & F. ROJAS
ABOGADOS

Fundado en 1900

NEWSLETTER

Julio 2022 No. 2

Reseña de Jurisprudencia emitida por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Materia: Propiedad Intelectual
Año 2021 – 2022 (por fecha de emisión)

La Paz

Calle Federico Zuazo 1598, Edificio Park Inn
Piso 11

(+591 - 2) 211 3165
(+591 - 2) 231 3737

Santa Cruz

Avenida San Martín 155, Edificio Ambassador Business Center
Piso 19

(+591 - 3) 337 7474

Reseña de Jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Materia: Propiedad Intelectual

Año 2021 – 2022 (por fecha de emisión)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, con carácter supranacional y comunitario, llamado por Ley a salvaguardar los intereses y derechos de los ciudadanos de los países miembros, cuya competencia es conocer acciones judiciales, de incumplimiento, interpretaciones prejudiciales, recursos por omisión e inactividad, fungir como órgano arbitral, entre otros.

En su calidad de órgano independiente de los gobiernos de los países miembros de la CAN, dirime controversias que surjan de la aplicación del derecho comunitario andino y de su interpretación de manera uniforme. Se puede afirmar, entonces, que una de las potestades fundamentales conferidas por el artículo 44 del Tratado de Creación del TJCA es dirigirse a las autoridades de los países miembros para que estos cumplan sus funciones.

En este entendido, según lo señalado por el mismo Tribunal dentro del proceso 35-IP2000, dicho órgano “(...) es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez Comunitario.”

Según lo señalado por el autor Juan Carlos Dueñas Muñoz, la interpretación prejudicial es una competencia que se ha constituido en la principal herramienta de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario, con el objetivo último de construir un derecho comunitario uniforme. En otras palabras, se podría argumentar que, desde el punto de vista de los esfuerzos de integración que emprenden los estados, la interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones comunitaria y nacional en la aplicación del derecho comunitario, en cuya virtud los tribunales de cada uno de los estados miembros actúan como jueces comunitarios, al aplicar el derecho comunitario con base en la interpretación que

derive del Tribunal de Justicia comunitario. (Juan Carlos Dueñas Muñoz: *“La interpretación prejudicial, ¿piedra angular de la integración andina?”* Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Año XVII, Montevideo, 2011, PP. 29-58, ISSN 1510-4974).

En esta oportunidad nos ocuparemos de analizar una serie de interpretaciones prejudiciales referidas específicamente a derechos de autor y derechos conexos. Las IP a ser analizadas en este contexto, hacen referencia a temas particulares dentro de la mencionada rama de la Propiedad Intelectual, como ser: la primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino, la protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna, la legitimidad para actuar como entidad de gestión colectiva, la regulación de la obra audiovisual, la diferencia entre retransmisión de una obra audiovisual (derecho de autor) y la retransmisión de una señal (derecho conexo), entre otros temas interesantes.

Interpretación Prejudicial 01-IP2021 de 6 de mayo de 2021. – El TJCA analiza si una empresa dedicada a la comercialización de obras de arte está obligada o no a pagar la remuneración directamente a los herederos pese a que no constituyó el fideicomiso previsto en el acta de mediación previa, así como, si en el caso de que la empresa esté obligada a pagar directamente, determinar la metodología mediante la cual se debe efectuar el pago de la remuneración a los herederos.

Primer punto: El TJCA señala que, en caso de incompatibilidad entre las normas internas nacionales de los países miembros de la CAN y la normativa comunitaria, prevalecerá esta. Esta afirmación radica en reconocer la cesión de soberanía de los países miembros y aceptar la existencia de normas supra nacionales y obligaciones que vinculan a los países miembros, reconocimiento que tiene por objetivo consolidar el proceso de integración andino.

Segundo punto: El Tribunal analiza el papel de los árbitros y tribunales arbitrales como jueces nacionales. Si un juez nacional, de oficio o a petición de parte, observa controversia sobre las normas del ordenamiento jurídico de la CAN, debe suspender el procedimiento y solicitar al TJCA una interpretación jurídica. (Tratado de la Creación del Tribunal de la Comunidad Andina, artículo

33, y su Estatuto, artículo 123). En esta misma línea, la Sentencia de 26 de agosto de 2011 emitida dentro del Proceso 03-AI-2010, señala que cuando el arbitraje sea en derecho, verse sobre asuntos regulados por el ordenamiento jurídico comunitario andina y funja como única o última instancia ordinaria, los árbitros deben, obligatoriamente, presentar una interpretación prejudicial de manera directa al TJCA.

Tercer punto: El Tribunal señala que los derechos patrimoniales del autor se transfieren a sus herederos o legatarios al fallecer, y dicha transmisión se registrará por las reglas del derecho común. Así, los herederos ocuparán la posición jurídica que tenía el autor respecto a los derechos patrimoniales que el autor podía renunciar, conciliar, transigir o someter a arbitraje.

Cuarto punto: El Tribunal analiza el derecho de participación en la reventa de obras de arte. La sentencia aquí señala que los autores de obras de arte no obtienen beneficios directos de la comercialización de sus obras en los mercados mundiales, por lo que obtener un porcentaje de las reventas de sus obras busca corregir este desequilibrio. Cada país miembro, entonces, estará encargado de regular y reglamentar el derecho de reventa, derecho que no se extenderá a los manuscritos originales.

Interpretación Prejudicial 317-IP-2019 de 21 de junio de 2021. – El TJCA analiza si la protección del derecho de autor requiere que se cumplan con ciertas formalidades y características del arte aplicado como objeto de protección del derecho de autor, para que se pueda determinar si las botellas de bebidas cuyo registro se rechazó por la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, pueden ser consideradas como una obra de arte aplicado.

Primer punto: El TJCA analiza los artículos 52 y 53 de la Decisión 351, los que determinan que la protección que se otorga no está subordinada a ningún tipo de formalidad, entonces la omisión del registro no impide el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la mencionada Decisión. Se debe entender que el registro es declarativo y no así constitutivo de derechos. La inscripción en el registro correspondiente se constituye en un medio de prueba, y como tal, es oponible a terceros.

Segundo punto: En este punto se analizan los artículo 3 y 4 de la Decisión 351, y se concluye que en la aplicación de ambas normas, y a efectos de determinar si se está en presencia de una obra de arte aplicado, el objeto debe ser una creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, debe ser una obra artística, debe tener una función, utilidad o encontrarse incorporada a un artículo útil y que su producción sea desarrollada a escala artesanal o industrial.

Tercer punto: El Tribunal señala que, tratándose de obras de arte aplicado, las oficinas nacionales de derechos de autor deben verificar a detalle el cumplimiento estricto de los requisitos mencionados (debe ser una creación intelectual original, de naturaleza artística) para sí evitar que el derecho de autor sea utilizado de forma indebida a efectos de extender el tiempo de protección de un diseño industrial con el fin de generar barreras de entrada o permanencia de entrada a competidores actuales o potenciales.

Interpretación Prejudicial 105-IP-2021 de 25 de agosto de 2021. – El TJCA aquí analiza si una Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales está legitimada para reclamar los derechos patrimoniales de sus afiliados, así como la comunicación pública de obras audiovisuales en hoteles y hospedajes.

Primer punto: El TJCA se basa en el artículo 49 de la Decisión 351 y afirma que las EEGG tienen legitimidad para actuar cuando así lo establezcan sus propios estatutos y cuando los contratos que celebren con entidades extranjeras para la gestión de los derechos encomendados para su administración así lo señalen.

Segundo punto: El Tribunal señala que bajo el análisis del artículo 13, literal b) de la Decisión 351, se reconoce al autor el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir actos de explotación, que incluyen la comunicación pública de la obra por cualquier medio, al amparo de la definición de comunicación pública contenida en el artículo 15 de la mencionada Decisión.

Tercer punto: El TJCA manifiesta que la comunicación pública de obras audiovisuales en hoteles y otros establecimientos de hospedaje (habitaciones, lobbies, bares y restaurantes, gimnasios y espacios de uso común), este tipo de comunicación se ciñe a la definición establecida en el artículo 15, literal f) de la Decisión 351, ya que se entiende que es un lugar para uso común del público en general.

Cuarto punto: La IP analizada señala también que la indemnización por daños y perjuicios en los casos de derechos de autor, en base al artículo 57, literal a) de la Decisión 351, debe ser una indemnización integral, que incluya el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.

Interpretación Prejudicial 142-IP-2020 de 25 de agosto de 2021. – En esta se le plantea al TJCA analizar el alcance de la facultad del director de una obra cinematográfica de editar, cortar o suprimir escenas previamente grabadas y la vinculación de dichas facultades con los derechos conexos de los actores, considerados artistas intérpretes.

Primer punto: El TJCA señala que la regulación de la obra audiovisual en la Decisión 351 incluye como obras protegidas por el derecho de autor a las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresas por cualquier procedimiento. El artículo 3 de la mencionada Decisión define a la obra audiovisual como “toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y sonido.” Al respecto, el Tribunal entiende que la obra audiovisual tendrá la consideración de obra colaborativa, que incluye el aporte de dos o más personas (naturales o jurídicas) que trabajan en forma conjunta en la obra, considerándolos así coautores de la obra, quienes ejercerán de común acuerdo los derechos otorgados por Ley.

Segundo punto: En base a lo señalad en el punto anterior, el TJCA analiza la diferencia entre el autor y el artista o intérprete en cuanto a los derechos conexos. La IP analizada considera autor al creador de la obra, mientras que quienes ejecutan de cualquier manera dicha obra, serán considerados artistas intérpretes o ejecutantes, titulares, por ende, de los derechos conexos. Así, los

artistas podrán autorizar o prohibir la comunicación de sus interpretaciones y ejecuciones al público, así como la fijación y reproducción de estas, pero no podrán oponerse a la comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones cuando por sí mismas constituyan una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada, debiendo figurar su nombre o estar asociado a las interpretaciones realizadas.

Tercer punto: Debe diferenciarse claramente entre el derecho de transformación reconocido a los autores y el derecho a la integridad reconocido a los artistas intérpretes o ejecutantes, específicamente cuando la deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación o ejecución pueda lesionar su prestigio o reputación. Consecuentemente, un artista intérprete o ejecutante no podría oponerse a la supresión de una escena en la que participa, salvo que dicha supresión haya sido efectuada con la clara intención de dañar su prestigio o reputación, debiendo dicha afirmación ser debidamente demostrada. La doctrina ha reconocido al director como autor de la obra audiovisual, titular de los derechos morales de dicha obra, mientras que al productor se le reconocerán los derechos patrimoniales. Entonces, el director de la obra tendrá reconocidos los derechos morales que se reconocen a los autores, incluyendo el derecho a oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.

Cuarto punto: En cuanto a la edición de la obra cinematográfica y su vinculación con los derechos conexos de los actores, el Tribunal clasifica a los actores en principales o protagonistas, secundarios, de reparto y de pequeña parte. Entonces, los actores en su calidad de participantes de una obra audiovisual como artistas intérpretes, tienen también el derecho a oponerse a la deformación, mutilación o cualquier forma de atentado a su interpretación. Esta facultad, sin embargo, no es absoluta y solo pueden oponerse si esta se efectúa con la clara intención de lesionar el prestigio o reputación de los actores.

Interpretación Prejudicial 139-IP-2020 de 14 de octubre de 2021. – El TJCA aquí analiza si un operador de televisión por suscripción infringió los derechos patrimoniales de los productores de grabaciones audiovisuales, representados por una Entidad de Gestión de Derechos de los

Productores Audiovisuales (EGEDA), al haber comunicado públicamente obras protegidas, sin contar con la debida autorización.

Primer punto: El Tribunal analiza la comunicación o ejecución pública no autorizada mediante la retransmisión de una obra audiovisual inscrita en una EEGG. De acuerdo con al artículo 13, literal b) de la Decisión 351, se reconoce al autor o sus derechohabientes, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para su difusión. La misma Decisión señala que, para que se configure un acto de comunicación pública, un tercero no autorizado pondrá a disposición de una pluralidad de personas o permitirá que estas tengan acceso a la obra y no deberá existir una distribución previa de ejemplares de la obra a dichas personas. La retransmisión, en este contexto, es la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión, Es decir que, como elemento esencial se destaca que la transmisión se realice por un organismo de radiodifusión distinto al de origen. (OMPI).

Segundo punto: El TJCA señala la diferencia entre retransmisión de una obra audiovisual y la retransmisión de una señal, siendo la comunicación al público mediante la transmisión de la obra un aspecto distinto a lo que prevé el artículo 39, literal a) de la Decisión 351. Dicha norma afirma que, el derecho conexo de carácter patrimonial de los organismos de radiodifusión, incluyen la posibilidad de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones de televisión por parte de un organismo de radio difusión distinto. Según los artículos 15 y 39 de la referida Decisión, tanto la emisión o transmisión original de la obra, como la retransmisión, son actos calificados de comunicación pública. Para que estos puedan realizarse de forma lícita, se requiere la autorización de los titulares de los derechos, sea del autor de la obra, de una EEGG o de un organismo de radiodifusión.

Tercer punto: A efectos de que las EEGG tengan legitimación para actuar, el artículo 49 de la Decisión 351 señala que estas deben tener sus estatutos debidamente aprobados y celebrar contratos con quienes representa, contratos que les permitan iniciar acciones necesarias para la defensa de los derechos de Propiedad Intelectual por la vía administrativa o judicial.

Interpretación Prejudicial 481-IP-2019 de 15 de diciembre de 2021. – En esta oportunidad le toca al TJCA analizar en qué ocasiones una persona puede ser considerada codirector de una obra audiovisual cuya producción se encontraba a cargo de una persona jurídica, representada por quien alega ser el codirector de dicha obra (película).

Primer punto: En base al contenido del artículo 4 de la Decisión 351 el Tribunal establece que el derecho de autor protege obras literarias, artísticas y científicas susceptibles de divulgación o reproducción por cualquier medio o forma. Agrega que el artículo 3 de la misma norma reconoce a las obras audiovisuales como toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, destinadas a ser mostradas por cualquier medio de comunicación de la imagen y sonido. Como se mencionó anteriormente, el Tribunal reconoce que es habitual que las obras audiovisuales sean creaciones consideradas como obras colaborativas, que contienen el aporte de dos o más personas físicas, que además exige que el resultado sea reconocido al conjunto de todos los autores. De acuerdo con lo expresado por la OMPI, el director es generalmente reconocido como el artista creativo y técnico de mayor relevancia en la realización de una obra cinematográfica, por su aporte en cuanto a la presentación de las escenas, dirección de actores y camarógrafos, coordinación de vestuario y luces, edición de escenas previamente grabadas, etc., es decir que es encargado y responsable del producto final (obra como tal) presentado al público. Pueden existir varios directores (codirectores), no subordinados entre ellos, y en aplicación al principio de la primacía de la realidad, si no existe la capacidad de cada uno de decidir en igualdad de condiciones y jerarquía, con consentimiento mutuo respecto a las decisiones relativas a la realización de la obra final, no se generaría una cotitularidad de los derechos morales.

Segundo punto: El TJCA afirma que los derechos morales se regulan de acuerdo al contenido del artículo 11 de la Decisión 351. En este entendido, los derechos morales son imprescriptibles, inalienables, inembargables e irrenunciables y facultan al autor a reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento. El autor, amparado por ese derecho de paternidad, puede impedir que otra persona pretenda reivindicar la autoría de su obra.

Tercer punto: El Tribunal concluye que la indemnización por daños y perjuicios que corresponden en los casos de derechos de autor, debe ser integral, incluyendo, como se mencionó anteriormente, daño emergente, lucro cesante y daño moral. Entonces, la reparación del daño traslada las consecuencias negativas que sufre el afectado a la persona que lo produjo, y le corresponde a cada país miembro regular la forma de obtener dicha reparación o indemnización, que además debe incluir las remuneraciones dejadas de percibir (lucro cesante), la reparación pecuniaria por lo efectivamente perdido (daño emergente) y el reconocimiento a la afectación de bienes en el ámbito personal o subjetivo (daño moral).

Interpretación Prejudicial 79-IP-2021 de 15 de diciembre de 2021. – En esta IP el Tribunal analiza el alcance del derecho de comunicación pública en vehículos asociados a una empresa de transporte sin haber obtenido previamente la autorización correspondiente ni haber realizado el pago correspondiente a derechos de autor y conexos por concepto de comunicación pública de obras y la utilización de fonogramas.

Primer punto: El TJCA analiza, como primer concepto, los derechos patrimoniales y la facultad exclusiva del autor para realizar, autorizar o prohibir la difusión pública de la obra. El artículo 15 de la Decisión 351 contiene una lista enunciativa de las diferentes formas de comunicación pública de una obra. En este entendido, el Tribunal afirma que un acto de comunicación pública no autorizado está formado por dos elementos fundamentales: a) que un tercero que no cuenta con la autorización del autor o titular de la obra, la ponga a disposición de una pluralidad de personas o permita que estas tengan acceso a la misma; y b) que no haya existido una distribución previa de ejemplares de la obra a dicha persona.

Segundo punto: El tribunal se refiere al derecho patrimonial de comunicación al público de interpretaciones o ejecuciones (derechos conexos), y señala que la Decisión 351 reconoce a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho de autorizar o prohibir la comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas. Entonces, se debe diferenciar claramente dos situaciones: a) cuando las interpretaciones o ejecuciones no han sido fijadas, el artista intérprete o ejecutante mantiene indemne la titularidad, goce y pleno ejercicio de sus derechos patrimoniales;

y b) si las interpretaciones o ejecuciones han sido previamente fijadas o grabadas con autorización. Por ello, la persona autorizada por el titular de derechos de autor puede efectuar la comunicación o difusión pública de interpretaciones o ejecuciones, sin necesidad de solicitar de forma individualizada dicha autorización a ser efectuada a cada uno de los usos. Estos derechos a remuneración podrán ser gestionados colectivamente, de acuerdo con la legislación de cada país miembro.

Tercer punto: La Decisión 351 en su artículo 3 define a los titulares de derechos conexos 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. Asimismo, la normativa andina reconoce una serie de derechos a favor de, por ejemplo, los productores de fonogramas, quienes perciben una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales. En este entendido, se condiciona el pago de dicha remuneración al cumplimiento de ciertos requisitos, como ser que el fonograma haya sido publicado con fines comerciales; que sea utilizado únicamente para la radiodifusión o cualquier otra forma de comunicación a una pluralidad de personas. Esta recaudación puede ser gestionada directamente por los productores de fonogramas o ser confiada a las entidades de gestión colectiva.

Interpretación Prejudicial 51-IP-2022 de 6 de mayo de 2022. – En esta IP el Tribunal analiza si una empresa de transporte de pasajeros puede reproducir y comunicar públicamente contenidos protegidos en los vehículos afiliados, sin haber obtenido una autorización previa y sin haber pagado las tarifas correspondientes.

Punto primero: El Tribunal analiza la definición de legitimidad para actuar, tomando en cuenta que intervienen en el caso diferentes Entidades Gestoras. Se entiende como legitimidad para actuar, entonces, a aquella facultad con la que cuenta una persona natural o jurídica para activar válidamente un procedimiento administrativo o judicial. El TJCA cita al efecto el artículo 49 de la Decisión 351 que confiere legitimidad para actuar bajo los términos de sus estatutos, a las EEGG. Reconoce a las EEGG como una herramienta que permite proteger, recaudar y ejercer de manera eficiente los derechos patrimoniales bajo su administración.

Segundo punto: El Tribunal aclara que los derechos patrimoniales son exclusivos, limitados, disponibles, expropiables, renunciables y temporales, por lo que el autor o sus derechohabientes pueden realizar, autorizar o prohibir los actos de explotación enunciados en el artículo 13 de la Decisión 351 (reproducción de la obra o comunicación pública por cualquier medio, por ejemplo).

Tercer punto: En este punto el TJCA señala que, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 351, si los artistas intérpretes o ejecutantes han autorizado que sus interpretaciones o ejecuciones sean fijadas, no podrán, entonces, oponerse a la comunicación pública de las mismas, ya que esta autorización radica en que la persona autorizada tenga la facultad de efectuar la comunicación al público las veces que considere necesarias. Entonces, los artistas intérpretes o ejecutantes podrán recibir una remuneración equitativa y única, por cada uno de los actos de comunicación o disposición al público que se haga de sus interpretaciones o ejecuciones previamente fijadas. A los productores de fonogramas, como se mencionó líneas arriba, también se les reconoce el derecho a remuneración por ser titulares de derechos conexos al amparo de lo dispuesto por los artículos 3 y 37 de la Decisión mencionada.

Cuarto punto: El Tribunal señala que la normativa comunitaria prevé que las legislaciones internas de cada país miembro podrán establecer límites y excepciones a la protección del derecho de autor, siempre y cuando se trate de usos que no atenten contra la normal y común explotación de las obras y que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los titulares de esos derechos.

Quinto punto: Finalmente, el TJCA hace referencia a la legitimación activa de las EEGG para la recaudación, aclarando que esta gestión se enfoca principalmente en la percepción y el reparto de la remuneración recaudada. El sistema de reparto mencionado, debe estar expresamente previsto en los estatutos o reglamentos internos de las EEGG.

Paula Bauer
C.R. & F. ROJAS ABOGADOS
en Bolivia

El presente artículo no se trata de un análisis, es un breve comentario sobre la norma legal vigente

Anteriores Boletines

- [Resolución Ministerial No. 731/2022](#)