

EL CRITERIO INCIDENTAL: LA APARICIÓN INCIDENTAL DE OBRAS Y MARCAS EN OBRAS AUDIOVISUALES

JUAN MANUEL BENJAMÍN PACHECO CHAPARRO^{*}

SOFÍA VALENTINA ORTEGA FAJARDO^{**}

RESUMEN

El uso incidental y no autorizado de obras protegidas y marcas registradas en producciones audiovisuales es una práctica que no está resuelta legalmente. Este artículo analizará la viabilidad legal de esta práctica, abordando tensiones relacionadas con los riesgos del uso incidental de obras protegidas y marcas bajo las normas de la Comunidad Andina y experiencias internacionales. Se analizarán las bases interpretativas dispuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el uso incidental de obras pictóricas en obras audiovisuales, para analizar su aplicabilidad a todo tipo de imágenes visuales y a marcas en obras audiovisuales. Este estudio busca analizar el criterio incidental en obras audiovisuales para ofrecer un marco teórico aplicable a la industria audiovisual y dirigido a cineastas, productores audiovisuales, y abogados en derecho del entretenimiento.

Palabras clave: aparición incidental, obras audiovisuales, marcas, propiedad intelectual, derechos de autor, industria audiovisual.

^{*} Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, cursando especialización en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías en la Universidad Externado de Colombia. Afiliación institucional: asociado en el equipo de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología de Brigard Urrutia. Correo electrónico: bpacheco@bu.com.co. Fecha de recepción: 30 de agosto de 2024. Fecha de aceptación: 30 de septiembre de 2024. Para citar el artículo: Pacheco Chaparro, Juan Manuel Benjamín y Ortega Fajardo, Sofía Valentina, “El criterio incidental: la aparición incidental de obras y marcas en la industria audiovisual”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 39, enero-junio 2025, pp.127-143. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n39.05>

^{**} Estudiante de Derecho con énfasis en Derecho Comercial y Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Afiliación institucional: monitora del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y asociada en el equipo legal y de investigación de Mokzy. Correo electrónico: sofia.ortegafajardo@outlook.com.

THE INCIDENTAL CRITERION: THE INCIDENTAL APPEARANCE OF WORKS AND TRADEMARKS IN AUDIOVISUAL WORKS

ABSTRACT

The incidental and non-authorized use of copyrighted works and trademarks in audiovisual productions is a practice that is not legally defined. This article will analyze the legal viability of this practice, addressing tensions related to the risks of the incidental use of protected works and trademarks under rules of the Andean Community and international experiences. The interpretative bases provided by the Court of Justice of the Andean Community on the incidental use of pictorial works in audiovisual works will be analyzed, in order to analyze its applicability to all types of visual images and trademarks in audiovisual works. This study seeks to analyze the incidental criterion in audiovisual works in order to offer a theoretical framework applicable to the audiovisual industry and aimed at filmmakers, audiovisual producers, and entertainment lawyers.

Key words: Incidental Appearance, Audiovisual Works, Trademarks, Intellectual Property, Copyright, Audiovisual Industry.

INTRODUCCIÓN

La Decisión 351 de 1993, expedida por la Comunidad Andina (Decisión 351), define 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 de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene. Por su naturaleza, una obra audiovisual se conforma por varias creaciones intelectuales, que al unirse forman una nueva unidad creativa que se protege por el derecho de autor¹.

Las obras audiovisuales pueden fijar creaciones originales o creaciones preexistentes. Las creaciones originales son propias de la producción, y pueden consistir en obras protegidas por el derecho de autor que, dadas ciertas condiciones, son de titularidad de la productora. Las creaciones preexistentes, por el contrario, pueden consistir en obras protegidas por el derecho de autor que son de titularidad de terceros y, por regla general, requieren de una licencia (*i. e.*, *release* en el argot cinematográfico) para su fijación lícita. Estas creaciones pueden ser, entre otras, pictóricas, musicales, e incluso también audiovisuales, y se fijan sobre el soporte de una obra audiovisual que permite su percepción, reproducción y comunicación.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 104-IP-2021, del 25 de agosto de 2021.

Una obra audiovisual puede fijar, asimismo, imágenes o sonidos alusivos a marcas. Esta fijación se puede dar a través de “*product placement*”, que consiste en la aparición de una marca o signo distintivo en una obra audiovisual de manera programada y no intrusiva a cambio de una contraprestación².

Dada la complejidad de la producción de una obra audiovisual, no siempre se puede obtener una licencia para las obras de arte o un acuerdo de *product placement* para las marcas fijadas en una obra audiovisual. Sin embargo, la fijación no autorizada de creaciones preexistentes y de marcas de titularidad de terceros en obras audiovisuales puede generar la infracción a derechos de propiedad intelectual.

Desde el lado de las creaciones preexistentes, los autores o derechohabientes tienen la facultad de autorizar o prohibir la reproducción y comunicación al público de sus obras, por lo que su uso no autorizado puede ser ilícito desde el derecho de autor. Por otro lado, aunque por regla general el uso público de una marca o signo distintivo de forma no comercial y sin autorización del titular no constituye infracción marcaria³, el uso de marcas notorias en una obra audiovisual puede generar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Generalmente, para mitigar riesgos de reclamación en la fijación de obras, marcas, y otros elementos relevantes, las productoras audiovisuales realizan un proceso de *clearance*. El proceso de *clearance* consiste en la revisión de riesgos respecto de derechos de terceros para verificar la viabilidad del uso de la obra, marca o elemento relevante en la obra audiovisual. Este proceso lo lleva a cabo el equipo legal de la producción audiovisual a través de firmas de abogados especializadas o abogados internos.

Dentro del proceso de *clearance*, una de las discusiones que más inquieta a las productoras audiovisuales tiene que ver con la aparición incidental de obras o marcas en una obra audiovisual. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) analizó ese mismo punto en la Interpretación Prejudicial del proceso 135-IP-2020 respecto de obras pictóricas (135-IP-2020). El TJCA dispuso que en casos donde aparece la obra pictórica de manera incidental, simplemente como parte del entorno, no califica como comunicación o exposición pública de la obra de arte. Como elementos para tener en consideración para apreciar la naturaleza de una obra pictórica, el TJCA se refirió al tiempo de duración de su aparición, su mera aparición en el escenario, y el desconocimiento del autor de la obra. La Sentencia 026 de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (el “Tribunal”), con fecha del 14 de mayo de 2024 (sentencia 026), acogió el análisis del TJCA para resolver la disputa que le dio origen a la 135-IP-2020.

² Víctor Álvarez Rodríguez. “Tipos de *product placement*: una visión teórica”. *Irocamm: International Review of Communication and Marketing Mix*, vol. 1, n.º 3, 2020, pp. 7-22.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 237-IP-2021 del 10 de julio de 2024.

Aun cuando el análisis del TJCA se limitó a la aparición incidental de obras pictóricas en obras audiovisuales, el TJCA expuso ciertos criterios que pueden ser extensivos a todo tipo de imágenes visuales y a marcas en obras audiovisuales. El presente texto analizará los criterios expuestos en la 135-IP-2020 y la sentencia 026 para determinar su aplicabilidad en otro tipo de obras y en marcas. Para esos efectos, se dividirá de la siguiente forma: I) La aparición incidental de creaciones preexistentes en obras audiovisuales, II) La aparición incidental de marcas en obras audiovisuales, y III) Conclusión.

I. LA APARICIÓN INCIDENTAL DE CREACIONES PREEXISTENTES EN OBRAS AUDIOVISUALES

Las obras audiovisuales, por regla general, reproducen y comunican al público las fijaciones que se incorporan en una producción. El autor o el derechohabiente tiene la facultad de autorizar o prohibir la reproducción y comunicación al público de su creación, por lo que en el supuesto de una creación preexistente protegida por derechos de autor que se incorpora a una obra audiovisual, por regla general se debe solicitar *release*. Esta facultad es un derecho patrimonial que protege la explotación económica de obras protegidas por el derecho de autor.

Para que una obra sea protegida por el derecho de autor, debe ser una creación intelectual original de naturaleza artística o literaria susceptible a ser divulgada. La obra, a su vez, debe cumplir con el criterio de originalidad, que hace referencia a la individualidad de la obra y al sello o marca personal que el autor imprime en su creación y que la hace única frente a las demás⁴.

La creación de una obra protegida por el derecho de autor otorga derechos patrimoniales y derechos morales⁵. Los derechos patrimoniales permiten que el titular de los derechos obtenga una retribución económica por el uso de sus obras por parte de terceros, mientras que los derechos morales protegen los intereses no patrimoniales del autor⁶. Los derechos patrimoniales, contrario a los derechos morales, son exclusivos, de contenido limitado, transmisibles, temporales y están sujetos a algunas limitaciones y excepciones⁷.

Entre los derechos patrimoniales está la facultad de autorizar o prohibir la reproducción y comunicación al público de una creación:

– El derecho de reproducción es la facultad de explotar la obra mediante su fijación material en cualquier medio y por cualquier procedimiento que permita

4 Dirección Nacional de Derecho de Autor. Consulta Rad. No. 2-2024-24010 del 18 de marzo de 2024. Oficina Asesora Jurídica.

5 Eduardo Varela Pezzano (ed.). *Intellectual Property Handbook*. Bogotá: Cavellier Abogados; Asociación Cavellier del Derecho, 2015.

6 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. *Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos*. Ginebra: OMPI, 2016.

7 Alfredo Vega Jaramillo. *Manual de derecho de autor*. Bogotá: Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2010, p. 35.

su comunicación⁸. Este derecho permite que el autor o titular genere copias de la obra para explotarla económicamente.

– La comunicación pública es todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares. Según el TJCA, el acto de comunicación es público cuando se produce para una colectividad, exceptuándose el ámbito familiar o doméstico⁹.

Estos derechos patrimoniales son relevantes dado que, al fijar una obra en una producción audiovisual, con la intención de comunicar la producción al público a través de una o varias ventanas de distribución (*e.g.*, plataformas de *streaming*, salas de cine, televisión, etc.), se pueden ejercer/vulnerar los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública del autor o titular.

A. EL USO INCIDENTAL DE LA OBRA

El TJCA en la 135-IP-2020 dispuso que no se requiere de autorización cuando se trata de una comunicación pública incidental de la obra de arte. El caso surgió debido a la demanda de Carlos Alberto Massó Vasco (“Massó”) contra Caracol Televisión S.A. (“Caracol”), donde se solicitó la declaración de que Caracol reprodujo, puso a disposición, comunicó públicamente y distribuyó tres obras de Massó sin su autorización dentro de la producción audiovisual titulada *La Selección*.

La sentencia en primera instancia, proferida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia (DNDA), condenó a Caracol por reproducir las obras de Massó sin autorización. Sobre el carácter incidental del uso de las obras que argumentó Caracol en la respuesta de la demanda, la DNDA dispuso que este tipo de uso no se consagra como una limitación o excepción en las normas aplicables al derecho de autor en Colombia que exima de la obligación de solicitar la correspondiente autorización. Y en todo caso, según la DNDA, el uso de las obras de Massó en *La Selección* no es incidental, dado que: i) el arte de la escena, que incluye las obras de Massó, sigue una disposición ordenada y armoniosa que logra un equilibrio en la imagen, ii) las obras de Massó se relacionan con la historia, toda vez que Faustino Asprilla manifiesta en varios capítulos su gusto por los caballos, que son objeto de las obras de Massó, y iii) la inclusión de las obras no es producto del azar, sino de elecciones realizadas por el equipo de producción.

Caracol apeló y el tribunal fue el competente para resolver el caso. A fin de aclarar las consecuencias legales del uso incidental de las obras de Massó en una obra audiovisual, el tribunal le solicitó al TJCA la interpretación prejudicial de varios artículos de la Decisión 351. El TJCA emite la 135-IP-2020 y decide interpretar el

⁸ Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Bogotá: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), 1993, p.179.

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 156-IP-2021 del 15 de diciembre de 2022.

literal b) del artículo 13 de la Decisión 351 y el literal g) del artículo 15, que establecen lo siguiente:

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

[...]

b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;

[...]

Artículo 15.- Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:

[...]

g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones [...]

Según el TJCA, la persona que compra una obra pictórica adquiere, entre otros derechos patrimoniales (*e. g.*, vender o preñar la pintura), el derecho a la exposición privada de la pintura. El TJCA, con buen criterio indica que, si el autor de la obra deseara restringir el derecho de exhibición, tendría que haber incluido una cláusula en ese sentido en el contrato de compraventa.

Para el TCJA, la comunicación pública incidental de una obra pictórica no requiere de autorización del titular. El TJCA argumenta que debe diferenciarse si la intención es mostrar la obra o si la intención es mostrar el entorno. En casos donde la intención sea mostrar la obra, se da una comunicación pública de ella y se requiere autorización del titular; en casos donde la intención es mostrar el entorno, no hay comunicación pública de la obra pictórica.

El TJCA establece ciertos elementos a tener en consideración para apreciar la naturaleza incidental de la aparición de la obra pictórica, tales como: i) el tiempo de duración de su aparición, ii) su mera aparición en el escenario, iii) el desconocimiento del autor de la obra, iv) la intencionalidad artística del uso de la obra y v) el rol de la obra en la trama de la obra audiovisual (*e. g.*, si los personajes hablan de la obra, de su autor, de su valor, de cómo fue adquirida, etc.). Estos elementos estarían encaminados a determinar la intención de mostrar la obra y de que el espectador tome consciencia de ella. Por ese motivo, el TJCA establece que la aparición incidental, fugaz, mínima de la obra pictórica, de modo que sea irrelevante dentro

de la obra audiovisual, en la que simplemente aparece como parte del entorno, no califica como comunicación pública de la obra pictórica.

La sentencia 026 acogió estos criterios interpretativos y revocó la decisión de la DNDA al determinar que la aparición de las obras pictóricas en la serie de *La Selección* no puede ser calificada como una reproducción o comunicación pública de ellas:

i) *Tiempo de duración de la aparición.* Para analizar el carácter incidental del uso de las obras de Massó, el tribunal constató el tiempo total en que fueron exhibidas sus obras en la primera temporada de *La Selección*. La primera obra, denominada “Tres caballos en la playa”, tuvo un tiempo de dos minutos y dieciséis segundos; la segunda obra, denominada “Cabeza de caballo II”, tuvo un tiempo de cincuenta y un segundos; y la tercera obra, denominada “Composición para expresiones y movimientos”, tuvo un tiempo de un minuto y dieciocho segundos. Debido a que la primera temporada tiene 76 capítulos, cada uno con una duración de aproximadamente cuarenta y cinco minutos, se aprecia que la aparición de las obras en la primera temporada de la serie fue mínima.

ii) *Mera aparición en el escenario.* Según el Tribunal, fue confirmado que los cuadros llevaban en ese lugar desde antes del año 2005. Los cuadros eran expuestos en paredes de salas, corredores y oficinas, y en esa medida cualquier persona que entraba al inmueble los podía ver. Los cuadros hacían parte del entorno de la locación, por lo que tuvieron una mera aparición en el escenario.

iii) *Desconocimiento del autor de la obra.* En la parte inferior en ambos costados de las obras estaba la firma de Massó, por lo que en este caso no era desconocido el autor de la obra. Sin embargo, Asdepaso, poseedor del inmueble donde se encontraban las obras de Massó, declaró en una comunicación que las obras son de su propiedad única y exclusiva. El tribunal se refirió al contrato de uso de locación entre Caracol y Asdepaso, que le concedió a Caracol el derecho de usar las fachadas e interiores del inmueble como locación para la obra audiovisual de *La Selección*, lo que incluía usar el inmueble con todos los objetos que hacían parte de él.

iv) *Intencionalidad artística del uso de la obra.* De manera interesante, el tribunal no se refirió a la intencionalidad artística del uso de la obra, que fue el argumento principal de la DNDA para argumentar que el uso de las obras en la serie no es incidental. Al respecto, el tribunal se limita a citar a la abogada de Caracol en relación con la facultad del arrendador (en este caso, Asdepaso) de retirar los cuadros o cualquier otro elemento que no quiere que sea usado, o limitar la grabación a determinados lugares. El tribunal omitió la facultad que tiene la dirección creativa de una producción de ejecutar modificaciones reversibles sobre el inmueble, reemplazar sus bienes o modificar la disposición de los mismos en una locación.

v) *Rol de la obra en la obra audiovisual.* Según Caracol, la aparición de las obras se trataba de una reproducción sin secuencia y discontinua, lo que impedía que fuera relevante dentro del contenido de la escena. El tribunal admitió ese argumento, y adujo que en las escenas en ningún momento se hizo alusión a las

obras, ni a su autor. En los momentos en que aparecen las obras, los sonidos que se reproducen impiden que se tenga mayor consciencia de ellas, pues se evocan los diálogos relacionados con la trama de la serie.

Con base en lo anterior, el tribunal concluye en la sentencia 026 que la aparición de las obras pictóricas de Massó en *La Selección* es incidental y no puede ser calificada como una reproducción, comunicación o exposición pública de ellas. Por tal motivo, Caracol no infringió los derechos patrimoniales de Massó y usó las obras de una forma que se ajusta al derecho de autor.

El análisis del TJCA y del tribunal, sin embargo, se limitó al uso incidental de obras pictóricas en obras audiovisuales. El carácter incidental en una obra audiovisual se puede apreciar, entre otras, en obras de bellas artes (*e. g.*, dibujos, pinturas, esculturas, grabados), obras fotográficas y obras de arquitectura que cumplan con los criterios expuestos arriba. El uso de material gráfico, fotografías y otras imágenes visuales puede ser considerado incidental, y en esos casos no se requerirá de ninguna autorización¹⁰.

B. DE *MINIMIS* Y EL USO INCIDENTAL DE LA OBRA

En Estados Unidos se han dado casos similares que involucran el uso incidental de una imagen visual en obras audiovisuales. Los tribunales de Estados Unidos han resuelto esos casos con la excepción *de minimis non curat lex*, frase en latín que traduce “la ley no se ocupa de los asuntos intrascendentes” (en adelante, *de minimis*). A continuación, se resumen algunos casos que usan la excepción de *minimis* para fallar en favor de las productoras audiovisuales:

– *Sandoval v. New Line Cinema Corp.*¹¹. El fotógrafo Marcos Sandoval demandó a New Line Cinema Corp. por el uso de sus fotografías en la película *Seven*. Según la Corte de Apelaciones, las fotografías no se muestran con un nivel de detalle suficiente que permita al espectador promedio identificar el objeto de las fotografías y el estilo que se usó para crearlas. En la medida que la visualización de las fotografías fue incidental, la Corte de Apelaciones falló en favor de New Line Cinema Corp. aceptando el argumento sobre el *de minimis* y concluyendo que no se infringen los derechos de autor de Marcos Sandoval.

– *Gottlieb Development LLC v. Paramount Pictures Corp.*¹². La compañía Gottlieb Development LLC demandó a Paramount Pictures Corp. por el uso de una máquina de *pinball* en la película *What Women Want*. La máquina de *pinball* incluía diseños de béisbol y logos que decían “*Silver Slugger*”, protegibles por el derecho de autor en Estados Unidos. La Corte de Apelaciones determinó que, aunque la máquina de *pinball* se usó por su temática “deportiva” en la película, era uno de

¹⁰ Cathy Jewell. “Del guion a la pantalla: el papel de la propiedad intelectual”. En: Centro de Medios de Comunicación de la OMPI [en línea], s. f.

¹¹ *Sandoval v. New Line Cinema Corp.*, 973 F. Supp. 409 (S.D.N.Y.), 1997.

¹² *Gottlieb Development LLC v. Paramount Pictures Corp.*, 590 F. Supp. 2d 625 (S.D.N.Y.) 2008.

varios elementos en el fondo, por lo que el observador promedio no podía discernir los elementos artísticos en la máquina. En ese sentido, Paramount Pictures Corp. no vulneró los derechos de autor de Gottlieb Development LLC. dado que usó la máquina de una manera incidental bajo la excepción *de minimis*.

– *Kelley v. Morning Bee Inc.*¹³. El fotógrafo Michael Kelley demandó a Morning Bee Inc. por el uso de unas fotografías de temática aeronáutica en el documental titulado *Billie Eilish: The World's a Little Blurry*. Las fotografías aparecen en el documental en una escena de mostraba a Eilish y su familia llegando a un aeropuerto de Nueva Zelanda, donde un grupo maorí interpreta una de sus canciones. El Juzgado del Distrito consideró que las fotografías aparecían en varias tomas fugaces durante un total de 15 segundos de los 140 minutos del documental, lo que equivale aproximadamente al 0,18% del tiempo total de la pantalla. Asimismo, el foco de atención es la interpretación de la canción de Eilish y su reacción, no las fotografías, que a su vez aparecen con poca luz y en ángulos en las que a menudo estaban obstruidas por los maoríes. Por tal motivo, Morning Bee Inc. usa las fotografías bajo la excepción *de minimis* y no vulnera los derechos de autor de Kelley.

Sin embargo, la misma Corte de Apelaciones que decidió el caso de Gottlieb en 1998, había decidido en 1997 el caso *Ringgold v. Black Entertainment Television, Inc., Home Box Office, Inc.*¹⁴, que le dio la razón al demandante. La artista Faith Ringgold demandó a Black Entertainment Television, Inc. y a Home Box Office, Inc. por el uso de un póster de su autoría en una sitcom llamada *ROC*. El poster se usó como parte de la decoración del set, y al menos una parte del cartel se muestra en un total de nueve veces en pantalla. Las nueve secuencias en las que se ve una parte del cartel duran entre 1,86 y 4,16 segundos, con una duración total de 26,75 segundos.

Para la Corte de Apelaciones, existe una conexión cualitativa entre el póster de Ringgold y el capítulo de *ROC*. El póster pretendía transmitir aspectos de la experiencia afroamericana a principios del siglo xx, y la escena en cuestión se refería a una reunión en el salón de una iglesia a la que una familia afroamericana de clase media asiste. La Corte de Apelaciones alude que el equipo de producción de manera evidente pensó que el póster era adecuado como decoración para la escena de la iglesia afroamericana. Por todo lo anterior, la Corte de Apelaciones determinó que el umbral *de minimis* se superó y los demandados infringieron los derechos de autor de Ringgold.

Las sentencias que deciden sobre la excepción *de minimis* se refieren, entre otros, a criterios como la “observabilidad” de la obra en la película y su importancia cualitativa para la escena y el entorno¹⁵. Para determinar la “observabilidad” de la

¹³ *Michael Kelley v. Morning Bee, Inc., and Apple, Inc.*, No. 1:21-cv-8420-GHW (U.S. District Court for the Southern District of New York), 26 de septiembre de 2023. r

¹⁴ *Ringgold v. Black Entertainment Television, Inc.*, 126 F.3d 70 (2d Cir. 1997), 7 de agosto de 1997.

¹⁵ Hayden Adams. “Movie Copyright Cases Filmmakers Should Know: Part 1, Infringement Cases”. En: *Copyright Alliance* [en línea], 24 de agosto de 2023.

obra, el juez debe considerar el tiempo en pantalla, y factores como el enfoque, la iluminación, la cámara, los ángulos y la prominencia en relación con el entorno¹⁶. La importancia cualitativa depende, entre otros, de la relevancia temática de la obra en la producción audiovisual y de su valor decorativo. Según la Corte de Apelaciones, aunque una obra haya sido seleccionada por el equipo de producción, puede filmarse a tal distancia y tan desenfocada que un espectador promedio no discerniría ningún efecto decorativo que la obra de arte aporte al set¹⁷.

Los criterios del TJCA y del tribunal sobre uso incidental se asemejan a los que ha dispuesto la jurisprudencia de Estados Unidos. La “observabilidad”, por ejemplo, está referida, entre otros, a los criterios i) tiempo de duración de su aparición y ii) su mera aparición en el escenario. La importancia cualitativa se refiere a iv) la intencionalidad artística del uso de la obra, y v) el rol de la obra en la trama de la obra audiovisual. El criterio iii), desconocimiento del autor de la obra, no se analiza en ninguna de las sentencias mencionadas, pero es relevante en casos donde la producción adquiere el elemento en mercados informales (*e.g.*, mercados de pulgas) y existe dificultad para conseguir la fuente de la información y solicitar un *release*.

C. EL CRITERIO INCIDENTAL EN EL RÉGIMEN DE LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

En todo caso, si se admitiere la reproducción y comunicación pública de una obra cuya aparición en la obra audiovisual se considera incidental, la Decisión 351 establece en sus artículos 21 y 22 el régimen de limitaciones y excepciones al derecho de autor, donde se menciona:

Artículo 21.- Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.

Este artículo incorpora el principio internacionalmente conocido como “la regla de los tres pasos”, originalmente establecido en el Convenio de Berna (Acta de Estocolmo de 1967) y posteriormente adoptado en diversos tratados internacionales de propiedad intelectual. Según esta regla, se permite el uso de obras protegidas sin autorización del titular de los derechos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: i) el uso se ampare bajo las limitaciones y excepciones previstas por la ley; ii) el uso no atente contra la normal explotación de la obra, y iii) el uso no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o titular de derechos.

¹⁶ *Gottlieb Development LLC v. Paramount Pictures Corp.*, 590 F. Supp. 2d 625 (S.D.N.Y.), 2008.

¹⁷ *Ringgold v. Black Entertainment Television, Inc.*, 126 F.3d 70 (2d Cir. 1997), 7 de agosto de 1997.

Aun cuando la Decisión 351, a diferencia de otras jurisdicciones como Brasil¹⁸, no establece una excepción relacionada con el uso incidental de obras, el análisis sobre el paso dos y tres en la regla de los tres pasos puede tomar como criterio el carácter incidental del uso de la obra. Ciertamente, en la 256-IP-2021, el TJCA indica que en casos donde las obras retratadas ocupan un lugar secundario dentro de la obra principal, el uso no atenta contra la normal explotación de la obra y, por tanto, no se vulnera el derecho de autor. Asimismo, se puede argumentar que el uso incidental de una obra no perjudica los intereses legítimos del autor o titular de derechos, por cuanto en esos casos el protagonismo está en la obra principal y, con base en los criterios expuestos arriba, el uso incidental de obras como imágenes visuales no requiere de autorización. En últimas, esto depende de las particularidades de cada caso concreto y el análisis se debe realizar de conformidad con las reglas de sana crítica.

La 256-IP-2021 es relevante para obras audiovisuales dado que dispone explícitamente que un productor puede grabar una película teniendo como escenario urbano una ciudad ubicada en algún país miembro (*i. e.*, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador). El TJCA argumenta que el literal h) del artículo 22 de la Decisión 351 permite grabar, fotografiar, realizar bosquejos, entre otros, de locaciones que muestren edificios, estatuas, murales y otras obras, ya que se encuentran en sitios públicos como calles, avenidas, plazas y parques. Esa excepción, sin embargo, debe analizarse en conjunto con el criterio incidental para evitar que el uso de la obra atente contra su normal explotación y no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o titular de derechos. En caso de que se filme una película en una calle de la Candelaria en Bogotá, por ejemplo, que contiene varios grafitis de contenido artístico que se consideran obras protegidas por el derecho de autor, y se realice un primer plano a una de las obras por varios segundos, el autor o titular de los derechos de la obra puede reclamar la infracción de sus derechos de autor por cuanto se genera una afectación en el mercado de licenciamiento de su obra en la industria audiovisual, al perder el valor que habría cobrado si le hubieran solicitado autorización para el uso de su obra.

II. LA APARICIÓN INCIDENTAL DE MARCAS EN OBRAS AUDIOVISUALES

Las marcas son signos distintivos que diferencian productos y servicios. Su objetivo es crear un vínculo y una asociación entre el consumidor y un determinado origen empresarial¹⁹. Según la doctrina a las marcas se les ha otorgado tres funciones

18 Congresso Nacional da República (Brasil). Lei Nº 9.610, Lei de Direitos Autorais, 19 de Fevereiro de 1998. “Art. 46. Não constitui violação de direitos autorais: // [...] // VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores”.

19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

primordiales: i) la indicadora del origen empresarial, ii) la indicadora de calidad, y iii) la de condensadora del *good will*²⁰. Esto se traduce para sus titulares en una facultad positiva y negativa (*ius prohibendi*) regulada en la Decisión 486 del 2000 de la CAN (Decisión 486), que el TJCA en la 15-IP-2020 entiende de la siguiente forma:

– *Positiva*. Es la facultad de explotar la marca y, por tanto, de ejercer actos de disposición sobre ella, tales como usarla, licenciarla o cederla.

– *Negativa (ius prohibendi)*. Esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo con si se está en el ámbito registral o en el mercado:

i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya.

ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen determinados actos con relación a su marca.

A. EL USO DE MARCAS EN OBRAS AUDIOVISUALES

Las facultades mencionadas están referidas a su uso y aprovechamiento comercial, por lo que el uso no comercial por parte de un tercero no constituye una infracción marcaria²¹. El uso y aprovechamiento comercial implica realizar actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios²². El uso por fuera del comercio no implica la utilización del signo a título de marca (*e. g.*, para identificar productos o servicios ofertados), razón por la cual no es relevante para la propiedad industrial.

El uso de una marca en una obra audiovisual, de manera incidental o prominentemente, por regla general se hace fuera del comercio. El uso de la marca se da dentro de un marco artístico referencial en el contexto de la obra audiovisual²³, y es un uso artístico protegido por el derecho a la libertad de expresión. Este mismo criterio se ha usado en Estados Unidos, en casos como *Caterpillar Inc. v. The Walt Disney Company* y *Buena Vista Home Entertainment, Inc.*²⁴, y *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Warner Brothers Entertainment, Inc.*²⁵

20 Manuel Guerrero Gaitán. “Conceptos fundamentales del derecho de marcas”. En: *Derecho de marcas. Teoría y práctica internacional* (pp. 23-50). Universidad Externado de Colombia, 2019, p. 23.

21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 234-IP-2021 del 10 de julio de 2024.

22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 15-IP-2020 del 6 de mayo de 2022.

23 Luis Schmidt, Jaime Rodríguez y Moisés Castorena. “Desafíos de aplicación para los propietarios de marcas dentro de la industria del entretenimiento”. En: *Olivares y compañía* [en línea], 28 de julio de 2022.

24 *Caterpillar Inc., Plaintiff, v. The Walt Disney Company y Buena Vista Home Entertainment, Inc., Defendants*. 287 F. Supp. 2d 913 (C.D. Ill. 2003). United States District Court for the Central District of Illinois, No. 03-1334, 20 de octubre de 2003.

25 *Louis Vuitton Malletier S.A., Plaintiff, V. Warner Brothers Entertainment, Inc., Defendant*. No. 07 Civ. 1169 (VM), 2008 WL 5273741 (S.D.N.Y.), 18 de diciembre de 2008.

En todo caso, el uso prominente de marcas en una obra audiovisual puede generar reclamaciones legales en relación con la protección del buen nombre comercial o *good will* de una marca. En Colombia, por ejemplo, para determinar la afectación del buen nombre comercial o *good will* de una marca, se debe advertir, entre otras: i) la difusión de juicios de descrédito en relación con hechos que dan lugar a controversias susceptibles de dirimirse ante las instancias jurídicas competentes y que, o no corresponden a la realidad de lo sucedido, o presentan esa realidad de manera distorsionada u omitiendo otros hechos o elementos de contexto relevantes, ii) con el propósito deliberado de afectar el buen nombre de la persona jurídica y iii) empleando para ello medios que pueden tener amplia difusión y permanencia indefinida en el tiempo²⁶.

B. EL USO INCIDENTAL DE MARCAS NOTORIAS

El uso no comercial de marcas notorias, sin embargo, cuenta con una mayor protección frente a acciones no amparadas en derecho que afecten la fuerza distintiva del signo o su valor comercial o publicitario, porque se entiende que este valor es la característica esencial de la notoriedad de la marca²⁷. Para que el titular de una marca notoria tenga el derecho de prohibir el uso público de su marca por parte de un tercero, que realice ese uso fuera del comercio, se deben dar cuatro condiciones esenciales²⁸:

i) *Actos de uso público*. Un tercero debe realizar actos de uso público de la marca notoria. Puede constituir infracción el uso de una marca notoriamente conocida, incluso de forma no comercial, de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública, difundida a través de cualquier medio²⁹.

ii) *Daño a la marca notoria*. El uso público debe ocasionar un daño a la marca notoria, que se concrete en la dilución de su fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario. Esta afectación debe estar referida a la distintividad (intrínseca o extrínseca), o notoriedad, de la marca en el comercio.

iii) *Daño objetivo*. Ese daño debe ser real, objetivo, concreto, no una percepción subjetiva. Un ejemplo de daño es el que sufrió la marca Peloton debido a una escena en la serie de televisión *And Just Like That...*, secuela de *Sex and the City*³⁰. En la escena, el personaje Big muere por un ataque al corazón mientras usa una bicicleta Peloton. Las acciones de Peloton bajaron en un 11,3% después del episodio³¹,

26 Corte Constitucional. Sentencia T-373/20, 1 de septiembre de 2020.

27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 237-IP-2021 del 10 de julio de 2024.

28 *Idem*.

29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023.

30 Marty Swant. "Peloton's Top Marketer Says It Never Agreed to Controversial 'Sex and the City' Cameo". En: *Forbes* [en línea], 13 de diciembre de 2021.

31 Todd Spangler. "Peloton Stock Drops After 'And Just Like That' Character's Shocking Post-Workout Death". En: *Variety* [en línea], 10 de diciembre de 2021.

lo que generó pérdidas millonarias para la compañía. Peloton no respondió legalmente, sino con una parodia en la que se refiere a la muerte del personaje como un resultado de sus hábitos.

iv) *Daño injusto*. El daño que pudiera darse debe ser injusto. Según la 237-IP-2022I, no hay daño injusto si el tercero usa, se refiere, públicamente a la marca notoria en el ejercicio del derecho a la libre expresión, pues las marcas no están exentas de ser criticadas o elogiadas, que las personas expresen mensajes positivos o negativos respecto de ellas. El TJCA no se refiere al ejercicio del derecho a la libre expresión en asuntos no relacionados con críticas, por lo que no es claro si una expresión artística sobre la marca, que implica también el ejercicio del derecho a la libre expresión, infringe los derechos de su titular.

Asimismo, según el artículo 234 de la Decisión 486, al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, se debe tener en cuenta la buena o mala fe. En el campo del derecho de propiedad industrial, se debe actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio³².

Si bien las condiciones y criterios expuestos arriba no se refieren al uso incidental de marcas en obras audiovisuales, el carácter incidental de la aparición de una marca reduce los riesgos de daño y, en ese sentido, previene de una infracción. En efecto la condición i), actos de uso público, es independiente de los criterios para determinar un uso incidental, pero del uso incidental se puede argumentar que no se diluye la fuerza distintiva, el valor comercial o publicitario, y que no se da un aprovechamiento injusto de la marca.

III. CONCLUSIÓN

El caso *Massó v. Caracol*, revisado por el TJCA, establece un precedente importante sobre el criterio incidental para el uso no autorizado de obras pictóricas en obras audiovisuales. Este precedente sugiere que el uso incidental no se limita a obras pictóricas, sino que puede aplicarse a diversas obras protegidas por derechos de autor, tales como fotografías, esculturas y obras arquitectónicas. En estos casos, el derecho de autor no se vulnera cuando la aparición de la obra es incidental, mínima o irrelevante dentro de la producción audiovisual, basándose en factores como el tiempo de duración, la mera presencia en el escenario, la falta de intencionalidad artística y la ausencia de un rol significativo en la trama. En esa medida, cuando la presencia de una obra es incidental, su impacto sobre el derecho de autor es tan mínimo que no se requiere autorización para su uso.

³² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 170-IP-2011 del 6 de junio de 2012.

En cuanto a las marcas, aunque existe una falta de normativa específica sobre su uso incidental en obras audiovisuales, se puede inferir una apertura interpretativa similar. El uso de marcas en un contexto artístico o referencial, especialmente cuando es incidental, generalmente se considera fuera del ámbito comercial y, por tanto, no infractor de los derechos de marca. Sin embargo, se debe tener especial cuidado con las marcas notorias, que gozan de una protección más amplia, aunque el carácter incidental de su aparición podría argumentarse como un factor que reduce los riesgos de infracción.

Por todo lo anterior, aunque cada caso debe evaluarse individualmente, se puede inferir que la aparición meramente incidental de obras protegidas por derechos de autor o de marcas en producciones audiovisuales generalmente no infringe los derechos de sus titulares. Esta interpretación favorece la libertad de expresión artística y la producción cultural, al tiempo que reconoce los límites razonables de la protección de la propiedad intelectual, alineándose con principios como el *de minimis* aplicado en Estados Unidos.

Nota: este artículo no pretende ser una asesoría legal. Los criterios son sumamente subjetivos y dependen de la sensibilidad artística del juez y las circunstancias concretas del caso. La forma más segura de proceder es solicitar autorización para evitar riesgos de reclamación.

BIBLIOGRAFÍA

- Adams, Hayden. "Movie Copyright Cases Filmmakers Should Know: Part 1, Infringement Cases". En: *Copyright Alliance* [en línea], 24 de agosto de 2023. Disponible en: <https://copyrightalliance.org/movie-copyright-cases-part-1/>
- Álvarez Rodríguez, Víctor. "Tipos de *product placement*: una visión teórica". *Irocamm: International Review of Communication And Marketing Mix*, vol. 1, n.º 3, 2020, pp. 7-22. Disponible en: <https://revistascientificas.us.es/index.php/IROCAMM/article/view/11541/10447>
- Barrenechea, Alejo. "Régimen de excepciones y limitaciones al derecho de los autores". *Revista Derecho & Sociedad*, n.º 49, 2017, pp. 55-64.
- Caterpillar Inc., Plaintiff, v. The Walt Disney Company y Buena Vista Home Entertainment, Inc., Defendants. 287 F. Supp. 2d 913 (C.D. Ill. 2003). United States District Court for the Central District of Illinois, No. 03-1334, 20 de octubre de 2003.
- Comunidad Andina de Naciones [CAN]. Decisión 351 sobre el Régimen Común de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 1993.
- Congresso Nacional da República (Brasil). Lei N.º 9.610, Lei de Direitos Autorais, 19 de Fevereiro de 1998.
- Corte Constitucional. Sentencia T-373/20, 1 de septiembre de 2020. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/T-373-20.htm>
- Dirección Nacional de Derecho de Autor. Consulta Rad. No. 2-2024-24010 del 18 de marzo de 2024. Oficina Asesora Jurídica. Disponible en: <https://www.derechodeautor.gov.co/sites/default/files/2024-04/Concepto%20Rad.%2014722%2C%20marzo%202024.pdf>

- Gottlieb Development LLC v. Paramount Pictures Corp., 590 F. Supp. 2d 625 (S.D.N.Y.), 2008.
- Guerrero Gaitán, Manuel. “Conceptos fundamentales del derecho de marcas”. En: *Derecho de marcas. Teoría y práctica internacional* (pp. 23-50). Universidad Externado de Colombia, 2019. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/j.ctv1k03p7n.7>
- Jewell, Cathy. “Del guion a la pantalla: el papel de la propiedad intelectual”. En: Centro de Medios de Comunicación de la OMPI [en línea], s. f. Disponible en: https://www.wipo.int/pressroom/es/stories/ip_and_film.html
- Lipsyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Bogotá: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), 1993.
- Louis Vuitton Malletier S.A., Plaintiff, v. Warner Brothers Entertainment, Inc., Defendant. No. 07 Civ. 1169 (VM), 2008 WL 5273741 (S.D.N.Y.), 18 de diciembre de 2008.
- Michael Kelley v. Morning Bee, Inc., and Apple, Inc., No. 1:21-cv-8420-GHW (U.S. District Court for the Southern District of New York), 26 de septiembre de 2023. Disponible en: https://scholar.google.com/scholar_case?case=18190057941464349492&hl=en&as_sdt=6&as_vis=1&oi=scholar
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. *Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos*. Ginebra: OMPI, 2016. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf
- Ringgold v. Black Entertainment Television, Inc., 126 F.3d 70 (2d Cir. 1997), 7 de agosto de 1997.
- Sandoval v. New Line Cinema Corp., 973 F. Supp. 409 (S.D.N.Y.), 1997. Disponible en: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/973/409/1609118/>
- Schmidt, Luis; Rodríguez, Jaime y Castorena, Moisés. “Desafíos de aplicación para los propietarios de marcas dentro de la industria del entretenimiento”. En: *Olivares y compañía* [en línea], 28 de julio de 2022. Recuperado de: <https://www.olivares.mx/es/enforcement-challenges-for-entertainment-trademark-owners/>
- Spangler, Todd. “Peloton Stock Drops After ‘And Just Like That’ Character’s Shocking Post-Workout Death”. En: *Variety* [en línea], 10 de diciembre de 2021. Disponible en: <https://variety.com/2021/digital/news/peloton-stock-and-just-like-that-death-1235130708/>
- Swant, Marty. “Peloton’s Top Marketer Says It Never Agreed to Controversial ‘Sex and the City’ Cameo”. En: *Forbes* [en línea], 13 de diciembre de 2021. Disponible en: <https://www.forbes.com/sites/martyswant/2021/12/13/pelotons-top-marketer-says-it-never-agreed-to-controversial-sex-and-the-city-cameo/>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 170-IP-2011 del 6 de junio de 2012. Disponible en: <https://www.tribunalandino.org.ec/ips/Pr170ip2011.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 104-IP-2021, del 25 de agosto de 2021. Disponible en: <https://www.derechodeautor.gov.co/sites/default/files/2024-03/Interpretacion-prejudicial-fallo-44.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 15-IP-2020 del 6 de mayo de 2022. Disponible en: <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/15-IP-2020.pdf>

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 156-IP-2021 del 15 de diciembre de 2022. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/156_IP_2021.pdf
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023. Disponible en: https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/Proceso_243-IP-2022.pdf
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 135-IP-2020 del 23 de enero de 2024. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/PROCESO135_IP_2020.pdf
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 237-IP-2021 del 10 de julio de 2024. Disponible en: <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/Proceso%20237-IP-2021.pdf>
- Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. Sentencia 026 del 14 de mayo de 2024.
- Varela Pezzano, Eduardo (ed.). *Intellectual property handbook*. Bogotá: Cavellier Abogados; Asociación Cavellier del Derecho, 2015.
- Vega Jaramillo, Alfredo. *Manual de derecho de autor*. Bogotá: Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2010.