

# EL DERECHO DE AUTOR Y LA MARCA

---

FERNANDO ZAPATA LÓPEZ

## I. MARCO CONCEPTUAL

La propiedad intelectual es la institución jurídica genérica que tiene por finalidad el amparo de bienes intangibles, de naturaleza intelectual y contenido creativo, la cual se distingue por su carácter eminentemente protector.

El Convenio de Estocolmo de 1967, en virtud del cual se estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), emplea en su artículo segundo la denominación “Propiedad Intelectual” para agrupar de manera omnicompreensiva los derechos relacionados con diversos bienes intangibles, conglobando debajo ese término el derecho de autor, los derechos conexos, las nuevas creaciones, los diseños industriales, los signos distintivos, el régimen de competencia desleal, la reciente protección otorgada a las nuevas tecnologías y a la biotecnología.

“Artículo 2: Definiciones.

A los efectos del presente Convenio se entenderá por:

viii) “Propiedad Intelectual”, los derechos relativos a:

- a las obras literarias, artísticas y científicas,
- a las interpretaciones de los artistas, interpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,
- a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,
- a los descubrimientos científicos,
- a los dibujos y modelos industriales,
- a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio así como a los nombres y denominaciones comerciales
- a la protección contra la competencia desleal,

y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”.

Sin embargo, esto que parece un tema pacífico, ha sido duramente criticado por una corriente doctrinal iniciada por el jurista belga Edmond Picard, para quien el objeto de protección de los derechos intelectuales, por él denominados “derechos invencionales”, es la producción del espíritu y del talento humano, de manera que deben situarse bajo una disciplina unitaria tanto los derechos sobre las obras

literarias y artísticas como aquellos que se predicen respecto de las nuevas creaciones (patentes de invención, patentes de modelos de utilidad y diseños industriales) y los signos distintivos (marcas, nombres y enseñas comerciales, y denominaciones de origen),

Por sobre esta concepción, que resalta las características comunes de los derechos sobre las producciones intelectuales, el derecho positivo ha regulado de manera separada el derecho de autor de la propiedad industrial, mediante tratados y leyes nacionales, que ponen de relieve que los principios que gobiernan cada una de ambas especies son totalmente opuestos: el objeto de protección; los autores y titulares; el contenido de los derechos; las excepciones y la temporalidad. Cuestiones estas definidas en uno y otro derecho de manera específica y no conjunta.

El derecho de autor es una especie dentro de la institución de la propiedad intelectual, en virtud del cual se otorga protección a las creaciones expresadas a través del género literario o artístico. Nace con la obra misma sin que para ello se requiera formalidad alguna. Se encuentra íntimamente relacionado con los derechos conexos en la medida en que estos se sirven de las obras protegidas por aquél.

La historia del derecho de autor moderno<sup>1</sup> comienza con algunas declaraciones de las legislaciones nacionales, la primera de ellas el Estatuto de la Reina Ana (1709), seguida de la Constitución Americana de 1787 y el primer US-Copyright Act de 1790. A partir de ese momento, se dan los primeros pasos en el continente europeo en donde se destacan

dos leyes francesas, la primera de 1791 sobre la garantía de la Ley de representación y, la segunda, de 1793 sobre la garantía de la Ley de reproducción. Así mismo, se encuentra una incipiente reglamentación sobre el derecho editorial en “El derecho regional general para los Estados prusianos” (1794). Todas estas normas permitieron que se afianzara el reconocimiento del derecho individual de autor a finales del siglo XVIII.

Durante la primera mitad del siglo XIX, y gracias a las leyes generales que se dictan en la Europa continental, el derecho de autor se posicionó como derecho de propiedad. Sin embargo, la protección que se otorgaba dentro de los límites de los Estados no aseguraba su vigencia, por lo que era necesario crear un régimen internacional que regulara la materia.

La protección internacional se logró de diferentes formas, mediante tratados bilaterales, a través de la incorporación en las legislaciones nacionales de normas para la protección de las obras extranjeras y con importantes tratados multilaterales, entre los cuales se destacan el Convenio de Berna (1886) y La Convención Universal (1952).

En el siglo XX el derecho de autor es reconocido como un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en París el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su inclusión dentro de tal categoría, se traduce en la aceptación de su condición de atributo inherente al ser humano, que por lo tanto no puede ser desconocido ni vulnerado.

El derecho de autor encuentra su fundamento teórico en la necesidad de la

<sup>1</sup> Delia Lipszyc. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Ediciones UNESCO/CERLALC /ZAVALLA, 1993.

humanidad de acceder al conocimiento y de fomentar la búsqueda del saber recompensando a quienes la efectúan.

De otra parte, la propiedad industrial está referida a la protección que otorga el ordenamiento jurídico a un conjunto de derechos sobre bienes intangibles, que tienen su importancia en razón de su aplicación en la industria y el comercio.

El objeto de protección de esta especie de la propiedad intelectual es múltiple, se ocupa principalmente del amparo de las nuevas creaciones (patentes de invención, patentes de modelos de utilidad y diseños industriales), los signos distintivos (marcas de fábrica o de comercio, nombre comercial, enseña y denominaciones de origen).

#### A. EL DERECHO DE AUTOR

El objeto del derecho de autor, como ya se anunció en precedencia, son las creaciones o manifestaciones del espíritu, expresadas de manera que puedan ser accesibles a la percepción, entendiéndose por obra toda expresión personal de la inteligencia así concretada en forma original.

El artículo 4 de la Decisión 351 de 1993 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, consagra:

“La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: (...)”

Respecto de la anterior disposición es necesario precisar el carácter enunciativo

del listado que contempla, lo que conlleva, en orden a establecer la naturaleza de una producción intelectual, a acudir al análisis de los criterios generales atrás señalados.

En este orden de ideas, conviene precisar que el autor es quien crea una obra, motivo por el cual sólo es posible predicar dicha condición de la persona humana, como quiera que es la única capaz de generar creaciones intelectuales (art. 3 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina y arts. 10 y 11 de la Ley 23 de 1982).

El autor de la obra es el titular primigenio de los derechos que se derivan del acto mismo de creación, la cual puede ser fruto del talento y el ingenio de uno o varios individuos, teniendo que, en el segundo caso, se estaría frente a lo que la doctrina ha denominado obras complejas, es decir, las obras en colaboración y las obras colectivas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que otras personas pueden acceder a la titularidad de los derechos sobre la obra, ya sea por transformaciones autorizadas que de ella se realicen, o por causas legales ora contractuales de transferencia de derechos. Así por ejemplo, una persona natural o jurídica en virtud de un contrato de cesión elevado a escritura pública o en documento privado reconocido ante notario (Ley 23 de 1982 art. 183), se convierte en titular de los derechos patrimoniales de autor, conservando aquel únicamente los de carácter moral respecto de su creación.

La existencia del derecho de autor atiende a la necesidad de reconocimiento de la creación intelectual y a criterios de índole económicos. La protección que se concede al autor desde el momento mismo de la creación de la obra, sin que para ello

requiera cumplir con formalidad jurídica alguna, apunta a reconocerle dos clases de derechos:

Los primeros son los morales, que son perpetuos, intransferibles e irrenunciables y que lo facultan para reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra; a oponerse a toda deformación o modificación que perjudique su honor o reputación o demerite su obra; a publicar su obra o conservarla inédita; a modificarla y a retirarla de circulación (art. 11 Decisión 351 Comisión de la Comunidad Andina y 30 de la Ley 23 de 1982).

En segundo lugar se encuentran los patrimoniales, que constituyen una facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir cualquier utilización que se quiera hacer de la obra, como la reproducción, la comunicación pública, la distribución pública, la importación y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra (art. 13 de la Decisión 351 Comisión de la Comunidad Andina).

En razón de lo anterior, cualquier persona que pretenda utilizar una creación protegida, deberá contar con la autorización previa y expresa del autor, de sus derechohabientes o de los titulares de los derechos patrimoniales en el caso de tratarse de una obra sobre la cual operó la transferencia de los mismos. Sin su consentimiento, la utilización de la obra podría llegar a ser calificada judicialmente como ilícita, por vulnerar derechos sobre la creación protegida, siendo probable la aplicación de sanciones de tipo civil y penal.

## B. LA MARCA COMO PARADIGMA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Desde el punto de vista de la propiedad industrial, los signos distintivos son los elementos de los que se sirve un comerciante para distinguirse dentro de un mercado. Pero es claro, tal como lo afirma M. Alemán, que con la protección de los signos distintivos se pretende salvaguardar los intereses de los comerciantes que los utilizan en el tráfico mercantil con una función individualizadora e identificadora, mas no al autor del signo. Por lo tanto, es tutelado en cuanto cumpla con su capacidad indetificadora de un producto o servicio en el mercado.

El moderno derecho de los signos distintivos nace en Francia con la expedición de la Ley 22 Germinal del siglo XI relativa a las manufacturas, fábricas y talleres, que imponía severas sanciones penales a los usuarios no autorizados de las marcas ajenas<sup>2</sup>. Sin embargo, la legislación francesa sobre marcas empieza prácticamente con la Ley de 28 de julio de 1824, que aún continúa vigente en lo que se refiere a nombre comercial, seguida de la Ley del 23 de junio de 1857. La primera regulación en esta materia adoptada por Inglaterra fue la Ley del 25 de agosto de 1883 y, posteriormente, la Ley del 23 de agosto de 1887. Estados Unidos de América tiene una regulación a través de la Ley del 3 de marzo de 1881 y Alemania el 12 de mayo de 1894.

Tal como sucedió con el derecho de autor, y dada la importancia de dichos

<sup>2</sup> Hermenegildo Baylos Corroza. *Tratado de Derecho Industrial*, Madrid, Civitas, 2ª ed., 1993, p. 227.

bienes para el tráfico comercial, con el transcurso del tiempo se hizo latente la necesidad de establecer una regulación que trascendiera los límites de las fronteras territoriales de los países. Así, se tiene la convención de París para la protección de la propiedad industrial de 1883.

Comúnmente las legislaciones acuden a una tipificación o enumeración taxativa de los signos distintivos que son objeto de protección para dotarlos del derecho exclusivo que otorga el registro. Dentro de las categorías ampliamente reconocidas está la marca.

De conformidad con lo consagrado en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, constituye marca:

“(…) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Pueden llegar a constituirse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”.

La marca se presenta como una modalidad de signo distintivo, que constituye una manifestación visible de identidad que comunica de forma inconfundible un mensaje. Este producto tiene determinadas características: sabor, olor, consistencia, pericia, efectividad, calidad. La marca, distintivo de su fabricante, respalda entonces el producto y avala sus características, las cuales definen las diferentes clases de marcas existentes: denominativas, figurativas, tridimensionales, mixtas, olfativas y auditivas.

## II. RELACIONES ENTRE EL DERECHO DE AUTOR Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Entre los diversos objetos de protección que involucra la propiedad intelectual, pueden existir puntos de contacto que algunos doctrinantes han denominado “Zonas Grises” o “Zonas Fronterizas” entre el derecho de autor y la propiedad industrial; es el caso, por ejemplo, de aquellos eventos en que una creación intelectual se encuentra amparada como obra artística y como diseño industrial, o cuando una obra artística es utilizada como marca.

### A. EL DERECHO DE AUTOR Y LAS INVENCIONES

Tal como se expuso al inicio de este texto, las invenciones encuentran un punto de convergencia con el derecho de autor, en ambas disciplinas jurídicas el objeto de tutela está constituido por una creación producto del ingenio humano, con rasgos de originalidad, entendiéndose este concepto desde ópticas diferentes. Ambas disciplinas otorgan al creador (autor o inventor), el derecho a ser reconocidos como tal y, finalmente, reconocen al titular de la creación un derecho exclusivo.

Sin embargo, no puede olvidarse que estas figuras pertenecen a disciplinas jurídicas autónomas y en ocasiones contradictorias desde el punto de vista de su concepción filosófica. A continuación se esbozarán algunas de ellas:

1. En cuanto al objeto de protección y su destino, la invención obedece a criterios utilitarios en donde la creatividad está determinada por la novedad, la no obviedad y la aplicación del invento a la industria, mientras que para el derecho de

autor la relevancia se establece por la forma como se expresa la creación, siendo indiferente el mérito o el destino de la misma.

2. La noción de originalidad, presente en ambas instituciones, es percibida desde ópticas distintas. Para el régimen de patentes es sinónimo de novedad, lo que equivale a decir que una invención es novedosa cuando la solución al problema técnico que propone no ha sido realizada por nadie en forma previa. Para el derecho de autor, la originalidad significa que la obra es una creación propia del autor y no copia total o parcial de otra, en virtud de lo cual la obra manifiesta la impronta personal de su creador.

3. Respecto del término de duración de la protección, el régimen de patentes, teniendo en cuenta que el monopolio de explotación que genera no obstaculice la creación de otros inventos, consagra lapsos de protección que oscilan entre los 15 y 20 años. Mientras, el derecho de autor, al no disponer a favor del autor un monopolio que obstaculice el desarrollo de la cultura, otorga un espacio de tiempo mucho más amplio, que de conformidad con lo señalado en el Convenio de Berna (art. 7.1) no puede ser menor a la vida del autor más cincuenta años después de su muerte (salvo el caso de las obras de arte aplicado).

4. Finalmente en cuanto a la forma de adquisición del derecho, la invención está sujeta a una formalidad *ad sustancian actus*, pues es necesario el otorgamiento de la patente por parte del Estado para ser titular del derecho exclusivo de explotación ante terceros. Por el contrario, de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Berna (art. 5.2), la protección reconocida a las obras literarias o artísticas no está sujeta ningún tipo de formalidad.

## B. EL DERECHO DE AUTOR Y LOS MODELOS DE UTILIDAD

El artículo 81 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones considera como modelo de utilidad “...a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

Los modelos de utilidad se protegen mediante patentes, y a efectos de su protección la Decisión 486 señala en el artículo 82 que “No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético”.

De acuerdo con lo anterior, un modelo de utilidad protegido por el régimen de la propiedad industrial en razón del mejor funcionamiento del producto que lo incorpora, puede también gozar de protección como obra de arte aplicado si además incorpora una creación artística original.

Piénsese, por ejemplo, en una pieza de orfebrería que incorpora un pequeño micrófono inalámbrico que permite a la madre escuchar qué hace su hijo mientras está fuera de su alcance visual. Ese micrófono podría encontrarse protegido como modelo de utilidad pero, a su vez, ser considerado como una obra artística, evento en el cual también encontraría amparo en el derecho de autor.

## C. EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES: LA OBRA DE ARTE APLICADA

Si bien el Convenio de París para la pro-

tección de la propiedad industrial otorga protección a los dibujos y modelos industriales en todos los países miembros de la Unión, no define estos conceptos. En el marco de la Comunidad Andina de Naciones, el artículo 113 de la reciente Decisión 486 indica que se considera como diseño industrial:

“la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

Por su parte, el artículo 3 de la Decisión 351 de 1993 dispone:

“A los efectos de esta Decisión se entiende por:

[...]

Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial”.

Las anteriores definiciones normativas conducen a uno de los temas más polémicos dentro de las denominadas “zonas grises” de la propiedad intelectual: las obras de arte aplicadas vs. el diseño industrial.

Si bien el objeto de esta exposición es otro, es oportuno precisar algunas cuestiones sobre este tema:

1. En ambos casos se trata de creaciones de forma, en tanto lo que se tutela no es el contenido y mucho menos las

ideas, sino la forma de expresión que se incorpora a un producto industrial o artesanal.

2. La expresión formal protegida tiene un destino común: un fin utilitario, en tanto se incorpora a artículos de artesanía o aquellos producidos a escala industrial.

3. En cuanto en un mismo producto converjan las características del régimen de propiedad industrial y el régimen del derecho de autor, deberá otorgarse una protección acumulativa.

### III. EL DERECHO DE AUTOR Y EL REGIMEN MARCARIO

#### A. NATURALEZA DE LA SUPUESTA RELACIÓN

Entre los diversos objetos de estudio de los que se ocupa la propiedad industrial, las nuevas creaciones encuentran un punto de convergencia con el derecho de autor en cuanto a sus objetivos, pues lo que se busca en uno y otro caso es proteger la capacidad creativa del inventor o del autor y proporcionarle los mecanismos para la obtención de beneficios económicos respecto de su actividad.

En cambio, la protección a los signos distintivos no obedece al contenido creativo que en ellos puede existir, sino al carácter distintivo que involucran y que permite identificar al responsable de productos o servicios que se encuentran a disposición del público, o las características inherentes del producto que se relacionan con su lugar de origen, para el caso de las denominaciones de origen.

No existe pues, una relación de derecho entre el régimen de derecho de autor y la marca, como si sucede con los

dibujos y diseños industriales, salvo lo dispuesto en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones que consagra:

“Artículo 136: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, en particular cuando:

[...]

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie consentimiento de este”;

En similar sentido se pronunciaba la Decisión 344 de 1993:

“Artículo 83: Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

[...]

g) Los títulos de las obras literarias, artísticas o científicas y personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”.

Así las cosas, existe para la marca una imposibilidad jurídica de surgir si viola el derecho consagrado a favor del titular de una obra literaria o artística, a menos que su propietario cuente con la autorización previa y expresa del titular de aquella.

De suerte que la relación que surge entre el titular de un derecho de autor y el propietario de una marca es producto de un negocio jurídico, es decir, de un acto de autonomía de la voluntad que nace por el deseo de una de las partes de distinguir un producto o servicio con una marca, cuya figuración o denominación está constituida por un texto o una composición de líneas o colores protegidas por el derecho de autor.

Relación ésta que supone el otorgamiento de una autorización de uso conforme a dos ordenamientos diferentes: el Régimen de Derecho de Autor (art. 13 de la Decisión 351 de 1993 y arts. 3, 12 y 76 de la Ley 23 de 1982) y el Régimen de la Propiedad Industrial (art. 136 de la Decisión 486 de 2000).

Se considera entonces, que una marca puede constituirse a partir de una obra, siempre que no infrinja la prohibición consagrada en la Decisión 486 de 2000, y que no resulte confundible con otras marcas registradas con anterioridad.

Lo primero es claro, como quiera que es necesario, como ya se dijo, contar con la autorización previa y expresa del titular de la obra; respecto de lo segundo, debe recordarse que las ideas no son objeto de protección, lo que se ampara es la forma como las mismas se exteriorizan. Pues bien, una persona pudo haber registrado, para distinguir productos infantiles, la figura de un caballo con una forma particular. Si un escultor realiza una escultura de dicho animal, ésta será protegida como una obra artística, pero posiblemente no será admitida como marca para productos infantiles por cuanto generaría confusión con la primera.

Con respecto a este tema, no debe olvidarse que desde el punto de vista de la

propiedad industrial la protección se otorga, no en consideración de la creación, sino de la utilización.

Ahora bien, hay quienes afirman que la relación puede presentarse a la inversa, es decir, que una marca se podría proteger como obra por el derecho de autor. Este postulado no es de recibo, por cuanto antes de que una marca que posea las características necesarias para ser considerada como una obra adquiera su ser, es decir, se convierta en marca, ya ha nacido como obra. Por ejemplo, si la figura tridimensional del caballo mencionada anteriormente fue registrada en la clase 12 para identificar automóviles, antes de que esa figura fuera una marca ya era una obra y como tal se encontraba protegida por el derecho de autor.

Sin embargo, si bien el signo que identifica productos o servicios en el mercado puede ser una obra, no puede desatenderse el hecho de que ésta y la marca son institutos distintos con destacadas diferencias entre ellos desde el punto de vista filosófico y práctico.

a. La marca, al ser un signo distintivo que se utiliza en el mercado para identificar productos o servicios, cumple una función eminentemente utilitaria; para el derecho de autor las obras cumplen una finalidad ilustrativa en cuanto engrandecen el patrimonio cultural de los pueblos.

b. Para que un particular obtenga el derecho de uso exclusivo de una marca, es condición esencial que la misma sea registrada ante la oficina nacional competente; por el contrario, la protección de la obra nace con el simple hecho de la creación, sin que para el efecto sea necesario que medie formalidad alguna.

c. El plazo y la territorialidad de protección para uno y otro objeto varía.

Mientras que la protección otorgada por el derecho de autor, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Berna, debe ser como mínimo la vida del creador más 50 años después de su muerte, la protección otorgada por el registro marcario dura, en promedio, dependiendo de las legislaciones, diez años prorrogables indefinidamente, lo que en la práctica la convierte en ilimitada en el tiempo. La protección otorgada por el derecho a las obras es ilimitada en el territorio, lo que no sucede con las marcas que tienen una vocación territorial.

d. En cuanto al mérito, para el régimen marcario es de trascendental importancia que el signo empleado como marca sea lo suficientemente distintivo. En cambio, para el derecho de autor es irrelevante el destino y el mérito artístico de la obra.

e. El derecho de autor tiene un contenido dual, en la medida en que consagra prerrogativas tanto de índole patrimonial como de carácter moral (derecho de paternidad e ineditud). Para el régimen de los signos distintivos, la marca tiene un contenido eminentemente patrimonial, que está determinado por su fin utilitario.

f. Como consecuencia de lo anterior, el derecho de autor consagra a favor del titular de la obra “el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir” (art. 13 D 351/93) su explotación económica. Entre tanto, la normatividad marcaria establece en beneficio del propietario de una marca, la facultad de “impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento” algunos actos de disposición.

g. En cuanto el objeto de protección del derecho de autor es la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, ilustradas, explicadas o incorporadas en una obra, no existe ninguna causal de

irregistrabilidad para las obras bajo este régimen. En la legislación vigente, en lo relacionado con las marcas, sí se consagran expresamente algunos eventos en los cuales ciertos signos no pueden ser registrados como marcas.

h. Finalmente, en cuanto a la transferencia es necesario precisar que los actos de enajenación de derechos de autor son contratos solemnes, dado que la normatividad vigente para la materia (Ley 23 de 1982 art. 183) exige que deben elevarse a escritura pública o a documento privado con reconocimiento de firma y contenido ante notario público. Los contratos de transferencia de una marca, por su parte, son consensuales, es decir, se perfeccionan con el acuerdo de las partes. El registro del contrato en virtud del cual se transfiere una marca, al igual que sucede en el régimen autoral, solo es un requisito para la eficacia refleja, es decir, para hacerlo oponible ante terceros.

Las diferencias que hasta el momento se han esbozado, obligan a ser muy cuidadosos al momento de autorizar el uso como marca de una obra protegida por el derecho de autor, pues, por ejemplo, de acuerdo con el derecho marcario quien registra una marca puede luego autorizar, mediante una licencia, que un tercero la use para identificar sus productos lo cual generaría inconvenientes si el signo distintivo además es una obra protegida por el derecho de autor. Éste y otros problemas, se pueden evitar si entre las partes contratantes existe total claridad en cuanto al alcance de la utilización de la obra.

#### B. CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN DE USO

Como ya se dijo, la normatividad vigente

en nuestro país en materia de derecho de autor exige que cualquier utilización que se haga de una obra debe contar con la previa y expresa autorización del titular de derechos. Una omisión en este sentido podría acarrear las sanciones civiles y penales consagradas para el efecto.

Los interrogantes obligados son ¿Cómo debe darse esa autorización?, ¿Cuál será el contenido de la misma?, ¿Estaría sujeta a formalidades? El examen de éstas y otras cuestiones se abordará a continuación:

Impera iniciar la disquisición reconociendo que la autorización para el uso de una obra como marca, debe tener la forma de un negocio jurídico, entendiendo por tal un acto de autonomía de voluntad con relevancia jurídica. Sobre este concepto es preciso hacer algunas aclaraciones:

El negocio jurídico se lleva a cabo para que surta efectos, los cuales han sido clasificados por la doctrina de la siguiente manera:

*Efectos negociales.* En virtud de los cuales es posible vincular a quienes celebran el acto de disposición. Cuando se piensa que en los efectos del acto dispositivo se contemplan transformaciones ulteriores a los estados jurídicos, el negocio se traduce en obligación o extinción de un vínculo; pero en forma previa el negocio crea su propia situación. Antes de producir cualquier efecto final, o de responder a las intenciones prácticas de las partes, el acto dispositivo vincula a quien o quienes lo celebran. Es decir, para saber si el ejercicio de la autonomía de la voluntad es válida, el primer interrogante que hay que satisfacer apunta a su existencia

En resumen, por el sólo hecho de ejecutar una actividad calificada como

social y jurídicamente útil como negocio, el individuo queda comprometido, la consecuencia de esto es la existencia del negocio jurídico.

*Efectos finales.* La disposición de interés vincula a los individuos con el sentido específico que les imparta la ley y que corresponde más ciertamente a la intención de las partes. El negocio está llamado a ocasionar los cambios de situación previstos o previsibles de acuerdo con su naturaleza.

Distínguese así entre existencia y validez del negocio. A partir del momento en que el concepto de negocio se encuentra completo el acto existe y su consecuencia elemental está allí: vinculación, atadura entre quienes lo celebran. Surge de inmediato el siguiente interrogante ¿El acto merece subsistir? Lo que equivale a analizar la atención que los particulares que intervinieron en su creación hayan prestado a las exigencias de todo orden que la Ley formula a los negocios.

*Efectos reflejos:* en principio, el negocio jurídico sólo vincula a las partes siempre que exista y sea válido; sin embargo, en ocasiones sus efectos se pueden trasladar a terceros, se está en presencia de figuras como:

– La oponibilidad del negocio: es la posibilidad de trasladar a un tercero los efectos del negocio, lo cual se logra a través de la publicidad (V. Gr Registro).

– La indemnidad del tercero: los terceros ni se perjudican ni se benefician, sólo deben acatar el negocio jurídico.

Esto traduce que son válidos todos los negocios que reúnan en su integridad los requisitos exigidos por la Ley, e inválidos los que se aparten de su dictado. Pero puede ocurrir que una conducta dispositiva ajustada por entero a las exigencias

normativas fundamentales, llegue a pugnar con intereses extraños igualmente protegidos reduciéndose los efectos sólo a las partes, lo que redundaría en un negocio existente y válido pero sin eficacia refleja.

Existiendo claridad sobre los conceptos anteriormente reseñados, es necesario tener en cuenta, entonces, que la autorización de uso debe darse a través de un negocio jurídico con todas las condiciones y efectos que éste impone, para lo cual es importante que las partes manifiesten su voluntad y consientan en pactar, como mínimo, sobre los siguientes aspectos:

### *1. Transferencia de la titularidad de la obra*

Es muy importante que entre las partes haya absoluta claridad sobre la identidad del negocio jurídico que celebran, pues existen dos posibilidades cuyos efectos son totalmente contrarios: Consentir en una licencia de uso de la obra, aspecto que se tratará más adelante, o pactar una transferencia de derechos patrimoniales.

La transferencia plena de derechos patrimoniales de la obra que será posteriormente utilizada como marca, resultaría ser la opción más acertada, por cuanto evitaría múltiples problemas, sobre todo si se tiene en cuenta que el derecho otorgado por el registro marcario es prácticamente eterno, pero limitado territorialmente al país en donde se obtuvo (salvo el caso de las marcas notorias), mientras que la protección conferida por el derecho de autor es limitada en el tiempo (la vida del autor más 80 años, en el caso colombiano) pero ilimitada en el contexto geográfico. Esta diferencia, para mencionar sólo una, podría conducir a graves conflictos entre el propietario de la

obra que únicamente autoriza el uso en un determinado espacio geográfico reservándose la explotación de su creación en el resto de mundo, y el propietario de la marca que eventualmente ve frustradas sus intenciones de expansión a otros mercados por no poder utilizar la marca sino en un determinado país o grupo de países. Lo anterior sin mencionar que el titular de la marca quedaría de por vida, o por lo menos mientras pretenda utilizar la obra como marca, vinculado contractualmente con el titular de los derechos de aquélla.

Ahora, ¿Qué requisitos deben tenerse en cuenta al momento de efectuar un negocio jurídico en virtud del cual se transfieren los derechos patrimoniales del autor?

El artículo 183 de la Ley 23 de 1982 establece lo siguiente:

“Todo acto de enajenación del derecho de autor sea parcial o total, debe constar en escritura pública, o en documento privado reconocido ante notario, instrumentos que, para tener validez ante terceros, deberán ser registrados en la oficina de registros de derechos de autor, con las formalidades que se establecen en la presente Ley”.

Lo anterior indica que todo acto o negocio jurídico, cualquiera sea su causa o su origen, en virtud del cual se transfieran los derechos del autor debe constar como mínimo por escrito. Aparece aquí una primera condición que se encuentra presente en todos los países en donde se admite la transferencia de derechos. Pero nuestra legislación exige, además, que ese escrito sea elevado a escritura pública o que conste en documento privado, evento este último en el cual será necesario el

reconocimiento de firma y contenido ante un notario por parte de los contratantes.

Así las cosas, el negocio jurídico en virtud del cual se transfieren derechos de autor es un contrato solemne, pues es de su esencia el cumplimiento de las formalidades (*Ad sustancian actus*) que la ley le ha impuesto. El desconocimiento de esta solemnidad conduciría a la inexistencia del contrato.

En este punto, es necesario llamar la atención acerca de la imperatividad de la norma transcrita, como quiera que al señalar que “todo acto de enajenación” debe cumplir con la formalidad ya mencionada no hace distinción alguna, razón por la cual y a pesar de que ese no es el tema de esta conferencia, es indispensable recabar que allí quedaría incluida la transferencia que se podría dar en virtud de un contrato de obra por encargo en donde las partes no manifiesten su intención al respecto, posibilidad consagrada en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de ésta, solo percibirán, en la ejecución de ese plan, los honorarios pactados en el respectivo contrato. Por este solo acto, se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero conservarán las prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente Ley, en sus literales a) y b)”.

Como se dijo, si bien este asunto no es el tema de esta ponencia, sobre el particular se ofrece oportuna una sola reflexión:

La disposición que viene de transcribirse no consagra ninguna presunción de transferencia, como lo han afirmado algunos doctrinantes. Sobre el particular es conveniente traer a colación la definición de presunción consagrada en el artículo 66 de nuestro Código Civil:

“Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas (...)”.

En relación con este tópico, ha dicho la Corte Suprema de Justicia en Sala de Negocios Generales, mediante sentencia del 22 de julio de 1943:

“Conforme al artículo 66 del C.C. la presunción exige un antecedente conocido, un razonamiento y un hecho resultante de este último. Demogue expresa que la presunción es una consecuencia que se saca por vía de suposición de un hecho conocido, para llegar a otro desconocido. La presunción la hace la Ley o la deduce el juez en casos concretos”.

Así las cosas, las presunciones nacen de hechos y nos conducen a hechos, en el caso de la norma en cuestión la supuesta presunción nace de un negocio jurídico, a saber el contrato de obra por encargo, y conduce a otro negocio jurídico: el contrato de transferencia de derecho. Posibilidad que desde el punto de vista teórico no tiene asidero.

Si el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 no consagra una presunción, como se ha afirmado, es necesario entender que cuando prescribe que “*Por este solo acto, se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra (...)*”, lo que está

definiendo son los efectos finales del negocio, es decir las consecuencias que éste produce, las que, teniendo en cuenta el carácter imperativo del artículo 183, obviamente quedan sometidas a las formalidades consagradas en ese precepto.

Recapitulando, en el evento en que se pretende celebrar un contrato de transferencia de derechos de autor, es necesario que el negocio cumpla con las formalidades consagradas en la ley.

Otro aspecto sobre el que las partes deben pronunciarse es la extensión de la transferencia, es decir, si ésta es total o parcial y, en el segundo caso, cuáles serían los derechos objeto del negocio jurídico. Es necesario recordar que tal como lo disponen los artículos 77 y 78 de la Ley 23 de 1982, bajo el régimen autoral se predica la independencia de la protección y la interpretación restrictiva de los negocios:

“Artículo 77: Las distintas formas de utilización de la obra son independientes entre ellas; la autorización del autor para una forma de utilización no se extiende a las demás”.

“Artículo 78. La interpretación de los negocios jurídicos sobre derechos de autor será siempre restrictiva. No se admite el reconocimiento de derechos más amplios de los expresamente concedidos por el autor en el instrumento respectivo”.

Finalmente, en cuanto al pago, lo más adecuado sería acordar una suma fija que liberara al propietario de la marca de nuevas vinculaciones contractuales con el titular de los derechos sobre la obra.

## 2. Condiciones de uso, si no se pacta la transferencia de derechos

Si las partes no convienen en llevar a cabo un negocio de transferencia de derechos de autor sino un licenciamiento de uso de la obra, es necesario que en respectivo contrato acuerden cuáles son las formas de utilización autorizadas, el tiempo de uso y el espacio geográfico en donde esa utilización se llevará a cabo.

Cabe resaltar que el contrato de licenciamiento de uso es un contrato consensual y por lo tanto no está sometido a ninguna formalidad.

## 3. El respeto a los derechos morales

Este suele ser uno de los problemas de más difícil acuerdo en el marco de una negociación, por el carácter inalienable que las legislaciones le reconocen al derecho de autor, dada su condición de derecho humano, en virtud del cual por una parte, el autor debe ser identificado como el creador de la obra, generándose así un vínculo impercedero entre el creador y su creación, y por otra, puede oponerse a toda deformación, modificación y mutilación que atente contra el mérito de la obra o su propia reputación.

Así las cosas, aún cuando una obra amparada por el derecho de autor sea transferida o licenciada para que sea usada como una marca, el creador de la misma conserva las prerrogativas otorgadas por el derecho moral, y el titular de la marca queda obligado a respetarlas.

## 4. La necesidad del registro

Tal como lo dispone el artículo 4 de la Ley 44 de 1993, el registro tiene una función eminentemente probatoria, al dar publi-

cidad y dotar de autenticidad las obras y actos que en él se inscriben:

“El registro de las obras y actos sujetos a las formalidades del artículo anterior tiene por objeto:

- a) Dar publicidad al derecho de los titulares y a los actos y contratos que transfieran o cambien ese dominio amparado por la Ley;
- b) Dar garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derechos de autor y derechos conexos y a los actos y documentos que a ellos se refiere.

Así las cosas, la obligación de inscribir todo acto en virtud del cual se enajene el derecho de autor o los derechos conexos así como cualquier otro acto o contrato vinculado con estos derechos, en el Registro Nacional de Derecho de Autor es una condición para que los negocios jurídicos surtan efectos reflejos, es decir, ante terceros; es una condición de publicidad y oponibilidad, que si bien de ninguna manera incide en los efectos que el negocio está llamado a cumplir entre las partes, si es muy importante, sobre todo tratándose de convenios en los cuales la titularidad se transfiere.

## IV. CONCLUSIONES

1. La relación existente entre el derecho de autor y el régimen marcario no es una relación de derecho, es decir impuesta por la ley. Obedece a mas bien a un acto de autonomía de la voluntad con relevancia jurídica: a un negocio jurídico.

2. Las llamadas “zonas grises” del derecho de autor no existen per sé, pero si

nos podemos encontrar en medio de un agujero negro si no se tiene claridad sobre las características de uno y otro régimen. “Las zonas grises sólo existen en la cabeza de quien no conoce”.

3. Se predica la independencia, la autonomía, la vigencia de las características de cada institución frente a un mismo objeto jurídico protegido, una marca que se sirve de una obra. Estamos en presencia de la coexistencia de dos diferentes formas de protección.

4. La coexistencia de diversos regímenes de protección sobre un mismo objeto nos conduce a la acumulación del amparo jurídico.

5. Lo anterior, no sólo tiene efectos desde el punto de vista sustantivo sino también desde el punto de vista procesal, por lo tanto, la violación de la marca se deberá tramitar por la cuerda procesal del derecho marcario y la violación de la obra por la vía del derecho de autor, aún cuando sobre un mismo objeto confluyan ambos sistemas de protección.

#### BIBLIOGRAFÍA

Aleman, Marco Matias. *Marcas. Normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios*, 1ª ed., Bogotá, Top Management International.

Antequera Parrilli, Ricardo. “La Protección de las artes aplicadas y los diseños industriales”. *III Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*. OMPI, IIDA, Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, Montevideo, 1997.

Baylos Corraza, Hermenegildo. *Tratado de*

*Derecho Industrial*. Madrid, Civitas, 2ª ed., 1993.

Delgado, Porra Antonio. *Curso de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos y su protección en el Convenio de Berna y en la Convención de Roma*. Ciudad de Panamá, febrero de 1994.

Lipszyc, Delia. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALLA, UNESCO, 1993.

Ministerio de Gobierno. *Dirección Nacional de Derecho de Autor, Filosofía del Derecho de Autor*, 1ª ed., 1991

OMPI, Definición de Diseño Industrial: Diferencias con otros objetos de propiedad intelectual. Taller de la OMPI sobre la protección jurídica de los diseños industriales y los circuitos integrados para los países andinos. Cartagena de Indias, octubre de 1997.

OMPI, *Glosario de derecho de autor y derechos conexos*. Ginebra 1980.

Rengifo, Garcia Ernesto. *Propiedad Intelectual. El moderno derecho de autor*. Bpgptá, Universidad Externado de Colombia. 1ª ed., 1996.

*Revista Urania*, Editorial Comercializadora Margat, S. A. de C. V. México, D. F.

Sciarra, Quadri Armando. “Las obras figurativas y los signos marcarios”. *III Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*. OMPI, IIDA, Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, Montevideo, 1997.

