

ESBOZOS SOBRE EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL CINE

JAVIER ANDRÉ MURILLO CHÁVEZ*

RESUMEN

¿Se pueden vincular las distintas áreas de la propiedad intelectual con el cine? Es frecuente encontrar trabajos académicos sobre la vinculación de películas con el derecho penal y el derecho procesal, pero son muy pocos los estudios que vinculan los audiovisuales con el derecho mercantil. En este contexto, el presente trabajo busca relacionar el derecho de autor, el derecho de los signos distintivos y el derecho de la innovación con obras del séptimo arte, esto con el objetivo de generar una sinergia entre el derecho y el cine para la mejor comprensión de las instituciones que comprenden el derecho de la propiedad intelectual a través de los ejemplos y reflexiones que nos brindan las películas. De esta manera, se analizan los problemas jurídicos en torno al derecho de la innovación en *Joy* (2015) y *Flash of Genius* (2008); luego, se estudian los temas del derecho de los signos distintivos en *The Greatest Movie Ever Sold* (2011) y el documental *Logorama* (2009); y, finalmente, se relacionan los tópicos del derecho de autor en *The Social Network* (2010) y *Zootopia* (2016).

Palabras clave: derecho de autor, propiedad intelectual, derecho de signos distintivos, derecho de la innovación, marcas, patentes, cine.

* Profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y candidato a magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y Competencia por la PUCP. Abogado por la PUCP. Corresponsal en Perú de la Asociación para el estudio y la enseñanza del Derecho de Autor (ASEDA). Exdirector de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Foro Académico. Ha trabajado en Clarke, Modet & Co Perú y Barreda Moller. Lima (Perú). Correo electrónico: jmurillo@pucp.edu.pe. Fecha de recepción: 8 de noviembre de 2018. Fecha de aceptación: 13 de noviembre de 2018. Para citar el artículo: MURILLO CHÁVEZ J. A. "Esbozos sobre el derecho de la propiedad intelectual en el cine", *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 26, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2018, pp. 211-251. doi: <https://doi.org/10.18601/16571959.n26.09>

OUTLINES ABOUT INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE CINEMA

ABSTRACT

Could the different areas of Intellectual Property be linked to the Cinema? It is common to find academic papers about the linking of movies with Criminal Law and Procedural Law, but there are very few studies that link audiovisuals with Commercial Law. In this context, the present work seeks to relate Copyright Law, Trademark Law and Patents Law with particular pieces of the seventh art. The aim of this work is generate a synergy between Law and Cinema for a better understanding of the institutions that Intellectual Property Law studies through the examples and reflections that films offer us. In this way, we analyze the legal problems surrounding Patent Law in *Joy* (2015) and *Flash of Genius* (2008); then, we study the issues of Trademark Law in *The Greatest Movie Ever Sold* (2011) and the documentary *Logorama* (2009); and, finally, we relate the topics of Copyright Law in *The Social Network* (2010) and *Zootopia* (2016).

Keywords: copyright law, intellectual property, trademark law, patent law, trademarks, patents, cinema.

INTRODUCCIÓN

Las películas son la representación más fiel de la realidad inventada por el hombre hasta la actualidad. El cine, como ha indicado Aliaga, es un “extraordinario medio para representar la realidad (aunque sea sólo en parte), promover sensaciones y formar actitudes”¹. En efecto, el séptimo arte es, ante todo, una forma de expresión artística en la que trabajan diversas personas para presentarnos una historia; es decir, una visión proyectada de ciertos hechos acontecidos en nuestro mundo o un relato inventado que nos invita a ver otros mundos creados por la imaginación. Así, este arte se convierte en una potente herramienta que permite mostrar —a distintos públicos— hechos que acontecieron (*remembranza*), que acontecen (*exposición*) o que podrían acontecer (*proyección*); así como algunos hechos que solo acontecerán en la mente del equipo que realizó la película (*ficción*).

Una película es una gran herramienta de estudio y análisis. El profesor Huayhuaca señala que “una película es un producto cultural, sea obra de arte o artesanía. [...] La apreciación de cualquiera de estas obras no se da de un modo espontáneo, sino es el producto de la familiaridad, la educación y el entretenimiento”². En efecto, coincidimos y creemos que una película será apreciada por el espectador de distinta manera, según sus propias experiencias y estudios, en el ámbito académico.

1 ALIAGA, ZULEMA. Sobre guiones jurídicos: Justicia roja, mujer y derecho. En AA.VV. *Abogados jóvenes y el cine* (Lima: Grijley, 2014), 103-104.

2 HUAYHUACA, JOSÉ CARLOS. *Elogio de la luz y otros amores* (Lima: PUCP, 2012), 43.

Mientras un abogado se preguntará sobre los aspectos legales de cierta escena, un médico lo hará sobre las circunstancias médicas de otra escena y un ingeniero se cuestionará sobre otros temas estructurales de esta.

Tomemos como ejemplo la popular película de superhéroes *The Avengers* (2012). Mientras que un médico podría preguntarse si existen hospitales y medicamentos suficientes para poder atender a millones de heridos a causa de la batalla de los *Avengers* contra los *Chitauri*, o un ingeniero podría estar dudando si la estructura de los edificios en realidad aguantaría una investida de *Hulk*; un abogado —como el humilde autor de estas líneas— se pregunta quién debería responder civilmente por todos los daños causados en la ciudad de Nueva York, si podría plantearse un seguro por destrucción a causa de batallas de superhéroes contra villanos o si la destrucción de un inmueble por parte de Thor debería considerarse un *Act of God*.

De esta manera, como ya se ha demostrado hace mucho, el cine permite representar diversas instituciones y situaciones como ejemplos, las cuales puede tomar el derecho para su uso en análisis, jurisprudencia, doctrina o cátedra. Por citar algunos ejemplos, tenemos: la muestra de cómo se realiza un interrogatorio de testigo hostil cuando el coronel Nathan Jessup (Jack Nicholson) es interrogado por el teniente Daniel Kaffee (Tom Cruise), en la película *A Few Good Men* (1992); una muestra de cómo se anula un acto de la fiscalía en investigación preparatoria cuando el fiscal Roy Foltrigg (Tommy Lee Jones) cae en la trampa que le tiende la abogada Reggie Love (Susan Sarandon) cuando intentan interrogar a su cliente, el niño Mark Sway (Brad Renfro), en ausencia de sus padres y abogado, en *The Client* (1994); una muestra de *habeas corpus* en un proceso en el que se discute el mejor derecho sobre personas negras en Norteamérica de 1830, cuando el sudafricano Cinque (Djimon Hounsou) se alía con el abogado Roger Sherman Baldwin (Matthew McConaughey) frente a una corte estadounidense para luchar por su libertad frente a los reclamos de la corona española, dos navales, los tripulantes traficantes del barco *La Amistad* y la fiscalía de Estados Unidos, en *Amistad* (1997); u observar la reconstrucción de los hechos cuando se ha cometido un crimen como se muestra en los diversos testimonios que se exponen en *Rashômon* (1950) de Akira Kurosawa.

Igualmente, vemos cómo se defiende la libertad de expresión en los Tribunales cuando se discute la publicación de la revista *Hustler*, defensa preparada por parte del abogado Alan Isaacman (Edward Norton) con su irreverente cliente Larry Flint (Woody Harrelson), en *The People vs. Larry Flynt* (1996); también podemos observar cómo se declara nulo un despido por motivos de discriminación sexual y por enfermedad cuando la dupla Andrew Beckett (Tom Hanks) y Joe Miller (Denzel Washington) logran ganar frente a un gran bufete en *Philadelphia* (1993); entre muchos otros ejemplos.

Sin embargo, el presente artículo es una pequeña muestra de que las películas también han retratado el rostro de un área del derecho que no es tan pintoresca en el cine como el derecho penal o el derecho procesal. Tras un largo camino de

análisis en búsqueda de aspectos sobre el derecho mercantil en diversas películas, estas líneas demuestran el resultado de la selección de seis películas que han retratado el derecho Mercantil, en específico, el derecho de propiedad intelectual. Así, observaremos cómo situaciones del derecho de signos distintivos, del derecho de la innovación y del derecho de autor han sido plasmadas en estas películas y cómo ellas pueden brindarnos algunas lecciones o ejemplificar situaciones típicas que ocurren en sus ámbitos de aplicación. De esta manera, analizaremos las películas *Joy* (2015), *Flash of Genius* (2008), *Logorama* (2009), *The Greatest Movie Ever Sold* (2011), *The Social Network* (2010) y *Zootopia* (2016), como muestra de la exposición del derecho de propiedad intelectual en el cine.

I. EN CONTEXTO: ¿DÓNDE UBICAMOS AL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y QUÉ ESTUDIA EN CONCRETO?

El actual régimen constitucional económico —como claramente indica el artículo 58 de la Constitución peruana de 1993— es la economía social de mercado³, este modelo económico que implantó nuestra norma máxima implica que la maquinaria del Estado debe garantizar ciertos principios, directivas, derechos y reglas dentro del mercado, el escenario en el que se desarrolla toda la vida económica del país, de manera intermedia entre un modelo de economía de planificación y dirección central y el *laissez faire*⁴. Así, dentro de lo que se denomina ampliamente derecho mercantil surge un derecho especializado en el mercado, el cual está fragmentado de acuerdo con diversos imperativos constitucionales⁵ que requieren normativa y, en algunos casos, regulación. Como indica Olivencia,

El Derecho Mercantil es el Derecho patrimonial privado especial que regula las relaciones que se desarrollan en el mercado entre sus diversos operadores, profesionales o no. La extensión del concepto es evidente en cuanto no sólo contempla el tráfico empresarial, sino la presencia de otros operadores del mercado y, en particular, e los consumidores.⁶

Diez Canseco, en Perú, lo bautizó como derecho ordenador del mercado⁷, el cual se encuentra conformado por el derecho de la libre competencia; el derecho de la

3 FLORES NANO, LOURDES. La economía social de mercado. Pasado, presente y futuro (Lima: Instituto Pacífico, 2015).

4 Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 008-2003/AI-TC, fundamento 16.

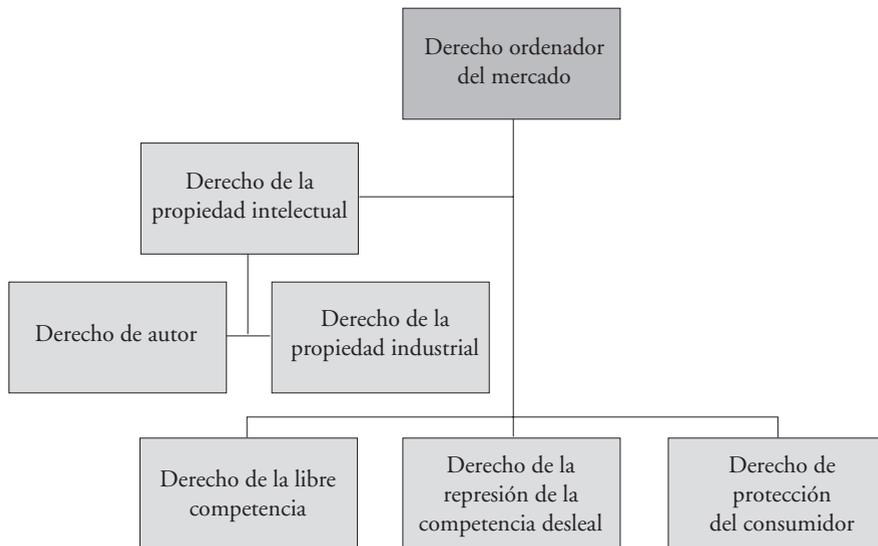
5 STUCCHI LÓPEZ RAYGADA, PIERINO. Apuntes sobre la relevancia constitucional del mandato funcional del INDECOPI y consideraciones a favor de su autonomía constitucional. *Revista Advocatus*, n.º 24 (2012): 47-60.

6 OLIVENCIA, MANUEL. Concepto de derecho mercantil. En *AA.VV. Lecciones de Derecho Mercantil*. 16.º edición (Madrid: Técno, 2013), 44.

7 DIEZ CANSECO, LUIS. Función regulatoria, promoción de la competencia y legislación antimonopólica. *Themis, Revista de Derecho*, n.º 36 (Lima: 1997), 41. Cabe precisar que en el artículo se usa también la denominación “derecho regulador del mercado”; sin embargo, creemos que es mejor denominarlo “derecho ordenador del mercado”, puesto que no toda área del mercado debe ser regulada, en el sentido económico y jurídico del término.

represión de la competencia desleal —que actualmente incluye el derecho de la publicidad—; el derecho de protección al consumidor; y, finalmente, el derecho de la propiedad intelectual (en sus dos vertientes: derechos de autor y protección de la propiedad industrial).

CUADRO I. ESQUEMA DEL DERECHO ORDENADOR DEL MERCADO



Fuente: elaboración propia, basado en Diez Canseco, Luis. “Función regulatoria, promoción de la competencia y legislación antimonopólica” (1997). *Themis, Revista de Derecho*, n.º 36 (1997): 41.

Entonces, la *propiedad intelectual*⁸ es una rama del derecho que estudia la propiedad que recae sobre bienes con una característica muy especial: la intangibilidad o inmaterialidad. Así, un sujeto de derecho puede tener derechos reconocidos sobre las creaciones: las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, los nombres comerciales, las variedades vegetales, los conocimientos tradicionales, las denominaciones de origen, los lemas comerciales, las pinturas, los libros, las películas, entre otros.

8 En el presente artículo, utilizaremos la denominación “propiedad intelectual” para referirnos a un género que abarca tanto el derecho de autor, el derecho de la innovación y el derecho de signos distintivos. A diferencia de otros países, como España, donde el término queda restringido únicamente a los derechos de autor, en oposición a “propiedad industrial” que abarca las áreas de signos distintivos e innovación. Como señala Gallego, sobre los usos españoles de estos términos “se trata, sin embargo, de una orientación político jurídica que se aparta de la preconizada en los ámbitos comparado e internacional, en los que la propiedad intelectual constituye el género del que son especies tanto la propiedad industrial como los derechos de autor. Tanto en uno como en otro hay una creación intelectual”. GALLEGO, ESPERANZA. *Derecho de la empresa y del mercado*. 2.º edición (Valencia: Tirant, 2012), 149.

Esta área especializada del derecho, a pesar de tener férreos opositores desde la perspectiva del análisis económico del derecho⁹, encuentra esperanza y predicciones de tener gran proyección en el presente cercano y el futuro como señala Vibes:

El mundo actual parecería reflejar que el crecimiento económico que aportan las industrias relacionadas con la explotación de DPIs es no sólo relevante en términos de volumen, sino que además demuestra una curva ascendente, en la cual se puede proyectar que a medida que pasa el tiempo la generación de riqueza del sector aumenta cada vez más. Por otro lado, también es factible anticipar que la falta de un sistema de derechos exclusivos de protección de los DPIs hará disminuir la cantidad de obras nuevas, la actividad inventiva y, desde la óptica marcara, quitará una herramienta de vital importancia a los consumidores. Todo parece indicar que actualmente el mundo moderno tiende a ver en los DPIs una herramienta estratégica de crecimiento.¹⁰

En nuestros tiempos, los activos intangibles —como una patente, una obra o una marca— llegan a tener un grandísimo valor en el mercado¹¹, llegando a ser importantes bienes para una empresa o la verdadera fuente de ingresos para las personas individuales.

Es importante observar que esta área se divide en dos grandes categorías según su propia lógica y funcionalidad. Por un lado, tenemos al derecho de autor, centrado en la cultura, y, por otro lado, tenemos el derecho de la propiedad industrial, centrado en la utilidad de los intangibles en diversos ámbitos de la industria y el comercio. La propiedad industrial —a su vez— se divide en el derecho de los signos distintivos y el derecho de la innovación, de acuerdo con el ámbito de aplicación de los bienes inmateriales que se protegen.

Así, por un lado, el *derecho de los signos distintivos* “protege los signos que identifican a una empresa y a sus productos y/o servicios en el mercado”¹². Dentro de esta subdivisión, podemos encontrar la protección de marcas (y sus variables), nombres comerciales y lemas. Clásicamente, se denomina a esta área como el *derecho de marcas* debido a que estudia la figura jurídica más conocida de esta rama: la marca, que es definida —por la propia norma andina— como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado¹³; es decir, un signo que goza de protección jurídica porque posee aptitud para identificar y distinguir

9 BULLARD, ALFREDO. Derecho y economía. 2.º edición (Lima: Palestra, 2006).

10 Vibes, Federico. Derechos de propiedad intelectual (Buenos Aires: AdHoc, 2009), 48.

11 Basta mirar las cuantiosas valoraciones de las marcas del 2018: Google (302,063 millones de dólares), Apple (300,595 millones de dólares), Amazon (207,594 millones de dólares), Microsoft (200,987 millones de dólares), entre otros. BRANDZ™ – “BrandZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018 Report” [en línea]. En Portal WPP (Web) - BRANDZ™ reports. 2018. Consulta: 07 de noviembre del 2018. <<http://bit.ly/GlobalDL2018>>

12 CASTRO GARCÍA, JUAN DAVID. La propiedad industrial (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009), 41.

13 Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

las diversas prestaciones empresariales ofertadas en el mercado¹⁴. Sin embargo, creemos conveniente hablar de signos distintivos en lugar de marcas porque: (i) incluso, la propia marca cuenta con variables tales como la marca colectiva y la marca de certificación y (ii) existen otros signos tales como los lemas y los nombres comerciales. Adicionalmente, encontramos categorías novedosas aunque aún sin reconocimiento autónomo como las ecomarcas¹⁵ o las marca país¹⁶.

Entonces, “las marcas y signos distintivos son activos intangibles que contribuyen a crear valor en las empresas al diferenciar la calidad y diversas características de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado”¹⁷; esta es su función e importancia a nivel económico.

Para lograr su función en el mercado, se reconocen diversas funciones a esta institución. Tal como se deduce, la función principal o clásica de las marcas es la de distinción; sin embargo, con la evolución del mercado se han podido distinguir otras como la función indicativa del origen empresarial, la función condensadora del *goodwill* o reputación, la función publicitaria, la función competitiva o de concurrencia, la función de protección del consumidor, entre otras¹⁸.

Los requisitos generales para registrar signos distintivos son la aptitud distintiva, la representación gráfica y la vinculación a determinados productos y servicios¹⁹; igualmente se solicita a los operadores que no caigan en causales de prohibición expresamente señaladas en la norma, las cuales incluyen aquellas que resguardan derechos de terceros (relativas), el propio sistema (absolutas) y la buena fe²⁰. Según la percepción del signo, además de ser reconocida expresamente en nuestra legislación²¹, la clasificación más importante divide a las marcas en denominativas, figurativas y mixtas. Las denominativas consisten en enunciados sencillos en grafía simple que se pueden leer, escribir y pronunciar; las figurativas consisten en diseños o figuras que solo pueden ser apreciadas, mas no leídas ni pronunciadas; y las mixtas son aquellas que tienen elementos comunes con las dos primeras²². Adicionalmente,

14 CHIJANE DAPKEVICIUS, DIEGO. *Derecho de marcas* (Madrid: Reus, 2007), 29.

15 ARANA, CARMEN. Estudio preliminar sobre las ecomarcas. *Revista Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, n.º 9 (Lima: Palestra, 2013), 209-235.

16 Figura novedosa generada por el desarrollo del comercio internacional y las exportaciones, consistente en cualquier nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país y la imagen que tienen los demás sobre este globalmente. Como ejemplos de estas, tenemos la marca país  o la marca país .

17 GONZALES, GERARDO y MARÍA ANTONIETA MERINO. Hacia una política de promoción de marcas y signos distintivos. En AA.VV. – *Propiedad Intelectual y Comercio en el Perú: impacto y agenda pendiente* (Lima: Universidad ESAN, 2007), 669.

18 CHIJANE DAPKEVICIUS, DIEGO. Ob. cit. OTAMENDI, JORGE. *Derecho de marcas*. 8.º edición (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2012). VIBES, FEDERICO. Ob. cit. FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS. *Tratado sobre derecho de marcas*. 2.º edición (Madrid: Marcial Pons, 2004).

19 Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

20 Artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

21 Del artículo 46 al 48 del Decreto Legislativo n.º 1075 se establecen según esta clasificación los criterios a tomar en consideración para el caso de semejanza entre marcas y otros signos.

22 VIBES, FEDERICO. Ob. cit., p. 103.

podemos encontrar marcas atípicas —cuya apreciación es más teórica o potencial que pragmática—, tales como la marca olfativa, gustativa o táctil²³.

La normativa aplicable en este rubro es la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, en el Perú, sus adaptaciones al ordenamiento peruano a través del decreto legislativo n.º 1075. Representa una gran ventaja para la región que la normativa sea andina²⁴, ya que tenemos un marco común normativo para cuatro países de Sudamérica: Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia; esto ayuda en un sistema como el de los signos distintivos, en el que la protección es de alcance nacional, pero cuando las marcas tienden a usarse globalmente.

Por otro lado, el *derecho de la innovación* es un término que hemos utilizado para abarcar el derecho que protege las creaciones utilitarias como los inventos, las mejoras a los inventos y los diseños industriales, dentro de este podemos encontrar y ubicar la clásica denominación de *derecho de las patentes*. Este sistema, en palabras de Botana, “[...] conforma y modula a su medida un concepto de invención acomodado a los objetivos que le sirven de sustento y justificación, a saber: la promoción de la innovación tecnológica, la elevación de la competitividad industrial y el fomento del desarrollo económico mediante el progreso técnico”²⁵.

Como indica Bercovitz, este sistema funciona cuando

[...] el inventor describe su invención de tal forma que cualquier experto en la materia pueda ponerla en práctica y entrega esa descripción en la oficina administrativa correspondiente, para que esa descripción pueda ser conocida por los terceros interesados en ella. A cambio el Estado atribuye al inventor el derecho exclusivo a producir y comercializar el objeto de su invención durante un tiempo ilimitado.²⁶

En materia de innovación, tenemos principalmente tres figuras e instituciones: las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Como señala Gallego, “las patentes constituyen creaciones intelectuales tendentes a resolver un problema técnico para satisfacer las necesidades de la comunidad directamente mediante su aplicación industrial. En concreto se trata de creaciones denominadas de fondo puesto que se basan en la existencia de una invención”²⁷; complementa Vicent al señalar que “se entiende por invención (industrial) una creación de la mente humana destinada a la transformación de la naturaleza. O mejor, ‘una regla

23 La dificultad de registro de estos signos viene por el requisito que impone la misma norma sobre representación gráfica. FERRERO, GONZALO. Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol? *Revista Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, n.º 5 (2009): 325-334.

24 Estas normas son de aplicación directa, preferente e inmediata según lo pactado en el tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a todos los países miembros, incluyendo al Perú y Colombia. NOVAK, FABIÁN. La Comunidad Andina y su Ordenamiento Jurídico. En AA.VV. *Derecho Comunitario Andino* (Lima: PUCP, 2003), 57-100.

25 FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES y MANUEL BOTANA AGRA. *Manual de la propiedad industrial* (Lima: Marcial Pons, 2013), 99.

26 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO. *Apuntes de derecho mercantil*. 15.º edición (Navarra: Thomson Reuters - Aranzadi, 2014), 443-444.

27 GALLEGO, ESPERANZA. Ob. cit., p. 162.

técnica para resolver un problema técnico' (no científico, o teórico). Estas invenciones son protegidas mediante el reconocimiento de un derecho de explotación exclusiva²⁸.

Las invenciones son creaciones de todos los campos de la tecnología, las cuales deben ser completamente nuevas, tener nivel inventivo y ser susceptibles de aplicación industrial²⁹. Por otro lado, los modelos de utilidad —como la propia norma indica— son nuevas formas, configuraciones o disposiciones de elementos, de algún objeto o de alguna parte de este, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía³⁰. Finalmente, los diseños industriales consisten en la apariencia particular de un producto³¹. La característica común que deben tener estas creaciones es la novedad; un criterio altamente estricto, lo cual equilibra el beneficio que se otorga al inventor y al titular. Igualmente, existen algunas creaciones que se excluyen expresamente del concepto de invención o que son excluidas de manera explícita por la normativa³².

Sobre esta área, la normativa aplicable también es la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, en Perú, el Decreto Legislativo n.º 1075. También se obtiene la ventaja de la normativa regional con el sistema de patentes, ya que —como los signos distintivos— la protección es de alcance nacional, pero el invento, modelo de utilidad o diseño ya es público y puede ser utilizado o replicado en otros países de manera ilegal, vulnerando el derecho de patente³³.

Finalmente, el *derecho de autor* es “el que se encarga de proteger las obras, es decir, creaciones literarias y artísticas originales que sean producto del ingenio humano³⁴”; para lo cual usa un criterio característico: la originalidad, conceptualizada como “la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. [En ese sentido] La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad³⁵”.

La norma aplicable en el ámbito de los derechos de autor es la Decisión 351 de la Comunidad Andina; en Perú, el Decreto Legislativo n.º 822 —Ley de Derecho de Autor— (en adelante, LDA peruana); y en Colombia, la Ley 23 de 1982 —Ley sobre Derechos de Autor— (en adelante, LDA colombiana). A diferencia de los

28 VICENT CHULIÁ, FRANCISCO. Introducción al derecho mercantil. 23.º edición (Valencia: Tirant, 2012), 1394.

29 Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

30 Artículo 81 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

31 Artículo 113 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

32 Artículos 15 y 20 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

33 Si bien el criterio de novedad, aplicable en esta área, debería proteger a nivel mundial las patentes de invención; en muchos casos, la información sobre las diversas áreas e inventos no está disponible libremente para las diversas oficinas nacionales de patentes.

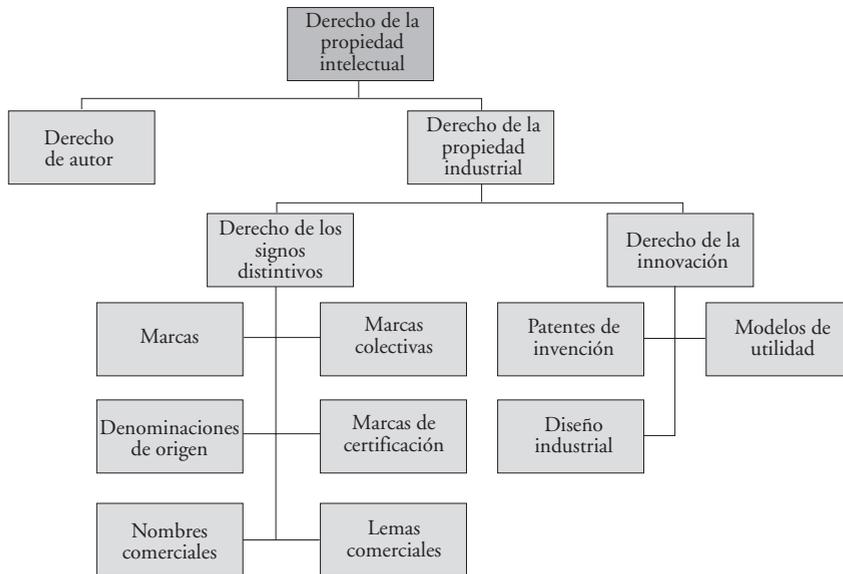
34 MARAVÍ, ALFREDO. Breves apuntes sobre el problema de definir la originalidad en el derecho de autor. Cuaderno de Trabajo del Departamento Académico de Derecho de la PUCP (Lima: Departamento Académico de Derecho, 2010), 4.

35 Precedente vinculante de la Resolución n.º 286-1998/TPI-INDECOPI, Caso Agrottrade S.R.LTDA. contra Infutectsa E.I.R.L.

otros derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor se adquieren por la sola creación³⁶, siendo el registro de las obras meramente declarativo³⁷, por lo que los derechos se adquieren desde que se efectúa el hecho de la creación de la obra, definida como “toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse”³⁸.

Los derechos que nacen por el acto de creación se dividen en dos categorías. Por un lado, los derechos morales, que contiene el derecho de divulgación, de paternidad, de integridad, de modificación o variación, de retiro del comercio y de acceso a la obra; y, por otro lado, los derechos patrimoniales, tales como el derecho de reproducción, de comunicación al público, de distribución al público, de traducción, de adaptación, de arreglo u otra transformación, de importación al territorio, de cualquier forma de utilización de la obra que no esté en los límites o excepciones, listados tanto en la LDA peruana como en la LDA colombiana³⁹.

CUADRO 2. ESQUEMA GLOBAL DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



Fuente: elaboración propia.

36 Artículo 18 de la LDA peruana y artículo 9 de la LDA colombiana.

37 Artículo 170 de la LDA peruana e, indirectamente, también el artículo 9 de la LDA colombiana, al indicar que se protegerán las obras “[...] sin que se requiera registro alguno Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen”.

38 Inciso 17 del artículo 2 de la LDA peruana y artículo 3 de la Decisión 351. No existiendo una definición general en la LDA colombiana.

39 Artículo 41 y siguientes de la LDA peruana, así como artículo 31 y siguientes de la LDA colombiana.

2. REFLEJO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL CINE

Ahora bien, una vez introducidas brevemente las áreas de la propiedad intelectual en el presente texto, nos corresponde darles las muestras de los esbozos que se han realizado —en algunas películas— sobre temas concretos de estas áreas del derecho. No pretendemos contarles toda la película en unas cuantas líneas, ni explicar al detalle ciertas escenas de estas; lamentablemente, no podemos garantizar al cien por ciento la ausencia de *spoilers*, ya que se explicarán algunos detalles. La idea es presentar una pequeña sinopsis de la película y mencionar algunos de los aspectos a analizar en esta. Invitamos encarecidamente al lector del presente trabajo a ver las películas de las cuales escribimos y utilizar el análisis de estas líneas para pensar entre escena y escena.

2.1. EL DERECHO A LA INNOVACIÓN EN EL CINE

Comencemos por el análisis del derecho a la innovación. En este rubro tenemos dos películas que tratan básicamente sobre dos invenciones novedosas de su tiempo: el primer caso, el “trapeador mágico” y, el segundo, el “ojo parpadeante”.

“Joy” (2015): la importancia del derecho en la protección de la tecnología y los inventos

“I probably wouldn't be late to this job I'm going to [...] if you had gotten me a patent or a lawyer”.

Joy Mangano

IMAGEN I. JOY Y SU INVENTO



Fuente: Fox 2000 Pictures - *Joy* [videograbación]. 2015.

Joy (2015) es una película basada en la vida de la famosa Joy Mangano (interpretada por Jennifer Lawrence), una inventora por naturaleza. Desde su niñez comenzó a crear diversos artilugios creativos que daban solución a problemas domésticos que tenía ella y su familia; sin embargo, como muchos otros inventores, el desconocimiento del derecho a la innovación y sus normas provocó que no se pudieran proteger estos inventos en el momento correcto, no trayendo ningún beneficio a esta joven inventora.

Esto nos lleva a un primer tema sobre el cual nos hace reflexionar la película: la necesidad de asesoramiento jurídico cuando hablamos de invenciones e innovación en general. No solo la creación de un artefacto tecnológico novedoso debería motivar a una persona a contratar un abogado, también, cualquier idea nueva debe ser motivo de consulta y contratación de un abogado especialista en estos temas. Lamentablemente, Joy no tuvo el apoyo jurídico cuando creó sus primeras invenciones, generando bastantes oportunidades perdidas. Como se sabe, la protección jurídica por el sistema de patentes es una de las formas para obtener beneficios a través del ordenamiento jurídico, junto a otras estrategias de protección de la innovación como el sistema del secreto industrial; sin embargo, estrategias como esta última solo se puede lograr con algunos tipos de creaciones.

Como indica Gallego, nadie se dedicaría a innovar si no pudiera obtener beneficios; así, señala que:

[...] resulta claro que nadie dedicaría tiempo y dinero para idear nuevos inventos, si su creación no le reportara una compensación económica. Por eso ha sido necesario arbitrar un sistema que compatibiliza el interés del inventor con el interés de la comunidad en conocer el invento y en utilizar el producto de la invención. Este sistema es el de patentes.⁴⁰

Igualmente, el sistema de patentes trae consigo muchos beneficios a la sociedad en general. De ahí que Vicent señala que:

El Derecho de patentes es decisivo para el desarrollo económico y social, mediante la atribución al inventor o su causahabiente de un monopolio de explotación temporal de la invención, consistente en una facultad de prohibición frente a terceros, que le permita resarcirse de las cuantiosas inversiones en Investigación más desarrollo (I+D), retrasando, gracias a este monopolio, la imitación de la invención por los competidores, que ningún esfuerzo han realizado para obtenerla. A cambio, al solicitar la protección del Estado, el inventor revela las características de su invención, lo que enriquece el estado de la técnica o tecnología conocida aunque no sea de libre utilización, mientras exista el derecho de patente; permitiendo, gracias a ello, la investigación de nuevos avances.⁴¹

40 GALLEGO, ESPERANZA. *Loc. cit.*

41 VICENT CHULIÁ, FRANCISCO. *Ob. cit.*, p. 1398.

Pero el beneficio colectivo, no se lograría si no se garantiza previamente el beneficio individual; de esta manera, Bercovitz expone que:

[...] el otorgamiento del derecho exclusivo sólo tiene valor económico para quien obtiene la patente, si realmente explota la invención bien personalmente, bien cediendo a un tercero el derecho de explotación. Es decir, que el otorgamiento de la patente impulsa al titular de la misma a conseguir la explotación del invento directamente o a través de terceros, puesto que sólo de esa manera puede obtener un beneficio económico del derecho que se le concede.⁴²

Sería imposible para una persona sin conocimiento del sistema de patentes saber cómo actuar idóneamente frente a un nuevo invento y el ordenamiento jurídico. Como indica Botana, una invención es una gran oportunidad; sin embargo, se debe tener habilidad de proteger el núcleo del invento. Así, comenta que:

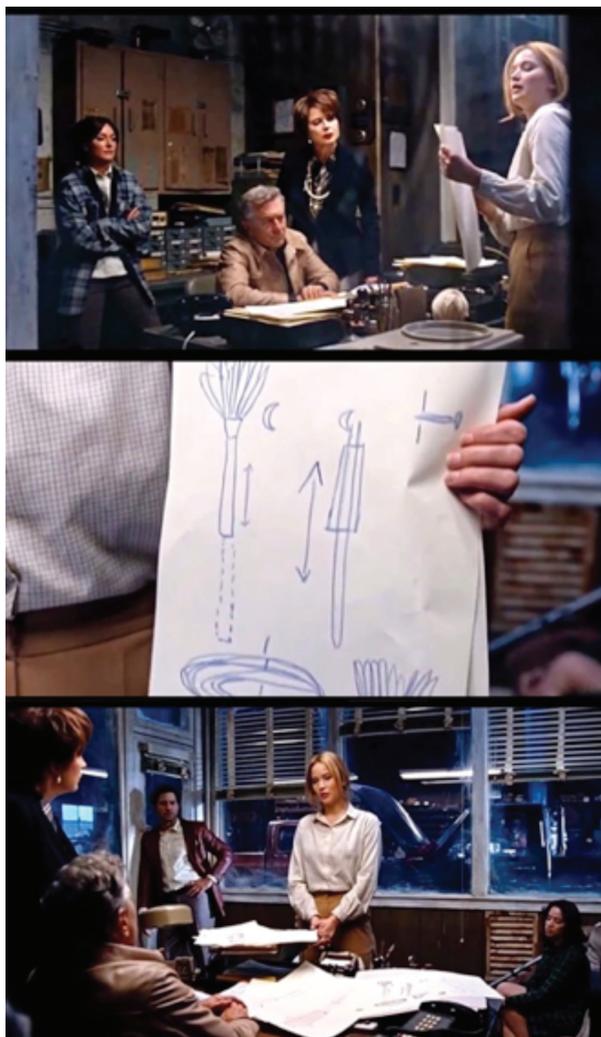
Como consecuencia de su propio concepto, la invención genera por sí misma una especie de sistema de autodefensa. En efecto, al consistir en una regla para el obrar humano técnico hasta entonces ‘no conocida’, la invención coloca a su creador en una situación fáctica de monopolio a la hora de su explotación económica; situación que puede ser más o menos duradera en función, entre otros factores, de la habilidad que despliegue el inventor en no desvelar el núcleo esencial de la regla inventiva. En este orden de cosas, las posibilidades que en principio encierra el propia invención de crear posiciones de explotación exclusiva, pueden erigirse en estímulo suficiente para que, sin recurrir a otros instrumentos estimulantes, los humanos dediquen esfuerzos y recursos de toda índole a la permanente generación de reglas inventivas [...].⁴³

Relacionado a esto, pero trasladándonos a otro tema, uno de los primeros pasos de protección cuando se tiene una idea novedosa o un invento ya creado es la reserva y cautela de la información. Lo ideal —al menos en el campo del derecho a la innovación— es que tanto abogado como cliente firmen un pacto de confidencialidad, anterior a cualquier revelación sobre el invento nuevo que se buscará proteger; sin embargo, en caso faltara este, el Código de Ética del Abogado en Perú establece el deber del secreto profesional en su artículo 30, indicando que se trata de “[...] el deber de reserva que tiene el abogado para proteger y mantener en la más estricta confidencialidad los hechos e información referidos a un cliente o potencial cliente que conoce con ocasión de la relación profesional”; el cual protege cualquier exposición que haga el cliente a su abogado, pudiendo generarse responsabilidad civil en caso de exposición indebida de la información confiada en una relación profesional.

42 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO. Ob. cit., p. 444

43 FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES y MANUEL BOTANA AGRA. Ob. cit., p. 103.

IMAGEN 2. LA EXPOSICIÓN DE LOS ESQUEMAS DEL INVENTO DE JOY



Fuente: Fox 2000 Pictures - *Joy* [videograbación]. 2015.

Todo lo señalado nos conduce al segundo tema de reflexión de esta película — muy relacionado a la confidencialidad—: el requisito de la novedad. Al avanzar la película, se observa que Joy encuentra un obstáculo al encontrar un empresario asiático que tiene una patente sobre un elemento que compone su invento, protagonista de la película: el “trapeador mágico”. En la película, Joy es notificada por un supuesto representante norteamericano de este empresario, entrando en negociaciones para la producción de la parte que se tenía ya patentada en Asia, pero para ser reproducida en Estados Unidos.

Es importante tener en consideración que las patentes se rigen específicamente por lo que se ha registrado ante la autoridad encargada del gobierno. Las reivindicaciones, que son “[...] las que delimitan el derecho de exclusión del solicitante y las que definen la libertad de operación o las trabas de investigador puede encontrar en el curso de su labor”⁴⁴, son las que indican qué está protegido y qué no⁴⁵. La novedad es el criterio básico y principal en el tema de la innovación; según Illescas,

la novedad, como primer requisito de patentabilidad, implica que la invención para la que se pretende obtener la patente no se encuentra comprendida en el denominado ‘estado de la técnica’. Este estado de la técnica está constituido ‘por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público [...] por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio’.⁴⁶

Esto, con lo antes señalado sobre la confidencialidad, configura el punto central cuando uno busca proteger una patente. De igual manera, las reivindicaciones son exactamente lo que determina —como en la película— si existirá punto de conflicto o no con otros inventores y sus patentes. Esto, nuevamente, es un tema que incluso no solo un abogado podrá analizar, sino que se necesita el apoyo de peritos técnicos en el área de la industria a la cual será aplicado, quienes también deberán firmar acuerdos de confidencialidad.

De esta forma, si una patente anterior cuenta con protección de una parte del invento que buscamos patentar reivindicado, se deberá proceder con cautela y observar las opciones que se tengan para negociar con el titular de la patente previa una licencia contractual⁴⁷, solicitar una licencia obligatoria⁴⁸ o quizás litigar, buscando que se reconozca que una no está contenida en la otra.

En todo caso, la película —cuya trama no procederé a describir a detalle— nos muestra un tercer tema muy importante. El control de los licenciarios, de los cuales hablamos líneas arriba. En efecto, este tema pragmático se torna muy importante, porque sucede que muchas veces el titular de la patente no es quien la explota; así, a través de licencias contractuales, el titular puede autorizar la fabricación de ciertas partes del invento a terceros. Sin embargo, en este punto, el titular debe tener control sobre su licenciario y aplicar sanciones contractuales o legales en caso de infracción.

Como señala Botana, “la relación jurídica de licencia entre las partes contratantes no impide que el titular ejercite los derechos que le confiere la patente frente al licenciario cuando éste viole alguno de los límites a que está sometido por

44 BARBOSA CEPEDA, IVÁN DARÍO y ALEJANDRO CHAPARRO-GIRALDO. ¿Cómo se lee una patente? En AA.VV. *Propiedad intelectual en la era de los cultivos transgénicos* (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2009), 83.

45 Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

46 ILLESCAS ORTIZ, RAFAEL. El derecho industrial y el régimen jurídico de la competencia. En AA.VV. *Lecciones de derecho mercantil*. 16.º edición (Madrid: Técnos, 2013), 145-146.

47 Artículo 57 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

48 Artículo 67 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

consecuencia de la licencia”⁴⁹; este tema se ve al final de la película cuando Joy da un giro a su historia completamente. Y, en efecto, qué duda cabe que esta película es un reflejo clarísimo del derecho de patentes en una muestra del séptimo arte.

b. “Flash of genius” (2008): la reivindicación del nombre del inventor y la defensa de las patentes

“Ladies and gentlemen, what they did was downright wrong. They claimed another man’s work for their own. And now, all these years later, after getting caught, they have the arrogance to sit here and look you in the eyes and say, ‘No, no, no, the Ford, Ford Company didn’t do anything wrong’. No, they knew it all along. They had everything they needed to build this invention. They knew it already. But I can tell you that they did not know everything.

They did not know everything on that hot summer day that I showed up in their parking slot with my partner, Gil Preveck, and an early version of what I called the Kearns Blinking Eye Motor. And now, with all these great impressive lawyers over here, they’re trying to tell you that my patents were expired. That the patent office made a mistake, not one time, not two times, but five times when they issued me my patents. And now they’re trying to make you believe that they’re worthless, that they’re nothing. That my life’s work is nothing. They want you to believe that, because that is what they believe.

Well, I want you, uh... I want you to know something. When I walked into this courtroom, I was wearing a badge right here. You couldn’t see it. It said I was an inventor. A contributor to society. And I know that you couldn’t see this when I walked in here. And right now there are people still in this courtroom who can’t see that badge. Mr. Finley, well, he can’t see that badge. None of the men at that table can. But I’d like to believe that after everything that you’ve heard, and everything that you’ve listened to for these past few weeks, that you can see it, you can see this badge.

That’s what I hope”.

Robert Kearns

49 FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES y MANUEL BOTANA AGRA. Ob. cit., p. 201.

IMAGEN 3. EL EVENTO DE KEARNS



Fuente: Universal Pictures *Flash of Genius* [videograbación]. 2008.

Flash of Genius es una historia bastante trágica. Esta película nos muestra la apoteósica lucha del ingeniero Robert Kearns (interpretado por Greg Kinnear) para defender su propiedad y titularidad sobre el invento denominado “el limpiaparabrisas ojo parpadeante” nada menos que frente a la gran *Ford Motor Company*. Este invento era algo tan simple que no se tenía inventado ni patentado en la época de la película: el motor con pausas del limpiaparabrisas que tenemos actualmente en todos nuestros automóviles. En efecto, como la propia película reconoce, en 1963, todas las compañías automotrices se encontraban en carrera por lograr dicho invento; sin embargo, nadie daba con esta creación. Sin embargo, Robert Kearns, profesor universitario, logra crearlo en su garaje enseñándoles a sus hijos.

Ante esto, Kearns busca negociar con la *Ford Motor Company*, produciéndose un conflicto cuando, luego de meses de la demostración del invento, la automotriz presenta un nuevo modelo de automóvil con el invento de este profesor, dejándolo fuera del negocio y —aparentemente— apropiándose de su invento.

Como en la película anterior, el tema de la confidencialidad es muy importante. En este caso, incluso con patentes obtenidas, el invento fue puesto en manos del negociador al remitir una muestra para pruebas técnicas, situación que supuestamente la *Ford* tomó en ventaja para dejar fuera del negocio a Kearns. El primer tema que nos trae esta película es cómo un caso de patentes puede durar años; desde la fecha de obtención de sus patentes en 1967 a 1990, cuando se determinó en las Cortes que *Ford* y *Chrysler* si habían infringido las patentes de Kearns, habían pasado 23 años. Los cuales llegan a 28 si sumamos los que tardó la Corte Suprema

en desestimar el pedido de casación de *Chrysler*. En este punto, cabe aclarar que esta película está basada en hechos reales, por lo que no hay posible *spoiler* aquí.

Así, el *New York Times* lo calificó —en su obituario— como “Robert W. Kearns, el inventor del limpiaparabrisas intermitente, quien ganó los juicios multimillonarios contra Ford Motor y Chrysler por usar su idea”⁵⁰. Debemos señalar que un obituario contiene lo más importante de la vida de un hombre; en este caso, se muestra la importancia que tuvo para el profesor Kearns este juicio. De esta forma, el tiempo de duración de un pleito por patentes puede demorar mucho tiempo debido a diversos factores, entre los cuales se encuentra la tecnicidad del tema; el requerimiento de distintos testimonios, peritajes, informes y otros; la necesidad de tiempo de los examinadores o juzgados sobre la industria y el estado de la técnica; entre muchos otros. El factor tiempo —ya sea en registro de patente o posibles conflictos— muchas veces desincentiva a los inventores de proceder al registro de sus creaciones.

Un segundo tema, coincidente con *Joy*, es la importancia del cuidado de la información por el requisito de la novedad. Como indica Castro, la posibilidad de desaparición de la novedad puede darse de diversas maneras, entre las cuales puede ser la existencia de una anterioridad, la divulgación prematura de la invención o la existencia de una solicitud similar por parte de un tercero⁵¹. Sin embargo, en el caso del profesor Kearns, el problema se ocasiona en un punto posterior: ya teniendo patentes registradas, se le da una muestra a *Ford*, la cual es replicada con ingeniería inversa, que es una forma legal de adquirir *know-how* de productos ya fabricados⁵²; sin embargo, lo ilegal en el caso de *Ford* es que, además de desentrañar cómo funcionaba el invento de Kearns, procedió a registrar patentes nuevas alterando un poco el esquema del profesor para eludir —precisamente— que la autoridad indique que sus inventos carecen de novedad por anterioridad. Así, tenemos un nuevo ejemplo de confidencialidad necesaria cuando estamos tratando con creaciones innovadoras.

Ahora bien, la acciones que el profesor Kearns ejerce contra las empresas automovilísticas son dos: primero, la nulidad de patentes de estas empresas⁵³, que habían patentado versiones modificadas de su “limpiaparabrisas ojo parpadeante”; y, segundo, una solicitud de resarcimiento por daños y perjuicios⁵⁴. En Perú, la

50 Traducción libre de “Robert W. Kearns, the inventor of intermittent windshield wipers, who won multimillion-dollar judgments against Ford Motor and Chrysler for using his idea”. Editor – “Robert Kearns, 77, Inventor of Intermittent Wipers, Dies” [en línea]. En Diario *The New York Times* (WEB). Detroit, 25 de febrero de 2005. Fecha de consulta: 07 de noviembre del 2018. <http://www.nytimes.com/2005/02/26/obituaries/robert-kearns-77-inventor-of-intermittent-wipers-dies.html>

51 CASTRO GARCÍA, JUAN DAVID. Ob. cit.

52 SAMUELSON, PAMELA y SUZANNE SCOTCHMER. The Law and Economics of Reverse Engineering. En *The Yale Law Journal* 111, n.º 07 (2002).

53 Artículo 75 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

54 Artículo 241 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

primera solicitud se tramita administrativamente ante la autoridad en temas de patentes; sin embargo, la segunda se pide ante un juzgado ordinario.

IMAGEN 4. ESTRATEGIA Y BATALLA LEGAL EN LAS CORTES DE KEARNS



Fuente: Universal Pictures - *Flash of Genius* [videograbación]. 2008.

La primera acción, señala Gallego, lleva a una declaración retroactiva que genera que la patente infractora nunca haya existido⁵⁵. Así, dice “la declaración de nulidad se produce erga omnes, por lo que, una vez firme [...], tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos [...] produciendo efectos retroactivos, lo que implica que la patente nunca fue válida”⁵⁶. Por otro lado, la acción de solicitud de resarcimiento implica una mayor carga probatoria para el profesor Kearns, pero como señala Vicent:

Incluye la pérdida y la ganancia que haya dejado de obtener, incluso los gastos de investigación para obtener pruebas de la comisión de la infracción, con los dos criterios alternativos a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios

55 Último párrafo del artículo 75 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

56 GALLEGO, ESPERANZA. Ob. cit., p. 168.

que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita, y el daño mora, aunque no se haya probado el perjuicio económico (sistema de daño efectivo); o b) la cantidad que como remuneración hubiere percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho (sistema de daño abstracto).⁵⁷

De esta manera, se explica los 18,7 millones de dólares que recibió finalmente el profesor Kearns por la vulneración de sus patentes y —como él mismo denominó— el robo de su invento.

Un último tema sobre el cual nos hace reflexionar esta película es algo original. La lucha de un inventor por su derecho a aparecer como titular de la patente; en términos coloquiales, la pelea del profesor Kearns para que sea declarado como auténtico inventor del “limpiaparabrisas ojo parpadeante”. Históricamente, únicamente los derechos de autor cuentan con distinción entre derechos morales y patrimoniales; sin embargo, esta película nos demuestra la importancia de la lucha por un derecho moral (paternidad) sobre una patente y no faltan las razones para ello.

En efecto, la mayoría de la doctrina reconoce que en propiedad industrial prima el interés patrimonial de recompensa económica al titular, por sobre aparecer como inventor de tal o cual invento patentado. Así, Arroyo señala que “sabiendo el inventor y el autor que la compensación económica derivada de la explotación de la exclusiva, directamente o mediante cesión a un tercero, no será eterna, tendrá más estímulo para seguir inventado o creando”⁵⁸; igualmente, Echaiz indica que “la principal finalidad de la patente es la protección estatal del titular del invento para que pueda o no explotarlo económicamente, sabiendo que goza del reconocimiento por parte del Estado y de la titularidad exclusiva del invento”⁵⁹; y, finalmente, cierra Vibes la idea indicando que:

Las patentes también tiene una finalidad similar a la del derecho de autor, aunque tienden al progreso de la sociedad en otro campo: el del conocimiento y la tecnología. La patente es un DPI que se le reconoce al inventor sobre una invención. [...] El sistema de derechos de patentes tiene dos objetivos principales. El primer es retribuir al inventor. [...] el segundo objetivo principal del sistema de patentes: el progreso científico y tecnológico.⁶⁰

Como vemos, el objetivo y finalidad principal en temas de propiedad industrial, en lo que se encuentra el derecho de la innovación, es patrimonial; sin embargo, como nos demuestra la película analizada, existe una importante connotación

57 VICENT CHULIÁ, FRANCISCO. Ob. cit., p. 1415.

58 ARROYO MARTÍNEZ, IGNACIO. Propiedad industrial y propiedad intelectual: concepto y ámbito de aplicación a la luz del derecho español. En AA.VV. *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial* (Madrid: Civitas-Thomson Reuters, 2011), 36.

59 ECHAIZ MORENO, DANIEL. *Las patentes de las células madre* (Lima: Grijley, 2012), 66.

60 VIBES, FEDERICO. Ob. cit., p. 23.

sobre un posible derecho de paternidad sobre un invento, el cual incluso parece estar recogido en la norma andina⁶¹.

Aquellos inventos patentados son una especie de reconocimiento a la labor de un profesional de la ciencia y la tecnología. Mientras profesionales como un abogado suelen escribir en sus *curriculum vitae* los casos que han ganado o sus clientes más representativos; un ingeniero, un químico, un biólogo u otros profesionales de la ciencia contarían con ese mismo respaldo si figurasen como creadores de uno u otro invento. Aquí, entendemos la frustración del profesor Kearns cuando la *Ford* le ofrece millones de dólares para transar extrajudicialmente; sin embargo, el impone siempre la condición de que la *Ford* admita el robo del invento y lo reconozca como el auténtico inventor, aspecto que nunca aceptó *Ford* y tuvo que ser obligada vía mandato judicial. Entonces, ¿podemos hablar de un derecho de paternidad sobre la patente? Creemos que sí y, aunque pocas veces, esto es lo que más importa para algunos honorables inventores.

2.2. EL DERECHO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN EL CINE

Las marcas y signos distintivos han sido retratados de menor manera en el cine; en realidad, cuesta trabajo encontrar una sola película que tenga una marca u otro signo distintivo como objeto de la trama principal. Las dos películas seleccionadas tratan sobre diversas marcas, en ambas, ellas son las protagonistas, de diverso modo.

a. *The Greatest Movie Ever Sold* (2011): cuando las marcas protagonizan las películas

“Today product placement is a multibillion dollar industry that generates hard cash for movies, creates new identities for brands, but most importantly delivers the holy grail of marketing, co-promotion. You see, co-promotion is what takes a regular movie and turns it into a blockbuster”.

Morgan Spurlock

Morgan Spurlock es un productor y director de documentales, quien actúa en sus propios documentales como locutor y presentador. Dirigió el documental *Supersize me* (2004), nominado al Óscar, en el cual se somete a los efectos de una dieta de treinta días consistente en puro producto de McDonalds. Sin embargo, el documental que vamos a analizar en este caso es otro, llamado *The Greatest Movie Ever Sold*; en esta cinta, Spurlock muestra como las marcas son colocadas en las películas y éstas pueden lograr influir en el arte e, incluso, lograr financiar la misma película. En efecto, llegando al borde de lo absurdo, este documental

61 Artículo 24 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

muestra como las marcas pueden llegar a ser la fuente principal de ingresos para la realización de una película, pero la pregunta es ¿a qué costo?

IMAGEN 5. PÓSTER PROMOCIONAL DE LA PELÍCULA *the greatest movie ever sold*



Fuente: Snoot Entertainment - *The Greatest Movie Ever Sold* [videograbación]. 2011.

El tema principal de la película es el *product placement*; es decir, la colocación de marcas en películas para lograr publicitarlas, a cambio de una contraprestación. En Perú, dentro de la jurisprudencia administrativa, la Resolución n.º 3665-2012/SDC-INDECOPI establece, en su fundamento 66, que:

el Product Placement es un instrumento de marketing eficaz, pues se vale de la producción audiovisual para sortear la incredulidad típica que tienen los consumidores frente a los anuncios comunes e ingresar así de manera desapercibida frente a ellos, advirtiéndose que su papel comercial parte de que no se muestra a la marca como un simple ‘decorado’, sino que se le da un papel intenso en un contexto persuasivo.

Tras años de discusión sobre la función persuasiva de la marca en Perú, esta decisión de la autoridad en temas marcarios ha logrado zanjar la discusión de una vez por todas. Siempre han existido dos posturas: una primera, que niega la posibilidad de que los signos distintivos puedan por sí mismos representar publicidad comercial; y, una segunda, que admite la posibilidad de que los signos distintivos puedan por sí mismos representar publicidad comercial. Luego de diversos vaivenes, la Resolución n.º 3665-2012/SDC-INDECOPI —antes citada— señala, en su fundamento 58, que “la exposición de signos distintivos en determinados contextos puede ser calificada como publicidad comercial, al cumplir un fin persuasivo que es percibido como tal por el consumidor”. Con esta decisión ha quedado claro que la postura actual

de la autoridad marcaria es que los signos distintivos sí cuentan con una función publicitaria como indica León y León, la cual “[...] consistiría en que la marca tiene el efecto de atraer, formar y conservar una clientela y, por tanto, la función sería la ‘atracción de clientela’”⁶². Ahora bien, para el caso del *product placement* la autoridad ha elaborado un examen de identificación concreto⁶³.

TABLA I

EXAMEN DE IDENTIFICACIÓN DE <i>PRODUCT PLACEMENT</i>	
Factor objetivo	Determinar la existencia de un contrato, convenio o, ante la ausencia documental de un contrato, del pago de alguna contraprestación —no necesariamente monetaria— a través de la cual el empresario conviene que sus productos, servicios o marcas sea exhibidas en el contexto de una producción audiovisual dada.
Factor subjetivo	Constar que la inclusión de la marca sea susceptible de provocar efectos persuasivos en los consumidores que son destinatarios de la comunicación pública, puesto que estos advierten un cierto protagonismo del producto emplazado y no un mero uso con fines narrativos, artísticos, dramáticos o escénicos

Fuente: Murillo Chávez, Javier André. “El Product Placement al descubierto. Los actos de competencia desleal y el uso de marca en el guion o secuencias de películas, series de televisión y programas” en *Diálogo con la Jurisprudencia* n.º 180 (2013): 278.

Bueno, la existencia de este fenómeno es total en el documental de Spurlock, quien a través de entrevistas y la muestra de la búsqueda de *sponsors* nos muestra como el arte puede ceder ante el *product placement*. Esta película es la muestra viva de que las marcas persuaden y se pagan multimillonarias sumas de dinero para colocar cierta marca en el título de la película, en las manos del vaso que tiene el protagonista en la mano, en el automóvil que manejará el villano, entre muchas otras.

Un segundo asunto es ¿qué sucede con marcas que aparecen en la película a requerimiento de los directores o aquellas que aparecen circunstancialmente? ¿Podrían los titulares de dichas marcas oponerse a su uso a través de una infracción marcaria? Creemos que la respuesta es negativa. Creemos que la libertad de expresión (inciso 4 del artículo 2 de la Constitución) y el derecho a las creaciones artísticas (inciso 8 del artículo 2 de la Constitución), por sí mismos, permitirían el uso de estos logotipos, ya que no se están utilizando de un modo comercial, sino meramente decorativo en lo que va a ser una obra audiovisual.

Sin embargo, también creemos que es aplicable la excepción a los derechos marcarios por agotamiento del derecho; según la cual, el registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar o indicar la existencia o disponibilidad de productos legítimamente marcados, siempre que tal uso sea (i) de buena fe, (ii) se limite al propósito de información al

62 LEÓN Y LEÓN DURÁN, GUSTAVO ARTURO. *Derecho de marcas en la Comunidad Andina* (Lima: Thomson Reuters, 2015), 106.

63 Este tema ya ha sido abordado en un trabajo anterior. Ver MURILLO CHÁVEZ, JAVIER ANDRÉ. El Product Placement al descubierto. Los actos de competencia desleal y el uso de marca en el guion o secuencias de películas, series de televisión y programas. En *Diálogo con la Jurisprudencia*. Número 180 - Septiembre 2013 (Lima: Gaceta Jurídica), 269-286.

público y (iii) no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de estos⁶⁴. En efecto, como indica Lizarazu, “si bien existen ciertos actos que no pueden realizar los terceros, existen otros actos permitidos para ellos si se realizan con fines de identificación, información o publicidad”⁶⁵; en este caso, las marcas están siendo utilizadas con fines de información dentro de una obra cuya creación se encuentra respaldada por los dos valores constitucionales antes mencionados.

IMAGEN 6. LOS SIGNOS DISTINTIVOS COMO PARTE DE LA OBRA AUDIOVISUAL *the greatest movie ever sold*



Fuente: Snoot Entertainment - *The Greatest Movie Ever Sold* [videgrabación]. 2011.

64 Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

65 LIZARAZU MONTOYA, RODOLFO. *Manual de propiedad industrial* (Bogotá: Legis, 2014), 108.

El último punto que nos trae a colación esta película —dejando en claro que toda la película es, por ser un documental, motivo de reflexión y análisis— es la clara ausencia de marcas de industrias polémicas o que conlleven restricciones. Por ejemplo: cerveza, cigarrillos, productos farmacéuticos, entre otros.

Esto debido a que todos ellos cuentan con prohibiciones o restricciones a su publicidad; por ejemplo, la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco prohíbe la publicidad de cigarrillos y otros productos de tabaco en medios de comunicación y similares, como las películas⁶⁶; la Ley que regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas obliga a colocar un *disclaimer* en producciones audiovisuales⁶⁷; igualmente, la Ley General de Salud indica que la publicidad de productos farmacéuticos de venta bajo receta médica se encuentra restringida a los profesionales que los prescriben y dispensan⁶⁸. De esta forma, la industria del cine busca evadir el *product placement* de estos productos debido a que las indicaciones legales obstaculizan su libre uso⁶⁹.

b. “Logorama” (2009): un premio Óscar para la parodia de marcas

“I have to thank the three thousand non-official sponsors that appears in the film and I have to assure them that no logos were harmed during the making of the project”.

Nicholas Schmerkin

Productor en el discurso de aceptación
del Óscar a mejor película corta animada

Esta segunda producción audiovisual es un tanto diferente; se trata de un corto animado ganador del premio Óscar al mejor corto animado en el 2010. Su nombre es *Logorama*. Lo particular es que los protagonistas, el escenario, y todo lo que existe en este corto animado son marcas comerciales. La historia cuenta como el dibujo de Ronald McDonald comete una serie de crímenes, perseguido por los policías Michelin, provocando un desastre catastrófico en forma de Xbox. Lawrence lo relata de la siguiente manera:

66 Inciso 1 del artículo 17 de la Ley n.º 28705 - Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco.

67 Incisos 2 y 3 del artículo 8 de la Ley n.º 28681 - Ley que regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas.

68 Artículo 71 de la Ley n.º 26842 – Ley General de Salud.

69 Esto claramente encuentra excepciones, especialmente en la industria fílmica peruana que, curiosamente, tiene como sus clientes más asiduos de *product placement* a las empresas de bebidas alcohólicas; por ejemplo, Brahma en la película *Asu Mare* (2013) y la película *A los 40* (2014); así como, Cristal en la película *Asu Mare 2* (2015); y Pilsen la película *Locos de amor* (2016).

Una Los Ángeles es creada a partir de logotipos que sirven como edificios, señales de avenidas, vehículos y naturaleza. Los habitantes incluyen mensajeros AOL, hombres Pringles y hombres Michelin. Ronald McDonald es el villano, quien mata a un malhablado niño Haribo y toma al Big Boy niño hamburguesa de rehén. La mujer Esso es la heroína que escapa del terremoto X-Box causando que California se hunda en el océano hasta formar los nuevos contornos de la saeta de Nike.⁷⁰

IMAGEN 7. LA CIUDAD HECHA DE SIGNOS DISTINTIVOS EN *logorama*



Fuente: Autour de Minuit Productions - *Logorama* [videograbación]. 2009.

En este caso, comencemos por hacer una importante aclaración: los logotipos son objeto de una de las áreas grises, uno de los temas colindantes entre dos áreas distintas del derecho de propiedad intelectual: el derecho de los signos distintivos y el derecho de autor. En efecto, un logotipo es, a su vez, una obra artística y puede llegar a ser una marca, si esta es solicitada para registro ante la autoridad.

En esta producción audiovisual, los logotipos —como señalamos en el comentario a la anterior película— están siendo utilizados como obras artísticas y no como marcas comerciales, siéndoles aplicables tanto la excepción a los derechos marcarios por agotamiento del derecho; así como, la libertad de expresión y el derecho a las creaciones artísticas como fundamento constitucional del uso de estos signos. Sin

⁷⁰ Traducción libre de “A Los Angeles is created from logos serving as buildings, street signs, vehicles and nature. The inhabitants include AOL messengers, Pringles men, and Michelin men. Ronald McDonald is the villain, who kills a foul-mouthed Haribo boy and takes the Big Boy burger boy hostage. The Esso Girl is the heroine who escapes the X-Box earthquake causing California to sink into the ocean until the new state outlines are a Nike Swoosh”. LAWRENCE, ROSE. “Logorama: The Great Trademark Heist”. *Revista Intellectual Property Brief* 2, n.º 1 (2010): 4.

embargo, a diferencia de *The Greatest Movie Ever Sold*, aquí sí podría existir un límite fijado por el daño que se puede generar a una marca notoria.

Es claro que colocar a Ronald McDonald como villano violento en un corto provoca en el consumidor de los productos McDonald —marca notoriamente conocida— la percepción de que este personaje es maligno; así, nuestra norma andina reconoce que también constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso de este en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción o imitación para fines no comerciales (como lo sería una película o corto animado), si tal uso pudiese causar daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, incluso, aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo⁷¹.

IMAGEN 8. LOS POLICÍAS MICHELIN *vs.* EL VILLANO RONALD MCDONALD



Fuente: autour de Minuit Productions - *Logorama* [videograbación]. 2009.

71 Incisos b) y c) del artículo 226 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Otra manera de observar este problema es tomar la categoría de parodia, pero esto nos llevaría más a un campo de los derechos de autor; pues, como comentábamos, este tipo de uso de marcas está en una zona gris. Nuestra autoridad marcaría (coincidentalmente la misma que autoral) ha señalado en el fundamento 74 de la Resolución n.º 3251–2010/SCI-INDECOPI que la parodia como una manifestación artística, la cual se encuentra relacionada con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, es una forma de utilización de la parodia como manifestación de la libertad de expresión permitida por el ordenamiento. Como ha señalado Rodríguez citando a Posner,

Queda en evidencia la íntima relación entre la libertad de expresión y opinión y la parodia. En contrario, siguiendo la opinión de Posner, la doctrina debe proveer una defensa contra acciones de infracción únicamente si la parodia emplea la obra parodiada como blanco y no como arma o como un simple medio para crear un efecto cómico. Lo antes expuesto es sumamente importante porque permite identificar los supuestos de parodia que, por ser tales, se encuentran fuera del cuestionamiento del titular. La parodia debe decir algo de la obra parodiada. Después de todo, esa era la fuente —la libertad de opinar y expresarse sobre una obra específica— que justificaba de alguna manera la permisibilidad hacia las parodias.⁷²

Entonces, el uso no autorizado de marcas —teniendo en cuenta la excepción que permite usos informativos, de identificación y publicitarios— encuentra su límite en el daño que puede generar al legítimo titular de la marca. Así, las parodias de marcas —y todas en general— suelen poner a prueba el sistema de ponderación que deben aplicar las autoridades. Porque a diferencia del ordenamiento norteamericano en el que se sigue la doctrina de la *preferred position*, en el ordenamiento jurídico peruano rige la igualdad jerárquica de los derechos fundamentales; en este sentido, como ha apuntado precisamente Marciani,

La teoría de la posición preferente del derecho a la libertad de expresión contradice el principio que establece que no existe una jerarquía entre los derechos fundamentales. Por, ello no tiene respaldo a nivel constitucional. [...] No siendo posible establecer la posición preferente del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos fundamentales será necesario ponderar los derechos o intereses en conflicto, para determinar la primacía del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en un caso concreto.⁷³

72 RODRÍGUEZ, GUSTAVO. Lo que Barbie no supo: reflexiones sobre las parodias de marcas. En *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, n.º 8 (2012): 315. Citando a POSNER, RICHARD. When is parody law fair use. *Revista The Journal of Legal Studies* 21, n.º 1 (1992): 71.

73 MARCIANI, BETZABÉ. *El derecho a la libertad de expresión y la tesis de los derechos preferentes* (Lima: Palestra, 2004), 452-453.

Así, si el fundamento de la parodia es la libertad de expresión, esta no prevalece *prima facie* ni *per se* frente a la libertad de creación, fundamento constitucional de la propiedad intelectual en general o la libertad de empresa, fundamento constitucional de la propiedad industrial; en efecto, se debe matizar ambos derechos constitucionales para obtener una solución coherente.

En el caso del *Logorama*,⁷⁴ Lawrence —quien analizó el caso bajo los precedentes norteamericanos del *common law*— ha señalado que no se trata de una infracción, sino que debe ser protegida como parodia: “LOGORAMA debe ser elegible para la excepción del discurso no comercial de la Trademark Dilution Revision Act y protegido por la Primera Enmienda. En concreto, LOGORAMA debe ser protegido como una parodia”⁷⁴. Adicionalmente, esta autora indicó que por la fama que había ganado este corto al ser premiado no sería buena estrategia para la imagen de las empresas perseguir a sus productores a través de canales legales, coincidimos con esta idea⁷⁵.

2.3. EL DERECHO DE AUTOR EN EL CINE

Los derechos de autor nos son mostrados en el cine de una manera “escondida”; muchas películas tratan sobre las distintas obras que pueden ser protegidas: libros, cuadros, películas, *software*, diseños textiles, entre otros. Sin embargo, solo algunas retratan expresamente algún tema jurídico: la primera película a comentar sobre derechos de autor nos brinda expresamente un problema jurídico; no obstante, la segunda solo implícitamente nos enseña cuán lejos ha llegado un fenómeno que incluso ha hecho temblar a las empresas más grandes que manejan derechos de autor.

a. “*The Social Network*” (2010): *las ideas no se protegen*

“I didn’t use any of their code, I promise I didn’t use anything. A guy who builds a really nice chair doesn’t owe money to everyone who has ever built a chair. They came to me with an idea, I had a better one”.

Mark Zuckerberg

Si bien *The Social Network* es una película más recordada por introducirnos la historia de los creadores y socios de Facebook, muchas veces se deja de lado que toda la película trata de un conflicto jurídico que nos muestra —en una de sus facetas, quizás la más importante— el gran pleito entre Mark Zuckerberg (Jesse

⁷⁴ Traducción libre de “LOGORAMA therefore should be eligible for the noncommercial speech exception to the Trademark Dilution Revision Act and protected under the First Amendment. Specifically, LOGORAMA should be protected as a parody”. LAWRENCE, ROSE. Ob. cit., p. 6.

⁷⁵ A esa misma conclusión hemos llegado en un anterior trabajo sobre el tema. Ver MURILLO CHÁVEZ, JAVIER ANDRÉ. De Dumb Starbucks y otros demonios ¿La parodia justifica el uso de marca ajena? *Revista Actualidad Jurídica*, n.º 247 (2014): 84-96.

Eisenberg) y los hermanos Cameron y Tyler Winklevoss (Armie Hammer / Josh Pence) por la titularidad de derechos sobre la red social. Toda la película está basada y estructurada en un procedimiento extrajudicial de negociación, conciliación y, finalmente, transacción. Se debe recordar que el primer contacto de Zuckerberg con estos hermanos y su socio Divya Narendra (Max Minghella) no se llevó a cabo frente a un abogado, ni se le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, entre otros puntos que ya hemos mencionado en las películas anteriores. En este punto, ya debe haber quedado claro que cuando se trata de ideas y otras creaciones, la confidencialidad y cautela de la información es uno de los puntos cruciales, al igual que el asesoramiento jurídico pertinente.

IMAGEN 9. LA TRANSACCIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR DE FACEBOOK



Fuente: Columbia Pictures - *The Social Network* [videograbación]. 2010.

Volviendo a la película, no creyendo que sea buena idea seguir explicando la trama, pues la película es bastante conocida, pasamos a un tema principal en este *film* sobre los derechos de autor: las ideas no se protegen. En efecto, nuestra normativa excluye la protección de las meras ideas, siendo únicamente protegida la forma de expresión personal que cada persona le otorgue a estas⁷⁶. Como señala Antequera, “[...] la protección del derecho de autor abarca las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”⁷⁷; igual sentencia Lipszyc que:

⁷⁶ Inciso a) del artículo 9 de la LDA peruana, artículo 6 de la LDA colombiana y artículo 7 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina.

⁷⁷ ANTEQUERA PARELLI, RICARDO. *Estudios de derechos de autor y derechos afines* (Madrid: Reus, 2007), 46.

Desde los albores del estudio de la materia, existe una coincidencia generalizada en que el derecho de autor solo protege las creaciones formales y no las ideas contenidas en la obra. Las ideas no son obras y, por ende, su uso es libre. No se puede adquirir sobre ellas protección o propiedad alguna, aun cuando sean novedosas. El derecho de autor está destinado a proteger la forma representativa, la exteriorización de su desarrollo en obras concretas aptas para ser reproducidas, representadas, ejecutadas, exhibidas, radiodifundidas, etc., según el género al cual pertenezcan, y a regular su utilización.⁷⁸

IMAGEN IO. LA EXPOSICIÓN DE LA IDEA SOBRE FACEBOOK
DE LOS WINKLEVOSS A ZUCKERBERG



Fuente: Columbia Pictures - *The Social Network* [videograbación]. 2010.

En la película, cuando los hermanos Winklevoss y Narendra revelan la información sobre “*The Harvard Network*” a Mark cometen el gran error de sus vidas. Si bien

⁷⁸ LIPSZYC, DELIA. *Derecho de autor y derechos conexos* (Buenos Aires: UNESCO-CERLALC-ZAVALIA, 1993), 62.

existió correspondencia que evidenciaba material de negociación y un posible contrato verbal; la sincera realidad es que lo único que tenían hasta ese momento era una simple idea: crear una red vía intranet —la de Harvard— para interconectarse entre personas (biografía, imágenes, fotos, perfil, entre otros). Es más, Mark les recalca que existían ya plataformas como MySpace, que tenían ya estas particularidades. Esta es una característica de todo lo que no se llega a proteger por derecho de autor; cuando este régimen no cubre cierta creación, el mercado adquiere el mensaje de que es de libre uso y se propagan las variables de distintos titulares de este tipo de creación⁷⁹.

Zuckerberg era el experto en *software*, programación y código fuente; los Winklevoss nunca debieron subestimar la información que tenían como idea abstracta. Ahora bien, esto no quiere decir que —al menos según la normativa peruana— el caso no sea controvertido. En efecto, cuando alguien contrata a un profesional para la elaboración de una obra, existen mecanismos de protección previstos legalmente⁸⁰, aún más en el caso del *software*⁸¹. Como indica Raffo, “cuando se contrata a alguien para la realización de una obra que genera derechos autorales, el contenido patrimonial de esos derechos pertenece al contratante y no a la persona física que realiza el acto de creación”⁸². Por esto, podemos decir que existía —al menos de un análisis superficial que nos permite el *film*— posible controversia porque: (i) si existía contrato, al menos existe algún beneficio para los Winklevoss, aunque queda duda porque no se le llega a dar contraprestación alguna a Mark; o (ii) si no había contrato, el único autor y titular sería Mark.

Lo importante del caso de la película, como segundo tema, es que Mark era experto en programación. El objeto de controversia era un *software* o programa de ordenador. Como indica Ríos, “podemos definir un programa de computador como el conjunto de instrucciones en lenguaje natural o codificado que buscan que una máquina, un computador o hardware realice o ejecute determinada tarea”⁸³. Este tipo de obra es muy especial, consta de diversas partes técnicas; de esta forma, la autoridad determino en la Resolución n.º 0748-2004/TPI-INDECOPI que las partes de un *software* son: el programa fuente, el programa objeto y los manuales explicativos. Sin embargo, la originalidad —concepto del que hablábamos al presentar el derecho de autor— reside únicamente en el código fuente; esto es, el lenguaje que utilizan los programadores. En este sentido, por un tema de especialización, los

79 Un ejemplo, aunque lamentable en opinión personal, es la propagación de programas de *reality* y concursos. Ver Murillo Chávez, Javier André. Cuando censurar no es la solución: la regulación jurídica de los “programas basura” en el mercado peruano del entretenimiento. *Revista Pólemos*, n.º 9 (2015): 15-23.

80 Artículo 16 de la LDA peruana y artículo 20 de la LDA colombiana.

81 Artículo 71 de la LDA peruana.

82 RAFFO, JULIO. *Derecho autorral: hacia un nuevo paradigma* (Buenos Aires: Marcial Pons, 2011), 179

83 RÍOS RUIZ, WILSON. *La propiedad Intelectual en la era de las tecnologías* (Bogotá: Temis-Universidad de los Andes, 2011), 261.

productores y empresas siempre dependerán de técnicos en programación cuando hablemos de *software*.

Finalmente, como último tema de análisis, encontramos que existen mecanismos distintos a los procedimientos administrativos estatales para solucionar conflictos; en la película se muestra la transacción extrajudicial que se realiza mediante diálogo entre partes y abogados, dejándose constancia de todo lo señalado en transcripciones. Así, cuando hay un asunto controvertido, es posible que ambas partes puedan llegar a un acuerdo para lograr una solución sin activar el aparato estatal. Como señalan Osterling y Castillo, “la esencia de la transacción reside en una relación jurídica incierta y controvertida, susceptible de derivar en litigio o ya latente en el terreno judicial, la misma que las partes deciden llevar a término en forma definitiva; de esta manera, encausan su voluntad a esa finalidad a través de concesiones recíprocas”⁸⁴. Es decir, es el acuerdo por el cual las partes brindándose ciertos beneficios o cediendo mutuamente deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse⁸⁵.

En la película —claramente— se muestra este proceso de negociación, el cual se realiza precisamente para evadir la difusión de información (nuevamente, observar la importancia de la información confidencial) sobre este litigio. Esto demuestra que existen mecanismos que se pueden utilizar en temas de derecho de autor, así como en cualquiera de los antes reseñados, mediante mecanismos alternativos al pleito jurisdiccional o administrativo. Como señala Ledesma, “en cuanto a los títulos contractuales, la declaración proviene de las partes, quienes documentalmente consignan las declaraciones de voluntad, mediante la cual se obligan, pero observando los requisitos prefijados por la Ley para la elaboración documentaria de dichas declaraciones como en el caso de [...] la transacción”⁸⁶.

Como termina ocurriendo en la película, este pleito llega a un acuerdo “fuera de los Tribunales” a través de distintos reconocimientos y prestaciones pecuniarias a favor de los involucrados. Este tema llama mucho la atención porque no son pocos los conflictos por propiedad intelectual, ya sea derecho de autor o propiedad industrial, que terminan resolviéndose de manera amistosa mediante transacciones extrajudiciales; debemos recordar que el costo de un pleito suele ser mayor al beneficio esperado, logrando que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos sean preferidos, incluso en estas áreas. Sería interesante poder ser testigos de un arbitraje en estos temas, lo cual será posible en la medida en que crezcan las industrias creativas de Perú y surjan los conflictos que inicien arbitrajes. En todo caso, es una opción abierta frente a un potencial procedimiento administrativo o proceso judicial.

84 OSTERLING PARODI, FELIPE y MARIO CASTILLO FREYRE. Compendio de derecho de las obligaciones (Lima: Palestra, 2008), 780.

85 Artículo 1302 del Código Civil Peruano o su equivalente colombiano artículo 2469 del Código Civil Colombiano.

86 LEDESMA NARVÁEZ, MARIANELLA. *Comentarios al Código Procesal Civil*. Tomo III (Lima: Gaceta Jurídica, 2015), 311.

b. *Zootopia* (2016): la resignación ante la cultura de la piratería

“Well, hello!
Step right up.
Anything you need, I got it.
All your favorite movies.
I've got movies that haven't even been released yet.
Hey, 15% off. 20!
Make me an offer!
Come on!”

Duke Weaselton

IMAGEN II. PELÍCULAS PIRATAS EN ZOOTOPIA



Fuente: Walt Disney Pictures - *Zootopia* [videograbación]. 2016.

La última película a comentar por el lado del derecho de autor es *Zootopia*, una de las recientes películas de Disney que nos presenta un mundo ficticio donde los animales son antropomórficos y viven —curiosamente— en una Sociedad como la nuestra, con aspectos buenos y malos, incluyendo algunos completamente novedosos como la trama y constante diferencia entre depredadores y presas, así como temas de discriminación sobre esta brecha ficticia. Es una película animada que nos lleva a reflexionar sobre los sueños de una coneja llamada Judy Hopps que busca ser policía y sus aventuras con un zorro Nike Wilde, en busca de resolver una desaparición misteriosa y todas sus implicancias.

En este caso, la trama no es tan importante para resaltar el tema de derecho de autor que se muestra en esta película porque, en efecto, se trata de una escena aislada, pero de gran simbolismo en una película de Disney, de ahí que sea suficiente motivo para traerla a colación en el presente trabajo.

En este caso, la película nos muestra una escena en la que podemos ver a los protagonistas interactuando con Duke, una comadreja que vende películas piratas en plena calle. ¿Por qué es significativo esto? Porque esta es una película para niños y, en su inocencia, se les presenta una situación criminal en contra de los derechos de autor. En efecto, creemos que esta es la resignación de la industria cinematográfica sobre la existencia de la piratería en nuestras sociedades, como un fenómeno difundido en las entrañas de la conciencia de las personas. Si bien esto parece obvio, cabe señalar que tanto las industrias cinematográfica y musical siempre han sido firmes combatientes de la piratería y jamás hubiéramos pensado ver un personaje como Duke o una escena como la que tiene esta película si pensábamos en la tendencia de rechazo total a la piratería.

Recordemos, como señala Lipszyc, que la piratería es la conducta que refleja típicamente la infracción al derecho de autor; es decir que cuando las personas piensan en alguna infracción al derecho de autor, la primera palabra que se viene a la mente es “piratería”:

la ‘piratería’ de obras y productos culturales es la conducta antijurídica típica contra el derecho exclusivo de reproducción. Consiste en la fabricación, la venta y cualquier forma de distribución comercial, de ejemplares ilegales (libros e impresos en general, discos, casetes, etc.), de obras literarias, artísticas, audiovisuales, musicales, de las interpretaciones o ejecuciones de estas, de programas de ordenador y de bancos de datos. El término ‘piratería’ se utiliza también para calificar la representación, la reedición y todo otro uso no autorizado de una obra, una emisión de radiodifusión, etcétera.⁸⁷

Esta conducta surgió cuando el avance de la tecnología nos brindó la posibilidad de efectuar copias de los medios o soportes, tales como los CD-Rom o DVD-Rom, ni que decir ahora de los formatos que se pueden tener en un *pendrive* tales como una película MPEG o una canción MP3. El fenómeno infractor alcanzó niveles muy profundos y avanzados con las redes P2P y el intercambio vía Internet con *torrents*; estos, como señala Antequera, también son actos de infracción:

[...] los intercambios de archivos entre usuarios a través de las redes de la sociedad de la información, implican actos que vulneran los derechos de reproducción y comunicación al público, sin perjuicio de que con arreglo a algunas legislaciones o conforme a la jurisprudencia en ciertos países, también se presente una violación al derecho de ‘distribución por transmisión’.⁸⁸

Entonces, teniendo a una industria desesperada por controlar estos fenómenos de infracción a una normativa que —claramente— ha quedado desfasada por el

87 LIPSYC, DELIA. Ob. cit., pp. 560-561.

88 ANTEQUERA PARILLI, RICARDO. *Estudios de derecho industrial y derecho de autor* (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana-Temis, 2009), 637.

surgimiento de tecnologías de copia e Internet⁸⁹; no queda otro camino que asumir que, con esta escena comentada, se combatirá aceptando el problema y buscando otras soluciones. En efecto, las industrias cinematográfica y musical han optado por combatir la piratería en su propio terreno de juego: Internet. Así, han surgido mecanismos interesantes con los cuales obtener ganancias legalmente: por citar dos ejemplos bastante populares, tenemos a *Spotify* y *Netflix*.

IMAGEN 12. EXPOSICIÓN DE LA PIRATERÍA EN LA PELÍCULA DE DISNEY ZOOTOPIA



Fuente: Walt Disney Pictures - *Zootopia* [videgrabación]. 2016.

89 MURILLO CHÁVEZ, JAVIER ANDRÉ. ¿Atrapará el coyote al correcaminos? [en línea]. En Asociación Civil Themis – Portal Enfoque Derecho (WEB). 29 de enero de 2013. Fecha de consulta: 07 de noviembre del 2018. <https://www.enfoquederecho.com/2013/01/29/atrapara-el-coyote-al-correcaminos/>

Como señala Alonso:

[...] han ido adquiriendo cada vez mayor terreno los productos on line, es decir, los obtenidos a través de internet u otras redes, sobre todo en los denominados productos o servicios ‘a la carta’ (on demand services), caracterizados por el hecho de que el usuario puede permanentemente acceder a una obra almacenada en forma digital. Ello permite seleccionar en una base de datos la creación intelectual correspondiente, la cual se transmite en forma de señales digitales al ordenador a través de internet, para su visualización o descarga, en función de cual sea la licencia aplicable.⁹⁰

Precisando este concepto, nos explica que la modalidad de video bajo demanda (*video on demand*):

Consiste en la puesta a disposición de un programa audiovisual en el que el usuario final interactúa con la red para seleccionar el programa deseado y el momento del suministro. El usuario final, de este modo, puede acceder a la obra desde el lugar y en el momento que elige, a través de cualquier tipo de dispositivo autorizado (ordenador personal, receptor de televisión, dispositivos de mano, móvil, etc.⁹¹

De esta manera, los productores titulares de derechos de autor podrán obtener una remuneración por cada vez que se realice una proyección de sus obras. Si bien se gana mucho más con la venta de un soporte original de la obra, Internet cambió las reglas de juego y permitió que las copias infractoras se vuelvan populares a un costo cero y con mucha dificultad de fiscalización. En este sentido, las plataformas virtuales que contienen obras audiovisuales y musicales están haciendo la pelea al mundo de la piratería; en efecto, la gente ahora —en muchos casos— prefiere pagar una licencia en plataformas como *Netflix* o *Spotify* que tener que descargar *torrents* o por plataformas P2P.

Igualmente, es importante, para finalizar, que este reconocimiento por parte de Disney sobre la piratería tampoco legitima estas conductas; en efecto, al analizar la escena observamos que Duke es una comadreja que —según los estereotipos de la película— es un animal criminal, rastrero y vil, que vende en la calle mintiendo y nadie le compra. Podríamos decir también que viéndole el lado amable a este reconocimiento tras todo el problema que conlleva atrás, se trata una política educativa a los niños sobre lo mala que es la piratería y como un desincentivo a través de condicionamiento de un personaje desagradable como Duke con la piratería. Pese a todo, es histórico porque vemos “piratería” dentro de una película animada de Disney por primera vez, irónicamente, satirizando otras películas como *Frozen*, *Big Hero 6*, *Enredados* o *Ralph, el demoledor*.

90 ALONSO PALMA, ÁNGEL LUIS. Propiedad intelectual y derecho audiovisual. 3.º edición (Madrid: CEF, 2015), 350.

91 *Ibid.*, p. 170.

3. REFLEXIÓN FINAL

Entonces, el derecho de propiedad intelectual, entendido como compresor del derecho de autor y el derecho de propiedad industrial, sí ha sido reflejado en el cine o, al menos, presenta tópicos interesantes en películas relacionadas o con una trama fantástica. Existen otros ejemplos que no hemos tratado concretamente en este trabajo: como la observación de robo de un secreto industrial en *The Insider* (1999), el surgimiento creativo de los signos distintivos en el medioevo en *A Knight's Tale* (2001) o la cuestión de infracción a la obra de Chuck Berry en *Back to the Future* (1985)⁹², su existencia debe seguirnos motivando a crear estudios sobre la materia para dejar ver la potente sinergia entre el derecho de la propiedad intelectual y el cine.

En este trabajo, para empezar, la película *Joy* nos muestra el claro ejemplo de cómo la obtención de una patente puede ser considerada el punto fundamental de todo un esquema de negocios, así como se debe cuidar la confidencialidad y control de la información que uno maneja sobre el nuevo invento; de igual forma, el manejo de los licenciarios que harán explotación conjunta de la patente cuya titularidad ostenta el inventor. Por su parte, en la película *Flash of Genius* observamos la lucha de toda una vida por parte de un inventor para ser reconocido por su trabajo luego de sufrir el robo de su invento por parte de una de las más grandes empresas automotrices de la época. Lo potente de estas películas es que ambas están basadas en casos de la vida real.

De igual manera, *The Greatest Movie Ever Sold* representa un documental muy creativo sobre el uso del *product placement* en los audiovisuales; académicamente, esta película expone de manera definitiva la función publicitaria de los signos distintivos y demuestra ejemplarmente el uso de la excepción de los derechos marcarios. Por otro lado, *Logorama* expone el uso de los signos distintivos como parte de un audiovisual en ejercicio de la libertad de expresión y creación; este cortometraje expone el uso de marcas comerciales como parodia, lo cual no podría configurar como infracción a los derechos de propiedad industrial, a menos que se produzcan daños a una marca notoriamente conocida. La particularidad de estos dos audiovisuales es que se trata de un documental y un cortometraje animado, no podemos encasillar al cine en películas o largometrajes.

Finalmente, en *The Social Network* observamos durante todo el largometraje la lucha por la titularidad sobre los derechos de autor sobre una red social y su código fuente, propio del *software*, siendo conducidos por la discusión sobre la diferencia entre idea y forma de expresión. Por otro lado, *Zootopia* es la viva muestra de la

⁹² Sobre este tema y otros de esta película, ver MURILLO CHÁVEZ, JAVIER ANDRÉ. Apuntes sobre las ramas del derecho de mercado en la trilogía *Back to the Future* [en línea]. En Asociación Civil Ius et Veritas - Portal IUS360 (WEB). 21 de octubre de 2015. Fecha de consulta: 07 de noviembre del 2018. <http://ius360.com/privado/civil/apuntes-sobre-las-ramas-del-derecho-de-mercado-en-la-trilogia-back-future/>

resignación de las grandes industrias cinematográficas frente a la cultura de la piratería, colocándola como un fenómeno usual, pero repudiado en la sociedad. Estas dos últimas películas muestran un claro contraste entre una película animada y un largometraje dramático, siendo que es posible extraer importantes lecciones sobre derecho de autor en ambas.

Como hemos podemos intuir, existen miles de películas que podrían contener material de estudio de la propiedad intelectual, lo que no abunda son los trabajos que traten estos temas desde la disciplina del cine y el derecho; en este sentido, todos los abogados y docentes especializados en este tema estamos llamados a seguir investigando y seguir apreciando los temas jurídicos sobre la propiedad intelectual en las películas clásicas y en todas aquellas que se estrenen en el futuro.

REFERENCIAS

- ALIAGA, ZULEMA. Sobre guiones jurídicos: Justicia roja, mujer y derecho. En AA.VV. *Abogados jóvenes y el cine*. Lima: Grijley, 2014.
- ALONSO PALMA, ÁNGEL LUIS. *Propiedad intelectual y derecho audiovisual*. Madrid: CEF, 2015.
- ANTEQUERA PARELLI, RICARDO. *Estudios de derechos de autor y derechos afines*. Madrid: Reus, 2007.
- ANTEQUERA PARILLI, RICARDO. *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana-Temis, 2009.
- ARANA, CARMEN. Estudio preliminar sobre las ecomarcas. *Revista Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, n.º 9 (2013): 209-235.
- ARROYO MARTÍNEZ, IGNACIO. Propiedad industrial y propiedad intelectual: concepto y ámbito de aplicación a la luz del derecho español. AA.VV. *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial*. Madrid: Civitas-Thomson Reuters, 2011.
- AA.VV. *Derecho de patentes*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016.
- BARBOSA CEPEDA, IVÁN DARÍO y ALEJANDRO CHAPARRO-GIRALDO. ¿Cómo se lee una patente? AA.VV. *Propiedad Intelectual en la era de los cultivos transgénicos*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2009.
- BÁEZ, DIANA. El plagio. Especial referencia a la obra cinematográfica. *Revista La Propiedad Inmaterial*, n.º 19 (2015): 113-166.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO. *Apuntes de derecho mercantil*. Navarra: Thomson Reuters - Aranzadi, 2014.
- BERNAL, DANIELA y CARLOS CONDE. Los derechos morales de autor como derechos fundamentales en Colombia. *Revista La Propiedad Inmaterial*, n.º 24 (2017): 53-66.
- BULLARD, ALFREDO. *Derecho y economía*. Lima: Palestra, 2006.
- CASTRO GARCÍA, JUAN DAVID. *La propiedad industrial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009.
- CHIJANE DAPKEVICIUS, DIEGO. *Derecho de marcas*. Madrid: Reus, 2007.

- DIEZ CANSECO, LUIS. Función regulatoria, promoción de la competencia y legislación antimonopólica. *Themis, Revista de Derecho*, n.º 36 (1997): 39-63.
- ECHAIZ MORENO, DANIEL. *Las patentes de las células madre*. Lima: Grijley, 2012.
- Editor - Robert Kearns, 77, Inventor of Intermittent Wipers, Dies [en línea]. *The New York Times* (Web). Detroit, 25 de febrero del 2005. Consulta: 07 de noviembre de 2018. <http://www.nytimes.com/2005/02/26/obituaries/robert-kearns-77-inventor-of-intermittent-wipers-dies.html>
- FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons, 2004.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES y MANUEL BOTANA AGRA. *MANUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL*. LIMA: MARCIAL PONS, 2013.
- FERRERO, GONZALO. Nuevas marcas: ¿algo nuevo bajo el sol?. *Revista Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, n.º 5 (2009): 325-334.
- FLORES NANO, LOURDES. *La economía social de mercado. Pasado, presente y futuro*. Lima: Instituto Pacífico, 2015.
- GALLEGO, ESPERANZA. *Derecho de la empresa y del mercado*. Valencia: Tirant, 2012.
- GONZALES, GERARDO y MARÍA ANTONIETA MERINO. Hacia una política de promoción de marcas y signos distintivos. En AA.VV. *Propiedad intelectual y comercio en el Perú: impacto y agenda pendiente*. Lima: Universidad ESAN, 2007.
- GUZMÁN, DIEGO. *Derecho del arte*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018.
- HUAYHUACA, JOSÉ CARLOS. *Elogio de la Luz y otros amores*. Lima: PUCP, 2012.
- ILLESCAS ORTIZ, RAFAEL. El derecho industrial y el régimen jurídico de la competencia. En AA.VV. *Lecciones de derecho mercantil*. Madrid: Técno, 2013.
- LAWRENCE, ROSE. Logorama: The Great Trademark Heist. *Revista Intellectual Property Brief* 2, n.º 1 (2010): 4-9.
- LEDESMA NARVÁEZ, MARIANELLA. *Comentarios al Código Procesal Civil*. Tomo III. Lima: Gaceta Jurídica, 2015.
- LEÓN Y LEÓN DURÁN, GUSTAVO ARTURO. *Derecho de marcas en la Comunidad Andina*. Lima: Thomson Reuters, 2015.
- LIPSZYC, DELIA. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: UNESCO-CERLALC-ZAVALLIA, 1993.
- LIZARAZU MONTROYA, RODOLFO. *Manual de propiedad industrial*. Bogotá: Legis, 2014.
- MARAVÍ, ALFREDO. *Breves apuntes sobre el problema de definir la originalidad en el derecho de autor*. 16º Cuaderno de Trabajo del Departamento Académico de Derecho de la PUCP. Lima: Departamento Académico de Derecho, 2010.
- MARCIANI, BETZABÉ. *El derecho a la libertad de expresión y la tesis de los derechos preferentes*. Lima: Palestra, 2004.
- MURILLO CHÁVEZ, JAVIER ANDRÉ. De Dumb Starbucks y Otros Demonios ¿La Parodia Justifica El Uso de Marca Ajena? *Revista Actualidad Jurídica*, n.º 247 (2014): 84-96.

- MURILLO CHÁVEZ, JAVIER ANDRÉ. ¿Atrapará el coyote al correccaminos? Fecha de consulta: 07 de noviembre del 2018. <https://www.enfoquederecho.com/2013/01/29/atrapara-el-coyote-al-correccaminos/>
- MURILLO CHÁVEZ, JAVIER ANDRÉ. Apuntes sobre las ramas del derecho de mercado en la trilogía *Back to the Future*. Fecha de consulta: 07 de noviembre del 2018. <http://ius360.com/privado/civil/apuntes-sobre-las-ramas-del-derecho-de-mercado-en-la-trilogia-back-future/>
- MURILLO CHÁVEZ, JAVIER ANDRÉ. Cuando censurar no es la solución: la regulación jurídica de los “programas basura” en el mercado peruano del entretenimiento. *Revista Pólemos*, n.º 9 (2015): 15-23.
- MURILLO CHÁVEZ, JAVIER ANDRÉ. El Product Placement al descubierto. Los actos de competencia desleal y el uso de marca en el guion o secuencias de películas, series de televisión y programas. En *Diálogo con la Jurisprudencia*, n.º 180 (2013): 269-286.
- NOVAK, FABIÁN. *La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico*. Lima: PUCP, 2003.
- OLIVENCIA, MANUEL. *Concepto de derecho mercantil*. Madrid: Técnos, 2013.
- OSTERLING PARODI, FELIPE y MARIO CASTILLO FREYRE. *Compendio de derecho de las obligaciones*. Lima: Palestra, 2008.
- OTAMENDI, JORGE. *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2012.
- POSNER, RICHARD. When is parody law fair use? *Revista The Journal of Legal Studies* 21, n.º 1 (1992): 67-78.
- RAFFO, JULIO. *Derecho autoral: hacia un nuevo paradigma*. Buenos Aires: Marcial Pons, 2011.
- RÍOS RUIZ, WILSON. *La propiedad intelectual en la era de las tecnologías*. Bogotá: Temis - Universidad de los Andes, 2011.
- RODRÍGUEZ, GUSTAVO. Lo que Barbie no supo: reflexiones sobre las parodias de marcas. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, n.º 8 (2012): 313-326.
- SAMUELSON, PAMELA y SUZANNE SCOTCHMER. The Law and Economics of Reverse Engineering. *The Yale Law Journal* 111, n.º 07 (2002): 1575-1663.
- STUCCHI LÓPEZ RAYGADA, PIERINO. Apuntes sobre la relevancia constitucional del mandato funcional del INDECOPI y consideraciones a favor de su autonomía constitucional. *Revista Advocatus*, n.º 24. (2012): 47-60.
- VIBES, FEDERICO. *Derechos de propiedad intelectual*. Buenos Aires: AdHoc, 2009.
- VICENT CHULIÁ, FRANCISCO. *Introducción al derecho mercantil*. Valencia: Tirant, 2012.