

Creando jurisprudencia: Interpretación jurisdiccional de la propiedad intelectual

Edwin ESPINAL HERNÁNDEZ

Abogado y notario público. Profesor de Derecho de Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) 2002-2004. Autor de las obras *Patrimonio Cultural y Legislación* (1996) y *Legislación de Propiedad Intelectual anotada, concordada y comentada* (2009)

Resumen

La plena aplicación de las leyes 20-00 sobre Propiedad Industrial y 65-00 sobre Derecho de Autor todavía se encuentra en ciernes en el país. Se trata de ramas jurídicas de reciente introducción en los programas de estudios de determinadas escuelas de Derecho en nuestras universidades, e igualmente, de materias con una presencia incipiente en los tribunales, del dominio y práctica de un contado número de jueces y abogados. No obstante este temprano desarrollo, entes administrativos, juzgados de primera instancia, cortes de apelación y la Suprema Corte de Justicia han venido rindiendo resoluciones, autos, ordenanzas y sentencias sobre procesos en materia autoral y de propiedad industrial en los que se ha incursionado en una variada temática en los planos procesal y normativo.

No se tienen cifras sobre la cantidad de decisiones que han sido evacuadas, pero la proliferación de jurisprudencia es atendible. Unas favorecedoras de la seguridad jurídica, otras distorsionadoras del sentido y la letra del ordenamiento legal, pero, en definitiva, interpretativas de leyes que requerían orientación jurisdiccional. En este trabajo comentamos una selección de esas decisiones, las cuales consideramos de mucha significación en un camino que apenas empieza a desbrozarse. Para su inclusión, consideramos su valor como precedentes, aunque no fuesen necesariamente ejemplares desde el punto de vista de la profundidad de la interpretación de las disposiciones de nuestras leyes de propiedad intelectual.

PALABRAS CLAVES: DERECHOS - OBSERVANCIA - COMPETENCIA - OBRA - SIGNOS DISTINTIVOS.

Abstract

The full implementation of the Dominican Laws 20-00 on Industrial Property and Copyright 65-00 is still forthcoming in the country. Legal divisions have been recently introduced in the curricula of certain law schools, but they are equally subject to an incipient presence in court, of the domain and practice of certain number of judges and lawyers. Despite this early development, administrative bodies, lower courts, courts of appeal and the Supreme Court have been rendering resolutions, judicial decrees, ordinances and judgments about authorship processes and industrial property matters. These are weighing upon a variety of subjects in the procedural and regulatory levels have been experimented.

There are no figures on the number of decisions that have been produced, but the proliferation of jurisprudence is noteworthy. Some of these decisions favor legal certainty, others distort of the spirit and meaning of the legal system, but ultimately, they interpreted those laws that required judicial guidance. In this article we discuss a selection of such decisions, which we consider of great significance on a path that is just beginning to be cleared. However for their inclusion, we considered their value as precedents, even though they are not necessarily

exemplary from the point of view of the depth in the interpretation of the provisions of our intellectual property laws.

KEYWORDS: RIGHTS – ENFORCEMENT – COMPETITION – ARTWORK - DISTINCTIVE SIGNS.

Sumario: I. Introducción. II. Decisiones en materia de derecho de autor. 1. La no protección de las ideas. 2. Derechos morales: A) Derecho moral de integridad. 3. Obra derivada. 4. Fotografías: A) Originalidad; B) Cesión del derecho de reproducción de una fotografía digital; C) Confluencia de derechos: fotógrafo y fotografiado; D) Reproducción no autorizada en internet; E) Distinción entre propiedad del soporte y titularidad de derechos sobre la obra fotográfica. 5. Obras cinematográficas: A) Comunicación pública no autorizada. El caso «Sanky Panky»; B) Radiodifusión no autorizada. 6. Obras arquitectónicas. 7. Programas de computadora. 8. Obras en colaboración. 9. Trato nacional. 10. Cesión de derechos. 11. Licencia de derechos. 12. Derecho a la propia imagen. 13. Contratos: A) Contrato de edición de obra literaria; B) Contrato de edición de obra musical; C) Contrato de inclusión de obra musical en fonograma. 14. Observancia: A) Persecución de la violación al derecho de autor por acción pública; B) Medidas cautelares: a) Condiciones para el embargo conservatorio; b) Inspección seguida de embargo conservatorio; c) Suspensión de la actividad ilegítima; d) Suspensión de la ordenanza que ordena una medida cautelar; C) Suspensión sui generis del ejercicio del derecho de distribución; D) Utilidad de la publicación del dispositivo de la sentencia; E) Aplicación del derecho de autor en el procedimiento de derecho común; F) Constatación de la condición de autor en ausencia de certificado de registro; G) Legitimación pasiva. Alegato del demandado de que es comerciante; H) Responsabilidad civil: a) Responsabilidad solidaria; b) Inversión de la carga de la prueba; c) Caracterización del daño; d) Carácter de los derechos patrimoniales; e) Plazo para la interposición de la acción en reparación de daños y perjuicios por la violación a un derecho moral; f) Carácter de la indemnización; g) Cuantificación de daños;

I) Requisitos de la tutela penal; J) Ilícitos en el entorno digital; K) Valor probatorio de las actas levantadas por inspectores de la ONDA. 15. Salario mínimo. 16. Retransmisión no autorizada de una señal de radiodifusión. 17. Gestión colectiva: A) Suspensión de la comunicación pública no autorizada de obras musicales; B) Suspensión de la comunicación pública no autorizada de obras musicales mediante una acción de amparo; C) Cobro de regalías. 18. Tutela administrativa: rol de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA): A) Resolución de conflictos: impugnación de registros y enfrentamientos sometidos a la conciliación y al arbitraje; B) Observancia del derecho de autor y sus derechos conexos: a) Oportunidad de la facultad de imponer una sanción; b) Objeto de la destrucción de material ilícito; c) Designación de un inspector. Carácter del informe técnico referido en el artículo 107, numeral 7 del Reglamento No. 362-01; d) Independencia de las actuaciones de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y el Ministerio Público en ocasión de violaciones a la Ley No. 65-00; e) La determinación como infracción de determinado acto en materia de derecho de autor implica la necesidad de establecer la existencia de una obra revestida de originalidad; f) No condenación en daños y perjuicios; g) Sanciones a una sociedad de gestión colectiva. ¿Cuándo es competente?; C. Gestión colectiva: a) Homologación de tarifas de sociedad de gestión colectiva. Sentido del art. 133 de la Ley No. 65-00; b) Carácter unilateral de la facultad de fijación de tarifas. Sentido del art. 164 de la Ley No. 65-00; c) Carácter unilateral de la facultad de fijación de tarifas. Sentido del art. 92 del Reglamento No. 362-01; d) Recurso en contra de una resolución homologatoria de las tarifas de una sociedad de gestión colectiva. Plazo para interponerlo; e) Significado de derecho exclusivo. Valoración del monto de las tarifas establecidas por sociedades de gestión colectiva diferentes; f) Recurso en contra de una resolución homologatoria de las tarifas de una sociedad de gestión colectiva. Suspensión inmediata de su ejecución por la interposición del recurso; g) Una eventual revocación de la resolución que homologue tarifas de una sociedad de gestión colectiva recaería sobre las tarifas

y no sobre la publicación que se haga de ellas; h) La nulidad de una tarifa de una sociedad de gestión colectiva sometida a homologación no puede extenderse al resto de las tarifas presentadas a modo de tarifario o reglamento de tarifas; i) Un productor de fonogramas y la sociedad de gestión colectiva que lo represente no pueden percibir la remuneración consagrada en el art. 142 de la Ley No. 65-00 por la utilización secundaria de un fonograma a través de su comunicación pública o radiodifusión en forma sincronizada en una obra audiovisual; j) Carácter taxativo de sus facultades respecto de las sociedades de gestión colectiva. Incompetencia para controlar la legalidad de las decisiones emanadas de una asamblea general de una sociedad de gestión colectiva. III. Decisiones en materia de propiedad industrial. 1. Registro de nombres comerciales que contengan nombres geográficos. Requisitos. 2. Confusión entre signos distintivos: A) Cuestión de hecho. Nombres comerciales; B) Determinación del riesgo de confusión entre marcas; C) Valoración en abstracto de la confusión. Principio de especialidad. Inicio del derecho. Sentencia pionera de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago. 3. Registro de mala fe. Determinación de la notoriedad de una marca. Función de las marcas. 4. Ejecutoriedad de las resoluciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. 5. Observancia de los derechos de propiedad industrial: A) Tribunal competente para juzgar ilícitos en materia de propiedad industrial; B) Medidas cautelares; C) Prueba de la calidad. No basta con el depósito del certificado de registro en que conste la titularidad del signo infringido; D) La propiedad industrial mantiene lo civil y lo penal en estado; E) Competencia desleal y violación a derechos marcarios. Conocimiento paralelo por las vías civil y penal; F) Incompetencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer de las apelaciones contra las resoluciones del Director de la ONAPI; G) Acto a considerar para la imposición de una condena en daños y perjuicios. 6. Inexistencia de las patentes de confirmación.

I. INTRODUCCIÓN

La plena aplicación de las leyes 20-00 sobre Propiedad Industrial y 65-00 sobre Derecho de Autor todavía se encuentra en ciernes en el país. Se trata de ramas jurídicas de reciente introducción en los programas de estudios de determinadas escuelas de Derecho en nuestras universidades, e igualmente, de materias con una presencia incipiente en los tribunales, del dominio y práctica de un contado número de jueces y abogados. No obstante este temprano desarrollo, entes administrativos, juzgados de primera instancia, cortes de apelación y la Suprema Corte de Justicia han venido rindiendo resoluciones, autos, ordenanzas y sentencias sobre procesos en materia autoral y de propiedad industrial en los que se ha incursionado en una variada temática en los planos procesal y normativo.

No se tienen cifras sobre la cantidad de decisiones que han sido evacuadas, pero la proliferación de jurisprudencia es atendible. Unas favorecedoras de la seguridad jurídica, otras distorsionadoras del sentido y la letra del ordenamiento legal, pero, en definitiva, interpretativas de leyes que requerían orientación jurisdiccional, ya que como ha dicho el especialista mexicano Horacio Rangel Ortiz,

[...] la jurisprudencia, administrativa y judicial, es un complemento indispensable de toda legislación en materia de propiedad intelectual, pues permite adelantar posibles desenlaces, interpretaciones y aplicaciones, cuando los hechos del caso son iguales o similares a los que, en el pasado, han generado la jurisprudencia a disposición de los abogados para el cumplimiento de sus tareas (Rangel Ortiz, sin fecha: 22).

En este trabajo comentamos una selección de esas decisiones, las cuales consideramos de mucha significación en un camino que apenas empieza a desbrozarse. Para su inclusión, consideramos su valor como precedentes, aunque no fuesen necesariamente ejemplares desde el punto de vista de la profundidad de la interpretación de las disposi-

ciones de nuestras leyes de propiedad intelectual. Habrá sin duda fallos fuera de los aquí incorporados que hubiesen merecido su integración, pero la posibilidad de acceder a los mismos y razones de espacio conspiraron contra su presencia.

II. DECISIONES EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

1. *La no protección de las ideas*

El art. 7 de la Ley No. 65-00, al igual que lo prevén el art. 2 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor (TODA) y el art. 9.2 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), dispone la protección, exclusivamente, sobre la forma en cómo las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, artísticas o científicas, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación o los métodos matemáticos en sí.

En ese sentido, aunque no se trató de un asunto que involucrara una obra, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazó una demanda en referimiento que perseguía suspender la celebración de una feria de moda, al determinar que en ninguno de los documentos depositados por el demandante existía evidencia de que fuera creador de su «concepto»: «no puede el demandante pretender la suspensión de un espectáculo de moda en el que él no es parte, bajo el alegato de que dicho evento tiene el mismo concepto que el espectáculo por él organizado y que se denomina República Dominicana Fashion Week».¹

El tribunal estableció que en caso de proceder a favor del demandante lesionaría el derecho a la libertad de empresa reconocido en el

¹ Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenanza No. 0611-11, expediente No. 504-11-0520, de fecha 25/5/2011. Jorge Miguel Ángel Díez (demandante) c. Abraham Omar Hasbún Saladín, Carmen Amada Marina Pichardo Escoto de Hasbún y Virgilio A. Hasbún Khoury (demandados).

artículo 50 de la Constitución de la República, y por consiguiente rechazó la demanda.

En otro proceso, en el que se alegó el uso de un fragmento de una obra musical con fines comerciales sin autorización de sus autores, se rechazó igualmente la demanda, al entender que su frase principal era una «idea genérica» sobre la cual es imposible pretender derechos absolutos:

[...] no es posible acreditar la responsabilidad endilgada a la barra demandada en esta ocasión, ya que según la religión del caso se trata de una idea genérica y que, como tal, no es posible que los demandantes se pretendan adjudicar derechos absolutos sobre la misma; esto así en razón de que el asunto consiste, según da cuenta la glosa procesal, de un proyecto radial de poca duración, en que se empleó la idea general «TEKE TEKE».

[...]

el demandado no hizo uso de la obra protegida a favor del demandante, a la vista del informe que emitió la Oficina Nacional de Derecho de Autor, sino que empleó una expresión genérica criolla: «Teke Teke», cuyo uso, según revelan las máximas de experiencia, es frecuente sobre todo en la zona norte de la geografía nacional.

En efecto, basta con escuchar el comercial en el disco compacto ofrecido a los debates, para advertir que en él se dice, hablando, no cantando ni empleando ninguna melodía musical: «[...] jugaste? Si no lo haces te daría un teke teke ahora»; es decir, la pretendida asociación entre esa expresión y la canción aludida, no resiste una lectura probatoria. Por vía de consecuencia, se impone el rechazo de la demanda principal.²

Finalmente, en una litis que culminó en la Suprema Corte de Justicia, este tribunal rechazó un recurso de casación interpuesto contra

² Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 705, expediente No. 034-12-01394, de fecha 31/5/2013. José Rafael Colón Núñez y Carlos Napoleón Santana Carela (demandantes) c. Loteka, S.R.L., y Mario Peguero (demandados).

una sentencia de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional del 9 de diciembre de 2005 y asumió su criterio en el sentido de que la labor de coordinación y de selección de títulos, textos y autores para la publicación de una obra no constituye una creación intelectual que pueda ser protegida por derecho de autor.³

2. Derechos morales

Los derechos morales del autor son irrenunciables, al tenor del art. 17 de la Ley No. 65, aun cuando haya cedido sus derechos patrimoniales. Esa disposición fue el fundamento de una sentencia por la cual se rechazó una querrela con constitución en actor civil por supuesta violación a derechos autorales:

Considerando: Que la obra es una creación y sólo el ingenio humano es capaz de crear ya que se trata de una actividad intelectual exclusiva de las personas naturales por lo que cualquier titularidad de derechos en cabeza de una persona moral ya sea de derecho público o privado tiene un carácter derivado y no originaria y solo puede referirse a aquellos atributos de orden patrimonial no así a los de orden moral (derechos morales) los cuales siguen perteneciendo siempre al autor de la obra por ser perpetuos inalienables, imprescriptibles e irrenunciables según el Artículo 17 de la indicada Ley.

Considerando: Que en consecuencia independientemente de que la Empresa Costa Sur Dominicana, S.A. sea la propietaria absoluta de los desarrollos urbanísticos y planos arquitectónicos de Altos de Chavón y La Marina de Casa de Campo e independientemente de los derechos patrimoniales o de explotación que pueda tener sobre los mismos, los autores de dichos planos arquitectónicos, en este caso los arquitectos Copa y Gianfranco Fini, conservan sus

³ Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, sentencia No. 52 de fecha 10/5/2006, B.J. 1146, volumen I, pp. 555-560. Darío Rosario Adames (a) Fausto (recurrente) c. Ramón Báez Romano, Juan Daniel Balcácer, Federico Henríquez Gratereaux, Osvaldo Santana y Editora El Siglo, C. por A. (recurridos).

derechos morales sobre sus respectivas creaciones entre los cuales se encuentran los derechos de paternidad e integridad.⁴

A) Derecho moral de integridad

El art. 17 de la Ley No. 65-00 consagra el derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable de que goza todo autor de una obra literaria o artística para «oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación profesional, o la obra pierda mérito literario, académico o científico». «El autor así afectado –concluye el texto– podrá pedir reparación por el daño sufrido». El art. 12 del Reglamento No. 362-01, del 17 de marzo de 2001, para la aplicación de la Ley No. 65-00, precisa que esa facultad se denomina derecho de integridad, y que en concordancia con el art. 6 bis del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el autor puede ejercerlo «incluso frente al propietario del soporte material que contiene la obra». Esto así porque como bien consigna el art. 3 de la ley, el derecho de autor es independiente del derecho de propiedad que se ejerce sobre el *corpus mechanicum* en el que la obra se encuentra incorporada: una persona diferente al autor podrá ser propietaria del soporte en el que se contenga la obra, pero no necesariamente será titular derivado del derecho de autor sobre la misma; en lo que toca a su vertiente moral, como se apuntó más arriba, esta no le correspondería nunca, por ser inalienable e irrenunciable respecto de la persona del creador.

Siguiendo lo apuntado anteriormente, debe entenderse que la reparación de los daños y perjuicios causados a un autor por la violación de su derecho moral de integridad ante la deformación, mutilación o

⁴ Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, sentencia No. 1442-2004, 18/8/2004. Nelson García Fortuna (querellante y actor civil) c. Panoff Publishing, Inc., Porthole Magazine, Inc., PPI Concession Services, Inc., PPI Fleet Services, Inc., Carnival Corporation, Inc., Bill Panoff y Micky Arison (imputados).

cualquier otra forma de modificación de su creación por parte del propietario del soporte que la contiene está sujeta, como se lee en el citado art. 17, a la constatación de que tales actos «puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación profesional, o la obra pierda mérito literario, académico o científico»; esto es, solo una vez probada la afectación de la persona del autor o de la obra *per se*, la transgresión a su derecho será resarcida. El derecho de autor se impondría así al derecho de propiedad. La prueba de tales condicionantes y el conflicto entre ambos derechos constitucionales fue la piedra de toque de un atrayente proceso civil que culminó con una iluminadora sentencia de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia.

La litis culminó en primer grado con una sentencia que acogió una demanda en violación al derecho de autor y en reparación de daños y perjuicios por la destrucción no autorizada de una obra de arte mural fijada sobre las paredes exteriores de un inmueble, basada en los artículos 17, numeral 2, y 177 de la Ley No. 65-00, 12 del Reglamento No. 362-01 y 6 bis del Convenio de Berna.⁵ Esa decisión fue recurrida en apelación tanto por los demandados, en forma principal, como por el demandante –de manera incidental–, este último por no estar conforme con el monto indemnizatorio fijado.

La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, apoderada para el conocimiento de los recursos, dictaminó únicamente la acogida del recurso de apelación incidental, aumentando la cantidad que los recurrentes principales debían pagar como justa reparación por los daños y perjuicios causados al artista.⁶ En su considerando clave, el tribunal de alzada estableció de

⁵ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 487/2007, expediente No. 034-007-00072, de fecha 2/10/2007. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (demandante) c. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (demandados).

⁶ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 645-2008, expediente No. 026-03-08-00315, de fecha 7/11/2008. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).

entrada que «el aspecto moral que vincula al autor con su obra, conforme la doctrina jurisprudencial y el Convenio de Berna» [...] es un derecho de la personalidad propia del autor, quien, cada vez que crea una obra, contribuye enriqueciendo el acervo cultural de un pueblo o nación, independientemente de los derechos patrimoniales que se derivan de su explotación persistan los derechos morales [sic]». Para rebatir el alegato de los recurrentes principales de que como propietarios de la cosa podían, en ejercicio del derecho de propiedad, disponer de ella, máxime cuando habían pagado al autor y que este, en consecuencia, no podía fundamentar derechos de índole moral, dijo lo siguiente:

[...] una cosa es la propiedad, en materia de derecho de autor, como la aprehensión tangible de la obra, y otra es el derecho moral, el cual está íntimamente vinculado a la personalidad del autor [...] por tanto el cambio que afirma la parte recurrente haber realizado obviamente atenta contra el aspecto moral del autor el cual evidentemente cada vez que observa que su expresión artística fue mutilada se produce en su interior cierta repulsión y sufrimiento que debe ser resarcido; esto independientemente de que todo autor cuando crea a través de su obra tiene la oportunidad de obtener cierta forma y notoriedad en el mundo del arte, posibilidad esta que fue impedida por los recurrentes principales.

Los recurrentes principales recurrieron en casación la sentencia antes citada ante la Suprema Corte de Justicia, cuya Primera Sala la infirmó,⁷ enviando el asunto ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal.

La Corte de Casación advirtió de inmediato «una confluencia de derechos, entre el derecho moral del autor y el del propietario del soporte material en que se plasmó la obra, ambos consignados en la Constitución, lo que representa un verdadero conflicto entre el interés legítimo

⁷ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, No. 20, B.J. 1206, de fecha 11/8/2011. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).

del autor a preservar su obra y el interés del propietario de ejercer las prerrogativas propias del derecho de propiedad del que es titular», trazando la frontera entre ambos en estos términos: «el ejercicio del derecho a la integridad no es absoluto sino que está delimitado a que se ocasione un perjuicio a la honra del creador o se lesione su reputación artística». Y para determinar su transgresión hizo la siguiente aclaración: «así las cosas, para determinar si se ha violentado o no el derecho moral a la integridad de la obra corresponde al tribunal apoderado comprobar no sólo la modificación, transformación o destrucción de la obra artística sino también que esa acción afectó negativamente la reputación del creador de la obra o dañó su imagen ante la opinión pública».

El considerando más importante de la sentencia es aquel en el que la Suprema Corte de Justicia sienta el criterio de que la prevalencia del derecho de propiedad frente al derecho de autor o viceversa queda sujeta al cumplimiento de condiciones:

[...] aunque los derechos morales de los autores configuran privilegios de carácter «inalienable, imprescriptible e irrenunciable», en nuestro sistema jurídico el derecho de propiedad se impone, gracias al reconocimiento de un poder de disponibilidad total y absoluto sobre el bien, sobre el derecho moral del autor, cediendo éste su lugar ante el legítimo nacimiento del derecho de propiedad, cuando sea necesario a los fines de una normal realización de los intereses que típicamente son protegidos por dicho derecho, tal como el de evitar el deterioro del inmueble que se produce a consecuencia de las inclemencias climáticas y del paso del tiempo, como aconteció en la especie; no así cuando el propietario quiera destruir la obra de manera arbitraria y sin justificación alguna.

La Corte de envió acogió el recurso de apelación de la recurrente contra la sentencia de primer grado, revocándola en todas sus partes y por vía de consecuencia rechazó la demanda en daños y perjuicios del demandante, al hacer suyo el criterio de que, en el caso de marras, el derecho de propiedad se imponía sobre el derecho de autor y que la recurrente no actuó con la intención de dañar el honor o la reputación

profesional del recurrido, quien no demostró cómo tales atributos pudieron haber sido afectados por ese hecho. No había, en el criterio de la Corte, ninguna falta atribuible a la recurrente ni, por ende, un daño.⁸

La balanza de la justicia se inclinó, pues, a favor del propietario, al entenderse que ejerció su derecho de propiedad, como dijo nuestro más alto tribunal, en el marco de «una normal realización de los intereses que típicamente son protegidos por dicho derecho», no «de manera arbitraria y sin justificación alguna», eventualidad en la que el derecho de autor se hubiese impuesto. En conclusión, la modificación arbitraria, no justificada, y con ella el agravio causado a la obra misma o a la persona del autor, aun sea total o parcial, implicando la destrucción u otra afectación del soporte, se erigen como los hechos a probar en caso de una demanda en daños y perjuicios por violación al derecho moral de integridad.

3. *Obra derivada*

La obra derivada, según se consigna en el art. 16, numeral 16, de la Ley No. 65-00, es la que «resulta de la adaptación, traducción, arreglo u otra transformación de una obra originaria, siempre que constituya una creación independiente». Para que su creador pueda ostentar derechos autorales sobre ella ameritará de la previa autorización del autor de la obra originaria, «la primitivamente creada», de acuerdo a ese mismo texto legal en su numeral 20. En esta concepción se fundó el rechazo de una querrela con constitución en actor civil interpuesta contra un conjunto de personas morales que, supuestamente, habían reproducido, sin consentimiento del accionante, mapas y croquis de su autoría, realizados a partir de la ubicación y dimensiones de obras arquitectónicas construidas.

El tribunal apoderado rechazó la querrela al entender que los mapas y planos del querellante eran obras derivadas de los planos arquitectónicos

⁸ Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Cristóbal, sentencia civil No. 58-2012, de fecha 22/3/2012. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).

de las construcciones que habían servido para confeccionar sus mapas y croquis, por la similitud que guardaban con estos; al no haber obtenido autorización previa de los autores de dichos planos, el tribunal razonó que no podía pretender derivar derechos respecto de sus creaciones:

Considerando: Que en consecuencia para realizar una obra derivada se debe contar con la previa y expresa autorización de los autores o tutores de las obras preexistentes cuando esta[s] se encuentre[n] en el dominio privado como en el caso de la especie.

Considerando: Que para que el autor de una obra derivada pueda reclamar derechos morales y patrimoniales sobre su creación debe contar con la autorización expresa del o los titulares de los derechos de las obras preexistentes cuando esta[s] sea[n] del dominio privado.⁹

4. Fotografías

A) Originalidad

La Ley No. 65-00, al definir la obra en su art. 16, numeral 12, precisa que esta debe tratarse, entre otras características, de una creación intelectual original. Su Reglamento de Aplicación no define el término, pero doctrina y jurisprudencia coinciden en que se trata de la expresión de la personalidad del autor. Tratándose de una valoración subjetiva, su apreciación constituye una cuestión de hecho, como se manifiesta en el siguiente considerando de un fallo decisorio de una demanda por violación al derecho de reproducción de una fotografía:

[...] que la fotografía de que se trata, a nuestro juicio sí tiene características de originalidad, basta con observarla, puesto que no es común y

⁹ Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, sentencia No. 1442-2004, de fecha 18/8/2004. Nelson García Fortuna (querellante y actor civil) c. Panoff Publishing, Inc., Porthole Magazine, Inc., PPI Concession Services, Inc., PPI Fleet Services, Inc., Carnival Corporation, Inc., Bill Panoff y Micky Arison (imputados).

corriente como lo sería una fotografía realizada para un carnet o una cédula de identidad, si así hubiera sido, no hubiera podido ser utilizada para una promoción turística, además, quienes contrataron al autor, hubieran realizado el trabajo fotográfico por sí mismos.¹⁰

B) Cesión del derecho de reproducción de una fotografía digital

Las obras fotográficas se encuentran comprendidas dentro de la protección que brinda el derecho de autor a las manifestaciones intelectuales en el ámbito artístico y sus creadores comparten los mismos derechos de que gozan otros autores.

Entre los derechos patrimoniales que recaen sobre las fotografías está la facultad exclusiva de autorizar o prohibir su reproducción en cualquier forma o procedimiento. No obstante, el ejercicio de este derecho de explotación se encuentra exceptuado en el caso de fotografías referentes a acontecimientos de actualidad, publicadas en la prensa o difundidas por la televisión, a menos que su reproducción hubiese sido expresamente prohibida previamente, así como en ocasión de fotografías de personas, captadas con fines científicos o culturales en general o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público. Asimismo, la exhibición o exposición comercial del retrato de una persona, en tanto manifestación del derecho de comunicación pública, está sujeta a su consentimiento expreso.

En otros supuestos, la transmisión del derecho de reproducción está sujeta a la suscripción de un contrato, de modo que la enajenación del soporte material que contiene la fotografía no implica su adquisición por el cesionario o licenciataria. Sin embargo, por mandato legal, su cesión se presume cuando el negativo es enajenado, a menos que las partes estipulen otra cosa.

¹⁰ Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia No. 504-2003, expediente sin número, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).

La aplicación de dicha disposición no plantea inconvenientes en el caso de las fotografías «tradicionales», pero ¿cuándo se presume cedido el derecho de reproducción respecto de fotografías digitales? Es sabido que las cámaras digitales, en vez de utilizar un rollo físico, capturan las imágenes a través de un sensor que almacena imágenes en una tarjeta de memoria, cuyo contenido puede ser visualizado posteriormente en un computador. Así las cosas, si se traspolara *mutatis mutandis* la regla anterior, con la enajenación de la tarjeta de memoria se presumiría la cesión a su adquirente del derecho de reproducción sobre la fotografía digital, salvo disposición en contrario prevista por las partes contratantes. Sin embargo, no es práctica ceder la tarjeta de memoria donde se encuentra digitalizada una imagen; esta se copia o se clona con la misma calidad de la imagen «original», entregándose generalmente a su adquirente en un soporte físico. La cuestión parecería resuelta si se optara por una cesión expresa del derecho de reproducción, pues queda claro que no tendría aplicación una cesión presunta.

Contrario a esta línea de pensamiento, ha sido juzgado que existe una presunción de cesión del derecho de reproducción de fotografías digitales fijadas en un disco compacto,¹¹ que en el caso en cuestión habían sido remitidas para su reproducción y comunicación pública en una exposición fotográfica, pero que posteriormente fueron reproducidas en un libro en soporte papel, hecho del que previamente había tenido conocimiento la demandante. El asunto fue decidido en primer grado y la Corte apoderada del recurso de apelación de la demandante inicial lo declaró inadmisibile por falta de interés.¹² Con ello se perdió la oportunidad de conocer el parecer del tribunal de alzada sobre el criterio del tribunal de primera instancia.

¹¹ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia civil No. 366-09-2503, expediente No. 366-07-02704 de fecha 4/11/2009. Desireé de León de la Cruz (demandante) c. Banco Central de la República Dominicana (demandado).

¹² Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, sentencia civil No. 00161-2012, expediente No. 358-2010-00033, de fecha 9/8/2012. Desireé de León de la Cruz (recurrente) c. Banco Central de la República Dominicana (recurrido).

C) Confluencia de derechos: fotógrafo y fotografiado

Los fotógrafos, sobre la base de sus derechos patrimoniales, tienen el control de facultar la explotación de sus obras a terceros, ya sea de manera total o parcial, gratuita u onerosa y siempre que no se encuentren en dominio público (arts. 1, 19 y 20 Ley No. 65-00). Si una fotografía es de una persona física, la misma tiene derecho a impedir que su «retrato» se exhiba o exponga en el comercio sin su consentimiento expreso; si hubiere fallecido, esa facultad recae en sus herederos o causahabientes (art. 52 Ley No. 65-00).

Resulta entonces que aunque un fotógrafo puede ceder o licenciar determinados derechos patrimoniales sobre una fotografía de su autoría para su explotación comercial, si en ella figura una persona, es necesario recabar además el consentimiento de esta, en respeto al derecho a su propia imagen, el cual, vale acotar, tiene rango constitucional.

Así fue considerado en una sentencia por la que se condenó a una persona moral y a dos personas físicas al pago de una indemnización a favor de un fotógrafo por los daños y perjuicios que le ocasionara la reproducción no consentida de una fotografía de la autoría de este último en un texto biográfico sobre el personaje que aparecía en la fotografía. El tribunal encontró culpables a los demandados de violar los artículos 20 y 177 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, del 21 de agosto de 2000, que prevén el carácter exclusivo de la potestad de todo autor de autorizar o prohibir la reproducción de su creación intelectual y la responsabilidad que se genera por la explotación ilícita de una obra literaria o artística. En el fallo, el juez estableció la responsabilidad civil de los demandados al constatar que, si bien los herederos de la persona que era tema de la fotografía habían traspasado los derechos patrimoniales que les correspondían sobre las creaciones intelectuales de su causante a uno de los demandados, estos no probaron tener el consentimiento del fotógrafo para reproducir la obra fotográfica de su autoría.¹³

¹³ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 1390, expediente No. 034-08-01225, de fecha 23/12/2009.

D) Reproducción no autorizada en internet

El art. 80 de la Ley No. 65-00 es categórico al establecer que las distintas formas de utilización de una obra son independientes entre sí, de manera que la autorización para una forma de utilización al amparo de un contrato de cesión o licencia no se extiende a otras formas de explotación. Así se consigna en los siguientes considerandos, donde, además, se precisa que la cesión de derechos debe ser expresa y constar documentalmente:

[...] ha quedado demostrado que la fotografía objeto del uso indebido por parte de la recurrente fue realizada por el recurrido para ser utilizada en la promoción del complejo turístico Allegro Beach Resort, pero exclusivamente para ello, no existía una cesión ilimitada de derechos de explotación de la obra, lo cual no se presume, debe ser por escrito, en la especie, no ocurrió así, sino que se limitó el acuerdo a ser usada en el brochours [sic] de la recurrente, sin embargo, violando los derechos de autor, procede a utilizar la fotografía para promover su negocio turístico a través del internet, todo ello sin autorización del autor.¹⁴

[...]

[...] las diferentes formas de utilización de la obra son independientes entre sí, por lo que la autorización del autor para una forma de utilización, no se extiende a otras, en consecuencia, el derecho que tuvo Allegro Beach Resort sobre el soporte de la obra, se limitaba a lo acordado en el contrato, en el lugar acordado y por un tiempo limitado.¹⁵

Martín José López Reyes (demandante) c. Centro de Arte Ceballos Estrella, Juan José Ceballos Estrella y José Enrique García (demandados).

¹⁴Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).

¹⁵Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).

E) Distinción entre propiedad del soporte y titularidad de derechos sobre la obra fotográfica

Uno de los principios que rige el derecho de autor es el de la independencia entre la propiedad del soporte material que contiene la obra y la titularidad de los derechos sobre esta (art. 3 Ley No. 65-00), que no necesariamente confluyen en la misma persona, de manera que la enajenación de la obra no confiere al adquirente, salvo estipulación contractual o legal en contrario, la titularidad de los derechos sobre la creación. Así, fue resuelto que:

[...] el derecho de autor es un derecho inmanente que nace con la creación de la obra y es independiente del soporte material que la contiene, por lo que el hecho de que Allegro Resort adquiriera la fotografía, es decir su soporte, no es indicativo de que adquiriera por ello el derecho que le pertenece al autor de la obra.¹⁶

5. Obras cinematográficas

A) Comunicación pública no autorizada. El caso «Sanky Panky»

El 1 de junio de 2009, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó su sentencia No. 366-09-1201, por la cual condenó a una empresa de autobuses al pago de una indemnización de medio millón de pesos a favor del productor de la película *Sanky Panky*, por los daños y perjuicios que le ocasionara la reproducción y comunicación pública no autorizadas de esa producción cinematográfica en los televisores instalados en los autobuses que cubren sus rutas. La sentencia es digna de mención por tratarse de la primera decisión civil en materia de derecho

¹⁶ Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).

de autor, dictada a la luz de las disposiciones de la Ley No. 65-00, que impone sanciones indemnizatorias en el Distrito Judicial de Santiago. Anteriormente, en 2007, la Tercera Sala del mismo tribunal había dictado la primera sentencia en la misma materia al amparo de la ley autoral vigente –que comentaremos más adelante–, pero aquella rechazó las pretensiones de la autora demandante.

El tribunal consideró culpable a la empresa de autobuses de violar los artículos 19, 20 y 58 de la Ley No. 65-00 del 21 de agosto de 2000, sobre Derecho de Autor, de cuya lectura combinada se desprende la ilicitud en la reproducción y comunicación pública de una obra cinematográfica, sin el consentimiento previo y expreso de su productor dentro del plazo de protección fijado por la ley.

El caso decidido por el tribunal santiagués ilustra una situación que frecuentemente se observa en nuestro medio, que es la explotación de obras audiovisuales fuera de las etapas lógicas que permiten su mejor aprovechamiento económico: comunicación pública en salas de cine, distribución de copias para uso doméstico y emisión por televisión. La situación dilucidada por la Segunda Sala Civil de Santiago era más interesante aún, pues el productor de la obra cinematográfica solo había autorizado la reproducción de la misma en soportes que únicamente podían ser visualizados en cines. La violación a sus derechos exclusivos de reproducción y comunicación pública era, pues, patente.

En su razonamiento clave, el juez valoró que la parte demandada comprometió su responsabilidad civil al no haber probado que hubiese obtenido la autorización del productor para proyectar la película de manera pública dentro de sus autobuses por medio de un dispositivo de video digital (DVD) conectado a un televisor. En efecto, cuando no ha mediado un contrato de cesión o licencia de derechos patrimoniales y una obra protegida por derecho de autor es utilizada en cualquier forma, se cae consecuentemente en su explotación ilícita, conforme el ya citado art. 20 de la Ley No. 65-00, configurándose, como se indica en la sentencia, un daño que es consecuencia directa de su violación. Cabe significar que la ilicitud en esta materia se presume hasta prueba en contrario, la cual debe ser presentada por quien hace

uso de la obra: es el demandado quien debe demostrar que cuenta con autorización para explotar la obra, toda vez que no está prevista la cesión tácita de derechos.

Otros dos aspectos de la sentencia merecen la atención. En primer lugar, la fijación del monto indemnizatorio a partir de la fórmula prevista en el art. 177, párrafo III, de la ley, introducida en virtud de la modificación operada por la Ley No. 424-06, del 20 de noviembre de 2006, de Implementación del DR-CAFTA, que adopta el modelo de la cuantificación legal del resarcimiento o *statutory damages* estadounidense, de acuerdo con el cual el demandante puede requerir que la indemnización por el daño causado sea fijada conforme el número de obras violadas, en el rango comprendido entre veinte mil y dos millones de pesos. En segundo orden, la advertencia de que es facultativo para el juez ordenar las medidas previstas en los artículos 168 y 183, literal e) de la ley –levantamiento del «velo pirata» y publicación del dispositivo de la sentencia a costa del infractor en un periódico de circulación nacional–, toda vez que dichos textos no las consagran de manera imperativa.¹⁷

Vale observar que la parte demandada recurrió en apelación la sentencia de primer grado, pero en fecha 11 de abril de 2011 la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago declaró nulo el recurso de apelación interpuesto, mediante su sentencia civil No. 00104-11.¹⁸ A su vez, la Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia No. 401, de fecha 7 de diciembre de 2011, declaró inadmisibles sus recursos de casación.¹⁹

¹⁷ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia civil No. 366-09-1201, expediente No. 366-07-01263, de fecha 1/6/2009. Franklin Romero (demandante) c. Transporte Espinal, C. por A. (demandado).

¹⁸ Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, sentencia civil No. 00104/2011, expediente No. 358-09-00322, de fecha 11/4/2011. Transporte Espinal, C. por A. (recurrente) c. Franklin Martín Romero Morillo (recurrido).

¹⁹ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia de fecha 7/12/2011, B.J.1213. Transporte Espinal, C. por A. (recurrente) c. Franklin Martín Romero Morillo (recurrido).

La «sentencia Sanky Panky», pese a tratarse de una decisión de primer grado que no orienta la jurisprudencia nacional, es un fallo consistente con las disposiciones generales sobre la observancia del derecho de autor, contenidas en el ADPIC y el DR-CAFTA.

B) Radiodifusión no autorizada

Cuando falta el consentimiento en la transmisión radiodifundida de una obra cinematográfica, la persona moral concesionaria de servicios de radiodifusión sonora, televisión o cable que la difunde incurre en la violación tanto de la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98 como de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor: la infracción a los derechos de su productor configura, de una parte, un delito sancionado en el art. 169 de la Ley 65-00 y, de otra parte, una falta administrativa, por violar los principios de libre competencia garantizados por la Ley General de Telecomunicaciones.

La violación a ambos estatutos legales resulta de la doble regulación que para los servicios de difusión distingue la Ley General de Telecomunicaciones; en lo que toca a su continente, se regirán por sus disposiciones y en lo que corresponde a su contenido, por lo que disponga la ley autoral (art. 70).

En ese tenor, ha sido decidido que aun cuando el concesionario de servicios de difusión cuente con la concesión o licencia respectiva, la transmisión de obras cinematográficas sin la debida autorización constituye «una clara evidencia de competencia desleal y de prácticas restrictivas a la competencia, frente a los operadores que sí dan cumplimiento a los compromisos derivados del derecho de autor y a la retransmisión de señales a través de sus sistemas», erigiéndose en consecuencia en «un uso indebido de las telecomunicaciones» que otorga una ventaja ilícita que perjudica a los prestadores que cuentan con los contratos correspondientes.²⁰

²⁰ Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Consejo Directivo. Resoluciones números 12-04 y 38-04 del 30 de enero y 24 de marzo de 2004, respectivamente.

6. *Obras arquitectónicas*

De todos los derechos patrimoniales previstos en la Ley No. 65-00 aplicables a la obra arquitectónica, resalta el de reproducción, que «comprende tanto la construcción de otra obra de arquitectura que se le asemeje en algunos o en todos sus elementos originales como la preparación de planos, maquetas, etc., sobre la base de aquellas. A su vez, la reproducción de estos últimos incluye la confección de copias así como su utilización para la reproducción de edificios» (Lipszyc, 2001: 79).

En cualquier circunstancia, cada reproducción debe ser autorizada expresamente por el arquitecto o el titular del derecho, pues de otro modo la reproducción parcial o total de la obra sin su consentimiento resulta ilícita (art. 20 Ley No. 65-00). La Ley No. 6200 de 1963 robustece esta disposición al disponer que «ninguna persona natural o jurídica podrá hacer uso de los mismos sin consentimiento escrito del autor, salvo estipulación o acuerdo en contrario» (art. 11).

En nuestro país, los tribunales ya han tenido la oportunidad de referirse al ejercicio no autorizado del derecho de reproducción. La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, mediante sentencia civil No. 00077/2007, del 30 de marzo de 2007, condenó a una persona física y a una persona moral al pago de una indemnización de RD\$532,500.00 a favor de un arquitecto que habían contratado en 1998 para el diseño de una residencia que, dos años después, fue reproducido en cuatro villas en Las Terrenas, Samaná.²¹ La Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte, mediante sentencia civil No. 258-07, del 31 de octubre de 2007, confirmó la citada decisión,

²¹ Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, sentencia civil No. 00077/2007 de fecha 30/3/2007. Rafael Stelio Arvelo Tejada (demandante) c. Olivia Benedicte Moncarey (demandada). Citada en sentencia civil No. 258-07, expediente No. 449-07-00085, de fecha 31/10/2007, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Benedicte Olivia Moncarey (recurrente principal) y Rafael Stelio Arvelo Tejada (recurrente incidental).

aunque redujo el monto de la indemnización fijada de RD\$532,500.00 a RD\$250,000.00.²²

De su lado, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, por sentencia No. 113-2010 de fecha 1 de octubre de 2010, rechazó una acción de amparo de un ingeniero interpuesta contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y tres empresas constructoras, con la que el profesional buscaba la suspensión de los trabajos de construcción del elevado en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Ortega y Gasset de Santo Domingo y la incautación provisional de los equipos y materiales utilizados en su construcción, hasta tanto le fuese pagada la suma de 120 millones de pesos, por presunta reproducción de un diseño similar suyo para esa solución vial, registrado en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, tras formarse el criterio de que los proyectos en discusión no eran idénticos, a partir de un informe rendido por peritos designados al efecto. Al no existir identidad entre los proyectos, el tribunal concluyó que no hubo vulneración del derecho de autor.

La sentencia, si bien es escueta en los fundamentos claves para el rechazo del recurso, pone de relieve la importancia de la experticia técnica como apoyo al juez para la solución de un caso en esta materia.²³

Otro tribunal que basó su decisión en un informe pericial fue la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que mediante sentencia No. 168/11 del 17 de febrero de 2011 condenó a un arquitecto y a su oficina al pago de 5 millones de pesos por concepto de los daños morales

²² Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia No. 195/12, expediente No. 040-12-000RA64 de fecha 20/12/2012. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (reclamante) c. César de Jesús Suárez Jr. y Reinassance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino (reclamado).

²³ Tribunal Superior Administrativo, sentencia No. 113-2010, expediente No. 030-10-00015, de fecha 1/10/2010. Ángel Manuel Arias García (demandante) c. Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, Constructora Norberto Odebrecht, Ernesto Biardi, Tecnoamérica, Pedro Delgado Malagón, Ingeniería Estrella y Manuel Estrella (demandados).

sufridos por el demandado por el presunto «plagio» de su proyecto arquitectónico.²⁴

7. Programas de computadora

El 11 de octubre de 2006, la Suprema Corte de Justicia, mediante resolución No. 3205-2006, declaró inadmisibile un recurso de casación²⁵ interpuesto contra la sentencia correccional No. 0865-TS-2006, dictada el 4 de agosto del mismo año por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, con lo que esta última decisión se convirtió, al adquirir así la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la primera dictada en el país que sanciona la reproducción no autorizada de *software* o programas de computadora.²⁶

La decisión del tribunal de segundo grado había ratificado a su vez la sentencia No. 798-2002 del 16 de diciembre de 2002, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que declaró culpable de violar las disposiciones del art. 164, literales b) y g) de la Ley No. 32-86, del 4 de julio de 1986 –predecesora de la actual ley de derecho de autor– a la sociedad CC y M, C. por A., y a sus representantes legales, en perjuicio de la sociedad A., Inc., condenando a la primera a una indemnización como reparación por los daños causados a consecuencia del hecho generador de la instancia, y a los segundos a sendas multas.²⁷

²⁴ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia No. 168/11, expediente No. 035-09-00137, de fecha 17/2/2011. Jesús Osiris García Pérez (demandante) c. Víctor Manuel Durán Núñez y Víctor Durán & Asociados, S.A. (VIDSA).

²⁵ Suprema Corte de Justicia, Cámara Penal, resolución No. 3205-2006, de fecha 11/11/2006. Noemí Penzo de Nordbruch y Construcciones Civiles y Marítimas, C. por A. (COCIMAR) (recurrente) c. Autodesk, Inc. (recurrido).

²⁶ Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Resolución No. 114-2005, expediente No. 89-2005, de fecha 4/5/2005. Construcciones Civiles y Marítimas, C. por A. (COCIMAR) (recurrente) c. Autodesk, Inc. (recurrido).

²⁷ Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia No. 798-2002, expediente No. 99-118-05773, de fecha 16/12/2002. Autodesk,

El asunto se remontaba a 1999, cuando A., Inc., querellante y parte civil, presentó una denuncia ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en el sentido de que, presumiblemente, la sociedad CC y M se había dedicado a la reproducción y uso ilícito de su programa Auto-cad. Realizado un allanamiento en el domicilio de CC y M, se ocupó una licencia del referido programa, constatándose que estaba instalado en tres computadoras, con lo que se configuraba un uso ilegal en dos de tales terminales.

La Tercera Sala de la Corte de Apelación capitalina fundó su dictamen en dos juicios de valor. El primero es la consideración de ilicitud en el uso de un programa de computadora sin la licencia correspondiente. El segundo criterio, derivado del anterior, es el planteamiento de que los programas de computadora solo deben ser usados en el número de ordenadores autorizados por el fabricante.

La licencia de uso de un programa de computadora, que puede constar en textos impresos o figurar expedida en forma electrónica, contiene las condiciones de utilización autorizadas expresamente por el titular de sus derechos y forma parte del conjunto de soportes gráficos y magnéticos entregados al usuario lícito. De esta conceptualización se colige, por argumento a contrario, que el uso de un programa de computadora sin licencia es ilícito, tal y como entendió la Corte. Hay que observar, sin embargo, que la precedente noción de licencia está contenida en la Ley No. 65-00 (art. 75) y no figuraba en la Ley No. 32-86, así como tampoco ninguna otra disposición específica relativa a los programas de computadora, a diferencia de la norma vigente, que le dedica el Capítulo III del Título III (artículos 73 a 75). En este sentido, es de observar que es en la Ley No. 65-00 donde se establece que el autor de un programa de computadora es una persona física y que se presume, salvo estipulación en contrario, que ha cedido al productor del programa, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho patrimonial exclusivo sobre el mismo (art. 73, párrafo) y que este, a su vez

Inc. (querellante y actor civil) c. Construcciones Civiles y Marítimas, C. por A. (COCIMAR), Mario Penzo y Noemí Penzo (imputados).

ha autorizado al usuario lícito a utilizar el programa bajo condiciones predeterminadas, sin transferirle titularidad alguna sobre esa creación.

Por todo lo anterior, hay que concluir en que, si bien el ilícito penal fue precisado a la luz del art. 164 de la Ley No. 32-86, los conceptos observados por la Corte para basar su decisión no se encontraban contenidos en esa derogada ley autoral, no obstante figurar en ella disposiciones que permitían evacuar su fallo como lo hizo, de las cuales, no obstante, no hace mención alguna.

Esta sentencia contiene, como vemos, dos consideraciones dignas de atención, no obstante su breve y deficiente elaboración conceptual, amén de ser pionera en una materia con limitada presencia en los tribunales del país.

8. *Obras en colaboración*

La obra en colaboración es la producida conjuntamente por dos o más personas naturales (art. 16, numeral 17, Ley No. 65-00). La ley distingue entre las obras en colaboración divisibles o indivisibles, según sea que cada colaborador sea titular de los derechos sobre la parte de la que es autor o que los derechos pertenezcan en común o proindiviso a todos los coautores (art. 9). Partiendo de tales disposiciones, se ha considerado que si bien es cierto que los autores de obras en colaboración pueden disponer de los frutos que genere su explotación, no menos cierto es que se debe respetar el derecho de paternidad del coautor que haya autorizado el usufructo de su creación en provecho del otro:

6. En segundo lugar, si el hecho de ser co-autor de una obra le permite disponer de la misma en la forma que uno de ellos entienda y sin tomar en cuenta a los demás autores, indudablemente que eso afectaría el derecho moral que poseen cada uno de los co-autores, especialmente el derecho de que se les reconozcan como titulares de la creación y por vía de consecuencia la defensa de la integridad de la creación.

7. De lo antes expuesto expresado se desprende que en las obras en colaboración, los derechos sobre la misma corresponden a todos los autores que

hayan participado en su creación, no pudiendo uno en detrimento de otro, disponer de la misma, sin previa autorización de los demás

[...]

8. Asimismo alega la defensa que independientemente de ser coautor de la obra, mediante el Acto Notarial Auténtico, No. 114-2005, consistente en acuerdo amigable sobre participación en sociedad y usufructo de programa, de fecha 30/11/2006, la contraparte le autorizó al uso y usufructo de la obra, es decir a explotar económicamente el programa de computadora «Loteflex» y a realizar las modificaciones que entendiere de lugar a dicho programa.

9. Sin embargo dicho acto, solo le permite el uso o usufructo de la obra, es decir, la explotación económica de la misma, pues dicho acuerdo trata exclusivamente de los derechos patrimoniales sobre la obra, y si bien es cierto, que ambas partes pueden disponer de los frutos que genere la explotación de la misma, no menos cierto es que se debe respetar el derecho de paternidad del autor o mejor dicho, el respeto a la mención de su nombre, pues aunque el autor transfiera la propiedad de su obra, conserva en cuanto a ella el derecho de exigir la mención de su nombre o seudónimo.

10. Lo expresado, se justifica, ya que el derecho de autor posee una estructura compleja conformada por una orden moral [sic] y otra de tipo patrimonial, una independiente de la otra [...].²⁸

9. *Trato nacional*

Uno de los pilares del Convenio de Berna de 1886 –el tratado básico de la protección internacional del derecho de autor– es el del trato nacional, según el cual la ley aplicable a las obras protegidas en virtud del Convenio es la ley del país donde se reclama la protección. Este principio aparece expresado en su art. 5.1 de la manera siguiente:

²⁸ Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia No. 176-2007, expediente No. 213-2007, de fecha 18/7/2007. John Paul Domínguez Martínez (querellante y actor civil) c. Kilvio Ramírez Vásquez (imputado).

Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio.

Nuestro país ratificó el Convenio de Berna en 1997 y dicho corolario fue desarrollado en la Ley No. 65-00 al consignarse que gozan de su protección: a) las obras de nacionales o de personas domiciliadas en países miembros de uno cualquiera de los tratados internacionales de los cuales forme parte la República Dominicana o se adhiera en el futuro; y b) las obras publicadas por primera vez en uno cualquiera de los países miembros de tales convenios o tratados, o dentro de los treinta días siguientes a su primera publicación (art. 8, numerales 3 y 4).

Ahora bien, en el país de origen de la obra, conforme el art. 5.3 del Convenio, la protección se regirá por la legislación nacional y aun cuando el autor no sea nacional del mismo, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales. Haciendo acopio de ese precepto, en ocasión de un recurso de apelación, fue juzgado lo siguiente:

[...] aunque el demandante original, y ahora recurrido es nacional de otro país, tendrá para los fines de la violación de la ley sobre derecho de autor y su reglamento de aplicación, el mismo trato que los nacionales, en virtud de los tratados internacionales suscritos por nuestro país, muy especialmente el Convenio de Berna, el cual en el Artículo 5, numeral 3 expresa entre otras cosas: «sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales».²⁹

²⁹ Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia No. 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).

10. Cesión de derechos

El 31 de julio de 2007, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictó su sentencia civil No. 01470-2007, la primera en materia autoral dictada en ese Distrito Judicial al amparo de la Ley No. 65-00.

Al contrario de lo que pudiera pensarse, la decisión rechazó las pretensiones de la parte demandante, que buscaba ser indemnizada por los daños y perjuicios que le causara la parte demandada por la reproducción y distribución de una obra literaria creada en virtud de un contrato de obra por encargo, respecto de la cual no se redactó un contrato de cesión de derechos, como taxativamente impone el art. 79, párrafo III, de la Ley No. 65-00.

El tribunal santiagués fundó su dictamen en dos juicios de valor. El primero y más importante es la consideración de que la falta de un contrato escrito no limita el poder determinar la extensión y límites de lo pactado entre las partes, toda vez que esa formalidad está prevista con carácter probatorio (*ad probationem*) y no solemne (*ad solemnitatem*), por lo que son admisibles todos los medios de prueba para establecer lo que se hubiese convenido. Partiendo de este razonamiento y a la luz de las declaraciones de las partes y los testigos, su segunda premisa fue la de considerar la forma de contratación, la relación entre las partes y los fines de la obra; a partir de estos elementos, el tribunal apoderado entendió que con la simple entrega de la obra a la parte demandada, la demandante autorizó su divulgación, configurándose así una cesión de sus derechos patrimoniales de reproducción y distribución. La violación a tales derechos solo se habría producido si su ejercicio no hubiese tenido el consentimiento de la parte demandante, o si su puesta en práctica hubiese sobrepasado los fines consentidos; el tribunal observó que ninguna de esas situaciones se planteaba en el caso en cuestión, pues la obra había sido reproducida con el visto bueno de la parte demandante y dentro del uso normal para el que fue encargada. Razonó en ese sentido que la explotación de la obra tuvo efecto en la forma deducida del contrato y en la indispensable para cumplir su finalidad, al

tenor del art. 48 del Reglamento No. 362-01 del 14 de marzo de 2001, para la aplicación de la Ley No. 65-00.

Así las cosas, la parte demandada no violó, en el criterio del tribunal, los derechos morales y patrimoniales de la autora, siendo su única falta el incumplimiento de pago de los valores acordados por la redacción del texto encargado, por lo que procedía disponer dicho pago y rechazar la solicitud de condena a la indemnización de daños y perjuicios fundamentada en los daños patrimoniales y morales causados por ser la demanda improcedente, mal fundada y carente de base legal.³⁰

La decisión de primer grado fue revocada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago mediante sentencia civil No. 206/2009, de fecha 9 de julio de 2009, que pasó a ser a su vez la primera en materia autoral dictada en este Departamento Judicial a la luz de la Ley No. 65-00.³¹ Es de rigor señalar que esa sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada al rechazar en 2010 la Suprema Corte de Justicia el recurso de casación interpuesto contra la misma.³²

El tribunal de alzada condenó a la parte recurrida –gananciosa en primer grado– al pago de una indemnización a favor de la demandante originaria y parte recurrente, al entender que le ocasionó daños y perjuicios morales por la reproducción y distribución no consentidas de su obra más allá del tiempo y el fin convenidos. La Corte encontró culpable a la recurrida de violar el art. 17, numerales 1 y 4 de la Ley No. 65-00, que prevén el carácter perpetuo, inalienable, imprescripti-

³⁰ Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia No. 01470-2007, expediente No. 367-2005-00712, de fecha 31/7/2007. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramírez (demandante) c. Universidad Abierta para Adultos (UAPA) (demandada).

³¹ Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, sentencia civil No. 206/2009, expediente No. 358-07-223, de fecha 9/7/2009. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramírez (recurrente) c. Universidad Abierta para Adultos (UAPA) (recurrida).

³² Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 24 de fecha 15/9/2010, B.J.1198. Universidad Abierta para Adultos (UAPA) (recurrente) c. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramírez (recurrida).

ble e irrenunciable del derecho de todo autor a reivindicar la paternidad de su obra y a retirarla de circulación y suspender su utilización aun cuando hubiese sido autorizada, acogiendo así el recurso de apelación interpuesto por la demandante en primer grado.

Aunque los jueces de segundo grado reconocieron, como lo hizo el tribunal a-qua, la existencia del contrato verbal entre las partes –ratificando en consecuencia que basta el acuerdo verbal para concretar una cesión de derechos autorales–, estos fueron más allá, al determinar el alcance de la cesión. En efecto, la Corte estableció que la recurrida reprodujo y distribuyó mediante venta la obra de la recurrente en momentos en que ya había sido suprimida como texto de estudio, que fue la razón por la cual había contratado la redacción de la obra; esto es, la Corte fijó un «término extintivo» del contrato verbal, entendiendo que los derechos patrimoniales de la recurrente habían retornado a su persona al terminar la explotación de su obra por parte de la recurrida.

En el criterio de la Corte, el contrato verbal entre las partes en conflicto cesó en sus efectos desde el momento en el cual la obra de la recurrente dejó de servir como material de apoyo, situación esta que implicaba, en teoría, su exclusión como texto de estudio. En la práctica no sucedió así, pues como estableció, la recurrida continuó reproduciéndola y distribuyéndola más allá de su uso específico; la falta que le fue retenida por la Corte tuvo, pues, su fundamento en la violación de la extensión en el tiempo de sus facultades como cesionaria de derechos patrimoniales. Con este planteamiento –recogido en el art. 47 del Reglamento No. 362-01, que dispone que los derechos cedidos revierten al cedente al extinguirse el derecho del cesionario, aunque no citado en su decisión–, la Corte reconoció las particularidades que distinguen al derecho de autor del derecho común en materia de contratos.

Otro elemento que llama la atención en la sentencia del tribunal de alzada es que, no habiendo condenado al pago de una indemnización por daños y perjuicios materiales, sí lo hizo respecto de los daños morales causados a la recurrente, al reproducir la recurrida, por más tiempo del autorizado, la obra de su autoría. No se olvide que, de conformidad con el párrafo del art. 102 del Reglamento No. 362-01, del 14 de marzo

de 2001, para la aplicación de la Ley No. 65-00, «sin perjuicio de la condena que proceda por daños patrimoniales, se ordenará indemnización por daños morales, sin necesidad de la prueba de la existencia de perjuicio económico», atendiéndose para su valoración «a las circunstancias de la violación, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra».

Otra cuestión de interés en esta decisión que merece observarse es la advertencia de que es facultativo para el juez ordenar la medida prevista en el artículo 183, literal e) de la Ley No. 65-00 –publicación del dispositivo de la sentencia a costa del infractor en un periódico de circulación nacional–, toda vez que dicho texto no la consagra de manera imperativa.

11. *Licencia de derechos*

La licencia de uso de una obra está prevista en la Ley No. 65-00 como una forma de negociación de los derechos patrimoniales, en la que no se transfiere la titularidad de los mismos; solo se autoriza la explotación de la obra al amparo de las modalidades previstas en ella. Entre las previsiones de un contrato de concesión de licencia se pacta el plazo de uso de la obra, que en caso de ser inobservado, compromete la responsabilidad civil del tercero que utilice la obra.

Fue esa la consideración observada en este caso, en el que una editora musical demandó en reparación de daños y perjuicios a un tercero por el uso parodiado de la música y la letra de una obra musical bajo su administración en un comercial de televisión más allá del período por el cual le fue autorizado en el correspondiente contrato de licencia, y no obstante habersele puesto en mora para que desistiera del mismo. El tribunal apoderado acogió la demanda y condenó a la parte demandada al pago de la indemnización requerida, al considerar que el hecho constituía

[...] una falta imputable [...] capaz de comprometer su responsabilidad civil, en el ámbito contractual. [...] El uso no autorizado de una obra protegida

por la Ley No. 65-00, de forma comercial, que implica para el explotador un beneficio directo, es generador de daños para el autor o titular del derecho, sujeto a reparación por quien se ha enriquecido con dicho ilícito.³³

12. Derecho a la propia imagen

Los artículos 36 y 52 de la Ley No. 65-00 consagran el derecho a la propia imagen en nuestra legislación adjetiva. Estos determinan que la exhibición o exposición comercial del «busto» o «retrato» de toda persona amerita de su consentimiento expreso, quedando a salvo de esa autorización las publicaciones de «retratos» relacionadas con fines científicos, didácticos o culturales en general o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubiesen desarrollado en público. El art. 30 del Reglamento de Aplicación de la ley salva la concepción limitada que pudiera tenerse sobre el término «retrato» y dispone que el derecho de uso del retrato o busto comprende cualquier forma empleada para la fijación o reproducción de la imagen de una persona. Es así como estos textos se han aplicado en casos en los que la imagen de una persona se ha reproducido tanto en fotografías como en audiovisuales.

El uso de la imagen de una persona sin haber mediado su consentimiento expreso debe considerarse en todo caso como un acto ilícito que puede constituir una falta civil, susceptible de generar daños y perjuicios, aunque, como ha sido juzgado, no puede generarse responsabilidad civil para el usuario de fotografías de una persona si entre las partes no se ha limitado en el tiempo el uso de las mismas mediante un acuerdo expreso o tácito.³⁴

³³ Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, sentencia civil No. 03921, expediente No. 302-003-00385, de fecha 25/10/2004. Editora Peermusic de Colombia, S.A. (demandante) c. Avícola Almíbar y Pollos Victorina (demandados).

³⁴ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 2635/04, expediente No. 2002-0350-3803, de fecha 25/11/2004. Ivis Georgina Duluc Rizek (demandante) c. Hoteles del País (Hodelpa) (demandado).

En lo que toca a la exhibición comercial, ha sido entendido que el uso de la imagen de una persona con fines publicitarios comerciales, sin su autorización expresa, previa y especial, constituye una falta civil, por tratarse de una interferencia en el ámbito de la libre determinación individual que ampara el derecho a la propia imagen y plantea un daño moral al margen de la existencia de un perjuicio patrimonial.³⁵ Dicha consideración fue expresada en un fallo que acogió una demanda en reparación de daños y perjuicios por el uso no autorizado de la imagen de la demandante –una figura pública– en un infomercial que promovía el concepto promocional de un producto de la demandada.

En la sentencia de marras, el tribunal realizó las siguientes valoraciones de interés:

- [...] el derecho a la propia imagen ha sido considerado por la doctrina más autorizada como un derecho humano de la personalidad que comprende el derecho de las personas físicas para determinar su propia identidad personal a través de la difusión o reserva de su propia imagen, y que protege al ser humano de la captación, reproducción y publicación de la imagen de forma reconocible y visible, sin su autorización expresa, previa y especial.

[...] las limitaciones o excepciones al derecho a la propia imagen, deben ser interpretadas de manera restrictiva.

- [...] a pesar de que la fiesta en que fue obtenida la grabación de referencia constituyó un evento desarrollado en público, la difusión de las imágenes captadas en ellas [sic] no caben dentro de las excepciones o limitaciones al derecho de la propia imagen mencionadas en el Artículo 36 de la Ley 65-00, toda vez que su exhibición posterior se realizó con fines comerciales y no exclusivamente informativos.

- [...] a pesar de que se trata en la especie de la publicación de imágenes de una persona pública, quienes, en principio, por la naturaleza de sus que-

³⁵ Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil 659/2008, expediente No. 037-2007-0325, de fecha 30/7/2008. Zoila Luna (demandante) c. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (demandada).

haceres, sean políticos, deportivos, artísticos, entre otros, tienen una trascendencia social voluntariamente asumida por haber decidido libremente despojarse del anonimato para participar activamente en la cosa pública, y por tanto, deben soportar un cierto mayor riesgo de injerencia en sus derechos de la personalidad que las personas privadas, dicha circunstancia solamente presenta una excepción o limitación del derecho a la propia imagen para fines periodísticos y no para usos comerciales, y además es preciso tomar en cuenta que la demandante participó en dicha fiesta como persona común, y su calidad no controvertida de personalidad reconocida restringe más no suprime su vida privada.

- [...] el derecho a la imagen es autónomo respecto del derecho al honor o al decoro, por lo que puede haber lesión al derecho a la imagen aunque ello no afecte la privacidad ni el honor de la persona.

- [...] el hecho de que la demandante haya consentido la realización de la entrevista y el registro fílmico de su imagen no implica que haya dado su consentimiento para su utilización comercial.

- [...] la imagen de una persona, como desmembración de la personalidad, da origen a dos renglones de derechos, uno de carácter moral, que consiste en la potestad casi soberana de decidir sobre el uso que se le dé a la misma, y otra de carácter patrimonial, consistente en la facultad que tiene cada persona de explotar comercialmente su imagen conforme a las reglas del mercado, y en consecuencia, las reglas para la reparación de los daños que se causaren por violar la propia imagen en cada uno de estos renglones, difieren en cuanto a su apreciación y valoración, en efecto, mientras que en el primer caso, se trata de una prerrogativa puramente moral, que debe ser protegida aún en ausencia de la demostración de un daño cierto, pues la mera captación ilegítima de la imagen es de por sí configurativa de lesión, la que debe ser apreciada soberanamente por el juez, en el segundo caso, se trata de un interés económico, el que ha sido lesionado, que está sujeto a reparación conforme a las reglas de derecho común, haciéndose necesaria la demostración de los daños materiales experimentados, constituyan daños emergentes o lucro cesante.

- [...] subsiste un daño moral derivado de la acción de la demandada, por tratarse de una interferencia en el ámbito de la libre determinación

individual que ampara el derecho a la propia imagen, ya que el uso no autorizado de la propia imagen con fines comerciales no excluye el daño moral al margen de la existencia de un perjuicio patrimonial.

El recurso de apelación interpuesto contra esta sentencia fue rechazado, fijando los jueces de la alzada el criterio de que el hecho de que una persona participe libre y voluntariamente en una actividad comercial y social no le da derecho al promotor de la misma a divulgar su imagen con fines comerciales, con la evidente intención de beneficiarse de su prestigio, a no ser que se cuente con su consentimiento expreso:

Considerando: que tal y como lo sostiene la recurrente incidental el hecho de que ella haya participado libre y voluntariamente en la actividad comercial y social de referencia no le daba derecho a la recurrente principal a divulgar con fines comerciales por los medios de comunicación su imagen, con la evidente intención de beneficiarse del prestigio que se ha ganado en el ámbito de la comunicación social;

Considerando: que según se observa en el video que forma parte de este expediente, la divulgación que se hace del evento y en el cual aparece la recurrente incidental consumiendo el producto objeto de la promoción, en particular una cerveza presidente, no se hizo con la finalidad de ofrecer información periodística, sino con una clara finalidad comercial;

Considerando: que de la única manera que la recurrente principal podía explotar comercialmente el evento en que participó la recurrente incidental era con su consentimiento expreso, requisito que las partes admiten que no se cumplió, razón por la cual en la especie se tipifica una falta incuestionable.

[..]

Considerando: que el daño moral ha sido definido por la jurisprudencia y la doctrina como la angustia, las molestias y las frustraciones que pueden producir en una persona un acontecimiento o hecho provocado por otro; situación que es la que se tipifica en la especie, ya que ni a la recurrente incidental ni a ninguna otra persona puede resultarle agradable que la inviten a un acto, graben su imagen y sin su consentimiento se lleve a los medios de comunicación

dicha grabación con la deliberada intención de aprovecharse de su prestigio profesional y obtener beneficios económicos.³⁶

Esa decisión adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada al ser declarado inadmisibile el recurso de casación intentado en su contra.³⁷

Dos precisiones adicionales sobre el tema han sido fijadas en primer grado. La primera, que en materia de derecho a la propia imagen, la prueba del daño debe ser hecha por la persona ofendida,³⁸ y la segunda que ese derecho es reconocido a favor de personas físicas, no morales.³⁹ Esta consideración es la que se deduce de una sentencia que declaró inadmisibile una demanda por violación al derecho a la propia imagen y daños y perjuicios por falta de interés, al establecerse que la demandante –una persona moral– reclamaba la indemnización de los daños y perjuicios causados por la publicación de la imagen de un equipo deportivo en su propio interés; que no tenía derechos sobre las imágenes de sus integrantes ni tampoco su representación para hacer valer sus derechos extrapatrimoniales en justicia.

Sin embargo, la sala de la Corte apoderada del recurso de apelación intentado contra esta decisión, al anularla, retener el conocimiento de la demanda original y ordenar la reapertura de los debates para que las partes presentaran nuevas conclusiones, dio un giro altamente atrayente a la cuestión, todavía no resuelto a nivel casacional:

³⁶ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 310-2009, expediente No. 026-03-08-00671, de fecha 5/6/2009. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (recurrente) c. Zoila Luna (recurrida).

³⁷ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 12 de fecha 14/7/2010, B.J.1196. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (recurrente) c. Zoila Luna (recurrida).

³⁸ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 2635/04, expediente No. 2002-0350-3803, de fecha 25/11/2004. Ivis Georgina Duluc Rizek (demandante) c. Hoteles del País (Hodelpa) (demandado).

³⁹ Tercera Sala Civil de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 1177-2006, expediente No. 036-04-2715, de fecha 17/11/2006. Federación Dominicana de Voleibol (demandante) c. Verizon Dominicana, S.A. y Shampoo Comunicaciones, S.A. (demandados).

Considerando: Que si bien es cierto que lo [que] protege el derecho de autor es la imagen de las personas físicas, no menos cierto es que conforme a los principios generales del derecho y, en particular, los del derecho de las obligaciones y de la responsabilidad civil, también la imagen de las personas morales o de una colectividad, puede eventualmente, ser objeto de protección [...] que en este orden de ideas, el tribunal a-quo, en lugar de declarar inadmisibile la demanda original, debió examinar y juzgar la misma conforme al derecho común, razón por la cual procede acoger el recurso que nos ocupa, anular la sentencia recurrida y avocar.

Considerando: Que previo a conocer el fondo de la demanda original procede ordenar una reapertura de los debates, en razón de que se ha producido una mutación del fundamento jurídico de la demanda original, en la medida en que, en lo adelante, la demanda original se sustentará en el derecho común y no en la Ley 65-00 sobre derecho de autor [...] que, resulta oportuno dejar establecido que si bien se ha operado una variación en el fundamento jurídico de la demanda original, ello, en modo alguno, supone un desconocimiento del principio de la inmutabilidad del proceso, toda vez que las partes, el objeto y la causa de la demanda original se mantienen inalterables.⁴⁰

13. Contratos

A) Contrato de edición de obra literaria

Las infracciones de tipo penal se encuentran previstas de manera taxativa en los artículos 169 y 170 de la Ley No. 65-00. De ahí, que se haya juzgado que la rescisión, por el autor, de un contrato de edición, no constituye una infracción penal y que tal conducta se ubique en el terreno contractual o delictual, en este último caso, de haber existido dolo o mala fe.

⁴⁰ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 030-2008, expediente No. 026-03-06-00876, de fecha 25/1/2008. Federación Dominicana de Voleibol (recurrente) c. Verizon Dominicana, C. por A. y Shampoo Comunicaciones, S.A. (recurridos).

La cuestión fue decidida por la Suprema Corte de Justicia, que en su sentencia fijó además dos consideraciones aclaratorias de interés:

1. El artículo de la Constitución referido al derecho de autor no constituye un tipo penal, sino un principio consagratorio del mismo exclusivamente, por lo que no podría alegarse su violación en el ámbito penal.

2. El contrato de edición celebrado con el titular de un derecho de autor sobre una obra literaria le confiere al editor un derecho conexo, cuya defensa puede ejercer por la vía civil, penal o administrativa, conforme el Art. 168 de la Ley No. 65-00.⁴¹ Esta consideración es a todas luces errónea desde el punto de vista terminológico, conociendo quiénes son los titulares de derechos conexos reconocidos en la ley. Tal facultad le vendría dada al editor, en todo caso, por el contrato suscrito con un autor, ya que el citado texto legal reconoce la posibilidad de defender sus derechos a quien tenga su «representación convencional».

B) Contrato de edición de obra musical

El art. 112 de la Ley No. 65-00 prevé que las disposiciones del capítulo III de su Título VI se aplican, *mutatis mutandis*, a los contratos de edición de obras musicales y desarrolla en sus dos párrafos sendas disposiciones particulares. El vacío parcial que se produce a partir de esta disposición ha venido a ser llenado por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la que se han fijado varios principios novedosos.

Así, se reconoce que si bien los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus causahabientes tienen la libre disposición de su obra a título gratuito u oneroso, por lo que pueden autorizar su venta, locación y usufructo, cuando se conviene un contrato de edición entre un autor y un editor, este no puede cumplir con su obligación de reproducir y promover la obra si no se le hace entrega de los originales objeto del contrato de edición. El hecho de que el soporte material se

⁴¹ Suprema Corte de Justicia, sentencia No. 4, B.J.1146, de fecha 10/5/2006. Almanzor González Canahuate (recurrente) c. Luis Arias Núñez (recurrido).

entregue al editor por medio de un contrato de venta solo implica el derecho del editor de realizar y ejercer cuantas facultades y prerrogativas fueron consignadas en su favor en el contrato de edición durante el tiempo de su vigencia, pues de otro modo, es decir, sin la entrega del soporte, la ejecución del contrato de edición sería imposible.

Partiendo de lo anterior se consigna que el soporte material que contiene la obra no está ligado indisolublemente al contrato de edición, sino que puede ser enajenado de manera independiente, no implicando esto que el adquirente pueda tener algún derecho de explotación sobre la obra propiamente dicha, contenida en el objeto material que la sustenta, más allá de lo estipulado en el contrato de edición.

Del mismo modo, fue juzgado que si bien es cierto que un contrato de explotación de obra musical supone que el beneficiario de la cesión debe tener un ejemplar de la obra a explotar para su debida reproducción, no menos cierto es que si dicho ejemplar no es cedido por medio de un contrato de edición o reproducción, sino transferido a título oneroso por medio de un contrato de venta separado, donde el autor cede desde ese momento y para siempre el soporte a cambio del pago del precio pactado al momento de la firma y suscripción del mismo, este queda, en consecuencia, fuera de la propiedad del autor, la cual es perfectamente enajenable.

Sigue diciendo la Corte de Casación que, cuando el autor prefiere enajenar mediante un contrato de venta a un editor un fonograma contentivo de sus obras antes que entregarlo sin costo en virtud de un contrato de edición suscrito paralelamente, el editor conserva dicho soporte por haberlo adquirido pagando un precio, no así su contenido, cuyo uso queda regulado por el contrato de edición, sujeto a las previsiones proteccionistas de la Ley No. 65-00. Las cuestiones convenidas por las partes en dicho contrato no implican en modo alguno menoscabo al derecho inmanente y perpetuo que nace con la creación de la obra y del cual es titular el autor, lo cual es independiente de la propiedad o posesión del soporte material que la contiene.

Finalmente, se entendió que el uso del soporte de la obra por parte del editor más allá del término estipulado en el contrato de edición

entraría en la categoría de licencia no voluntaria, en virtud de la cual el editor puede por vía de excepción hacer otras grabaciones o reproducciones de la misma obra sin necesidad de nueva autorización, bajo las condiciones siguientes: que la nueva licencia no implique exclusividad; que sea intransferible; que respete el derecho moral del autor y que asegure al autor una remuneración equitativa, nunca inferior a la convenida originalmente en el contrato de edición.⁴²

C) Contrato de inclusión de obra musical en fonograma

El productor de fonogramas, siguiendo la letra del art. 113 de la Ley No. 65-00, debe colocar, entre otras indicaciones, en los ejemplares del fonograma puestos a la venta o distribuidos gratuitamente, los nombres de los autores de las obras incluidas en el mismo. De omitirse esa mención, es claro que se transgrede el derecho moral de paternidad de los autores, quienes pueden reivindicar la indicación de sus nombres, facultad que podría ser ejercida por sus causahabientes en caso de muerte.

En esa situación se vieron los herederos del autor de la letra de una obra musical, cuya música fue compuesta por un autor diferente, al cual se le dedicó la producción discográfica en la que la misma fue incluida y en cuyos ejemplares –en la contraportada, específicamente– se hizo constar que era el autor tanto de la letra como de la música. Los causahabientes del autor demandaron en reivindicación del derecho de paternidad de su causante, pero el tribunal fue del criterio que la no inclusión del nombre del autor de la letra de una obra musical en la contraportada de una producción fonográfica resulta un error material, subsanado si en la cara interior de la portada de la carátula del fonograma aparecen las credenciales de rigor respecto del autor –como en

⁴² Suprema Corte de Justicia, sentencia No. 14 de fecha 21/12/2005, B.J.1141, volumen I, pp. 219-229. José Luis Records, C. por A. (recurrente) c. Manuel Modesto Cabrera (Ney Nilo) (recurrido).

efecto sucedía—, con lo que se cumplía el voto de la ley en cuanto al «lugar visible» en que este debe aparecer.⁴³

14. Observancia

A) Persecución de la violación al derecho de autor por acción pública

Por auto No. 53/2006 del 4 de abril de 2006, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago declaró inadmisibile la solicitud de un querellante de imponer una medida de coerción al imputado en el proceso, bajo el alegato de que las infracciones relativas a derecho de autor eran perseguibles por acción penal privada, en las que en principio no intervenía el juez de la instrucción. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, por resolución No. 0294-CPP, del 28 de abril de 2006, revocó el auto del juez de la instrucción y le ordenó conocer de la solicitud de medida de coerción, al distinguir las vías de persecución de los ilícitos en materia de derecho de autor y propiedad industrial:

Considerando: Que en tal sentido se equivoca el Tercer Juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago al rechazar la solicitud de medida de coerción hecha por la parte recurrente en relación a una infracción relativa a derecho de autor, bajo el argumento de que se trata de una infracción de acción penal privada, toda vez que sólo [en] lo relativo a violación de propiedad, difamación e injuria, violación de la propiedad industrial y violación a la ley de cheques, es que se aplica el procedimiento especial a que se refieren los Artículos del 359 al 362 del Código Procesal Penal [...] y en el caso de marras, se trata de una medida

⁴³ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 261, expedientes Nos. 034-10-00275 y 034-11-01335-BIS, de fecha 2/3/2012. Minerva Elvira Rosa del Risco Musa y René del Risco Musa (demandante) c. Oficina de Producción Creativa, Clave Siete, S.A. y Banco de Reservas de la República Dominicana (demandados).

de coerción solicitada contra un presunto imputado de violar el derecho de autor, que no es una infracción de acción penal privada, sino una infracción de acción penal pública y que por tanto se rige por el procedimiento ordinario establecido por el Código Procesal Penal, es decir, con una etapa preparatoria, una etapa intermedia, una etapa de juicio, de impugnaciones y de ejecución penal.

B) Medidas cautelares

a) Condiciones para el embargo conservatorio

El art. 179 de la Ley No. 65-00 consigna el embargo conservatorio como una de las medidas cautelares que puede tomar el titular de un derecho de autor o conexo ante la violación de sus facultades. De la letra del texto se puede espigar que su requeriente puede ser un autor o un titular de un derecho conexo o un tercero que sea titular derivado respecto de estos, que deberá proveer evidencias de la infracción actual o inminente del derecho de que se trate.

En ese tenor, se ha establecido que las condiciones para la procedencia de la autorización de un embargo conservatorio son las siguientes:

- Existencia de un derecho intelectual sobre una obra, interpretación o ejecución, producción o emisión, razonablemente justificado, del peticionario frente al agente que causa el posible daño.
- La comisión de la infracción o su inminencia; condición que puede ser acreditada judicialmente cuando, al tenor del art. 179 de la ley, hayan sido aportadas pruebas suficientes con las que el tribunal pueda acreditar que, efectivamente, se ha explotado la obra o prestación sin autorización.⁴⁴

⁴⁴ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, auto No. 143, expediente No. 034-12-01394 de fecha 13/7/2012. José Rafael Colón Núñez y Carlos Napoleón Santana Carela (demandantes) c. Loteka, S.R.L. (demandado).

b) Inspección seguida de embargo conservatorio

La efectividad de las medidas cautelares supone que estas sean acordadas *inaudita altera parte*, como lo contempla el ADPIC, al disponer que las autoridades judiciales «estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo razonable de destrucción de las pruebas» (art. 50.2).

Es claro que si la medida no se concede bajo esa condición pierde todo su impacto, pues es de dudar que el infractor mantenga constancia alguna de la infracción cometida una vez el lugar donde se constate la violación del derecho sea sencillamente inspeccionado y no se proceda de inmediato al embargo de las piezas de convicción.

No obstante esa conclusión lógica, un demandante al que se le negó la autorización para una inspección seguida de embargo conservatorio *inaudita altera parte* tuvo que demandar en referimiento a fin de ser autorizado para la inspección de la actividad del demandado para determinar si efectivamente explotaba obras sin su licenciamiento y proceder en consecuencia al embargo conservatorio de los equipos utilizados en la comisión del ilícito y a la suspensión del hecho infractor. El tribunal apoderado acogió la solicitud, pero solo ordenó, de entrada, la inspección judicial para, posteriormente, determinar si procedía el embargo conservatorio.

La decisión se justificó partiendo de que la medida contenida en el art. 180 de la ley es propia de la jurisdicción graciosa, cuando el interesado pretende que la misma sea practicada sorpresivamente, es decir, sin previo conocimiento de la parte afectada, pero que, sin embargo, nada impide abandonar esta vía y elegir la contradictoria como lo es la jurisdicción de los referimientos, cuando por la urgencia se precisa que el juez autorice las medidas pertinentes a los fines de comprobar situaciones que pueden a su vez derivar medidas conservatorias; al optar por esta vía, el pedimento de inspección judicial debe ser conocido de manera contradictoria, antes de ponderar una solicitud de medidas

conservatorias. Se estableció además que para la inspección habrá de comisionarse al alguacil de estrados del tribunal, quien deberá redactar acta de todo lo acontecido en la ejecución de la medida, así como de las comprobaciones realizadas con motivo de su inspección, depositando posteriormente la misma en el tribunal. De designarse inspectores de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, estos deberán firmar el acta de comprobación junto al ministerial y los testigos presentes.⁴⁵

c) Suspensión de la actividad ilegítima

Las medidas cautelares tienden a impedir que, durante el lapso que transcurre entre el inicio de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada de esta o torne inoperantes sus efectos. Es de aquí que se haya acordado que la suspensión de una actividad violatoria del derecho de autor sea suspendida hasta tanto se conozca la demanda interpuesta por el autor afectado, debiendo este depositar, al tenor del art. 179, párrafo II, de la Ley No. 65-00, mediante una póliza de seguro, una fianza a su cargo y a favor del demandado a fin de asegurar los daños y perjuicios que pudiese causarle la acción en cuestión.⁴⁶

Igualmente, en consonancia con el art. 50.6 del ADPIC, en el cuerpo de ordenanzas que autorizan la suspensión de los actos ejecutados por un tercero en violación de los derechos del impetrante de la medida, se ha incorporado el plazo dentro del cual este deberá demandar al fondo a su contraparte.⁴⁷

⁴⁵ Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenanza No. 11/09, expediente No. 504-08-01242 de fecha 8/12/2008. Sociedad Dominicana de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Liga Profesional Dominicana de Baseball y Leonardo Matos Berrido (demandado).

⁴⁶ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, auto No. 143, de fecha 13/7/2012. José Rafael Colón Núñez y Carlos Napoleón Santana Carela (reclamantes) c. Loteka, S.R.L. (reclamado).

⁴⁷ Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 0270-09, expediente No. 367-09-02440,

d) Suspensión de la ordenanza que ordena una medida cautelar

El ya citado art. 50.6 del ADPIC admite la posibilidad de que una medida cautelar sea revisada, con el objeto de decidir su modificación, revocación o confirmación. A la luz de esa disposición, ha sido juzgado que las medidas cautelares autorizadas mediante ordenanzas, dada su naturaleza, no son sentencias, no tienen la autoridad de la cosa juzgada, son de cumplimiento inmediato y su carácter es siempre provisional o interino, lo que significa que pueden ser enmendadas, modificadas, revocadas y hasta suspendidas, dependiendo de las circunstancias de hecho o derecho que incidan sobre ellas, de manera que «no importa la traba de que se trate, las partes interesadas están legitimadas a volver sobre ellas si cuentan con elementos válidos en su derecho de accionar en consecuencia». Consecuentemente, se ha planteado que el hecho de que una medida cautelar en materia de derecho de autor sea dictada «inaudita altera parte, es decir a instancia de una parte y sin la citación y presencia de la otra», «no suprime el derecho a revisarla», por lo que, atendiendo a las circunstancias y características del caso de que se trate, es posible «solicitar la suspensión de la ordenanza dictada».

Asimismo, se ha establecido que el órgano competente para suspender la ejecución de una medida cautelar lo es el juez de los referimientos, considerando la provisionalidad de la decisión, toda vez que la suspensión no se encuentra dentro de las atribuciones conferidas por el ADPIC al juez que haya autorizado la medida cautelar, quien solo puede decidir si procede o no su modificación, revocación o confirmación, en un plazo «que se entiende debe ser breve». Dentro de ese marco, se ha entendido que si bien «el hecho de cumplir con una ordenanza que autoriza medidas conservatorias no significa su aquiescencia a la decisión, sino respeto al mandato de un tribunal», una demanda en suspensión

de fecha 14/9/2009. Hedel José Pantaleón Cordero (reclamante) c. Loto Real del Cibao, C. por A. (reclamado). Esta fue la primera ordenanza de su tipo evacuada en el Distrito Judicial de Santiago.

en ejecución «evidencia precisamente lo contrario, es decir que no se comparte ese resultado ordenado».

Finalmente se ha puntualizado que el hecho de que el numeral 6 del artículo 50 del ADPIC disponga que las medidas cautelares se revocarán o quedarán sin efecto a petición del demandado si la demanda al fondo no se incoa dentro del plazo que sea fijado por el juez que autorizó la medida, «no significa que sea esta la única causa o motivo de revocación, revisión o modificación de las medidas provisionales dictadas en esta materia», pues «pueden haber siempre otras que alteren, cambien o invaliden las circunstancias en que se otorgaron las medidas cautelares, y legitimen que se accione en su contra».⁴⁸

C) Suspensión sui géneris del ejercicio del derecho de distribución

La Constitución, en sus artículos 52 y 64, reconoce la propiedad sobre las creaciones literarias y artísticas, de modo que, siendo expresión del pensamiento, se concluye, siguiendo el art. 49 de la Carta Magna, que la libertad de creación de obras intelectuales encuentra su límite en el respeto a la dignidad, la moral y el honor de las personas. Conste con esas disposiciones constitucionales, ninguna disposición de la Ley No. 65-00 excluye de la protección del derecho de autor aquellas obras que puedan ser consideradas difamatorias o injuriosas. En otras palabras, los juicios atentatorios contra tales derechos fundamentales que puedan externarse en una obra literaria no afectan su condición de obra protegida por el derecho de autor.

⁴⁸ Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 514-09-00306, expediente No. 514-09-00295, de fecha 19/10/2009. Loto Real del Cibao, C. por A. (demandante) c. Hedel José Pantaleón Cordero (demandado).

Mediante esa ordenanza, la primera en materia de derecho de autor dictada por ese tribunal, se rechazó la suspensión de la ejecución de la ordenanza civil No. 0270-09 de fecha 14/9/2009, de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago.

La restricción de la circulación de una obra entendida como difamatoria o injuriosa y su protección por el derecho de autor son, pues, perfectamente compatibles, como se extrae del Convenio de Berna, el cual consagra que no constituirá perjuicio alguno el derecho de sus Estados parte de «permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas o de policía interior, la circulación, la representación, la exposición de cualquier obra o producción, respecto de la cual la autoridad competente hubiera de ejercer este derecho».

Aunque se trata de una decisión que no observa la disposición anterior ni plantea el enfrentamiento entre el derecho de autor y el derecho a la libertad de expresión, la sentencia civil No. 038-2010-011 de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictada el 10 de noviembre de 2010, manifiesta esa consecuencia fundamental del ejercicio del poder de policía del Estado en la explotación de la obra suspendida, de manera particular en la restricción del ejercicio del derecho patrimonial de distribución.

Esta sentencia acogió la acción de amparo interpuesta por la Federación Dominicana de Fundaciones Patrióticas, Inc. y la Fundación Manolo Tavárez contra la Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina y la Librería Luna, de la ciudad de Santo Domingo, con el objeto de impedir la instalación en el país de la citada fundación, la realización de cualquier actividad o iniciativa tendente a reivindicar la Era de Trujillo y prohibir la venta de la obra *Trujillo, mi padre en mis memorias*, de la autoría de Angelita Trujillo, por constituir una apología y exaltación de esa dictadura. Como aspecto criticable, es de observar que en su dispositivo se ordenó, además de a la Librería Luna, a cualquier otra librería o mecanismo de comercialización de libros impresos o en cualquier otro formato, abstenerse de la venta, reproducción y comercialización por cualquier medio de *Trujillo, mi padre en mis memorias*, bajo astreinte de RD\$10,000.00 por cada día que transcurriese sin dar cumplimiento a ese mandato, sin que hubiesen sido partes del proceso.

En sus considerandos claves se razonó como sigue:

[...] aunque se quiere señalar que prohibir la instalación de la referida fundación en el país, y la circulación además del libro señalado, constituyen un atentado a la libertad de expresión y hasta de asociación, constitucionalmente establecidos, es sabido que tales derechos encuentran un freno cuando, haciendo uso de ellos, se pretendan dañar honras, reputaciones o peor aún, distorsionar la realidad de los hechos, históricamente confirmados, afirmando como verdades categóricas lo que son falacias absurdas

[...]

[...] que nadie impide que puedan ser sostenidas por quienes las crean como sus propias «verdades», pero no a través de una fundación, o de un libro, que más bien busquen resaltar situaciones y realidades que ciertamente chocan con los principios que sustentan nuestra actual Constitución, propugnando por exaltar ideas antipatrióticas que ya se entienden superadas. En definitiva, ni la Federación Dominicana de Fundaciones Patrióticas, Inc., ni la Fundación Manolo Tavárez, yerran al señalar que choca con los valores que dieron origen a nuestra Constitución, tanto el establecimiento de una filial en el país, de la llamada Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina, como se pretende, así como la circulación a nivel nacional de un libro que no recoge más verdad que la vista de la óptica de [la] hija de aquel a quien se exalta, alaba y elogia que por sí solo no sería tan dañino si con ello no se pretendiera entonces dañar honras, reputaciones y familias enteras a las que se les endilga la comisión de hechos que ciertamente y sin lugar a duda fueron obra, producto y creación del régimen que dirigió su extinto padre.

[...]

Que aunque la entidad co-recurrida, Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina, señala a través de su abogado, que el texto legal que ampara las pretensiones de los recurrentes, esto es, la Ley 5880 de fecha 03 de mayo del año 1962, ya está derogada y anulada por la propia Constitución, tal argumento carece de toda lógica y fundamento, por no existir, a juicio de este tribunal, ningún criterio contrario a la Carta Magna, en dicha ley, pero además por el hecho de que, aun estuviera derogada o resultante obsoleta o extemporánea la aplicación de esta ley, solo con la Constitución vigente, sus normas y principios que la sustentan, resulta

más que suficiente para forjarse el criterio de la procedencia de los requerimientos de los accionantes.

[...]

Que además, la exaltación del régimen del dictador Trujillo desde los foros en los que se pretende, al margen de la indicada ley, nunca podrá ser tenida como legítima o bien fundada.⁴⁹

En conclusión, esta sentencia enseña que por más protegida que pueda estar una obra por el derecho de autor, si su contenido es injurioso y difamador, puede desaparecer de los estantes de las librerías.

D) Utilidad de la publicación del dispositivo de la sentencia

Aunque parecería quedar fuera de toda duda que la publicación de la sentencia que determine la existencia de la violación del derecho de autor, como medida facultativa que puede ordenar el juez apoderado en virtud del art. 183 de la Ley No. 65-00, tiene como objeto dar a conocer a los terceros la trascendencia del caso, a fines de ejercer un impacto preventivo en la comisión futura de infracciones, ha sido decidido que su pertinencia debe ser probada, en provecho de la acogida de la solicitud de su difusión.⁵⁰

⁴⁹ Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia No. 038-2010-01199, expediente No. 038-2010-00101B, de fecha 10/11/2010. Federación Dominicana de Fundaciones Patrióticas, Inc. y Fundación Manolo Tavárez (reclamantes) c. Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina y Librería Luna (reclamadas).

⁵⁰ Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2011-01198, expediente No. 038-2009-00196, de fecha 1/9/2011. Agustín José Duluc (demandante) c. Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), Consejo de Promoción Turística, Inc. y Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) (demandados).

También, Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, de fecha 24/1/2012. Darío Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (demandados).

E) Aplicación del derecho de autor en el procedimiento de derecho común

Los artículos 174 y 176 de la Ley No. 65-00 pautan que el procedimiento a seguir en los casos de infracciones al derecho de autor, tanto en materia penal como en civil, será el de derecho común, de manera que las disposiciones del Código Procesal Penal y del Código de Procedimiento Civil rigen el desarrollo de todo proceso en esta materia. No obstante, ha sido juzgado que «aunque la misma Ley de Derecho de Autor remite al derecho común los procedimientos a seguir las reclamaciones civiles, esto no conlleva alejamiento, en cuanto a las características especiales del derecho de autor, de los principios que norman este derecho».⁵¹

F) Constatación de la condición de autor en ausencia de certificado de registro

El principio de protección automática, previsto en el art. 5.2 del Convenio de Berna y que estatuye que el goce y el ejercicio del derecho de autor no está subordinado a ninguna formalidad ha sido traspasado a nuestra Ley No. 65-00 en sus artículos 3, 4 y 154 y en los artículos 8, 54 y 55 del Reglamento No. 362-01, para la aplicación de la Ley No. 65-00. En esta materia, el registro de una obra por ante el Registro Nacional de Derecho de Autor es optativo, facultativo, y su no realización no impide el ejercicio de los derechos que dimanen de la obra y mucho menos es una traba para la admisibilidad procesal.

De este modo, un autor demandante puede depositar como medio de prueba un ejemplar de su obra en el que conste su nombre sin necesidad de acompañarlo del certificado en que conste su registro por ante el Registro Nacional de Derecho de Autor, ya que esa mención

⁵¹ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No.137-2012, expedientes No. 026-02-2010-00424 y 026-02-2010-00549, de fecha 29/2/2012. José Enrique García y Juan José Ceballos Estrella (recurrentes) c. Martín José López Reyes (recurrido).

basta para hacer presumir, hasta prueba en contrario, su condición de creador de la misma, como juzgó la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional:

Considerando: Que en definitiva, a la luz de los textos legales precedentemente transcritos, se ha forjado el criterio de este tribunal, documentalmente sustentado, en el tenor de que el señor Darío Tejeda es el legítimo propietario y autor de la obra titulada «El merengue, su origen, su historia y sus leyendas», aun cuando no consta en el expediente el certificado de registro de la misma, sin embargo, ha sido constatada su titularidad con el depósito de la obra misma, y ante el hecho de no haber prueba contraria de dicho hecho, por lo que es el ánimo del tribunal de que dicha obra es del patrimonio del hoy demandante.⁵²

G) Legitimación pasiva. Alegato del demandado de que es comerciante

La parte capital del art. 168 de la Ley No. 65-00 dispone que el titular del derecho de autor o de un derecho conexo, su causahabiente o quien tenga su representación convencional, tiene un «derecho de opción» para escoger la vía a través de la cual va a iniciar y proceder en contra de aquel que haya transgredido su ejercicio, disponiendo que estas serán la civil, la represiva (penal) y la administrativa.

De optar por la vía civil, las acciones se tramitarán y decidirán por ante el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado, observándose las reglas del procedimiento ordinario de derecho común, salvo competencia especial determinada por la ley, conforme el art. 176 del citado texto legal. Si se elige la vía penal, los procesos a que den lugar las infracciones contempladas en la ley, serán conocidas por los tribunales penales comunes, observando las reglas generales de competencia y las

⁵² Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, de fecha 24/1/2012. Darío Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (demandados).

disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal (art. 174). La competencia en el orden administrativo corresponde a la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que conocerá de los conflictos que se presenten con motivo del ejercicio de los reconocidos en la Ley No. 65-00, de oficio o a petición de parte (art. 197, literal 3, antiguo art. 187, modificado por la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006, para la implementación del DR-CAFTA).

La clara redacción del art. 168 permite concluir que la interposición de una demanda en reparación de daños y perjuicios ante el tribunal de primera instancia en atribuciones comerciales no es factible, pues aun cuando ambas partes en litis o simplemente el demandado sea comerciante, solo las vías civil y penal, en el orden jurisdiccional, fueron previstas por el legislador. La Ley No. 65-00 sigue así la orientación propuesta por el ADPIC, que propone a los Estados signatarios poner al alcance de los titulares de derechos, procedimientos judiciales civiles (art. 42), administrativos (art. 49) y penales (art. 61) para lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Si se considerara el argumento de una parte demandada de que es un comerciante desde la óptica del derecho común, hay que observar que tanto las doctrinas francesa como dominicana han reconocido al no comerciante demandante el beneficio de opción, pudiendo elegir, conforme a su particular interés en justicia, el procedimiento civil o comercial, criterio este válido ya sea considerando la naturaleza de los litigantes o la del acto generador de la acción en justicia.

Por todo lo anterior, la excepción de nulidad planteada por una parte demandada respecto del acto introductivo de instancia bajo el alegato de que debió haber sido emplazada por ante el tribunal de primera instancia en atribuciones comerciales y no civiles por tener la condición de comerciante y causarle así un agravio, fue rechazada por un tribunal de primer grado, al amparo de la parte in fine de la parte capital del art. 168:

[...] el demandado principal y demandante en intervención forzosa [...] solicitó en primer orden, que sea declarada la nulidad del acto introductivo

de esta demanda, [...] por cuanto las estipulaciones cuasidelictuales que se le atribuyen en dicha instancia, son de la competencia de este tribunal en atribuciones de comercio y no civiles como han sido planteadas, lo cual le ha causado un agravio, al no poder prevalerse de los medios de prueba puestos a su alcance en materia comercial.

Considerando: Que dicho planteamiento incidental deberá ser rechazado, en el entendido de que de la lectura del acto introductivo de esta demanda, se desprende que los requerimientos exigidos [...] van encaminados a la protección de un derecho que se encuentra protegido por la Ley 65-00 [...].

Considerando: Que independientemente de que las actuaciones y consecuencias enmarcadas en esta demanda, hayan sido realizadas en un medio de difusión cuya actividad está relacionada con el comercio, no implica que deban estar reguladas por la materia comercial como indica la parte solicitante, cuando por el contrario esta es una de las características que se prevé en las estipulaciones de esta ley a que nos referimos y cuyo dominio y aplicación es propia del caso que nos ocupa [...].

Considerando: Que así las cosas, y contrario a los argumentos del solicitante incidental, este no estuvo privado en modo alguno de presentar los medios de pruebas que entendiese pertinentes para la defensa de sus intereses, por todo lo cual, y al amparo del artículo antes citado [Art. 168 Ley 65-00] es lo propio rechazar la solicitud planteada.⁵³

H) Responsabilidad civil

a) *Responsabilidad solidaria*

Aunque la letra del art. 178 parecería hacer referencia únicamente a espacios físicos donde se realicen actos infractores al derecho de autor

⁵³ Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, expediente No. 038-2006-01138, de fecha 24/1/2012. Darío Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (demandados).

y sus derechos conexos para retener una responsabilidad mancomunada respecto de los propietarios, socios, gerentes, directores, representantes legales o responsables de los mismos, ha sido juzgado que tal disposición es aplicable igualmente en procesos donde sean demandados todos aquellos participantes, directos o indirectos, en la infracción:

[...] es criterio del tribunal, con arreglo a las disposiciones contenidas en el Artículo 178 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, por demás explicado, que el director de un establecimiento o razón social que se dedica a realizar publicaciones como la de la especie, debe tener especial cuidado con las informaciones que publica, y sobre todo proveerse de las autorizaciones necesarias de los autores de los artículos que allí se incluyan, por cuanto, de no ser así, deberá responder solidariamente si su comitente comprometiere su responsabilidad, como ha ocurrido en la especie.⁵⁴

b) Inversión de la carga de la prueba

El ejercicio del derecho de autor por un tercero diferente al autor, específicamente en su contenido patrimonial respecto de su obra, solo puede configurarse de haberse hecho constar su cesión o licencia en forma expresa. Consecuentemente, la falta del acto que manifieste la voluntad del autor de ceder o licenciar los derechos patrimoniales sobre su creación es muestra de que la transferencia no se operó.

De ahí que cuando no ha mediado un contrato de cesión o licencia de derechos patrimoniales y la obra es utilizada en cualquier forma, se cae consecuentemente en su explotación ilícita, conforme el art. 20 de la Ley No. 65-00, correspondiendo al usuario aportar la carga de la prueba excluyente de responsabilidad. En efecto, la ilicitud se presume hasta prueba en contrario, la cual debe ser presentada por quien hace

⁵⁴ Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, expediente No. 038-2006-01138 ,de fecha 24/1/2012. Darío Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (demandados).

uso de la obra, esto es, que la parte demandada es la que debe demostrar que cuenta con autorización para explotar la obra, como se ha reconocido en decisiones de primer y segundo grado:

[...] ninguna prueba ha sido aportada por el demandado que permita al tribunal establecer que este tenía permiso para lo aquí indicado, por lo que es un hecho constatado que este desconoció la obligación de su parte de proveerse de la licencia correspondiente que sólo le podía ser dada por el titular del derecho de autor violado por dicho demandado.⁵⁵

Considerando: que verificadas las publicaciones realizadas por Farandulife, en sus ediciones «2 quincena de Abril 2005; 30 de julio 2005; 15 de agosto de 2005 y 30 de agosto de 2005», se ha podido constatar las publicaciones en cada una de las mencionadas ediciones, de artículos de la autoría del señor Darío Tejeda, quien resulta ser demandante inicial, hoy recurrido.

Considerando: que siendo «Farandulife» una publicación quincenal basada en temas, como su nombre bien lo establece, sobre farándula, por la cual los lectores deben pagar un precio para adquirir la misma, toda vez que la misma no es gratuita, se evidencia que más que para la difusión de temas culturales la misma se edita persiguiendo un lucro económico.

Considerando: que así las cosas resulta evidente que la referida revista produjo un lucro económico de la publicación de los artículos creados por el señor Darío Tejeda, razón por la cual debió proveerse de una autorización de dicho autor para proceder a publicar los mismos, ya que de no hacerlo, como al efecto no ha demostrado haberlo hecho, se hacía pasible de tener que indemnizarle como al efecto ha establecido el tribunal a-quo.⁵⁶

⁵⁵ Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, de fecha 24/1/2012. Darío Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (demandados).

⁵⁶ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 1136-2013, expediente No. 026-02-2012-00846, de fecha 27/11/2013. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (recurrentes) c. Darío Tejeda (recurrido).

c) Caracterización del daño

Los tres elementos esenciales que concretizan la responsabilidad civil son la falta, el daño y el vínculo de causalidad entre la falta y el daño. Siendo de principio que quien alega un hecho en justicia debe probarlo por todos los medios de prueba establecidos a tal fin, el demandante está en la obligación de probar la existencia de tales elementos, para que el tribunal que haya sido apoderado de una demanda en daños y perjuicios pueda condenar al demandado al pago de una indemnización a su favor.

La Suprema Corte de Justicia ha juzgado de manera constante que el perjuicio ocasionado por la falta cometida debe ser establecido con claridad, ya sea a través de medios documentales o de cualquier otra especie, tanto por el demandante como por el juez, quien tiene la obligación de indicar en su sentencia en qué consistió el daño. La rigurosidad de este criterio es tal que nuestro más alto tribunal ha considerado que una reclamación en daños y perjuicios debe ser rechazada si no se aporta la prueba del perjuicio alegado.

En materia de derecho de autor, ha sido juzgado que la existencia del perjuicio que sufre un autor o titular de derechos resulta de la sola utilización no consentida de una obra (de donde se colige que no existe necesidad de que el accionante tenga que probar el daño que le ha sido causado):

[...] el daño es la consecuencia de las faltas cometidas, desde que se hace un uso indebido de la obra ajena, se causa un daño, daño que tiene dos características, es moral y material.

[...] si la recurrente, no hace el uso ilícito de la obra de la recurrida, no se produce el daño.

[...] la parte recurrida no hubiera recibido ningún daño, si no se produce la acción de la recurrente.⁵⁷

⁵⁷ Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia No. 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor

Esta forma de razonamiento sigue el art. 177 de la Ley No. 65-00, conforme el cual el uso no autorizado de una creación literaria o artística es ilícito y constituye una violación al ejercicio exclusivo de los derechos del autor o titular. La persona que haya incurrido en la explotación de una obra sin el permiso de su creador o del titular de los derechos que recaen sobre ella compromete, pues, con ese accionar su responsabilidad, como ha sido igualmente reconocido en grado de apelación:

[...] en la especie existe una violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, en contra del señor MJLR, ya que los recurrentes, otrora demandados, no demostraron que [el] autor [de la] fotografía «Yoryi tocando violín sentado en los escalones de su estudio», les haya cedido ni parcial, ni totalmente su uso para la publicación de la obra «Yoryi Morel: Fundador y Fundamental 1906-1979», en la cual se incluyó sin autorización, causándole daños, no solo por no haber sido reconocido como autor de la fotografía, sino además por haber sido explotada su obra sin que el señor JMLR recibiera ningún tipo de beneficios, lesionando sus derechos patrimoniales que le corresponden.⁵⁸

d) Carácter de los derechos patrimoniales

Se presume, salvo pacto en contrario o disposición contractual en contrario, que el ejercicio de un derecho patrimonial implica para el autor o titular un beneficio económico. Es por esto que se le ha atribuido a los derechos patrimoniales un carácter «alimentario», en el entendido de que la explotación no autorizada de una obra por un tercero anula la posibilidad de percibir ganancias necesarias para la subsistencia de su creador o titular:

Siladi (recurrido).

⁵⁸ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 137-2012, expedientes No. 026-02-2010-00424 y 026-02-2010-00549, de fecha 29/2/2012. José Enrique García y Juan José Ceballos Estrella (recurrentes) c. Martín José López Reyes (recurrido).

[...] los autores, además de tener derechos morales sobre sus obras, también los tienen patrimoniales; se presume en consecuencia, que además de contribuir a la recreación espiritual, los artistas viven de su profesión, por lo que al cometerse el acto ilícito, se atenta contra el derecho que tiene el autor a percibir una remuneración de su obra, es decir que se atenta contra el carácter parcialmente alimentario que tienen los créditos que ha dejado de percibir.⁵⁹

e) Plazo para la interposición de la acción en reparación de daños y perjuicios por la violación a un derecho moral

La condición de imprescriptibilidad del derecho moral se funda en el hecho de no se adquiere por usurpación ni se pierde por prescripción extintiva, por lo que la prolongada abstención de su ejercicio no implica la imposibilidad de su reivindicación en cualquier momento.

Ahora bien, aunque el derecho moral no se pierde por prescripción extintiva o su ejercicio no se haya manifestado durante un determinado período, existe el criterio de que ello no quiere decir que los reclamos fundados en su violación puedan ser interpuestos en cualquier momento, sin importar el tiempo que haya transcurrido desde la comisión de los actos infractores. Así, de acuerdo a esta corriente de pensamiento, una demanda en reclamación de los daños y perjuicios causados por la transgresión a los derechos de paternidad o integridad, debe ser incoada dentro de los plazos previstos en el Código Civil para la responsabilidad contractual o extracontractual. De este modo, si a la fecha del lanzamiento de la demanda han transcurrido seis meses o un año desde la configuración de los ilícitos, se

⁵⁹ Cámara Civil y Comercial de la Corte Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).

También, Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 137-2012, expedientes No. 026-02-2010-00424 y 026-02-2010-00549, de fecha de 29/2/2012. José Enrique García y Juan José Ceballos Estrella (recurrentes) c. Martín José López Reyes (recurrido).

habrá de pronunciar el rechazo de la misma por encontrarse prescritos los plazos para su admisibilidad.

Contrario a lo señalado anteriormente, por sentencia civil No. 038-2012-00062, del 24 de enero de 2012, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazó un fin de inadmisión de la parte demandante en el sentido de que la demanda había prescrito, bajo el razonamiento de que el acto introductivo fue notificado después de los seis meses que prevé como plazo el art. 2271 del Código Civil. El tribunal entendió que siendo la Ley 65-00 una ley especial y disponiendo su art. 17 que el derecho moral de integridad tiene carácter perpetuo e imprescriptible, el medio incidental debía ser rechazado:

Considerando: Que habida cuenta de que lo que se persigue es la reparación de un daño de índole moral protegido por la ley de que se trata, el cual como ha sido señalado entraña un derecho inalienable e imprescriptible, deberá ser rechazado, en tal sentido, el medio incidental por alegada prescripción de la acción así planteado.

f) Carácter de la indemnización

Las sentencias en materia de derecho de autor deben ser consistentes con las disposiciones generales sobre responsabilidad contenidas en la parte III sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual del ADPIC, el cual en su art. 45, numeral 1, dispone que las autoridades judiciales «estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que este haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora».

El carácter disuasorio de las sanciones para la protección del derecho de autor aparece asimismo en el art. 41, numeral 1, del ADPIC, cuando dispone que los países miembros de la OMC «se asegurarán que

en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual [...] que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora [...] con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones».

Al valorar el carácter disuasorio de las indemnizaciones fijadas en esta materia, en nuestro país se ha seguido esta norma, al considerarse que:

[...] la indemnización acordada por el tribunal, en esta materia, debe tener dos fines principales, primero la reparación del daño, la cual debe ser integral, lo que significa, que la víctima, debe quedar en condición similar a aquella en que se encontraba antes de producirse el daño, y segundo, un fin disuasivo, es decir, que lleve a la comunidad, un mensaje ético, para evitar que se sigan cometiendo actos violatorios a esta ley.⁶⁰

g) Cuantificación de daños

Aunque los artículos 177, párrafos I, II y III de la Ley No. 65-00, y 102 y 103 del Reglamento No. 362-01, del 14 de marzo de 2001, establecen parámetros para el establecimiento del monto indemnizatorio al que se condenaría a un infractor, se ha entendido que «la determinación de la cantidad justa que será pagada por los demandados a favor del accionante, es, en procesos como el de la especie, de la soberana apreciación de los jueces del fondo, cuya obligación esencial es cuidar que la que sea acordada guarde una proporción directa con el daño sufrido».⁶¹

⁶⁰ Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Víctor Siladi (recurrido).

⁶¹ Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2011-01198, expediente No. 038-2009-00196, de fecha 1/9/2011. Agustín José Duluc (demandante) c. Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), Consejo de Promoción Turística, Inc. y Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) (demandados).

Esa concepción es concordante con los criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que, de una parte, a los jueces de fondo se les reconoce un poder soberano para evaluar el monto de los daños y perjuicios, bastándoles con enunciar que la suma acordada por ellos constituye la reparación de todos los perjuicios, y que la falta retenida encuentra así su reparación, escapando en consecuencia sus decisiones a la censura de la casación, salvo desnaturalización en el primer caso, irrazonabilidad en el caso de las indemnizaciones, o ausencia de motivos pertinentes en ambos casos. De otra parte, su apreciación debe ser justificada y deben ser expuestos los motivos en que se fundamentan las mismas, so pena de incurrir en falta e insuficiencia de motivos y de base legal el juez que estableciese la existencia de daños y no explicase de manera clara y precisa en qué consistieron estos daños; si fijase una indemnización pecuniaria sin dar motivos de hecho suficientes que justifiquen la condenación ordenada y sin establecer de manera clara y precisa los elementos de prueba específicos que tuvo a su disposición para retener los hechos que conformaron la ocurrencia de estos.

I) Requisitos de la tutela penal

Aun cuando cada conducta sancionable desde el punto de vista penal en esta materia tiene sus elementos constitutivos particulares, mediante sentencia de fecha 15 de noviembre de 2002, la Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional decidió que para que exista la protección penal es necesario cumplir con los siguientes requisitos: a) que se trate de una obra protegida; b) que la utilización no se haya efectuado al amparo de una limitación de derecho; c) que el plazo de protección se encuentre

También, Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, de fecha 24/1/2012. Darío Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martínez (demandados).

vigente; d) que la conducta del agente se adecúe a una figura típicamente incriminada; y e) la existencia de dolo en el agente.⁶²

J) Ilícitos en el entorno digital

El entorno digital no plantea distinciones en lo que respecta a la caracterización de ilícitos en esta materia, puesto que la protección se extiende no importa el medio o procedimiento a través del cual una creación intelectual sea explotada. De este modo, la Quinta Sala Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial del Distrito Nacional, mediante sentencia 038-2011-01198, del 1 de septiembre de 2011, condenó solidariamente al pago de una indemnización a los auspiciadores de una página web por la reproducción y comunicación pública no autorizada en ella de una obra musical. El tribunal planteó que «ciertamente incurrieron injustificadamente en la comisión de una falta al haber patrocinado la promoción, en una página de internet, de la obra cuya titularidad y autoría le corresponden al demandante, sin haber tenido la previsión, en cumplimiento de la referida Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, de haber contado con la autorización del hoy demandante para ello».

Es de observar como nota llamativa que esta sentencia acogió como medio de prueba un acto auténtico instrumentado por un notario público en virtud del cual fue constatada la puesta a disposición de la obra en la web, el cual no fue atacado por los demandados. Así, señaló que «el contenido de un acto auténtico, redactado por un oficial público que no transcribe lo que otro vio o escuchó, sino lo que sus propios sentidos le están indicando, es creíble hasta inscripción en falsedad, procedimiento este que no fue iniciado contra el documento que obra en el cursante expediente».

⁶² Undécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, expediente No. 01-118-06740 de fecha 15/11/2002. Alberto Ulloa (querellante y actor civil) c. Franklin Antonio Polanco, Modesto González, Martín Lazala, Miguel Lorenzo, Antonio Calderón y Marcos Manzueta (imputados).

K) Valor probatorio de las actas levantadas por inspectores de la ONDA

La comprobación de las violaciones a la Ley No. 65-00 por parte de inspectores de la Oficina Nacional de Derecho de Autor es realizada por medio de actas, cuyo contenido se tiene por cierto hasta inscripción en falsedad. En consideración de dicha disposición, mediante sentencia correccional No. 478, del 31 de marzo de 2003, la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago condenó a un imputado a prisión y al pago de una multa y una indemnización por violación a los artículos 20, 141 y 169, numeral 2, de la Ley 65-00, partiendo de la sola consideración de dos actas de inspección levantadas por inspectores de la ONDA mediante las que se comprobó la reproducción ilícita de discos compactos y casetes contentivos de obras musicales cuyos derechos eran propiedad de las querellantes, esto es, sin que se aportara al plenario ningún otro medio de prueba.

15. Salario mínimo

Los artículos 169 y 170 de la Ley No. 65-00 sancionan con multas de salarios mínimos los ilícitos penales en materia de derecho de autor. La Ley No. 424-06, del 20 de noviembre de 2006, en el caso del art. 169, determinó que se trata de salarios mínimos mensuales. La duda subyace en lo tocante a cuál de los salarios mínimos previstos hace referencia esta ley. La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, en su sentencia civil No. 03921, del 25 de octubre de 2004, si bien no define cuál debe ser, sí sostiene que el que debe imponerse es el establecido por el Comité Nacional de Salarios.⁶³

⁶³ Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, sentencia civil No. 03921, expediente No. 302-003-00385, de fecha 25/10/2004.

16. Retransmisión no autorizada de una señal de radiodifusión

El art. 131 de la Ley No. 65-00 niega a las personas físicas o jurídicas autorizadas para prestar el servicio público de telecomunicaciones de radiodifusión, por medios inalámbricos o mediante cable u otro procedimiento análogo, la retransmisión de las señales emitidas por el organismo de origen de la transmisión sin la autorización expresa de este último, en tanto que el art. 169, numeral 2, literales b) y c), erige en ilícito penal la reproducción, total o parcial, y la distribución, sin autorización expresa, de una emisión de radiodifusión.

El organismo de origen de la señal radiodifundida puede obtener, pues, el resarcimiento correspondiente por la retransmisión no consentida:

[...] *Telecable Quisqueya* [...] ha comprometido su responsabilidad penal en los hechos que se le imputan ya que se ha podido establecer que dicha empresa estaba retransmitiendo las señales de los canales *Usa Network* y *Animal Planet*, sin tener ningún tipo de autorización para hacerlo, razón por la cual se declara culpable [...].⁶⁴

17. Gestión colectiva

A) Suspensión de la comunicación pública no autorizada de obras musicales

Ya hemos señalado que, en materia de derecho de autor, toda explotación de un derecho patrimonial por un tercero amerita de la autorización previa y expresa del autor, o en su defecto, de su titular. En el caso particular de las obras musicales, su comunicación pública, esto es, su

Editora *Peermusic* de Colombia, S.A. (demandante) c. *Avícola Almíbar* y *Pollos Victorina* (demandados).

⁶⁴ Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia No. 763, expediente sin número, Código Tribunal No. 370, de fecha 27/12/2001. *Twenty Century Fox, Universal City Studio, Disney Enterprise* (querellante y actor civil) c. *Telecable Quisqueya* (imputado).

difusión por cualquier procedimiento de manera que puedan ser percibidas por una o más personas en el mismo lugar y al mismo tiempo, o en diferentes sitios y/o diferentes momentos, se rige por la misma regla: según el art. 128 de la Ley No. 65-00, esta «habrá de ser previa y expresamente autorizada por el titular del derecho o sus representantes».

La posibilidad de la difusión de obras musicales en múltiples lugares y momentos a la vez hace imposible que los autores o titulares de derechos puedan autorizar todas las ejecuciones posibles en forma directa, por lo que el legislador instituyó las denominadas sociedades de gestión colectiva, asociaciones que tienen por finalidad esencial la defensa de los derechos patrimoniales que sus miembros les hayan confiado, pudiendo licenciar el uso de sus obras, percibir las remuneraciones pactadas en virtud de tal explotación y distribuirlas a sus beneficiarios.

La interpretación o ejecución de obras musicales con la participación directa de artistas o a través de aparatos o sistemas electrónicos en teatros, salas de concierto, bares, clubes o estadios, entre otros, se considera pública por mandato legal (art. 129 Ley 65-00) y, consecuentemente, debe ser licenciada de manera previa por la sociedad de gestión colectiva que reúna a los autores de esas creaciones, que en el caso dominicano es la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM). Es así como un espectáculo en uno de estos lugares, en el que se fuesen a comunicar obras musicales que se encuentren en dominio privado que no haya sido licenciado previamente por la SGACEDOM, puede ser suspendido, ya sea por mandato de una resolución de la Oficina Nacional de Derecho de Autor –con el auxilio de la fuerza pública para su ejecución, en caso de ser necesario (artículos 107, numeral 13, y 114 del Reglamento)– o por un auto de un juez civil (art. 179, párrafos I y II).

En provecho del requerimiento de suspensión, el art. 163 de la ley instituye una presunción *iuris tantum* a favor de las sociedades de gestión, en el sentido de que estas «podrán ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales, sin presentar más título que el decreto de autorización y los estatutos», al presumir «que los derechos ejercidos

les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares». Dicha presunción contraría el principio de derecho común que impone que todo aquel que reclama el cumplimiento de una obligación debe probarla –contenido en el art. 1315 del Código Civil–, pues invierte la carga de la prueba en perjuicio del usuario de las obras: es él quien debe probar que su titular no ha encomendado a la sociedad de gestión el cobro de la remuneración correspondiente a la licencia que ella otorga para su uso, que las obras de que se trate se encuentran en dominio público o que ha obtenido directamente del titular del respectivo derecho la autorización correspondiente y le ha pagado las remuneraciones correspondientes, en caso de que se trate de una licencia a título oneroso. En nuestro país, siguiendo la presunción del art. 163 y la doctrina y jurisprudencia arriba apuntadas, se ha decidido que a quien le incumbe probar que no ejecuta obras musicales es a la parte demandada, principio valorado acorde con el de tutela judicial efectiva, en lo atinente a la función tutelar del Estado.⁶⁵

En la práctica, los tribunales han sido reacios a conceder la medida cautelar de suspensión de ejecución de comunicación pública de obras musicales, no solo *inaudita altera parte*, sino incluso en materia de referimiento, despojada ya de su carácter no contencioso. Particularmente, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante ordenanzas Nos. 484 y 841, del 30 de abril de 2009 y 13 de agosto de 2010, respectivamente, rechazó sendas demandas en referimiento de la SGACEDOM que buscaban suspender los conciertos de los artistas Andrea Boccelli y Alejandro Sanz,⁶⁶ celebrados entonces en Altos de Chavón, bajo los siguientes

⁶⁵ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 845/08, expediente No. 035-08-00437, de fecha 28/11/2008 Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Liga Profesional Dominicana de Baseball y Leonardo Matos Berrido (demandado).

⁶⁶ Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenanza No. 484-09, expediente No. 504-09-00491, de fecha 30/4/2009. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Saymon Díaz (demandado).

argumentos: a) ni los artículos 162, 164 y 165 de la Ley No. 65-00, «ni ningún otro texto legal faculta a las sociedades de gestión colectiva a suspender espectáculos musicales o artísticos a los fines de cobrar las remuneraciones correspondientes a las licencias que otorguen para la celebración de dichos espectáculos»; b) «en caso de celebrarse el espectáculo, la parte demandante cuenta con mecanismos menos traumáticos para el cobro de los derechos que reclama, especialmente cuando la parte demandante no prueba al tribunal que la ejecución de la obra, impedirá la efectividad de sus reclamos»; y c) «de ordenarse la medida solicitada en este caso se verían afectados los intereses de las personas que han adquirido sus tickets para el concierto y que nada tienen que ver con los conflictos suscitados entre las partes».

Hay que aclarar que si bien ningún artículo en la ley o el reglamento autoral faculta *per se* a la SGACEDOM para suspender un espectáculo, no es menos cierto que esta puede obtener de la ONDA o un tribunal civil, como dijimos, una autorización para su suspensión. Ahora bien, como ha razonado el tribunal, la explotación de una obra administrada por una sociedad de gestión colectiva sin licencia tiene como consecuencia el pago, a título indemnizatorio, de un «recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre la remuneración en la tarifa» (art. 164, párrafo), de manera que la sociedad podría, una vez realizada la comunicación de obras musicales en forma ilícita, reclamar el pago de la remuneración adeudada y la indemnización de los daños y perjuicios causados por el no licenciamiento previo, o presentar una querrela con constitución en actor civil contra el productor infractor (art. 169, numeral 2, literal d) de la Ley).

La solución dada por el tribunal capitalino no evita la comisión del ilícito y relega en el tiempo un indubitable reclamo legal del autor representado por la sociedad, olvidando que la medida cautelar de la

También, Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenanza No. 0841-10, expediente No. 504-10-0963, de fecha 13/8/2010. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Marketing Management Group, Inc. (demandado).

suspensión de la comunicación pública de una obra musical favorece indudablemente el logro de los fines principales perseguidos por la norma, como es la protección de un derecho humano reconocido como fundamental por nuestra Constitución y es coherente con el dispositivo incorporado al artículo 50.1 del ADPIC, según el cual las «medidas provisionales» para la observancia de los derechos de propiedad intelectual deben ser rápidas y eficaces, destinadas a evitar que se produzca una infracción y/o preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta ilicitud.

Las ordenanzas comentadas denotan, sin embargo, una velada valoración del asunto a la luz del principio de razonabilidad, ya que toman en cuenta las consecuencias prácticas de orden económico que acarrearía penalizar con la suspensión un espectáculo. El análisis de la razonabilidad en la especie podría adscribirse al test de razonabilidad que encuentra aplicación en todos los campos del derecho. Habría que analizar si, respecto al interés público perseguido por el legislador (la protección de los autores de obras musicales, en este caso), la suspensión de un acto de comunicación pública resulta la sanción idónea, necesaria, la menos restrictiva y la más congruente con los valores en juego.

La Constitución dispone que la interpretación y aplicación de las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías debe hacerse «en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos» (art. 74.2). Cabe entonces preguntarnos: ¿es la suspensión adecuada al interés público perseguido o es un medio legal dispensable, por la existencia de alternativas menos gravosas disponibles en la ley? ¿En cuál sentido se favorece más al autor de una obra musical: acogiendo su solicitud de suspensión para que pueda percibir su remuneración de una manera expedita o permitiendo que cobre sus regalías con posterioridad?

Como ya hemos visto, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional se decanta por la segunda opción, posición esta que por demás encuentra apoyo en el art. 50.6 del ADPIC, que dispone que toda medida cautelar debe ser seguida de una demanda principal, que deberá interponerse dentro del plazo fijado por el tribunal al momento de su dictamen, o de lo

contrario esta podría ser revocada a petición del demandado. El objeto de «el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto» a que se refiere el texto citado no sería otro que el reclamo del pago de la remuneración adeudada y la indemnización de los daños y perjuicios causados por el no licenciamiento previo, de modo que con o sin medida cautelar, el interés de la SGACEDOM se vería satisfecho.

B) Suspensión de la comunicación pública no autorizada de obras musicales mediante una acción de amparo

Atrayente objeto de atención resulta la sentencia No. 195-2012, del 20 de diciembre de 2012, de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por la cual fue acogida una acción de amparo incoada por SGACEDOM contra un productor de espectáculos y el hotel en que se llevaría a cabo el evento, hasta tanto los demandados obtuviesen la correspondiente licencia de comunicación pública, por entender violado el derecho de autor y el derecho de propiedad en tanto derechos fundamentales.⁶⁷

El asunto mueve al interés, en primer lugar, por la escogencia de un juez penal y no uno civil, cuya competencia de atribución tiene más afinidad y relación con el derecho de autor, independientemente de que los ilícitos contra el mismo se persigan también por la vía penal, y en segundo orden, por la escogencia del amparo como medio para obtener la suspensión, que bien pudo haber sido declarado inadmisibile, al existir otras vías para proteger de manera igualmente efectiva el derecho invocado, como serían la suspensión amparable en los artículos 179, párrafo, de la Ley No. 65-00, y 114 de su Reglamento de Aplicación, o incluso en el procedimiento de referimiento.

⁶⁷ Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia No. 195/12, expediente No. 040-12-000RA64, de fecha 20/12/2012. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (reclamante) c. César de Jesús Suárez Jr. y Reinassance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino (reclamado).

C) Cobro de regalías

Una sociedad de gestión colectiva puede obtener el cobro de las regalías adeudadas por concepto de la explotación de las obras de su repertorio demandando al deudor en cobro de pesos para conseguir una sentencia que le sirva como título ejecutivo o bien solicitar al juez de primera instancia civil una autorización para trabar, en tanto medida cautelar, un embargo retentivo o conservatorio sobre sus bienes.

En la práctica, siguiendo el art. 163 de la Ley No. 65-00, y para establecer su calidad como reclamante, se depositan, además de las facturas expedidas contra el usuario en falta, una copia certificada de sus estatutos, de su decreto de incorporación y de la resolución aprobatoria de su tarifario emitida por la Oficina Nacional de Derecho de Autor. A la luz de esa documentación, se ha sentenciado que las sociedades de gestión colectiva, una vez cumplan con el voto de la ley, están plenamente autorizadas para realizar o llevar a cabo los procedimientos administrativos o judiciales de todos los autores nacionales, presunción que es legal, y que dispensa de la prueba al demandante, salvo excepciones, por lo que debe rechazarse un fin de inadmisión tendente a declarar inadmisibile una demanda en cobro de pesos por concepto de comunicación pública de obras musicales, por no configurarse ni la ausencia de interés procesal ni la carencia de objeto.⁶⁸

En lo que toca a las sentencias que deciden demandas en cobro de pesos, su redacción no se aleja de los juicios de valor ponderados en casos similares de derecho común. En el caso particular de SGACEDOM, fue juzgado en una litis en la que se enfrentó a un usuario de obras musicales, que ella estableció «por los medios de prueba legalmente admitidos, la existencia de un crédito a su favor, producto de una obligación exigible, no afectado por término ni condición, por lo que procede el reconocimiento judicial de dicho crédito», respecto de cuya extinción «la parte demandada no ha probado el pago ni hecho alguno

⁶⁸ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 845/08, 28/11/2008.

que provoque su liberación, por ningún medio de prueba legalmente admitido». ⁶⁹ En este mismo tenor, ha sido decidido que, en materia de gestión colectiva, no se aplica la regla de que el crédito, para el cobro de una acreencia, debe ser líquido, en virtud de lo dispuesto en el art. 130 de la Ley No. 65-00, y que debe ser condenado el usuario de obras musicales que como demandado no haya depositado documento alguno que lo libere de su obligación de pago frente a la sociedad de gestión colectiva demandante. ⁷⁰

En el caso de ordenanzas por las cuales se ha autorizado a SGACEDOM a practicar embargos conservatorios y retentivos contra usuarios, resulta algo similar: tales decisiones no se apartan de los autos dictados en materia de derecho común, que fijan en 60 días el plazo para demandar la validez de los embargos y al fondo. ⁷¹

En lo referente a los contratos firmados con SGACEDOM con usuarios de su repertorio se ha observado que estos «exigen para su validez el pleno consentimiento de ambas partes, pero más aún del usuario resguardando sus derechos fundamentales». De aquí que de suscribir SGACEDOM un contrato de licencia para la comunicación pública de obras musicales con un usuario que luego incumpla el pago de las regalías pactadas, no puede pretender su condenación en daños y perjuicios. ⁷²

⁶⁹ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia civil No. 365-12-02402, expediente No. 365-12-00673, de fecha 25/12/2012. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Montezuma demandando.

⁷⁰ Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 2243/2013, expediente No. 038-2003-02243, de fecha de 13/1/2004. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Alejandro Jovine (demandado).

⁷¹ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanzas civiles Nos. 366-12-00042 (expediente No. 366-11-04197) y 366-12-00043 (expediente No. 366-11-04199), de fecha 11/1/2012 y 366-12-00085 (expediente No. 366-11-04198), de fecha 17/1/2012.

⁷² Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia civil No. 2243/2013, expediente No. 038-2003-02243, de fecha de 13/1/2004. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Alejandro Jovine (demandado).

18. Tutela administrativa: rol de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA)

A) Resolución de conflictos: impugnación de registros y enfrentamientos sometidos a la conciliación y al arbitraje

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) es la autoridad nacional competente para cautelar y proteger en el ámbito administrativo el derecho de autor y sus derechos conexos. En el ejercicio de su objeto, la ONDA tiene, entre otras atribuciones, la de resolver las causas que le sean sometidas de oficio o a petición de parte (art. 106 Reglamento No. 362-01). Entre esas «causas» se encuentran, conforme se desprende del art. 197 de la Ley No. 65-00 (art. 187, antes de la modificación introducida por la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006), aquellos conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos en dicho texto legal.

La ley no enuncia cuáles podrían ser estos conflictos, pero de su lectura es posible espigar dos conjuntos: los referidos a la impugnación de registros y aquellos que sean conocidos mediante la conciliación o el arbitraje.

La impugnación de un registro autoral procedería cuando: 1) quien haya inscrito la obra o prestación protegida hiciese constar que se trata de su creación o tuviese derechos sobre la misma, sin ser cierto, hecho que a la vez configura un ilícito penal –art. 169, numeral 1–; y 2) se solicite la inscripción de una obra ya registrada –art. 155–.

En ambos casos, el interesado podría destruir la presunción de autoría o titularidad que dimana del registro interponiendo una solicitud de cancelación, debiendo aportar las pruebas que sustenten su requerimiento, de conformidad con el art. 62 del Reglamento No. 362-01. Hay que observar que cabe también la posibilidad de que sea planteada por ante el tribunal apoderado de un litigio en materia de derecho de autor, en razón de que este texto indica que la cancelación procederá cuando así lo disponga una «orden judicial».

En lo que respecta a la palabra «interesado» del art. 62 del Reglamento No. 362-01, la ONDA se ha pronunciado en el orden de asimilar la misma al término «parte interesada», definido por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia del 6 de agosto de 1998,⁷³ considerando, en su Decisión No. 3-03, del 14 de enero de 2003, que:

[...] una persona diferente a aquella en cuyo favor fue expedido un certificado de registro respecto de los bienes indicados en los Artículos 150 de la Ley No. 65-00 y 59 del Reglamento No. 362-01, de conformidad con la regla *actori incumbit probatio*, puede establecer la prueba contraria a los hechos y actos que constan en un registro y requerir, consecuentemente, su cancelación, adición o modificación ya sea a esta Oficina o a un tribunal; que así las cosas, no puede considerarse que el término interesado se refiera exclusivamente al titular de la obra o bien registrado, pues sería incongruente que éste requiriera la cancelación del registro realizado en su favor; que como consecuencia de todo lo anterior es válido entender que una persona con un interés legítimo, directo, actual y jurídicamente protegido puede, tanto por ante esta Oficina como por ante un tribunal impugnar un registro.

En esta misma decisión, la Oficina Nacional de Derecho de Autor tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de la facultad que le confiere el art. 155 de suspender los efectos de un registro ante la inscripción de la misma obra, interpretación o ejecución, producción o emisión, valorando que «la atribución conferida a esta Oficina por ese artículo se encuentra comprendida entre aquellas no señaladas de

⁷³ En esta decisión, la Suprema Corte de Justicia lo definió así: «[...] debe entenderse por parte interesada aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposición legal, pretendidamente institucional, o que justifique un interés legítimo, directo y actual, jurídicamente protegido, o que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave y seria» (Suprema Corte de Justicia, Pleno, sentencia No. 1 de fecha 6/8/1998, B.J.1053. Sederías California, C. por A. [recurrente] c. Estado Dominicano y Manuel Fernández Rodríguez & Co., C. por A. [recurridos], pp. 4-7).

manera expresa por los artículos 187 de la Ley No. 65-00 y 107 del Reglamento No. 362-01, a que hacen referencia sus numerales 8 y 15, respectivamente, cuando disponen que también serán facultades de esta Oficina las demás que establezcan la ley y el reglamento, por lo que no puede considerarse que la mención que hacen los indicados artículos sea limitativa».

Pero, sin lugar a dudas, el planteamiento más importante en la Decisión No. 3-03 es el criterio de que la ONDA no es competente para conocer de una solicitud de cancelación de un registro bajo el alegato de falta de originalidad de la obra registrada. En esos términos, entendió lo siguiente:

Considerando: Que el Art. 58 del Reglamento No. 362-01 señala textualmente: «el registro dará fe acerca de la identidad de la persona que se presenta como autor, intérprete o ejecutante, productor, emisor o divulgador, según corresponda, así como de la existencia del ejemplar o ejemplares acompañados para el depósito, pero no dará fe acerca del carácter literario, artístico o científico ni el valor estético de lo presentado como obra, ni prejuzgará sobre su originalidad»; que de estar permitido, el prejuzgamiento sobre la originalidad de una obra cuyo registro se solicita implicaría someter a exámenes de forma y fondo la obra de que se trate y publicar las solicitudes de registro sometidas por ante el Registro Nacional de Derecho de Autor con la finalidad de que todo interesado presentase las observaciones de lugar respecto del registro solicitado, del mismo modo en que lo prevé la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, del ocho (8) de mayo de dos mil (2000), para las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, emblemas, lemas comerciales y denominaciones de origen; que, en ese sentido, no prejuzgando esta Oficina sobre la originalidad de una obra al momento de su registro, mal podría hacerlo a posteriori, o sea, acoger una solicitud de cancelación de un registro sustentada en la falta de originalidad de la obra acerca de la cual dio fe que fue registrada por una persona en particular;

Considerando: Que de lo anterior resulta que, pese a que esta Oficina resulta competente para decidir sobre la impugnación de un registro de

conformidad con lo anteriormente expuesto, para decidir respecto de la cancelación del certificado de registro de una obra desprovista de originalidad deviene, por vía de excepción, en incompetente.

Su incompetencia nos conduce a la conclusión de que la cancelación de un registro en la Oficina Nacional de Derecho de Autor por falta de originalidad de lo registrado (demostrado ya que no se trata de una obra) obedecerá al mandato que en este sentido emane de una sentencia –una *orden judicial*, como expresa el art. 62 del Reglamento No. 362-01–, por supuesto, con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

En lo que toca al conocimiento de los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley No. 65-00 mediante los mecanismos de la conciliación, aun de oficio, o el arbitraje, si así lo solicitan las partes, es de observar que ni la ley ni su reglamento de aplicación trazan el procedimiento a seguir para la puesta en práctica de tales mecanismos de solución de conflictos en sede administrativa. Sin embargo, la ONDA, en ocasión del conocimiento de determinados procesos, ha delineado algunas normas que han venido a regir –al menos– la conciliación. Así, ha considerado:

- Que la conciliación puede practicarse sin necesidad de ministerio de abogados y de forma gratuita.⁷⁴
- Que son tres las situaciones que pueden presentarse en ocasión de un proceso de conciliación: que una de las partes no acuda a la fecha fijada para la celebración del proceso, consecuencia de lo cual se levantará acta de no comparecencia; que las partes lleguen a un acuerdo, lo que será consignado en un acta de acuerdo en conciliación que deberá ser firmado y respetado por ambas partes; y que no lleguen a un acuerdo ante el conciliador, en cuyo caso se levantará acta de no acuerdo.⁷⁵

⁷⁴ Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), Decisión 12-02, 5 de julio de 2002.

⁷⁵ ONDA, Decisión 12-02, 5 de julio de 2002.

- Que la ausencia de una de las partes en el proceso no suspende el procedimiento, por lo que procede pronunciar el defecto en contra de la parte ausente. Se presume en consecuencia, y hasta prueba en contrario, que el defecto en que ha incurrido una de las partes manifiesta su no acuerdo con el proceso.⁷⁶
- Que, excepcionalmente, la conciliación termina por declaración escrita de una de las partes de que se desiste del proceso.⁷⁷
- Que la autoridad administrativa o la persona que intervenga como conciliador deberá desplegar sus mejores esfuerzos para que las partes lleguen a una solución amigable, evitando así que el reclamante tenga que acudir a la vía judicial para dirimir sus conflictos.⁷⁸
- Que la falta de disposiciones especiales es suplida por el derecho común.⁷⁹
- Que debe declararse inadmisibile la solicitud de apertura de un proceso de conciliación a requerimiento de una sociedad de gestión colectiva para la defensa del contenido moral del derecho de autor, toda vez que las mismas tengan calidad para ejercer y hacer valer por ante ella o un tribunal del orden jurisdiccional solo el contenido patrimonial de los derechos confiados a su administración.⁸⁰

El Ministro de Cultura, en tanto superior jerárquico de la Oficina, en su Resolución No. 9-03, de fecha 20 de agosto de 2003, dictada en ocasión de un recurso jerárquico interpuesto en contra de una decisión de la ONDA, fijó también algunos criterios dignos de interés en materia de conciliación autoral:

- La facultad conciliatoria de la ONDA no tiene otra finalidad que la de servir de intermediario y tratar de conciliar las divergencias

⁷⁶ ONDA, Decisión No. 40-02, 20 de diciembre de 2002.

⁷⁷ ONDA, Decisión No. 38-03, 26 de mayo de 2003.

⁷⁸ ONDA, Decisión No. 12-02, 5 de julio de 2002.

⁷⁹ ONDA, Decisión No. 39-03, 29 de mayo de 2003.

⁸⁰ ONDA, Decisión No. 4-03, 24 de enero de 2003.

- que tengan las partes, poniendo a disposición de ellas sus conocimientos expertos en la materia, a los fines de lograr un acuerdo que les evite tener que acudir a las vías judiciales que la ley pone a su disposición.
- Solo dos resultados pueden derivarse del rol conciliador de la ONDA: 1.º Que las partes lleguen a un acuerdo en cuanto al conflicto conocido y planteado ante el conciliador, en cuyo caso deberá levantarse acta de acuerdo que deberá ser firmada por ambas partes a los fines de que, de conformidad con las prescripciones del artículo 1134 del Código Civil, ese acuerdo tenga fuerza de ley entre ellas; 2.º Que las partes no lleguen a un acuerdo, en cuyo caso deberá levantarse acta de no acuerdo, de manera de dejar a las partes en libertad de dirimir sus diferencias por ante las vías judiciales (civil o represiva) que la ley pone a su disposición. En consecuencia, y en caso de no llegar las partes a un acuerdo en la conciliación, la ONDA debe limitarse a consignar este hecho en un acta.
 - Que no compete a la ONDA, al ejercer sus funciones conciliatorias, ya fuere de oficio o a petición de una o ambas partes, el tomar decisiones que no hayan sido convenidas de mutuo acuerdo por las mismas durante el proceso de conciliación, aun cuando la Ley 65-00 o el Reglamento de Aplicación No. 362-01 no hayan trazado el procedimiento que debe seguir en el ejercicio de este rol.
 - La imposición de sanciones administrativas debe hacerse por una resolución, no por una decisión de conciliación.

Fungiendo como árbitro, que sepamos, hasta ahora la ONDA no ha intervenido para dirimir conflictos en el campo del derecho de autor o los derechos conexos. Y aun cuando se ha planteado que, a falta de una normativa especial en la ley, deben regir las reglas del derecho común y leyes especiales previstas para procedimientos arbitrales u otros medios alternativos de solución de controversias, consideramos que no podrían tener aplicación para un arbitraje por ante la ONDA las disposiciones previstas en el Código de Trabajo para el arbitraje en materia laboral o

las consagradas en la Ley No. 50-87 del 4 de junio de 1987, que prevén la creación de Centros de Resolución Alternativa de Controversias en las Cámaras de Comercio y Producción, o en la Ley No. 489-08 sobre Arbitraje Comercial, del 19 de diciembre de 2008, por no tener la ONDA la estructura que permita la conformación de un cuerpo arbitral colegiado.

B) Observancia del derecho de autor y sus derechos conexos

La Ley No. 65-00 otorga competencia a la ONDA para evitar el quebrantamiento de los derechos de los autores y otros titulares con la puesta en práctica de determinadas medidas de observancia, contempladas en los artículos 187 y 188 de la ley y 107 del Reglamento No. 362-01. Vale referir que la principalía de la que gozaba en un inicio en este ámbito se vio disminuida desde la entrada en vigor del Código Procesal Penal, al concentrarse la dirección de la investigación y la reunión de las pruebas en el Ministerio Público, restándole independencia prácticamente solo en sus funciones registrales, de supervigilancia de las sociedades de gestión colectiva y como órgano conciliador de los conflictos que se presenten con motivo del goce o el ejercicio del derecho de autor y sus derechos afines.

En la siguiente selección, presentamos resoluciones en las que la ONDA ha fijado criterios relacionados con la imposición de sanciones administrativas, el ejercicio de funciones de vigilancia e inspección, el dictamen y práctica de medidas cautelares y el control de las sociedades de gestión colectiva.

a) Oportunidad de la facultad de imponer una sanción

Considerando: Que como organismo especializado del Estado, responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y derechos afines, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) debe tomar todas las medidas que considere pertinentes a los fines, no sólo de evitar la violación a la ley, sino también de incentivar a que los usuarios que

tradicionalmente realizan actos violatorios a la misma, cesen dicha práctica y ejerzan sus actividades respetando los derechos de los autores y titulares de derecho de autor y conexos.

Considerando: Que aun en los casos en que la infracción no constituya una falta grave o el provecho ilícito no sea directo ni de grandes magnitudes o la actividad ilícita se haya desarrollado por escaso tiempo, es obligatoria la imposición de una sanción por las violaciones cometidas.⁸¹

b) Objeto de la destrucción de material ilícito

Considerando: Que la destrucción de material ilícito responde al deber que tiene la Oficina Nacional de Derecho de Autor de formar, educar y concienciar a la sociedad sobre la necesidad de respetar la Ley No. 65-00, ofreciendo no sólo un ejemplo de una actitud inquebrantable ante las acciones violatorias a la ley, sino también la oportunidad de dar a conocer el destino final del material incautado, retenido o decomisado, lo que constituye una demostración pública de la labor que realiza en defensa de la creatividad intelectual, del arte, de la cultura y de las actividades comerciales que de ellas se derivan.⁸²

c) Designación de un inspector. Carácter del informe técnico referido en el artículo 107, numeral 7, del Reglamento No. 362-01

Considerando: Que de la lectura de los Artículos transcritos [187 numeral 7) de la Ley No 65-00 y 107 numeral 9), 111 y 112 del Reglamento No. 362-01] se colige que 1) la designación de un inspector no está sujeta a poner en previo conocimiento de ello a la parte que resultase eventualmente afectada con una inspección o medida preventiva o cautelar, toda vez que ello iría en contra del propio sentido de tales medidas, que es el de impedir un daño irreparable al titular del derecho o el riesgo inminente de la destrucción de las pruebas; 2) que la forma y el procedimiento del

⁸¹ ONDA, Resolución No. 15-02, 13 de noviembre de 2002.

⁸² ONDA, Resolución No. 16-02, 14 de noviembre de 2002.

informe de peritos o juicio pericial establecido en el Art. 302 y siguientes del Código de Procedimiento Civil no es conforme al informe técnico que esta Oficina se encuentra facultada a emitir en virtud del Art. 107, numeral 7 del Reglamento No. 362-01, por lo que no se encuentra obligada a observar aquel; 3) que los inspectores de esta Oficina se encuentran facultados para levantar per se los actos de su ministerio, por lo que no se contempla la delegación de sus funciones en ningún auxiliar de la justicia; 4) que la Ley No. 65-00 otorga fe pública, hasta inscripción en falsedad, a los actos levantados por los inspectores de esta Oficina; y 5) que la disposición contenida en el Art. 111 del Reglamento No. 362-01 no vulnera el derecho de defensa consagrado en el Art. 8, numeral 2, literal j) de la Constitución, en vista de que la opción concedida a esta Oficina de ordenar una medida cautelar sin necesidad de notificación previa a la parte que resultaría afectada con su dictamen, es a condición de que haya posibilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho o cuando haya un riesgo inminente de que se destruyan las pruebas; que el informe de fecha trece (13) de diciembre de dos mil dos (2002), rendido por el inspector señor Richard Portorreal y levantado en presencia de las partes como se comprueba por su transcripción en otra parte de la presente decisión, permite establecer la flagrancia de la violación de la Ley No. 65-00, la que fue confirmada mediante las actas de inspección Nos. OA-01-03 y OA-03-03, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil tres (2003), de todo lo cual se imponía impedir un daño irreparable al titular del derecho; que ello resulta del principio de la urgencia de derecho común, contenido en los Artículos 48, 54 y 558 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual y si el cobro de un crédito parece estar en peligro, el juez de primera instancia podrá autorizar a un acreedor [a] embargar conservatoria y retentivamente los bienes muebles de su deudor y a inscribir hipotecas judiciales provisionales sobre sus bienes inmuebles, sin necesidad de citar a este último, lo que no implica una violación al principio aludido.⁸³

⁸³ ONDA, Decisión No. 11-03, 20 de febrero de 2003.

d) Independencia de las actuaciones de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y el Ministerio Público en ocasión de violaciones a la Ley No. 65-00

Considerando: Que contrario a lo alegado por la parte denunciada, con su actuación de fecha 26 de abril de 2004, el inspector de esta Oficina, Jesús Manuel Sánchez Martínez, no se revocó a sí mismo, al proceder a ejecutar la medida cautelar bajo citas de fecha 28 de abril de 2004, puesto que la incautación de la caja contentiva de doce unidades de la obra de arte aplicado objeto de la denuncia de marras permitió a esta Oficina forjar su convicción respecto de la verosimilitud y certidumbre del derecho invocado y la procedencia de la medida solicitada, procediéndose a su ejecución; que de conformidad con el Art. 6 de la Ley No. 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público, de fecha 21 de abril de 2003, el Ministerio Público, en tanto órgano del sistema de justicia, es funcionalmente independiente en sus actuaciones; que, en consecuencia, no obstante una representante del Ministerio Público haber participado de la incautación realizada en fecha 26 de abril de 2004 conjuntamente con los inspectores de Oficina –acorde con el principio de cooperación del Derecho Administrativo– y asentar en la correspondiente acta de allanamiento que citarí a las partes para una vista en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, esta Oficina tenía plena facultad para realizar la medida cautelar referida en virtud de los textos legales citados en otra parte de la presente decisión; que así las cosas, no puede entenderse que el hecho de que la decisión de esta Oficina se limite a determinar la procedencia o no de la actuación de fecha 28 de abril de 2004, refleja que el Ministerio Público es el que tiene competencia y que la decisión tomada por su representante es la única valedera; que el Art. 20 del Reglamento No. 362-01 consigna que «ninguna autoridad ni cualquier otra persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra producción protegida por esta Ley, o prestar su apoyo a dicha utilización, si el usuario no cuenta con la autorización previa y escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de excepción previstos por la ley. En caso de incumplimiento, será solidariamente res-

ponsable»; que la Oficina Nacional de Derecho de Autor faltaría a la obligación de no hacer antes indicada si revoca la medida cautelar bajo citas, pues propiciaría un estado de ilegalidad contrario al principio de legalidad que rige sus actuaciones; que de conformidad con el principio de legalidad administrativa, la responsabilidad y las atribuciones de los encargados de la administración pública, en este caso de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, son aquellas conferidas por la Constitución y las leyes; que el Art. 9, literal a) de la Constitución de la República declara como deberes fundamentales de todo ciudadano el acatar y cumplir la Constitución y las leyes y respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas; que en vista de lo expuesto, procede: a) acoger el pedimento de la parte denunciante de declarar que la denuncia interpuesta por el señor Rodolfo Minaya Rancier en esta Oficina y las visitas de inspección e incautación ordenadas como consecuencia de dicha denuncia se encuentran fundamentadas en las disposiciones legales vigentes sobre la materia; y b) rechazar el pedimento de la parte denunciante de declarar inadmisibles e improcedentes la medida cautelar practicada en fecha 28 de abril de 2004 y, en consecuencia, revocarla y ordenar la restitución de los bienes incautados.⁸⁴

e) La determinación como infracción de determinado acto en materia de derecho de autor implica la necesidad de establecer la existencia de una obra revestida de originalidad

Considerando: Que para determinar si un determinado acto constituye una infracción a la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor y que por tal motivo deba imponerse a su ejecutor una sanción, es necesaria la existencia de una obra protegida por la normativa sobre derechos de autor.

Considerando: Que se entiende por obra, de acuerdo con el Art. 16, numeral 8 de la Ley No. 65-00, toda creación intelectual, original, de carácter

⁸⁴ ONDA, Decisión No. 11-04, 3 de mayo de 2004.

artístico, científico o literario, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse.

Considerando: Que en la lista enunciada de manera ejemplificativa en el Art. 2 de la Ley No. 65-00 de las creaciones intelectuales que merecen una protección por derechos de autor, la originalidad constituye el filtro para la concesión de la protección en el caso en concreto.⁸⁵

f) No condenación en daños y perjuicios

Considerando: Que las condenaciones en daños y perjuicios y en pago de costas de procedimiento no se corresponden con el carácter de órgano administrativo de esta Oficina.⁸⁶

g) Sanciones a una sociedad de gestión colectiva. ¿Cuándo es competente?

Considerando: Que de conformidad con los Artículos 187, numeral 2 de la Ley No. 65-00, del 21 de agosto de 2000, y 107, numeral 3, del Reglamento No. 362-01, del 14 de marzo de 2001, la Oficina Nacional de Derecho de Autor tiene como atribución el ejercer la función de autorización, inspección y vigilancia de las sociedades de gestión colectiva.

Considerando: Que de conformidad con el Art. 167 de la Ley No. 65-00, del 21 de agosto de 2000, como derivación de su atribución de vigilancia, la Oficina Nacional de Derecho de Autor puede sancionar a las sociedades de gestión colectiva, en la forma que determine el reglamento y de acuerdo a la gravedad de la falta, cuando estas incurran en hechos que afecten los intereses de sus asociados o representados, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones civiles que corresponda aplicar a sus directivos, gerentes o administradores.

Considerando: Que de lo anterior resulta que pese a que esta Oficina resulta competente para sancionar a una sociedad de gestión colectiva

⁸⁵ ONDA, Decisión No. 11-04, 3 de mayo de 2004.

⁸⁶ ONDA, Decisión No. 36-03, 21 de mayo de 2003.

por la comisión de falta[s], ello es a condición de que tales faltas constituyan hechos que afecten los intereses de sus asociados o representados; que para decidir respecto de la imposición de sanciones por la comisión de faltas que no constituyan hechos que afecten los intereses de sus asociados o representados, deviene, por argumento a contrario y vía de excepción, en incompetente.⁸⁷

C) Gestión colectiva

En ocasión del sometimiento de instancias de sociedades de gestión colectiva, la ONDA ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de la homologación de tarifas y una diversidad de aspectos relacionados con este tema (protección de los derechos de los autores frente a los derechos de los productores de fonogramas, alcance del art. 133 de la Ley, carácter unilateral de la fijación de tarifas, recursos intentados contra resoluciones de homologación y valoración de los montos de tarifas fijados por sociedades diferentes), así como con relación a las remuneraciones a percibir por los productores de fonogramas y el control sobre las decisiones de los órganos de las sociedades. Aunque se trata de decisiones contadas, su riqueza conceptual es digna de atención.

a) Homologación de tarifas de sociedad de gestión colectiva. Sentido del art. 133 de la Ley No. 65-00

Considerando: Que en su primer medio, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) alega que el Reglamento de Tarifas de la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos, Inc. (SODINPRO) es violatorio del Art. 133 de la Ley No. 65-00, pues los valores que se pretenden cobrar a los usuarios de obras musicales, exceden considerablemente a los que están vigentes para cobrar

⁸⁷ ONDA, Decisión No. 53-03, 22 de diciembre de 2003.

derecho de autor [a] los titulares de obras, lo que va en menoscabo de los mismos; que el Art. 133 de la Ley No. 65-00, del 21 de agosto de 2000, sobre Derecho de Autor, establece lo siguiente: «Art. 133.- La protección ofrecida por las disposiciones de este título a los titulares de derechos afines o conexos, no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas consagradas por la presente ley. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en él podrá interpretarse en menoscabo de esa protección. En caso de duda, se decidirá lo que más favorezca al autor».

[...]

Considerando: Que para poder afirmar que las tarifas fijadas por SODINPRO infringen la cláusula de salvaguarda del Art. 133, SGACEDOM ha tenido que probar y no lo ha hecho: a) Que SODINPRO incluye como parte de la remuneración fijada en su tarifa el pago correspondiente a los autores, en cuyo caso sí podría afirmarse que la misma menoscaba el derecho de estos últimos, administrados por SGACEDOM; b) Que SODINPRO señala en su Reglamento de Tarifas que el mismo incluye también el derecho de comunicación pública de las obras contenidas en los fonogramas, lo cual sería ilegal si no estuviese autorizada para esa gestión; c) Que SODINPRO anuncia en su Reglamento de Tarifas que con su cancelación los usuarios quedan exentos de pagar las remuneraciones administradas por SGACEDOM; y d) Que en los términos de la declaración concertada al Artículo 1.2 del TOIEF, SODINPRO señalara en su Reglamento de Tarifas que con ellas no se hace necesaria la autorización de los autores de las obras contenidas en los fonogramas.

Considerando: Que como lo aclara la Guía de la Convención de Roma, la cláusula de salvaguarda lo que quiere decir es que los derechos conexos o su extensión no pueden ser más amplios que los de los autores, mandato convencional dirigido a los legisladores nacionales para que no incluyan a favor de artistas, productores o radiodifusores derechos que no ostentan los autores, lo que no ocurre en la legislación dominicana; que por el contrario, la Ley No. 65-00 consagra a favor de artistas o productores un derecho de remuneración por la comunicación pública de los fonogramas (salvo en el caso de puesta a disposición a través de

transmisiones interactivas), mientras que los autores gozan de un derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicación pública de sus obras, es decir, que el contenido de los derechos atribuidos a artistas y productores es en ese caso inferior a los reconocidos a los autores; que si una legislación reconoce «derechos iguales» (como aquellas que atribuyen a los productores un derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus fonogramas), como ocurre en varios textos nacionales, tampoco se infringe la cláusula de salvaguarda, porque ésta lo que obliga es a que no haya una protección legal «superior», pero no impide que sea equivalente.

Considerando: Que no sería coherente con la «cláusula de salvaguarda» que, por ejemplo, la utilización de una obra por determinado medio o procedimiento fuese lícita sin el consentimiento del titular ni pago de remuneración (por ubicarse entre los casos de excepción al derecho exclusivo de explotación del autor), mientras que en las mismas circunstancias, el uso de una interpretación o ejecución artística, de una producción fonográfica o de una emisión de radiodifusión, estuviera sujeta al consentimiento previo del titular del respectivo derecho y sometida, además, a una contraprestación económica; que eso no ocurre en el caso que nos ocupa, pues la cláusula de salvaguarda va dirigida a los legisladores y ninguna relación tiene con el monto de las tarifas; que de lo contrario, se castigaría sin razón a una eficaz gestión colectiva de los derechos conexos, en favor de una gestión deficiente de los derechos de los autores, si aquella debiera necesariamente seguir la suerte de las tarifas fijadas por la sociedad de gestión colectiva de los autores, si ésta a su vez mantiene tarifas mínimas o, incluso, hasta ridículas; que la misma cláusula de salvaguarda de la Convención de Roma también aparece en el TOIEF, de modo que no puede ofrecer una interpretación distinta.

Considerando: Que la segunda parte del Art. 133 de la Ley No. 65-00 desarrolla el principio «in dubio pro auctoris», el cual aparece expresado en los siguientes términos: «En caso de duda, se decidirá lo que más favorezca al autor»; que esa norma se entiende en el sentido de que, si en un conflicto entre el titular del derecho de autor y el de un derecho conexo (o entre el derecho del autor y cualquiera otro previsto en la ley),

existieren dudas interpretativas, éstas deben resolverse en beneficio del titular del primero; que, en consecuencia, para la aplicación del «in dubio pro auctoris» tiene que haber dudas interpretativas, lo que no ocurre en el caso de la especie, ya que los derechos de cada uno de los titulares envueltos están suficientemente claros en la Ley No. 65-00 y la facultad de homologar las tarifas puesta a cargo de esta Oficina tampoco deja ninguna duda.

Considerando: Que como se desprende de la lectura del Artículo Primero tanto de la Convención de Roma como del TOIEF y sus correspondientes glosas, la imposibilidad de menoscabar la protección conferida a los autores de obras musicales por el hecho de que se otorgue protección a los productores de fonogramas, se entiende en el sentido de que siempre será necesario contar con la autorización de ambos para la comunicación pública de obras musicales incorporadas en fonogramas; que partiendo de lo anterior, es preciso concluir que no existe preeminencia económica de los derechos de los autores de obras musicales sobre los derechos de los productores de fonogramas; que a la luz de este razonamiento y por todo lo anterior, no es dable considerar que el Reglamento de Tarifas sometido por la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos, Inc. (SODINPRO) sea violatorio del Art. 133 de la Ley No. 65-00, por el hecho de que sus valores excedan los que mantiene en vigencia la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM); que, en consecuencia, el alegato de la SGACEDOM debe ser rechazado.⁸⁸

b) Carácter unilateral de la facultad de fijación de tarifas. Sentido del art. 164 de la Ley No. 65-00

Considerando: Que en su segundo medio, la SGACEDOM plantea lo que más favorece a los autores de obras musicales es no homologar dicho Reglamento con los valores que se proponen en el mismo, sino que, a partir

⁸⁸ ONDA, Resolución No. 1-04, 20 de febrero de 2004.

del Reglamento de Tarifas propuesto por la SGACEDOM, SODINPRO presente a homologación un nuevo reglamento, en el cual los valores de sus tarifas sean menores en un 50% a los valores de las tarifas contenidas en el Reglamento de SGACEDOM, por ser dicho criterio una norma internacionalmente aceptada.

[...]

Considerando: Que a la luz de estas consideraciones doctrinales se concluye que esta Oficina: a) no puede aumentar o disminuir el monto de las tarifas presentadas a homologación por la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos, Inc. (SODINPRO), sino impartir o no su homologación, pues de lo contrario estaría irrumpiendo contra su derecho exclusivo a fijarlas; b) sólo podría rechazar la homologación del Reglamento de Tarifas de la SODINPRO si el mismo fuese ilegal, inadecuado o excesivo; y c) podría recomendar a la SODINPRO y esta acoger o no la propuesta de una disminución de sus tarifas, pero ya una vez que las mismas se encuentren homologadas, si considera que con ello se podrían acelerar acuerdos con los usuarios, evitar procesos judiciales o facilitar un proceso conciliatorio.

Considerando: Que en el criterio de esta Oficina, la homologación que le impone el Art. 164 de la Ley No. 65-00 implica simplemente constatar que las tarifas fijadas por las sociedades de gestión colectiva no infringen ninguna disposición legal irrenunciable o no relajable por la voluntad de los interesados, y nada más; que, en consecuencia, la facultad de homologación sólo procede por estrictas razones de legalidad y no de oportunidad, de modo que, a menos que la tarifa infrinja expresamente una disposición legal de orden público, la Oficina Nacional de Derecho de Autor no puede intervenir en relación con su monto o su comparación con la fijada por otra sociedad de gestión, a menos que constituya, por ejemplo, un «abuso de posición de dominio», o que la sociedad no esté autorizada para funcionar o, en su caso, para administrar derechos no confiados a su gestión.

Considerando: Que si esta Oficina interpretara la norma de una forma intervencionista, por razones de conveniencia u oportunidad y no por motivos de ilegalidad, estaría violando la propia Ley No. 65-00, que

concede a las sociedades de gestión la facultad unilateral de «fijar» las tarifas y a la Oficina Nacional de Derecho de Autor simplemente la facultad de homologarlas.⁸⁹

c) Carácter unilateral de la facultad de fijación de tarifas. Sentido del art. 92 del Reglamento No. 362-01

Considerando: Que de la lectura del Artículo 92, numeral 6 del Reglamento No. 362-01, se determina que constituye un mandato ineludible para las sociedades de gestión colectiva la fijación de las tarifas correspondientes a las cesiones de derechos de explotación o a las licencias de uso que otorguen sobre el repertorio que administren; que ni la Ley No. 65-00 ni el Reglamento No. 362-01 sujetan ese deber al cumplimiento de una determinada obligación, de donde resulta que se trata de un acto unilateral y soberano, cuya formulación y posterior homologación no permiten intervención o impedimento de cualquier tipo; que en modo alguno el Reglamento puede establecer una limitación que la propia ley no establece; que el Reglamento debe interpretar la letra y el espíritu del legislador y si éste hubiere querido incorporar alguna limitación porcentual en cuanto a la remuneración de los titulares de derechos conexos en comparación con los titulares de derechos autorales, lo habría hecho expresamente; que, por demás, el hecho de que la tarifa fijada por una sociedad de gestión colectiva de derechos conexos sea más elevada que la establecida por la entidad administradora del derecho de autor, es una cuestión de hecho y no de derecho, de oportunidad o conveniencia y no de ilegalidad; que en consecuencia, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) no puede oponerse a que la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos, Inc. (SODINPRO) establezca su Reglamento de Tarifas y mucho menos pretender que esta reduzca sus tarifas en un 50% partiendo de los valores de las tarifas contenidas en su Reglamento pre-

⁸⁹ ONDA, Resolución No. 1-04, 20 de febrero de 2004.

sentado a homologación, máxime cuando: a) la fórmula de que los productores de fonogramas perciban la mitad de lo que perciben los autores, alegada en provecho de ese argumento, no figura ni en la Ley No.65-00, ni en el Reglamento No. 362-01, ni en la Convención de Roma ni el TOIEF; y b) ambas sociedades parten de parámetros distintos para la definición del monto base de sus tarifas; que, en consecuencia, el alegato de la SGACEDOM debe ser rechazado.⁹⁰

d) Recurso en contra de una resolución homologatoria de las tarifas de una sociedad de gestión colectiva. Plazo para interponerlo

Considerando: Que de la lectura combinada de los textos antes citados [Artículos 164 de la Ley No. 65-00 y 92, numerales 1, 6 y 7 del Reglamento No. 362-01], se desprende que las sociedades de gestión colectiva disponen de un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la homologación de sus tarifas para: a) su inscripción en el Registro Nacional de Derecho de Autor; y b) su publicación en por lo menos un diario de circulación nacional; que asimismo, se extrae como conclusión de los indicados textos, que la tarifa de una sociedad de gestión colectiva homologada por esta Oficina entra en vigor treinta días después de la fecha de su publicación.

[...]

Considerando: Que como consecuencia de lo anterior, debe entenderse que todo recurso intentado en contra de una resolución que homologue la tarifa de una sociedad de gestión colectiva debe ser interpuesto antes de que la tarifa homologada entre en vigor, esto es, dentro de los treinta días que siguen a su publicación.⁹¹

⁹⁰ ONDA, Resolución No. 1-04, 20 de febrero de 2004.

⁹¹ ONDA, Resolución No. 19-04, 14 de junio de 2004.

e) Significado de derecho exclusivo. Valoración del monto de las tarifas establecidas por sociedades de gestión colectiva diferentes

Considerando: Que en quinto término, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Inc. (ADORA) ha debido probar las condiciones que, a su juicio, determinan que el porcentaje establecido por la SODINPRO es excesivo y desproporcionado en comparación con la tarifa de SGACEDOM y en comparación con la tarifa establecida en otros países de Latinoamérica con más años de experiencia con las sociedades de gestión, lo que no hecho [sic]; que los montos de las tarifas fijadas por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) y por sociedades de gestión colectiva en otros países de Latinoamérica, no pueden ser considerados una limitante para que la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos, Inc. (SODINPRO) presente unos montos tarifarios diferentes o no equiparables a los mismos; que de conformidad con el Art. 19 de la Ley No. 65-00, los autores de obras literarias y artísticas gozan de un derecho exclusivo; que cuando el derecho es exclusivo, debe entenderse que sólo el autor o su representante tiene el derecho de autorizar o prohibir el uso de su obra y, consecuentemente, sólo el autor o su representante –en el caso que nos ocupa, una sociedad de gestión colectiva– tiene la potestad absoluta de fijar la remuneración que exigirá para otorgar su consentimiento; que en ese sentido, el Dr. Ricardo Antequera Parilli, al referirse a la fijación de tarifas por las sociedades de gestión colectiva, ha consignado que «como representante, mandataria o titular de una “cesión fiduciaria” de los derechos de sus asociados, según la posición que se adopte (y de los asociados a entidades extranjeras con las cuales existan contratos de representación), la entidad de gestión ejerce la facultad de fijar unilateralmente el monto de la contraprestación correspondiente al uso del repertorio que administra, lo que no impide, en la práctica que dicha cantidad –o porcentaje–, se determine mediante negociaciones voluntarias con los usuarios»; que el carácter exclusivo en materia de derecho de autor no constituye ninguna excepcionalidad, porque es común a todos los derechos de propiedad; que las comparaciones de tipo económico entre las tarifas homologadas a SGACEDOM y SODINPRO no constituyen un

fundamento jurídico válido para revocar la resolución que es objeto de los recursos interpuestos; que las políticas económicas que puedan tener las respectivas entidades de gestión pueden ser diferentes y no cabría exigir que alguna de ellas, al establecer sus tarifas resigne el adecuado valor del uso del repertorio que administra ni poner límites económicos que no tengan un fundamento jurídico razonable, que surja del ordenamiento legal vigente; que como consecuencia de todo lo anterior, el medio presentado por la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Inc. (ADORA) debe ser rechazado.⁹²

f) Recurso en contra de una resolución homologatoria de las tarifas de una sociedad de gestión colectiva. Suspensión inmediata de su ejecución por la interposición del recurso

Considerando: Que en lo que podríamos considerar como su segundo medio, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Inc. (ADORA) alega que la entrada en vigencia de la tarifa de SODINPRO debe ser suspendida como resultado de la presentación de su recurso, ya que el mismo está revestido de los caracteres de urgencia, por la confusión que crea entre su membresía al no saber a quien pagar los derechos de ejecución pública que le pertenecen al autor y porque viola la parte in fine del Art. 113 de la Ley No. 65-00 y más aun cuando su membresía ha estado pagando el 100% de las obras musicales que utiliza a SGACEDOM.

Considerando: Que en primer término, se reconoce que la interposición de un recurso en contra de un acto administrativo suspende su ejecución y que no hace falta dictar un acto expreso para hacer constatar dicha condición; que así las cosas, la entrada en vigencia de la tarifa de SODINPRO se encuentra suspendida desde el mismo momento en que la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Inc. (ADORA) interpuso su recurso.⁹³

⁹² ONDA, Resolución No. 19-04, 14 de junio de 2004.

⁹³ ONDA, Resolución No. 19-04, 14 de junio de 2004.

g) Una eventual revocación de la resolución que homologue tarifas de una sociedad de gestión colectiva recaería sobre las tarifas y no sobre la publicación que se haga de ellas.

Considerando: Que en lo que podríamos considerar como su cuarto medio, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Inc. (ADORA) alega que la publicación de la tarifa de SODINPRO realizada en el periódico El Caribe de fecha 15 de marzo de 2004 debe ser revocada por excesiva y carente de base jurídica al caer en la ilegalidad de violentar el Art. 133 de la Ley No. 65-00.

Considerando: Que de la lectura de los Artículos 164 de la Ley No. 65-00 y 92, numeral 7 del Reglamento No. 362-01, se determina que constituye un mandato ineludible para las sociedades de gestión colectiva la publicación de las tarifas presentadas a homologación por ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor; que en todo caso y de ser admisible, la revocación recaería sobre las tarifas sometidas a homologación y no sobre la publicación que de ellas se haga, por lo que el medio que se estudia debe ser rechazado.⁹⁴

h) La nulidad de una tarifa de una sociedad de gestión colectiva sometida a homologación no puede extenderse al resto de las tarifas presentadas a modo de tarifario o reglamento de tarifas

Considerando: Que el principio general del derecho que proviene de la interpretación de los contratos de que la nulidad de una cláusula contractual no implica la nulidad del resto del contrato, ha sido recogido por muchas legislaciones en materia administrativa, al disponer, por ejemplo, que si el vicio de nulidad afecta sólo una parte del acto administrativo, el resto del mismo tiene plena validez.

Considerando: Que así las cosas, conspira contra el interés público y social del Derecho de Autor y va en contra del carácter de interés público que tiene la Ley No. 65-00 –al demorar injustificadamente su cumplimiento por

⁹⁴ ONDA, Resolución No. 19-04, 14 de junio de 2004.

parte de los usuarios de fonogramas– el que esta Oficina, considerando nula la tarifa fijada por concepto de la comunicación pública de fonogramas sincronizados con imágenes, mantenga los efectos de la «no homologación» a todo el tarifario, si el resto de las tarifas no se encuentra viciado de nulidad; que este criterio contraviene las obligaciones de observancia contempladas tanto en el TOIEF como en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (AADPIC).⁹⁵

i) Un productor de fonogramas y la sociedad de gestión colectiva que lo represente no pueden percibir la remuneración consagrada en el art. 142 de la Ley No. 65-00 por la utilización secundaria de un fonograma a través de su comunicación pública o radiodifusión en forma sincronizada en una obra audiovisual

Considerando: Que a este respecto, cabe consignar lo siguiente: en primer lugar, si bien hay que entender que el Art. 142 de la Ley no fue modificado por hecho de la ratificación del TOIEF y que en consecuencia, a la luz del citado texto, los productores de fonogramas pueden ser favorecidos con una remuneración equitativa y única por el uso tanto de un fonograma publicado con fines comerciales como de una reproducción del mismo para cualquier forma de comunicación al público en forma directa e indirecta; en segundo lugar, aun cuando debe asumirse que la inclusión de un fonograma en una producción audiovisual o lo que es lo mismo, la sincronización de fijaciones musicales con imágenes, constituye un acto de reproducción, contemplado entre los derechos exclusivos que corresponden al productor de fonograma, no puede estarse conteste con el criterio de que tal reproducción constituye un uso indirecto por el cual un productor de fonograma debe recibir una remuneración equitativa, toda vez que la noción de fonograma contenida en el Art. 16, numeral 2, de la Ley No. 65-00 – la misma del Art. 2, literal b, del TOIEF excluye expresamente como tales las fijaciones en obras cinematográficas o audiovisuales.

⁹⁵ ONDA, Resolución No. 21-04, 11 de agosto de 2004.

Considerando: Que la definición de fonograma recogida por la Ley No. 65-00 en su Art. 16, numeral 2 es la siguiente: «Toda fijación efectuada por primera vez de los sonidos de una ejecución o interpretación de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual».

Considerando: Que la indicada definición parte de la consignada en el TOIEF, en su Art. 2, literal b), el cual define fonograma como: «Toda fijación de una ejecución o interpretación de sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual».

Considerando: Que la autoralista brasileña Vanisa Santiago, al comentar la citada definición de fonograma aclara: «... la definición de fonograma del Tratado de la OMPI se refiere a toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual. Con eso, según la Declaración Concertada respecto del artículo 2b), no se pretende que los derechos del productor sobre el fonograma sean afectados por su incorporación en una obra cinematográfica o audiovisual. Lo que se infiere de la redacción es que la fijación que se hace directamente en las bandas sonoras de las películas es la que no es considerada como un fonograma».

Considerando: Que en la Guía de la Convención de Roma y el Convenio Fonogramas (OMPI, Ginebra, 1982), se concluye en forma categórica (p. 134): «... si son simultáneas la fijación visual y la fijación sonora, la segunda no puede tener el carácter autónomo de una fijación exclusivamente sonora, sino que es más bien una parte de la obra audiovisual original»; que así las cosas, la Guía ejemplifica: «si la pista sonora forma parte integrante de una película, el productor cinematográfico puede entablar una acción basada en las leyes o en los convenios en materia de derecho de autor, para impedir la reproducción de una parte esencial de su película, es decir, de la pista sonora».

Considerando: Que si la definición de fonograma antes copiada sugiere que no es tal la fijación de una ejecución, interpretación o representación de sonidos en una obra audiovisual, cabe concluir que el derecho de remuneración equitativa a que se refiere el Art. 142 de la Ley No. 65-00

no puede ser percibido por un productor de fonogramas por su utilización secundaria a través de su comunicación pública o radiodifusión en forma sincronizada con imágenes y, a fortiori, por la sociedad de gestión colectiva que lo represente.⁹⁶

j) Carácter taxativo de sus facultades respecto de las sociedades de gestión colectiva. Incompetencia para controlar la legalidad de las decisiones emanadas de una asamblea general de una sociedad de gestión colectiva

Considerando: Que en el criterio de esta Oficina, el ejercicio de la función de autorización, inspección y vigilancia de las sociedades de gestión colectiva, atribuida por los Artículos 187 de la Ley No. 65-00 y 107, numeral 3, del Reglamento No. 362-01, comprende las facultades contenidas en los Artículos 167 de la Ley No. 65-00 y 95, 96, 97, 98, 99 y 100 del Reglamento No. 362-01, en forma taxativa; que por demás, atribuyéndosele a esta Oficina un rol pasivo en una asamblea general de una sociedad de gestión colectiva, de conformidad con el Art. 100 del Reglamento No. 362-01, mal haría el legislador en facultarla paralelamente para controlar a posteriori la legalidad de las decisiones emanadas de la misma; que si bien es cierto que dentro de las facultades especializadas de control del Estado sobre las sociedades de gestión colectiva se encuentra la de decidir sobre las demandas en impugnación contra los actos de elección o de administración de la sociedad, en nuestro ordenamiento jurídico el ejercicio de esa facultad correspondería al Poder Judicial en tanto órgano del Estado y no a la autoridad administrativa; que en ese orden, los autoristas argentinos Carlos Villalba y Delia Lipszyc son contestes en afirmar que «va de suyo que los titulares de obras tiene derecho a demandar ante la justicia el control de la legalidad de las decisiones de las asociaciones, es decir, el análisis de los procedimientos seguidos por éstas en orden al cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias y a asegurar al asociado el ejercicio de su derecho de defensa».

⁹⁶ ONDA, Resolución No. 21-04, 11 de agosto de 2004.

Considerando: Que en consecuencia, estando sujetas a numerus clausus las facultades comprendidas en el ejercicio de la función de autorización, inspección y vigilancia de las sociedades de gestión colectiva por esta Oficina y siendo incompetente para controlar la legalidad de las decisiones emanadas de una asamblea general de una sociedad de gestión colectiva, esta Oficina no puede abocarse al conocimiento y ponderación de los alegatos presentados por los señores Oscar Mendoza Camino y Benjamín Bujosa Mieses, como sustento de su instancia.

[...]

Considerando: Que en tal virtud, procede acoger el medio de inadmisión propuesto por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) y declarar la incompetencia *ratione materiae* de esta Oficina para decidir el caso que nos ocupa, sin abocarse a estudiar los méritos de la instancia sometida por los señores Oscar Mendoza Camino y Benjamín Bujosa Mieses, sin reenviar el asunto a otra jurisdicción por haber agotado sus poderes, ya que al desapoderarse no puede, sin cometer exceso de poder, determinar ella misma la competencia y designar el tribunal que deberá conocer la cuestión.⁹⁷

III. DECISIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Registro de nombres comerciales que contengan nombres geográficos. Requisitos

Aunque la Ley No. 20-00 no trae una previsión similar en lo que respecta al registro de nombres geográficos, las consideraciones expuestas en este fallo, referido a la derogada Ley No. 1450 de 1938, mantienen sin duda plena vigencia:

Considerando, que los ordinales b y d del inciso 7 del Artículo 8 de la Ley 1450 de 1938, que alega la recurrente han sido violados en la sen-

⁹⁷ ONDA, Decisión No. 17-04, 30 de agosto de 2004.

tencia impugnada, disponen que no podrán ser registrados los términos o locuciones que están en uso general ni los nombres geográficos cuando por sí solos constituyen la marca; que de lo anterior se infiere que el registro de nombres comerciales que contengan nombres geográficos, como el de la especie, está subordinado, conforme dichos textos, a la doble exigencia de que el nombre geográfico que se registre debe ser parte de una denominación compuesta en la que este nombre geográfico no designe únicamente la marca y de que éste a su vez no sea genérico y pueda individualizarse del nombre geográfico; que el nombre geográfico puede ser registrado como nombre comercial, si el mismo no constituye por sí solo, el nombre comercial registrado; que el nombre «Bávaro», contrario a lo que alega la recurrente y conforme dicho artículo, no puede ser registrado en beneficio exclusivo de alguien, porque nadie puede apropiarse para uso particular y exclusivo de un nombre geográfico.⁹⁸

2. *Confusión entre signos distintivos*

A) Cuestión de hecho. Nombres comerciales

En el ámbito de los nombres comerciales, ha sido decidido que «la apreciación de cualquier parecido o la estimación de que no existe parecido entre [...] denominaciones, es asunto de fondo que los jueces aprecian soberanamente y que como cuestión de hecho escapa al control de la casación».⁹⁹

⁹⁸ Suprema Corte de Justicia, sentencia No. 1 de fecha 5/5/1999, B.J.1062. Hotelera Bávaro, S.A. (recurrente) c. Fiesta Bávaro Hotel, S.A. (recurrida), <http://www.suprema.gov.do/consultas/consultas_sentencias/detalle_info_sentencias.aspx?ID=106220001>. [Consulta: 5/4/2014].

⁹⁹ Suprema Corte de Justicia, sentencia de fecha 5/8/1999, B.J.1062, Hotelera Bávaro, S.A. (recurrente) c. Fiesta Bávaro Hotel, S.A. (recurrida), <http://www.suprema.gov.do/consultas/consultas_sentencias/detalle_info_sentencias.aspx?ID=106220001>. [Consulta: 5/4/2014].

B) Determinación del riesgo de confusión entre marcas

En el caso de las marcas, se ha juzgado que de afirmarse que dos marcas de fábrica son diferentes debe explicarse «en qué consiste esa diferencia» y motivarse «si tal coincidencia en cuanto al género del producto que ampara y a su denominación, podía causar confusión o equivocación en el público consumidor».¹⁰⁰

Para caracterizar la diferencia entre marcas ha bastado «una simple comparación» que permita evidenciar la posibilidad de confusión. En ese orden, partiendo de una compulsión visual entre dos signos distintivos de este tipo, se concluyó que eran:

[...] idénticos en casi la totalidad de las letras que los componen, que tienen un sonido parecido, y además, se trata de productos equivalentes, en tal sentido, resulta incuestionable, que el lanzamiento al mercado de la marca cuyo registro se pretende conduciría a las personas que intervienen en el mercado, y particularmente a los consumidores, a incurrir en confusión y error, con todos los perjuicios que ello implica.

Aun tratándose de marcas evocativas, el tribunal consideró que su intrínseca condición descriptiva no puede implicar, de plano, su reproducción sin caer en el riesgo de la confusión:

Considerando: que el hecho de que se trate de marcas evocativas y de que cualquier persona tenga derecho a evocar en sus marcas las mismas cualidades, propiedades o características, no es sinónimo de que estos signos deben ser idénticos; que si bien se trata de marcas débiles, dicha fragilidad se limita al hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen los mismos conceptos, no así, que se incurra en la reproducción o imitación total o parcial de su marca, y es que ciertamente,

¹⁰⁰ Suprema Corte de Justicia, sentencia No. 4 de fecha 1/10/2003, B.J.1115. Sunoco Overseas, Inc. (recurrente) c. Ingeniería Ventas y Servicios, C. por A. (recurrido).

es posible evocar una misma característica en dos productos con vocablos totalmente diferentes.¹⁰¹

C) Valoración en abstracto de la confusión. Principio de especialidad. Inicio del derecho. Sentencia pionera de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago

El 6 de abril de 2005, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago dictó la que fue su primera sentencia en materia de propiedad industrial.¹⁰² El fallo del tribunal de alzada rechazó un recurso de apelación incoado en contra de una sentencia dictada el 11 de enero de 2005 por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, que declaró al representante de Óptica Alta Visión Cibao culpable de haber violado el art. 166 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, del 8 de mayo de 2000, en perjuicio del representante de Óptica Cibao, C. por A., ordenándole al primero retirar el uso del distintivo «Cibao» como identificación de su establecimiento comercial.¹⁰³

La Corte, al rechazar el recurso de apelación de Óptica Alta Visión Cibao, retuvo tres juicios de valor que merecen atención. El primero es la valoración en abstracto de la posibilidad de confusión entre signos distintivos similares. En su parte motiva, la Corte precisa: «[...] para que quede establecida la posibilidad de confusión no es necesario que

¹⁰¹ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia No. 260, expediente No. 026-02-2006-00475, de fecha 30/5/2007. PEPSICO, Inc. (recurrente) c. Abraham Marcelo Torres González (recurrido) / Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, resolución No. 0020/2006, de fecha 9/2/2006.

¹⁰² Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, sentencia No. 277-CPP, expediente No. 6747-2005. Código del Tribunal 359, de fecha 6/4/2005 Alta Visión Cibao (recurrente) c. Óptica Cibao (recurrida).

¹⁰³ Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia sobre infracción de acción privada No. 50, expediente No. 369-04-00022, de fecha 11/1/2005. Óptica Cibao, C. x A. (querellante y actor civil) c. Óptica Alta Visión (imputado).

en efecto existan evidencias de que en la práctica se haya producido tal confusión [...] La confusión sólo debe ser posible y susceptible de acontecer, de donde no es necesario que existan evidencias de que la misma se produjo». Con este razonamiento, la Corte hizo una correcta apreciación del art. 166, literal b), numeral ii, de la Ley No. 20-00, que sanciona, como dijimos, el uso de un signo distintivo parecido a un nombre comercial, cuando ello fuese «*susceptible* de crear confusión» (la cursiva es nuestra).

Como segundo criterio interesante destaca la aplicación del principio de especialidad, derivación esencial de los signos distintivos, que en el caso de los nombres comerciales se expresa en la distinción en el mercado de actividades económicas de un agente económico de aquellas actividades de otro que sean idénticas o similares. Este principio limita la posibilidad de oponer un nombre comercial protegido frente al uso o registro de otro que tiene por objeto un signo idéntico o similar para actividades económicas idénticas o similares.

Ante el planteamiento de la parte recurrente de que existen empresas de otros ramos de productos y servicios que utilizan la palabra Cibao, la Corte santiaguera antepuso el mencionado principio, esgrimiendo que «el impedimento a utilizar una marca o nombre comercial se refiere a que distinga productos y servicios de la misma naturaleza. De manera que pueden concurrir en un mismo mercado, empresas con nombres idénticos o similares siempre que se refieran a productos o servicios diferentes». Y agregó:

[...] la posibilidad de confusión entre ambos nombres comerciales resulta de la utilización de la palabra «Cibao» para el negocio de ópticas, en un mismo espacio territorial, de manera que la similitud existente entre los nombres utilizados por el recurrente en su negocio de óptica evoca en la mente del consumidor que los productos que expende provienen de «Óptica Cibao», la cual es reconocida desde hace tiempo en la región como empresa dedicada a la fabricación de lentes, compra, venta y distribución de monturas ópticas.

Último criterio valorativo objeto de comentario es el alcance de la publicación del aviso de solicitud de registro. La parte recurrente planteó a la Corte que el juez a-quo debió ponderar que el nombre Alta Visión Cibao había sido «aprobado legalmente», lo que le otorgaba un «peso legal» imposible de obviar. Frente a este argumento, la Corte razonó de la siguiente manera:

Que si bien es cierto que obra como pieza del expediente un recibo relativo a gastos de publicación del nombre comercial «Alta Visión Cibao», no menos cierto es que dicha publicación no es constitutiva de derechos sobre el nombre solicitado. Ello así, toda vez que dicha publicación se ha realizado a los fines establecidos en el Artículo 80 de la Ley 20-00, a los fines de que los interesados interpongan las oposiciones que sean pertinentes en contra de la solicitud, en los plazos y condiciones previstas en los numerales 2 y 3 de dicho Artículo.

Para mayor sustento, agregó:

[...] el derecho sobre un nombre comercial se adquiere mediante su primer uso en el comercio, sin perjuicio de que además se pueda recurrir al registro, a los fines de establecer presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre [...] El derecho sobre el nombre comercial, en los casos en que se recurre al registro, se prueba por el certificado de registro expedido a nombre del solicitante, en las condiciones previstas en los textos precedentemente citados.

Tal como entiende la Corte, el art. 113 de la Ley No. 20-00 dispone que el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, sin necesidad de registro. De aquí resulta que, como establece el art. 116 del mismo texto legal, el registro de un nombre comercial es solo declarativo y no constitutivo de derechos: el registro declara un derecho preexistente, el cual está supeditado al uso –en forma real y efectiva– del nombre comercial con relación al establecimiento y/o actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite

que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusividad. Es por ello que el hecho de que se encuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia.

3. Registro de mala fe. Determinación de la notoriedad de una marca. Función de las marcas

La nulidad del registro de una marca con posterioridad al plazo de cinco años contados a partir de su fecha puede prosperar siempre y cuando se demuestre que fue efectuado de mala fe, al tenor del art. 92, numeral 5, de la Ley No. 20-00. Para caracterizar que el registro «no es precisamente inocuo o de buena fe» en el caso de una marca notoria se ha considerado el conocimiento del titular del registro de que la marca había sido registrada previamente en el país y de que la misma tenía ese carácter, lo que sugeriría «que en su día fue gestionado en el ánimo de tomar ventaja y aprovecharse de la reputación ajena». En lo que toca a la notoriedad de la marca, se agregó que un signo de este tipo se halla revestido de esa condición «cuando es sobradamente conocida en un sector de actividad, e inclusive, por el solo efecto de esa condición, al igual que como sucede con las marcas renombradas, podría ser utilizada por sus titulares sin necesidad de registro constitutivo».

Es por ello por lo que se consideró que «mercaderías de distintas categorías, destinadas en principio a comercializarse en diferentes áreas del mercado», identificadas por marcas similares, podrían «subsistir concomitantemente en el mercado, libres de interferencias, sin riesgo de error o engaño», lo que no sucedería así cuando un conjunto de ellas es identificada por una marca notoria, «que hará la diferencia a la hora en que el ciudadano profano» se aboque a comprar un producto y «entonces no esté en capacidad de evitar relacionarlo o vincularlo» con ella.

Enmarcando estas valoraciones, se juzgó que:

[...] las marcas, de cara a lo que es el flujo de mercancías y servicios en la sociedad de consumo, cumplen en el ordenamiento tres cometidos fun-

damentales, a saber: función distintiva, publicitaria y de garantía; que la distintividad es esencial, porque viabiliza al público la identificación de la oferta en un mercado abierto y abigarrado, en franco proceso de expansión y de libre competencia; que otro tanto se afirma de la publicidad y de la garantía, toda vez que lo primero propicia a los titulares la posibilidad de proyectarse y venderse mejor, mientras que lo segundo confiere al consumidor la ventaja de saber a quien dirigir potenciales reclamos y quejas.¹⁰⁴

4. Ejecutoriedad de las resoluciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

Aunque la Ley No. 20-00 prevé el carácter ejecutorio solamente para las resoluciones dictadas por el director general de ONAPI (art. 157, numeral 2), ha sido juzgado que las resoluciones de los directores de sus departamentos revisten igual condición:

[...] para que los actos de la administración puedan ser eficaces, no pueden estar sujetos a homologación judicial y son ejecutorios, a menos que, mediante el procedimiento correspondiente, y a título de medida cautelar, un Juez ordene la suspensión de su ejecución.

[...] no existe constancia de que la Resolución No. 417 de fecha 27 de julio de 2011, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual [sic], haya sido revocada, ni mucho menos suspendida su ejecución, por lo que este Tribunal debe asumir que la misma es conforme a derecho y ejecutoria.

El hecho de que dicha Resolución haya sido objeto de apelación, no suspende su ejecución, a menos que la ley disponga lo contrario, en aplicación del principio de eficacia de los actos de la administración pública.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia No. 385, expediente No. 026-02-2006-00779, de fecha 17/7/2007. Nike International, Ltd. (recurrente) c. CAMPOMAR, S.L. (recurrida). Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), resolución No. 0069-2006, de fecha 10/8/2006.

¹⁰⁵ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia No. 365-13-01003, expediente No. 365-12-00254,

5. Observancia de los derechos de propiedad industrial

A) Tribunal competente para juzgar ilícitos en materia de propiedad industrial

La Ley No. 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), del 20 de noviembre de 2006, introdujo un importante cambio en la Ley No. 20-00, el cual es la modificación de su art. 166 en lo atinente al aumento de la pena máxima de dos a tres años para los ilícitos en esta rama. Dicha variación hizo surgir en su momento una interrogante a propósito de los tribunales penales que juzgarían los mismos, conforme el art. 72 del Código Procesal Penal: ¿serían competentes los tribunales unipersonales, por perseguirse su sanción por acción privada (salvo el caso de la opción por la acción pública en materia de marcas) o los tribunales colegiados, por ser la pena privativa de libertad superior a dos años? La disyuntiva la clarificó por primera vez la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte, mediante su Resolución de Petición No. 001, del 8 de enero de 2008, al declarar que los tribunales competentes son los colegiados.

El dictamen del tribunal francomacoriano se basó en un conflicto negativo de competencia suscitado entre la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia y el Primer Tribunal Colegiado del Departamento Judicial de Duarte, al declararse ambos incompetentes para conocer de una litis relativa a un nombre comercial. El fallo de la Cámara Penal de la Corte del Departamento Judicial de Duarte se contrae, sucintamente, a consignar que el legislador, al establecer la integración colegiada del Juzgado de Primera Instancia para conocer de casos que aparejen una pena superior a los dos años de privación de libertad, no ha sustraído de su esfera de competencia los asuntos de acción privada, por ser preferible, en virtud del principio *favori rei*, la intervención de

de fecha 6/5/2013. Franklyn Wilmer Rosa Rosario (demandante) c. Suaper Johnson, Hilda Elisa González Peña y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandados).

tres jueces en vez de uno para su juzgamiento, por la gravedad de la eventual afectación de la libertad personal, sin importar la naturaleza simplificada o no del procedimiento seguido para llegar a la posible imposición de la pena. Transcribimos a continuación los párrafos claves de dicha decisión:

6.- Que si bien el Artículo 72 del Código Procesal Penal dispone que los tribunales de primera instancia «Son igualmente competentes para conocer de modo unipersonal de... los hechos punibles de acción privada», tal disposición no obsta para que se aplique[n] respecto de casos de acción privada, las disposiciones del mismo artículo que exigen que el tribunal se integre con tres jueces para conocer de los casos cuya pena privativa de libertad máxima prevista sea mayor de dos años, pues, en tal situación, estima esta corte, que procede aplicar el principio de que, allí donde no distingue el legislador no debe distinguir el intérprete, y considera, en consecuencia, que si no ha distinguido al establecer la competencia de una integración unipersonal del Tribunal de Primera Instancia para conocer de los casos de acción privada, es criterio de esta corte que tales expresiones no son excluyentes de la disposición general que exige la integración colegiada del mismo tribunal cuando se trate de conocer un asunto que [a] pareje una pena superior a los dos años de privación de libertad, pues, se trata de una disposición general a la que no hay disposición expresa que sustraiga los asuntos de acción privada, que además, la disposición de composición unipersonal del Tribunal de Primera Instancia para los asuntos de acción privada, no supone una incompetencia absoluta de éste, toda vez, que se está, en todo caso, ante el mismo órgano jurisdiccional, y el Código Procesal Penal sólo ha exigido mayor garantía para los casos más graves, al disponer que el tribunal se integre con tres jueces, en tanto los casos graves demandan mayor cuidado en su juzgamiento, dado que conllevan una mayor intensidad del poder punitivo estatal y, por tanto, de sus métodos de intervención y de control sobre los derechos del imputado;

7.- que si bien el legislador ha querido simplificar el procedimiento para los asuntos estimados como de menor gravedad, al instituir el procedimiento de acción privada, prescindiendo de la fase preparatoria y de la audiencia

preliminar, nada impide que al atribuir a un hecho tenido como de acción privada una pena más grave al límite ordinario, se siga el procedimiento simplificado de la acción privada ante el Tribunal Colegiado, pues, tanto el conocimiento del asunto mediante un procedimiento más simple que el procedimiento ordinario, como la atribución de poder jurisdiccional en tales casos, por regla general, a un juez unipersonal, constituyen una disminución de las garantías del sistema acusatorio, que si bien resultan tolerables bajo el prisma garantista de un debido proceso, constituyen una desventaja frente a las garantías que ofrece el tribunal colegiado; que por lo tanto, si bien pudiera hallarse alguna ambigüedad en los términos del Artículo 72 del Código Procesal Penal con relación al modo de integración para conocer de un delito de acción privada que conlleve una pena superior a los dos años, el principio *favori rei* conduciría razonablemente a preferir la intervención del tribunal colegiado frente al juez unipersonal, como medio más favorable a los derechos e intereses de las partes en el juzgamiento de un caso, pues, es un criterio generalmente aceptado el que asume esta corte, de que, a mayor número de juzgadores, mayor garantía para toda persona juzgada, sin importar la posición que ocupe en la situación adversarial de las partes en este y en todo caso;

8.- [...] que ante la constatación de que el hecho que origina el conflicto de competencia en el caso ocurrente, tiene por objeto el juzgamiento de un acto punible que conlleva una pena de tres años de privación de libertad, por los motivos expuestos, procede reconocer que el procedimiento a seguir conlleva la intervención de tres jueces en la integración del tribunal, aun cuando se trata de una cuestión de acción privada, pues, la conformación de tribunales permanentes para el juzgamiento de los asuntos reservados a los jueces unipersonales por resolución de la Suprema Corte de Justicia, no altera la competencia reconocida al Tribunal de Primera Instancia colegiado en el Código Procesal Penal, para conocer de los asuntos más graves.

9.- que al establecer el legislador en el Artículo 72 del Código Procesal Penal que «Para conocer de los casos cuya pena privativa de libertad máxima prevista sea mayor de dos años el tribunal se integra con tres jueces de primera instancia», ha querido que en los casos como éste, en que el hecho está sometido a la amenaza de una pena superior a los dos años, tan grave

afectación de la libertad sea ponderada por tres jueces y no por uno solo; por lo que no importa la naturaleza simplificada o no del procedimiento a [ser] seguido para llegar a la posible imposición de pena, cuando lo que interesa es que más de un juzgador profesional intervenga en la decisión;

10.- que aun cuando se trata de una cuestión regulada por una ley especial, la misma no ha introducido ninguna disposición capaz de alterar la competencia ordinaria de los tribunales de primera instancia pues, el Artículo 189 de la Ley Num. 20/00 se limita a expresar en una disposición transitoria que: «Los conflictos sobre propiedad industrial serán conocidos por los tribunales ordinarios [...]»; que por lo tanto, los tribunales ordinarios son hoy en la República, los tribunales de primera instancia, integrados en forma colegiada, pues a ellos corresponde el conocimiento del procedimiento ordinario, y estima esta Corte que en tal situación, nada impide que en el conocimiento de un asunto como éste, se siga el procedimiento simplificado reservado a todos los asuntos de acción privada, en razón de la gravedad de la pena prevista, y por disposición expresa del Artículo 72 del Código Procesal Penal, en su parte final, que al hacerlo así, otorga preponderancia al interés particular lesionado sobre el interés social, al dejar el asunto a la iniciativa y promoción de los particulares;

Por tales razones y motivos, esta Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís.

Resuelve:

Primero: Admite las pretensiones del solicitante. En consecuencia, declara que el tribunal competente para conocer de los asuntos de propiedad industrial sometidos a una pena superior a dos años, es el Tribunal de Primera Instancia ordinario, integrado por tres jueces, organizado como tribunal colegiado.¹⁰⁶

Este esclarecedor fallo clarifica, pues, que la competencia de los tribunales colegiados viene dada no por la naturaleza de la acción sino

¹⁰⁶ Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte, Resolución de Petición No. 001, de fecha 8/1/2008. L.H Internacional, S.A. (acusador y actor civil) c. José Gregorio Jerez Tejada (imputado).

por el máximo de la pena a imponer, sin importar la forma de persecución de los hechos punibles.

El mismo criterio del tribunal francomacorisano fue seguido por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, la que por sentencia 239/2013, del 20 de noviembre de 2013, declaró, en razón de la materia, su incompetencia para conocer de una querrela con constitución en actor civil por supuesta violación al derecho sobre un rótulo, considerando las penas aplicables, de conformidad con los artículos 72 del Código Procesal Penal y 166 de la Ley No. 20-00. En sus considerandos claves, el tribunal expuso:

[...] las salas unipersonales sólo son competentes para conocer de aquellos casos cuya pena sea inferior o igual a dos años y en la especie el ilícito imputado a la parte querellada, conlleva penas que oscilan entre los seis (6) meses a tres (3) años de prisión correccional, de ahí que este tribunal resulta incompetente en razón de la materia, para conocer del presente proceso.

[...]

Que en la especie procede remitir el proceso de que se trata por ante la Secretaría General del Despacho Judicial Penal de Santiago, a fin de que esta proceda a apoderar uno de los Tribunales Colegiados de Primera Instancia de este Distrito Judicial, para que conozca del proceso por ser ese el tribunal competente en razón de la materia.¹⁰⁷

La asunción de esta clara línea de pensamiento ha tenido tropiezos en otras instancias judiciales. En efecto, por sentencias del 28 de mayo de 2012 y del 14 de marzo de 2013, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat¹⁰⁸ y el Tribunal

¹⁰⁷ Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia 239/2013, expediente No. 031-016-012013-01963 J.R., de fecha 20/11/2013. SERFINAM, S.R.L. y/o José Ramón Infante Vásquez (querellante) c. Pixel Marketing Solutions, S.R.L. y/o Camilo Ernesto Peña Espinal (imputado).

¹⁰⁸ Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, sentencia de fecha 28/5/2012, citada en sentencia de fecha 14/3/2013 del Tribunal Colegiado de la

Colegiado de ese mismo tribunal,¹⁰⁹ respectivamente, se declararon incompetentes en un caso de violación a derechos marcarios. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, al resolver el conflicto negativo de competencia por Resolución Administrativa No. 002, del 30 de abril de 2013, atendió a la letra original del art. 166, que preveía una pena máxima de dos años, y declaró que el tribunal competente para juzgar el asunto era la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat.¹¹⁰ En un proceso ulterior, y atendiendo a la inobservancia cometida por la Corte vegana, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, por Declaratoria de Incompetencia No. 00/2013, del 8 de julio de 2013, volvió a declararse incompetente para el juzgamiento del asunto y ordenó remitirlo ante la presidencia del Tribunal Colegiado.¹¹¹ Siguiendo ese precedente, en un caso subsecuente acogió una solicitud de incompetencia por sentencia contenida en un acta de audiencia de fecha 20 de enero de 2014.¹¹²

Hay que advertir que no toda violación a derechos de propiedad industrial será perseguible por acción privada, pues, al modificar también la Ley No. 424-06 el art. 32 del Código Procesal Penal, la acción, en el

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat.

¹⁰⁹ Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, sentencia de fecha 14/3/2013, expediente No. 165-2012-00013. Colgate Palmolive y Colgate Palmolive Company (acusadores y actores civiles) c. Supermercado Comprés y Antonio Manuel Taveras (imputados).

¹¹⁰ Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, Resolución Administrativa No. 002, proceso No. 203-13-00488, de fecha 30/4/2013. Colgate Palmolive y Colgate Palmolive Company (acusadores y actores civiles) c. Supermercado Comprés y Antonio Manuel Taveras (imputados).

¹¹¹ Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Declaratoria de Incompetencia No. 00/2013, expediente No. 165-2012-00002, de fecha 8/7/2013. Industrias Macier y Rodolfo Andrés Rodríguez Camacho (querellantes y acusadores civiles) c. Farmoquímica Nacional y Nelly Josefina Marte Guzmán y Miguel Ángel Olivo Rodríguez (imputados).

¹¹² Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, acta de audiencia de fecha 20/1/2014, expediente No. 165-2012-00003. Industrias Macier y Rodolfo Andrés Rodríguez Camacho (querellantes y acusadores civiles) c. Industrias Bellín y José de Jesús Baldera Badía (imputados).

caso de marcas, puede ejercerse, a opción del interesado, como acción pública o acción privada. Hasta ese cambio, toda violación a derechos de propiedad industrial solo era perseguible por acción privada; con esta adecuación, la sanción de hechos punibles relacionados con diseños industriales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen y otros signos distintivos distintos de las marcas, seguirá siendo objeto de acción privada, disfrutando, excepcionalmente, la persecución de los delitos marcarios de un derecho de opción. En cuanto a las patentes, hay que significar que las violaciones a los derechos del titular de una patente de invención o modelo de utilidad serán resarcidas en lo adelante mediante su compensación civil, conforme el art. 166, numeral 2, de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

B) Medidas cautelares

En el caso particular del embargo preventivo y en materia de marcas, han sido advertidas dos condiciones para su autorización, a saber: 1) la existencia de un derecho industrial sobre una marca registrada, razonablemente justificado, del peticionario frente al agente que causa el posible daño, lo que puede ser probado con el certificado de registro de marca expedido por la ONAPI; y 2) la comisión de la infracción o su inminencia cuando se aporten pruebas suficientes que permitan suponer, razonablemente, su realización por parte del infractor.¹¹³

Del mismo modo, se ha matizado el objeto del embargo preventivo: en un proceso en el que se planteaba la comisión de actos de competencia desleal por el demandado, el tribunal apoderado autorizó el embargo, únicamente, respecto de medios de prueba tales como libros, registros y cualquier otra documentación que le permitieran justificar en su momento al demandante los daños materiales que le fueron alegadamente irrogados, pero en ningún caso documentos relativos a la

¹¹³ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, auto No. 214, expediente No. 034-2011-00157, de fecha 12/9/2011. Bayer (demandante) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. (LAM) (demandado).

contabilidad de la presunta infractora, y específicamente solo tres unidades de los objetos constitutivos de la alegada infracción en el domicilio de la presunta infractora. El argumento esgrimido para esa decisión planteó la diferencia de este embargo con el de derecho común:

[...] el caso de la especie no se trata de una medida de embargo conservatorio, bajo la expectativa de la existencia de un crédito justificado en principio, sino bajo los primores de la propiedad intelectual, en la clasificación de propiedad industrial, habidas razones de que la persona contra quien se solicita la medida, ha realizado actividades tendente[s] a socavar un diseño o una marca la cual eventualmente provoca y atenta contra la economía del hoy impetrante, razones por las cuales se agencia de medidas cautelares.¹¹⁴

De otro lado, ante la pretensión de revocación por ante el juez de los referimientos de un auto que haya ordenado un embargo preventivo, se ha advertido que los autos que otorgan medidas conservatorias no tienen autoridad de cosa juzgada y que estas «no pueden convertirse jamás en censuras previas o condenas anticipadas, ya que se constituirán [sic] en trabas prejudiciales» que comprometerían los principios de independencia e imparcialidad de los juzgadores. Asimismo, se ha señalado que los referidos autos pueden ser atacados por la vía principal en nulidad y recurribles en Apelación [sic]», por lo que sería el tribunal de alzada y no el juez de los referimientos el que tendría atribuciones para ordenar la revocación de una ordenanza en tal sentido, en caso de

¹¹⁴ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, auto No. 172/2012, expediente No. 035-12-098. Crocs, Inc. (demandante) c. Grupo Sportech Dominicana, S.R.L. (demandado).

En cuanto a la limitación del embargo únicamente sobre medios de prueba que permitan probar los daños materiales aducidos y en ningún caso documentos relativos a la contabilidad, Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 365-13-01643, expediente No. 365-13-01828, de fecha 16/7/2013. Shell Brands International, Inc. (demandante) c. Estación de Servicios Los Jazmines, S.R.L. (demandado).

ser recurrida, contando el juez de los referimientos con la posibilidad de ordenar su levantamiento provisional.¹¹⁵

En lo que toca a la ejecución de las medidas, se observan distinciones en cuanto al plazo de diez días previsto en el art. 174, numeral 3 de la Ley No. 20-00 para el inicio de la acción por infracción una vez dictado el auto que ordena la medida. Así las cosas, se ha interpretado que el mismo corre a partir de la fecha del auto,¹¹⁶ de su fecha de notificación¹¹⁷ y desde el día en que fuese retirado de la secretaría del tribunal que lo hubiese dictado.¹¹⁸ Respecto de la forma de prestación de la fianza, se ha optado por ordenar el depósito del monto establecido mediante el depósito de un cheque certificado en la secretaría del tribunal,¹¹⁹ en una cuenta bancaria¹²⁰ o a través de una póliza de seguros.¹²¹ En ocasión del dictamen de un embargo se previó su validación

¹¹⁵ Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, ordenanza No. 00664-2012, número único 302-12-00856, de fecha 22/11/2012. Nestlé Dominicana, S.A. y Societé des Produits Nestlé (demandantes) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).

¹¹⁶ Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, auto No. 00325-2012, número de control interno 00305/2012, de fecha 5/10/2012. Societé de Produits Nestlé, S.A. (demandante) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).

¹¹⁷ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, auto No. 214, expediente No. 034-2011-00157, de fecha 12/9/2011. Bayer (demandante) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. (LAM) (demandado).

¹¹⁸ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, auto No. 172/2012, de fecha 23/7/2012. Crocs, Inc. (demandante) c. Grupo Sportech Dominicana, S.R.L. (demandado). En este mismo sentido, Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 365-13-01643, expediente No. 365-13-01828, de fecha 16/7/2013. Shell Brands International, Inc. (demandante) c. Estación de Servicios Los Jazmines, S.R.L. (demandado).

¹¹⁹ Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, auto No. 00325-2012, número de control interno 00305/2012, de fecha 5/10/2012. Societé de Produits Nestlé, S.A. (demandante) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).

¹²⁰ Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, ordenanza No. 00664-2012, número único 302-12-00856, de fecha 22/11/2012. Nestlé Dominicana, S.A. y Societé des Produits Nestlé (demandantes) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).

¹²¹ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, auto No. 214, expediente No. 034-2011-00157, de fecha 12/9/2011.

en un plazo de treinta días a partir de su autorización y su ejecución a cargo de un alguacil de estrados de un tribunal diferente.¹²²

Una precisión que parecería sobreabundante, pero que fue apuntada ante el interés de un demandante que, no obstante ser ganancioso en primer grado, pretendía que se le autorizara a trabar varias medidas cautelares ante los eventuales recursos que podría interponer en el tiempo el demandado contra la sentencia que le condenó al pago de una indemnización, es que «el Tribunal apoderado de la acción por infracción a la propiedad industrial puede ordenar medidas conservatorias inmediatas antes o después de iniciada la acción, pero lógicamente, dicha competencia cesa cuando ya el Tribunal se ha desapoderado por haber dictado Sentencia al fondo».¹²³

Es de observar que aunque la efectividad de una medida cautelar se desprende de que su requerimiento y práctica se realicen sin conocimiento previo de la parte que será afectada con ella, se han registrado procesos en los que el juez de los referimientos ha ordenado la suspensión, bajo astreinte, de la explotación de marcas hasta tanto se conozca el fondo de demandas civiles en contra de los infractores.¹²⁴

Bayer (demandante) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. (LAM) (demandado). En este mismo sentido, Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 365-13-01643, expediente No. 365-13-01828, de fecha 16/7/2013. Shell Brands International, Inc. (demandante) c. Estación de Servicios Los Jazmines, S.R.L. (demandado).

¹²² Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, auto No. 00325-2012, número de control interno 00305/2012, de fecha 5/10/2012. Societé de Produits Nestlé, S.A. (demandante) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).

¹²³ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 365-12-01860, expediente No. 365-12-01966, de fecha 27/1/2012. Chevron Caribbean, Inc. (demandante).

¹²⁴ Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenanza No. 368, expediente No. 09-00340, de fecha 4/12/2009. Chevron Caribbean, Inc. (demandante) c. Olegario Ortega de León y El Polvorín, C. por A. (demandados).

Además, Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenanza No. 178, expediente No. 10-00185, de fecha 5/7/2010. Chevron Caribbean, Inc. (demandante) c. Miguel Ángel Velásquez Matos y Estación de Servicios Texaco Alameda, C. por A. (demandados).

Por último, se ha reseñado que una medida cautelar por la que se ordena la cesación de actos ilícitos de importación, distribución y venta tiene carácter comercial y que su ejecución debe restringirse a los productos contentivos del bien protegido explotado sin consentimiento:

[...] la Corte a-qua al ordenar la cesación de los actos de importación, distribución y venta de los productos EREC-F, de manera general, así como el embargo con la subsiguiente destrucción de todo el inventario del citado producto, incurrió en un error, pues de los hechos fijados en instancias anteriores, resulta que el proceso fue abierto como consecuencia del uso indebido del componente Sildenafil, por lo que debió en su fallo aplicar dichas medidas respecto del producto que contuviera el citado componente, como era el producto EREC-F, pues sobre dicho componente no posee ningún derecho.¹²⁵

C) Prueba de la calidad. No basta con el depósito del certificado de registro en que conste la titularidad del signo infringido

El titular de un derecho de propiedad industrial o un licenciataria del mismo, a los fines de establecer su calidad y capacidad para actuar en justicia, debe aportar medios de prueba, como podrían ser el correspondiente certificado expedido por la ONAPI o el contrato de licencia debidamente inscrito en esa dependencia. Pero ha sido juzgado que en caso de tratarse de una persona moral, deberán sumarse los documentos que comprueben su existencia, so pena de que su acción se declare inadmisibile:

En el caso que nos ocupa la falta de capacidad del querellante radica en que no ha sido depositada en el tribunal ninguna documentación que establezca la existencia de Cubatabaco, como una persona moral, con las

¹²⁵ Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sentencia de fecha 31/7/2013. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (LAM) (recurrida).

exigencias que establecen las leyes dominicanas. Así mismo la falta de calidad del querellante resulta por consiguiente existente [sic], al actuar en nombre de una persona jurídica inexistente, situaciones que no le permiten en consecuencia actuar en justicia, resultando como ha establecido la parte perseguida inadmisiblesu acción.¹²⁶

D) La propiedad industrial mantiene lo civil y lo penal en estado

Así como es de principio que lo penal mantiene lo civil en estado, y lo laboral mantiene lo penal en estado, la discusión sobre la validez o no de un derecho de propiedad industrial es una cuestión prejudicial que debe ser decidida en forma previa al conocimiento de una demanda en daños y perjuicios sustentada en el uso no autorizado de una creación intelectual amparada por el mismo, de donde resulta que el tribunal civil apoderado de una litis de ese tipo debe sobreseer su conocimiento hasta tanto se dirima el asunto en el ámbito administrativo.¹²⁷

En el mismo sentido, el Ministerio Público, en caso de ser apoderado de una querrela fundada en el uso no consentido de marcas y nombres comerciales, debe atender a la existencia previa de un conflicto respecto de su titularidad y proceder a su archivo si en la instancia administrativa fue decidido el mismo a favor del imputado.¹²⁸

¹²⁶ Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia No. 036-2010, expediente No.371-03-08-00285, de fecha 13/1/2010. Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) y Adargelio Garrido de la Grana (querellantes y actores civiles) c. General Cigar, Inc. (imputado).

¹²⁷ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia No. 523/2013, expediente No. 034-12-01465, de fecha 25/4/2013. José Rivera Damirón, Luisa Rivera Damirón y Andrés Moreta Damirón (demandantes) c. Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (demandada).

¹²⁸ Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega. Acta de archivo definitivo, expediente No. 2013-001-00143-01, de fecha 25/9/2013. Unión Carnavalesca Vegana, Inc. (UCAVE) (querellante y actor civil) c. Four Media, S.A., Grupo Medrano, La Sirena, Brugal y Co., C. por A., Telesistema, S.A., Induveca, S.A. y Frito Lay, S.A. (imputados).

E) Competencia desleal y violación a derechos marcarios. Conocimiento paralelo por las vías civil y penal

La sentencia que corresponde a este epígrafe, la No. 562, de fecha 18 de octubre de 2007, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, es un precedente de especial interés en las áreas de propiedad industrial y competencia desleal.

La recurrente, demandante en primer grado, accionó por la vía penal a instancia privada y por la vía civil. Por la vía penal interpuso una acusación con constitución en actor civil por la violación del art. 166, numeral 1, literal c), de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (uso en el comercio de una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o sobre la identidad de su productor, fabricante o comerciante) y por la vía civil interpuso una demanda tendente a la reparación de los daños y perjuicios resultantes de la ejecución de la práctica de competencia desleal tipificada por los incisos 1, 2 y 3 del artículo 176 y las letras c), d) y e) del artículo 177, ambos también de la Ley 20-00.

Por sentencia de fecha 1 de agosto de 2006 (correspondiente al expediente No. 034-2005-954), dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, fue sobreseído el conocimiento de la demanda en daños y perjuicios hasta tanto la jurisdicción penal decidiera la acusación, en aplicación del art. 50 del Código Procesal Penal, que plantea la suspensión del ejercicio de la acción civil hasta la conclusión del proceso penal llevado separadamente.

La demandante recurrió en apelación dicha decisión, revocando la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la sentencia de primer grado que había ordenado el sobreseimiento, y acogiendo así el recurso interpuesto. El tribunal de alzada, al revocar la sentencia recurrida y ordenar la continuación del juicio, consideró lo siguiente:

- Que el acto de competencia desleal que se ventilaba ante esa jurisdicción era distinto del uso indebido de signos distintivos y de una indicación geográfica, que constituía el objeto de la discusión que cursaba en lo penal, por lo que era perfectamente válido impulsar un proceso en lo civil, bajo el contexto de la imputación en el ámbito de la competencia desleal:

[...] al amparo de la Ley 20-00 es posible una impulsión procesal fundamentada en competencial [sic] desleal que no es más que una colocación al margen de las reglas que rigen la competencia de comercio, ese es el aspecto que se ventila por ante esta jurisdicción, la cual se encuentra sometida al régimen regulatorio del Artículo 177 inciso C y E [sic] de la Ley 20-00, distinta es la situación cuando lo que se invoca es que se está usando indebidamente aspectos que corresponden a un signo distintivo y que requería del consentimiento del dueño de la marca y no se hizo, específicamente que el uso de la región geográfica de Escocia en un producto constituye un signo distintivo y que para su uso, la recurrida necesita el consentimiento de la titular de la marca, esa es la decisión que cursa en lo penal, es perfectamente válido impulsar un proceso en lo civil, bajo el contexto de la imputación en el ámbito de lo que es la competencia desleal.

- Que lo que se perseguía en el aspecto penal era la obtención de una sanción penal, lo cual está fuera del marco regulatorio estricto de lo que es la competencia desleal:

Considerando: que se impone a la luz de los textos de referencia [artículos 166 y 177, letras c) y e)] determinar si el aspecto relativo al uso de regiones geográficas en la explotación de la marca sin el consentimiento de la entidad recurrente, constituye una actuación de competencia desleal y que por tanto hacen [sic] un juicio en lo civil sobre este último aspecto pondría de relieve el principio de que lo penal mantiene lo civil en estado, no es posible derivar esa postura puesto que lo persigue con el proceso penal es la simple obtención

de la sanción penal que reglamenta el preindicado por el hecho de actuar sin su consentimiento, es decir, queda fuera del marco regulatorio estricto de lo que es la competencia desleal, cuya esfera jurídica reviste una dimensión procesal mucho más amplia [...]

- Que la disposición consagrada en el artículo 176 de la Ley 20-00 permite ejercer la acción civil derivada de la comisión de un acto de competencia desleal con independencia de la acción que se pudiera ejercer en el ámbito penal:

Considerando: que la postura de este tribunal es de que no necesariamente existiría el vínculo entre los dos procesos que discurren paralelamente, sin embargo en el caso de la especie con una percepción muy cuidadosa de la ley en cuestión en el ámbito del Artículo 176, consagra que las disposiciones de este título podrán aplicarse independientemente de las disposiciones que protegen la propiedad industrial y reprimen su infracción, de lo que se trata es de descifrar que es posible ejercer la acción civil proveniente de un acto de competencia desleal, con independencia de la acción que se pudiera ejercer en el ámbito penal, con ello lo que se sustenta es que la competencia desleal, en la parte que implica al apoderamiento civil, no tiene una dimensión penal y por tanto, constituye un hecho eminentemente civil que nada tendría que ver con una impulsión en lo procesal penal [...]

- Que el alcance del ilícito penal era más limitado que el aspecto de la competencia desleal:

[...] en este caso específico lo que la parte recurrente invoca como en lo penal es la violación a la propiedad industrial y la consiguiente represión como infracción por el uso indebido y sin su consentimiento de un aspecto específico propio de un signo distintivo, relativo a la región geográfica de donde provienen los whiskys escoceses, se trata de un evento que podría devenir en un ilícito

de tipo penal, cuyo alcance es más limitado que el aspecto de la competencia desleal, y que precisamente en el ámbito civil persigue establecer hechos propios de esta violación que puede ser perfectamente impulsada independientemente de lo penal, basta interpretar el texto preindicado que carece de configuración penal, es por ello que la decisión impugnada debe ser revocada [...]

Con la decisión comentada –que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada– la Corte reconoció que de una misma práctica comercial ilícita se originan múltiples infracciones, incluso de naturaleza distinta, que son perseguibles simultáneamente, lo que da mayores garantías a las víctimas, en el sentido de que, por una vía u otra, les serán subsanados sus perjuicios.¹²⁹

F) Incompetencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer de las apelaciones contra las resoluciones del director de la ONAPI

El art. 157, numeral 2, de la Ley No. 20-00 dispone que la resolución dictada por el director general de la ONAPI agota la vía administrativa y que podrá ser recurrida por ante la Corte de Apelación del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, en el plazo de treinta (30) días francos, a partir de su notificación. No obstante, ese tribunal, que es la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, se ha declarado incompetente para conocer de las apelaciones intentadas contra resoluciones dictadas por el director general de ONAPI al sobrevenir la creación de la jurisdicción contencioso-administrativa por la Constitución de 2010.

¹²⁹ Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, sentencia No. 562, expediente No. 026-03-06-0669, de fecha 18/10/2007. The Scotch Whisky Association (recurrente) c. Vinícola del Norte, S.A. (recurrida).

Observando los artículos 20 y 24 de la Ley No. 834 de 1978, que disponen la declaratoria de oficio de la incompetencia de la Corte de Apelación cuando el asunto fuese de la competencia de un tribunal de lo contencioso-administrativo y la remisión de las partes ante esa jurisdicción en caso de ocurrir dicha situación, la Primera Sala del tribunal de alzada capitalino declaró de oficio su «incompetencia absoluta» e invitó a las partes a presentarse por ante «la jurisdicción especializada correspondiente» con estos argumentos:

Considerando: Que con posterioridad a la Ley 20-00 del año 2000, se produjo la reforma que culminó con la promulgación de la Constitución del año 2010, la cual en su artículo 165, a propósito de la creación de la jurisdicción contencioso administrativa como tribunal especial, prevé, entre sus competencias atribuidas, la de «conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares, si estos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia» [sic];

Considerando: Que tras esa norma sustantiva subyace una derogación tal vez no expresa, pero no por ello menos efectiva, del indicado Artículo 157.2 de la Ley 20-00, al haberse instituido la jurisdicción judicial especializada en conflictos administrativos, con ocasión de la emisión de los actos y disposiciones propios de esa esfera;¹³⁰

Esa derogación tácita de competencia ya había sido advertida con la entrada en vigor de la Ley 13-07, del 5 de febrero de 2007, de Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Administración, cuyo artículo 11 disponía la derogación de toda ley que le fuera contraria, lo que implicaba que las apelaciones incoadas contra las resoluciones del director general de la ONAPI serían conocidas en lo adelante, en

¹³⁰ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia civil No. 055-2014, expediente No. 026-02-2012-01029, de fecha 29/1/2014. Euro Limited, S.R.L. (recurrente) c. Tecnoquímica, S.A. (recurrido).

virtud del art. 1 de la Ley 1494 de 1947, que instituía la jurisdicción contencioso-administrativa, y el art. 1 de la Ley 13-07, por el Tribunal Superior Administrativo.¹³¹ Con esta sentencia, la Corte ha fijado un precedente de particular interés, que abrirá una nueva corriente en la jurisprudencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.

G) Acto a considerar para la imposición de una condena en daños y perjuicios

La prueba del daño en materia de propiedad industrial es difícil, como reconoce Jorge Otamendi, por lo que la tendencia en los fallos que han decidido la cuestión es la de fijar montos estimativos ante el no aporte de suficientes elementos de prueba que permitan valorar la afectación patrimonial y moral del demandante. Así, aunque en un caso donde los productos adulterados eran de baja calidad, lo que se entendió como perjudicial para la reputación de la marca que identificaba los productos originales y configuraba un daño susceptible de indemnización,¹³² en otro asunto se consideró que el hecho de que existiera en el mercado un producto con un agente activo protegido por patente, utilizado sin consentimiento de su titular, no constituía *per se* y en la proporción alegada el factor determinante en la eventual fluctuación de las ventas del producto original; razón por la que, aun reconociendo esta Corte que exista una presunción *juris tantum* de que la venta de un producto puede afectar la de otros similares en competencia, ello no es suficiente para tasar con precisión la incidencia en términos de mercado, y menos aún para liquidar el valor envuelto.¹³³

¹³¹ Gonzalo, María M., «¿Ha sido inadvertida la real competencia ante impugnaciones de resoluciones del Director de ONAPI? », *Gaceta Judicial*, n.º 311, 2012, p. 50.

¹³² Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia No. 20 de acción privada, de fecha 4/4/2006.

¹³³ Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, sentencia de fecha 7/9/2007, citada en sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 31/7/2013. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (LAM) (recurrida).

6. *Inexistencia de las patentes de confirmación*

Al amparo del art. 17 de la Ley No. 4994 de 1911 sobre patentes de invención, que estuvo en vigor hasta la promulgación de la Ley No. 20-00, los extranjeros podían obtener patentes de invención en el país, entre otros, respecto de composiciones farmacéuticas, productos químicos y medicamentos, incluso cuando estuviesen ya patentadas en el extranjero. Esa última previsión sirvió de base a empresas farmacéuticas extranjeras para solicitar y lograr la expedición de las denominadas *patentes de confirmación*, que constituían, como su nombre lo decía, una confirmación de una patente ya existente en otro país. Con una duración que no podía exceder el término de la patente original, las patentes de confirmación, supuestamente, no estaban sometidas, a los fines de su requerimiento, al plazo de doce meses establecido por la Convención de París para las patentes de prioridad, bajo el entendido de que trataba de dos patentes diferentes y cuya coexistencia se reconocía en el mismo convenio. Tampoco se sujetaba su aprobación a la decisión rendida por el Juro Médico, pues se trataba de una instancia abolida en 1919, y mucho menos al requisito de novedad, puesto que el mismo había sido ponderado en el extranjero.

En un primer momento, empresas farmacéuticas extranjeras obtuvieron ganancia de causa en procesos en los cuales industrias farmacéuticas locales pretendieron la anulación de patentes de confirmación, pero a partir de 2006 la Suprema Corte de Justicia fijó el criterio de su inexistencia y la necesidad de contar con el consentimiento de la entonces Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social para el patentamiento en el país de un producto extranjero. Esta valoración fue forjada a partir de la casación de una sentencia rendida en 2004 por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que a su vez había ratificado una sentencia dada en 2001 por la Cámara de lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por la cual se rechazó una demanda en nulidad de una patente de invención, bajo el supuesto de que se trataba de una patente confirmatoria de la otorgada en Estados

Unidos para la sustancia registrada en el país, al amparo del art. 17 de la Ley No. 4994 de 1911.

La Corte de Casación, al hacer mérito de los medios de la parte recurrente, señaló lo siguiente:

Considerando, que, en efecto, como acertadamente lo denuncia la recurrente, la sentencia criticada sostiene una tesis violatoria de la Ley núm. 4994 del año 1911 y del Reglamento núm. 960 de 1964, por cuanto sustenta y retiene la circunstancia errónea de que la aprobación previa del Juro Médico, sustituido por la Secretaría de Estado de Salud Pública conforme el referido Reglamento, no es necesaria porque se trata en el especie [sic] de una denominada «patente de confirmación», en que los requisitos de novedad del producto y su no publicidad previa no pueden ser exigidos, resultando ser realmente, expresa la Corte a-qua, «el registro internacional de una patente ya obtenida en otro país» [sic]; cuando, como resulta de la aplicación correcta del debatido Artículo 17 de la Ley núm. 4994, sobre Patentes de Invención, si bien el autor de un descubrimiento ya registrado en el extranjero puede obtener una patente del mismo en la República Dominicana, por un tiempo que no exceda al fijado en el otro país, al tenor del segundo párrafo del indicado Artículo 17, lo que preserva la vida útil de su comercialización en la República Dominicana, no menos válido es que ello está supeditado, entre otros requisitos, a que sean cumplidas «las formalidades y condiciones determinadas en la presente ley», como expresa la parte final del primer párrafo del citado Artículo 17, y que el invento esté revestido de novedad, la cual será descartada, según dispone el Artículo 19 de la referida ley, cuando el invento «haya recibido una publicidad suficiente»; que resulta obvio, como se desprende de la economía del señalado Artículo 17, que este precepto no sólo persigue la seguridad de que el producto inventado o descubierto sea algo realmente nuevo, sino también el cumplimiento de las disposiciones que obligaban a la Merck & Co., Inc., ahora parte recurrida, a someter su solicitud de patente de invención a los requisitos correspondientes y controles previos de las autoridades sanitarias dominicanas, en cuyo país se explotaría el consumo del producto farmacéutico

de que se trata, para evidentemente preservar la salud de los usuarios; que, además, resulta improcedente la alegada denominación de «patente de confirmación», atribuida por la Corte a-qua a la patente registrada ahora en la República Dominicana por la hoy recurrida, como una extensión de la patente inscrita por ella en los Estados Unidos, en razón de que no sólo la ley de la materia no contempla en absoluto la posibilidad de tal calificación de patentes, sino porque su admisión conllevaría una flagrante violación a los requisitos previos establecidos por la ley dominicana para obtener una patente de invención, en materia de medicamentos farmacológicos, como se ha dicho y se verá más adelante; Considerando, que el estudio del Reglamento núm. 960 de 1964, aplicable en el presente caso, pone de manifiesto que en sus Artículos 3, 8, 14 y 23 establecen de manera clara y precisa, entre otros requisitos, que «no se podrá conceder una patente de invención, conforme a la ley relativa vigente, de los productos a que se refiere este Reglamento, sin el previo dictamen aprobatorio del Departamento de Salud Pública», el cual suplantó al «Juro Médico» referido en la Ley núm. 4994 del año 1911, y que «sin el previo registro aprobatorio de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Provisión [sic] Social no podrá anunciarse, importarse, fabricarse venderse o proporcionar al público los productos a que se refiere este Reglamento», que conforme al Artículo 3 del mismo, son «las medicinas de patente y especialidades farmacéuticas», con sus «fórmulas centesimales íntegras, sin abreviaturas, símbolos o fórmulas químicas, ni sinonimias que no figuren en la farmacopea o formularios legales», «dosis en que se administra el producto, según prescripción y usos a que se destina», entre otros requerimientos; que tales disposiciones legales tienen el objetivo palpable, axiomático, de establecer mecanismos de control sobre las sustancias que componen los productos farmacéuticos que consume la población, en el entendido de que tal obligación legal, en obvio interés de la salud del usuario, a cargo de la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Estado de Salud Pública, pondere la pertinencia o conveniencia de que determinados componentes formen parte de la composición química de un medicamento dirigido al consumo del público establecido en la República Dominicana, por lo que resulta

improcedente el concepto de que al ser patentizado el producto en el extranjero no tenía que someterse a los requisitos legales de nuestro país, como incorrectamente estimó la Corte a-qua.¹³⁴

Esa línea de pensamiento había sido perfilada en 2005 por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que entendió que a las patentes de confirmación les eran aplicables el plazo de doce meses y el requisito de la novedad, por lo que, a pedido de una empresa farmacéutica local, anuló el certificado de patente de una sustancia expedido al amparo de la derogada legislación. Sus argumentos fueron los siguientes:

[...] un exhaustivo análisis del Artículo 17 de la Ley sobre Patentes de Invención y de los otros dos que le siguen, no deja dudas en cuanto a que si bien el autor de un descubrimiento ya apatentado en el extranjero puede convenientemente obtener una patente en la República Dominicana (de reválida, de confirmación o como se le quiera llamar) no es menos verdad que ello está condicionado, entre otras cosas, a que sean cumplidas «las formalidades y condiciones determinadas por la presente ley (in fine, 1er. párrafo, Art. 17) y a que el invento realmente sea nuevo; y que, sigue expresando el texto, «no se considerará nuevo ningún descubrimiento, invención o aplicación que, en la República o en el extranjero, y con anterioridad a la fecha del depósito de la solicitud, haya recibido una publicación suficiente» (Art. 19).

[...]

que no es como aducen las empresas demandadas en el orden de que supuestamente el único requisito que se les imponía cumplir, de cara a la gestión oficial de la patente No. 5151, era la de asegurarse de que el tiempo por el que la obtuviera no excediera al que se le fijara en Norteamérica para la explotación de la originaria, porque en definitiva nadie puede situarse por encima de la ley o abstenerse de cumplirla por entenderla, en su particular criterio, caduca o inoperante.

¹³⁴ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 5 de fecha 12/7/2006, B.J. 1148. Libertador Marketing, S.A. (recurrente) c. Merck & Co., Inc. (recurrida).

[...]

al sujetar la validez de la patente extendida al amparo del Artículo 17, a que sean honradas las formalidades genéricas sancionadas en la legislación que rige la materia, es obvio que lo que se persigue es algo más que una simple toma de precaución al tiempo por el que habrá de prolongarse la vida útil del monopolio de comercialización del «Losartan» en la República Dominicana; que eso incluye, como denuncian los demandantes (actual parte recurrida), el acatamiento de la disposición que compelmía a los señores «E. I. Du Pont de Nermours and Company» a someter su proyecto a los controles previos de las autoridades sanitarias.

[...]

[...] aun cuando el texto originario hace mención de un estamento ya desaparecido con esa denominación del organigrama de la administración pública, el llamado ‘juro médico’, tampoco hay que perder de vista cual es el verdadero espíritu de la ley al contemplar el modismo, que no es más que el de establecer mecanismos de control sobre las sustancias que se utilizan para la elaboración de los productos farmacéuticos que consume la población...», por lo que «puede que el ‘juro médico’ como tal sea parte de la historia del país, pero no lo es la obligatoriedad, en interés de la salud de la ciudadanía, de que la autoridad competente –léase el Ministerio de Salud Pública– pondere la pertinencia de que determinado compuesto forma parte de la estructura molecular de un medicamento a la venta del público, poco importa que el Gobierno correspondiente a la primera patentización lo haya aprobado

[...]

como la norma no distingue ni crea excepciones en este sentido, no le es dado hacerlo ni a las personas privadas ni mucho menos a los tribunales, que son los órganos encargados de velar por su correcta interpretación y aplicación.¹³⁵

¹³⁵ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia de fecha 23/8/2005. Citada en Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 45 de fecha 31/1/2007, B.J.1154. Merck & Co., Inc. y E. I. Du Pont de Memours Company (recurrentes) c. Libertador Marketing, S.A. (recurrido).

Recurrida en casación esa decisión, en 2007, la Suprema Corte de Justicia validó su razonamiento como sigue:

Considerando, que la tesis sostenida por la Corte a-qua, según se articula anteriormente, resulta legal y jurídicamente correcta a despecho de la posición litigiosa de las recurrentes, toda vez que como se desprende de la aplicación cabal del Artículo 17 de la Ley núm. 4994, sobre Patentes de Invención, y conforme a criterio sustentado en igual sentido por esta Corte de Casación en un caso anterior, si bien el autor de una invención ya registrada en el extranjero puede obtener una patente de la misma en la República Dominicana, también es válido convenir en que ello está supeditado, entre otros requisitos, a que sean cumplidas con antelación «las formalidades y condiciones determinadas en la presente ley», como lo expresa la parte final del primer párrafo del citado Artículo 17, y que, además, el invento esté revestido de novedad, la cual será descartada, según dispone el Artículo 19 de la referida ley, cuando el descubrimiento «haya recibido una publicidad suficiente en la República o en el extranjero»; que resulta evidente, como se infiere de la economía del señalado Artículo 17, que este precepto no sólo persigue la seguridad de que el producto inventado o descubierto sea algo realmente nuevo, sino también el cumplimiento de las disposiciones que obligaban a las actuales recurrentes a someter su solicitud de patente de invención a los requisitos correspondientes y controles previos de las autoridades sanitarias dominicanas, en cuyo país se explotaría el consumo del producto farmacéutico de que se trata, en aras de preservar obviamente la salud de los usuarios; que, además, resulta improcedente la denominada acepción de «patente de confirmación» atribuida por los recurrentes a la patente registrada ahora en la República Dominicana de su producto «Losartán», como una extensión de la patente inscrita por ellos en el extranjero, en razón de que no sólo la ley de la materia hace mutis sobre el particular al no contemplar en absoluto la posibilidad de tal calificación de patentes, sino porque su admisión conllevaría una flagrante violación a los requisitos previos establecidos por la ley dominicana para obtener una patente de invención en materia de medicamentos farmacológicos, como se verá más adelante; que, en cuanto al alegato sobre el requisito legal relativo a la novedad del producto a ser patentado, es preciso reconocer, como consta inequívocamente

en el fallo cuestionado, a contrapelo del criterio sostenido por los recurrentes, que en primer lugar, el Artículo 18 de la citada Ley 4994 aplicable en este caso, declara «nulas y de ningún efecto» las patentes que se expidan «si el descubrimiento, la invención o la aplicación no son nuevos» y que, por otra parte, el Artículo 19 de la misma legislación, en ese mismo orden, declara la inexistencia de novedad en la invención de que se trate, si «en la República o en el extranjero y con anterioridad a la fecha del depósito de la solicitud» de la patente «haya recibido una publicidad suficiente», lo que significa, como comprobó soberanamente la Corte a-quá en la presente especie, «entre la fecha de la patentización del ‘Losartán’ en los Estados Unidos y la época en que se lo registró en el país (tres años), teniendo esa sustancia las aplicaciones que tiene en el tratamiento de la presión arterial alta, queda claro que no es algo que pudiese ser catalogado de nuevo al momento de su inscripción en el mercado local» y que «era una droga de muy amplia divulgación y que por lo tanto no satisfacía los requerimientos de novedad contenidos en el texto» legal en cuestión; que, en ese tenor y para avalar ese aserto, la sentencia refutada hace constar, como un elemento de convicción retenido útilmente por la Corte a-quá, que «el compuesto químico ‘Losartán’ tuvo por fecha de registro en los Estados Unidos el once (11) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992) y luego fue patentado en República Dominicana en el año de mil novecientos noventa y cinco (1995)»; que, como se advierte en esos motivos, el concepto de novedad en el producto farmacológico de que se trata, resultaba un requisito vital para la obtención de la patente aquí en República Dominicana, independientemente de las demás formalidades y condiciones previstas por la ley de la materia y su reglamentación, por lo que las aseveraciones expuestas al respecto en el medio analizado no cuentan con sentido jurídico alguno y, por lo tanto, no deben ser admitidas; que, en sentido general y por las razones desarrolladas, procede desestimar el referido medio de casación.

[...]

Considerando, que, independientemente de las razones ya expuestas en este fallo por la Suprema Corte de Justicia, en lo referente al concepto novedad en los inventos o descubrimientos dirigidos a patentarse y a la inexistencia en nuestra legislación de las llamadas «patentes de confirmación», lo que de entrada desmeritan los alegatos incurridos en el medio en cuestión,

la Corte a-quia expone en su fallo que, ciertamente, la Convención de París del 20 de marzo de 1883 prevé que «el autor del descubrimiento se agencie otro u otros registros en diferentes países, distintos del lugar en que decidiera patentarlo por primera vez», y que el Artículo 4 de dicha Convención establece un derecho de prioridad al titular del primer registro, para que pueda «patentar su hallazgo en otro(s) lugar(es) Estado(s) signatario(s) hasta un máximo de doce (12) meses, desde la fecha del depósito de la primera solicitud», pero que «en la especie que ahora nos ocupa, el compuesto químico ‘Losartán’ fue registrado en los Estados Unidos el 11 de agosto de 1992 y luego fue patentado en República Dominicana en el año 1995»; que, una vez retenidas regularmente dichas circunstancias por la Corte a-quia, ésta llega a la conclusión, y así lo proclama en su sentencia, que el simple cotejo de las fechas de tales hechos la llevó a la «comprobación efectiva de que la patentización del producto en nuestro país se produjo en exceso del término de los doce (12) meses acordados por la Convención de París de 1883», cuya finalidad, dice la Corte acertadamente, «es de habilitar un compás de espera razonable sin que durante él nadie que no sea el propio inventor, esté en capacidad de agenciarse en otros países adscritos al tratado, los derechos exclusivos de explotación de la obra de su ingenio», pero sin prolongarse indefinidamente en el tiempo, «ya que a raíz de la primera inscripción es natural que la fórmula se haga de consumo masivo y mal podría extenderse el privilegio» para siempre; que el argumento concerniente a la «coexistencia de las patentes de confirmación y las patentes de prioridad», estas supuestamente creadas por la citada Convención, esgrimido por los recurrentes en apoyo de la denuncia contenida en el medio analizado, carece de fundamento alguno y debe ser desestimado, no solo porque el señalado tratado internacional no contempla en modo alguno tal «coexistencia», ni de su economía se desprende esa posibilidad, sino también en razón de que, como se ha expresado precedentemente en esta misma decisión, la legislación dominicana no tiene prevista la peculiar clasificación de patentes de confirmación, amén de que, como se ha dicho, su eventual admisión conllevaría una obvia violación a los requerimientos previos establecidos por la ley nacional para obtener patentes de invención; que, en ausencia en nuestro ordenamiento legal de las denominadas «patentes de

confirmación» en la materia que nos ocupa, resulta improcedente hablar de concurrencia o coexistencia con el derecho de prioridad durante doce meses de que dispone el titular del primer registro, para conseguir su registro en otro país, al tenor de la Convención de París del año 1883; que, en consecuencia, resulta procedente desestimar el segundo medio examinado.

[...]

Considerando, que, como resulta de la correcta aplicación del Artículo 17 de la Ley núm. 4994 del año 1911, sobre Patentes de Invención, si bien es cierto que el autor de un hallazgo ya registrado en el extranjero puede obtener en la República Dominicana una patente del mismo, por un tiempo que no exceda al fijado en el otro país, también es verdad que tal facultad está supeditada, entre otros requisitos, a que sean cumplidas «las formalidades y condiciones determinadas» en la referida ley, como dispone la parte final de su Artículo 17; que, en ese orden, el Reglamento núm. 960 del año 1964, aplicable en el presente caso, específicamente en sus Artículos 3, 8, 14 y 23, establece de manera clara y precisa entre otros requerimientos, que «no se podrá conceder una patente de invención, conforme a la ley relativa vigente, de los productos a que se refiere este Reglamento, sin el previo dictamen aprobatorio del Departamento de Salud Pública», el cual suplantó al «juro médico» referido en la Ley núm. 4994 del año 1911, y que «sin el previo registro aprobatorio de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Previsión Social no podrá anunciarse, importarse, fabricarse, venderse o proporcionar al público los productos a que se refiere este Reglamento, «que conforme al Artículo 3 del mismo, son Alas [sic] medicinas de patente y especialidades farmacéuticas», con «sus fórmulas centesimales íntegras, sin abreviaturas, símbolos o fórmulas químicas, ni sinonimias que no figuren en la farmacopea o formularios legales», «dosis en que se administra el producto, según prescripción y usos a que se destina», entre otros requisitos; que tales disposiciones legales persiguen el objetivo evidente, axiomático, de establecer mecanismos de control sobre las sustancias que componen los productos farmacéuticos que consume la población, en el entendido de que tal obligación legal, en obvio interés de preservar la salud del usuario, a cargo de la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Estado de Salud Pública, pondere la pertinencia o conveniencia de que determinados

componentes forman parte de la composición química de un medicamento dirigido al público consumidor de la República Dominicana, por lo que resulta improcedente el concepto de que al ser patentado el producto en el extranjero no tenía que someterse a los requisitos legales de nuestro país, como incorrectamente estiman las empresas recurrentes.¹³⁶

En 2008, la misma Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó su orientación en un caso similar al fallado en 2005 en estos términos:

[...] el requisito de novedad, bajo el imperio de la legislación nacional que antecedería a la del año 2000, así sea que nos refiriéramos a una novedad no del todo absoluta o presumida como tal por un lapso de 12 meses, en los términos del Art. 4 del Convenio de París, es exigido en la generalidad de los casos y debe ser oportunamente constatado para el visado de cualquier tipo de patente; que la novedad, vista como el factor definitorio clásico en que pivota todo el sistema tutelar de patentes en nuestro país, se refiere a cualquier cosa accesible al público antes de que se presente la moción de registro, pero que no forma parte del estado de la técnica; que la L. 4994 de 1911 no considera nuevo ningún descubrimiento, invención o aplicación que, en la República o en el extranjero, y con anterioridad a la fecha del depósito de la solicitud, haya recibido una publicidad suficiente para poder ser ejecutada (Art. 19); que en lo que hace al período de los 12 meses reseñado más arriba, expedida una patente en alguno de los Estados miembros de la Unión de París, y sin que el titular, concluido el plazo, ejerza la prioridad que le reserva el Art. 4 del Tratado, se supone que cualquiera está en aptitud de explotar la invención patentada, solución, distinto a como ocurre con las marcas, que por no cumplir ninguna función de utilidad en la esfera del dominio público, son temporalmente ilimitadas.

¹³⁶ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia de fecha 31/1/2007, B.J.1154. Merck & Co, Inc. y E. I. Du Pont de Nemours Company (recurrentes) c. Libertador Marketing, S.A. (recurrido).

[...]

es verdad que de la inobservancia de los doce meses no se deriva, en principio, una nulidad automática con cargo a la patente que se obtuviese en otro país distinto del primer registro, ya expirado ese término, pero asimismo tampoco los titulares podrían obliterar válidamente en oponerse a que otros hagan uso del invento o del descubrimiento patentado, ni mucho menos impedir que terceros interesados requieran, por vía jurisdiccional, como acontece en la especie, la invalidación de la inscripción, amparados en la falta de novedad u otra irregularidad.

[...]

en cuanto al «juro médico» y la virtual necesidad de someter a su supervisión las gestiones de patentes para artículos farmacéuticos y/o medicamentos, la corte reivindica su tesis, desarrollada en fallos del pasado reciente, en el sentido de que la desaparición de ese estamento público desde el año 1919, no redime a quienes pretendan patentar en el país sustancias que deban ser comercializadas en el plano de la salud, de la obligación de acatar y someterse a los procedimientos contemplados al efecto, la que los mismos [sic] –tal es la finalidad teleológica de la norma– se reconducen a mecanismos de previsión social y de control, sobre las drogas utilizadas en la elaboración de fármacos destinados al consumo de la población.¹³⁷

En 2011, la Suprema Corte de Justicia entendió que en esa decisión se hizo una correcta aplicación del derecho, lo que le permitió comprobar la aplicación certera de la ley. Para rechazar el recurso intentado en su contra, juzgó como sigue:

Considerando, que la tesis sostenida por la corte a-qua, según se articula anteriormente, resulta ajustada a la ley y jurídicamente correcta, contrario a las pretensiones de la parte recurrente, toda vez que como se desprende de

¹³⁷ Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sentencia de fecha 18/11/2008. Citada en Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 7 de fecha 2/2/2011, B.J.1203. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Jima, S. A. (recurrida).

la aplicación cabal del artículo 17 de la Ley núm. 4994, sobre Patentes de Invención, y conforme a criterio sustentado en igual sentido por esta Corte de Casación en casos anteriores, si bien el autor de una invención ya registrada en el extranjero puede obtener una patente de la misma en la República Dominicana, también es válido convenir en que ello está supeditado, entre otros requisitos, a que sean cumplidas con antelación «las formalidades y condiciones determinadas en la presente ley», como lo expresa la parte final del primer párrafo del citado Artículo 17, y que, además, el invento esté revestido de novedad, la cual será descartada, según dispone el Artículo 19 de la referida ley, cuando el descubrimiento «haya recibido una publicidad suficiente en la República o en el extranjero»; que resulta evidente, como se infiere de la economía del señalado Artículo 17, que este precepto no sólo persigue la seguridad de que el producto inventado o descubierto sea algo realmente nuevo, sino también el cumplimiento de las disposiciones que obligaban a la actual recurrente a someter su solicitud de patente de invención a los requisitos correspondientes y controles previos de las autoridades sanitarias dominicanas, en cuyo país se explotaría el consumo del producto farmacéutico de que se trata, en aras de preservar obviamente la salud de los usuarios.

Considerando, que, además, resulta improcedente la denominada acepción de «patente de confirmación» atribuida por los recurrentes a la patente de su producto registrada ahora en la República Dominicana, como una extensión de la patente inscrita por ellos en el extranjero, en razón de que no sólo la ley de la materia hace mutis sobre el particular al no contemplar en absoluto la posibilidad de tal calificación de patentes, sino porque su admisión conllevaría una flagrante violación a los requisitos previos establecidos por la ley dominicana para obtener una patente de invención en materia de medicamentos farmacológicos, como se verá más adelante; que, en cuanto al alegato sobre el requisito legal relativo a la novedad del producto a ser patentado, es preciso reconocer, como consta inequívocamente en el fallo cuestionado, que en primer lugar, el Artículo 18 de la citada Ley 4994 aplicable en este caso, declara «nulas y de ningún efecto» las patentes que se expidan «si el descubrimiento, la invención o la aplicación no son nuevos» y que, por otra parte, el Artículo 19 de la misma legislación, en ese mismo orden, declara la inexistencia de novedad en la invención de que se

trate, si «en la República o en el extranjero y con anterioridad a la fecha del depósito de la solicitud» de la patente «haya recibido una publicidad suficiente», lo que significa, como comprobó la corte a-qua en la presente especie, «entre la fecha de la patentización de los «Agentes Antianginales de Pirazolopirimidinona (Sildenafil)» en los Estados Unidos y la época en que se lo registró en el país (más de cuatro años), queda claro que no es algo que pudiese ser catalogado de nuevo al momento de su inscripción en el mercado local, por lo tanto no satisfacía los requerimientos de novedad contenidos en el texto legal en cuestión.

[...]

Considerando, que el argumento concerniente a la «coexistencia de las patentes de confirmación y las patentes de prioridad», estas supuestamente creadas por la citada Convención, esgrimido por los recurrentes en apoyo de la denuncia contenida en el medio analizado, carece de fundamento alguno y debe ser desestimado, no solo porque el señalado tratado internacional no contempla en modo alguno tal «coexistencia», ni de su economía se desprende esa posibilidad, sino también en razón de que, como se ha expresado precedentemente en esta misma decisión, la legislación dominicana no tiene prevista la peculiar clasificación de patentes de confirmación, amén de que, como se ha dicho, su eventual admisión conllevaría una obvia violación a los requerimientos previos establecidos por la ley nacional para obtener patentes de invención; que, en ausencia en nuestro ordenamiento legal de las denominadas «patentes de confirmación» en la materia que nos ocupa, resulta improcedente hablar de concurrencia o coexistencia con el derecho de prioridad durante doce meses de que dispone el titular del primer registro, para conseguir su registro en otro país, al tenor de la Convención de París del año 1883; que, en consecuencia, resulta procedente desestimar el primer medio examinado.

[...]

Considerando, que, como resulta de la correcta aplicación del Artículo 17 de la Ley núm. 4994 del año 1911, sobre Patentes de Invención, si bien es cierto que el autor de un hallazgo ya registrado en el extranjero puede obtener en la República Dominicana una patente del mismo, también es verdad que tal facultad está supeditada, entre otros requisitos, a que sean cumplidas

«las formalidades y condiciones determinadas» en la referida ley, como dispone la parte final de su Artículo 17; que, en ese orden, el Reglamento núm. 960 del año 1964, aplicable en el presente caso, específicamente en sus Artículos 3, 8, 14 y 23, establece de manera clara y precisa entre otros requerimientos, que «no se podrá conceder una patente de invención, conforme a la ley relativa vigente, de los productos a que se refiere este Reglamento, sin el previo dictamen aprobatorio del Departamento de Salud Pública», el cual suplantó al «Juro Médico» referido en la Ley núm. 4994 del año 1911, y que «sin el previo registro aprobatorio de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Previsión Social no podrá anunciarse, importarse, fabricarse, venderse o proporcionar al público los productos a que se refiere este Reglamento, «que, conforme al Artículo 3 del mismo, son «las medicinas de patente y especialidades farmacéuticas», con «sus fórmulas centesimales íntegras, sin abreviaturas, símbolos o fórmulas químicas, ni sinonimias que no figuren en la farmacopea o formularios legales [...] dosis en que se administra el producto, según prescripción y usos a que se destina», entre otros requisitos; que tales disposiciones legales persiguen el objetivo evidente, axiomático, de establecer mecanismos de control sobre las sustancias que componen los productos farmacéuticos que consume la población, en el entendido de que tal obligación legal, en obvio interés de preservar la salud del usuario, a cargo de la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Estado de Salud Pública, pondere la pertinencia o conveniencia de que determinados componentes forman parte de la composición química de un medicamento dirigido al público consumidor de la República Dominicana, por lo que resulta improcedente el concepto de que al ser patentado el producto en el extranjero no tenía que someterse a los requisitos legales de nuestro país, como incorrectamente estima la empresa recurrente; que en consecuencia, el medio analizado carece de fundamento y debe ser desestimado.¹³⁸

¹³⁸ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia de fecha 2/2/2011, B.J. 1203. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Jima, S. A. (recurrida).