

Propiedad intelectual y videojuegos en la República Dominicana

Leticia CAMINERO

Socia fundadora de Distinctive Law. Maestría en Derecho en Propiedad Intelectual Internacional, Derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y Derecho Ambiental Internacional en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Licenciatura en Derecho, *magna cum laude*, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente cursa la Maestría en Estrategia Legal, Instituto OMC. Autora del blog «Intangible Law» (leticiacaminero.com).

Resumen

El valor del videojuego se encuentra en sus elementos intangibles, protegibles a través de la propiedad intelectual. En nuestra legislación se pueden ubicar diversas figuras y tipos al amparo de los cuales se podría lograr una protección efectiva. Sin embargo, la implementación de una figura particular que responda a la realidad de su creación, desarrollo y comercialización puede ser la mejor herramienta para colaborar con su continuo crecimiento.

PALABRAS CLAVES: PROPIEDAD INTELECTUAL - VIDEOJUEGOS - DERECHO DE AUTOR - OBRA AUDIOVISUAL - PROGRAMA DE COMPUTADORAS.

Abstract

The value of the videogames is within its intangible elements, protectable through Intellectual Property. Our laws provide several legal figures and types in which the videogames may find an effective protection. However, the implementation of a specific figure that answers to the reality of their making, development and commercialization may be the best tool to cooperate with their ongoing expansion.

KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY - VIDEOGAMES - COPYRIGHT - AUDIOVISUAL WORK - COMPUTER PROGRAM.

Sumario: I. Introducción. II. Protección actual de los videojuegos: A. Derecho de autor: 1. Régimen general. 2. Regímenes especiales: a) Obras audiovisuales. b) Programas de computadora. B. Propiedad industrial. III. Derecho comparado. IV. Propuesta para la protección de videojuegos en la República Dominicana. V. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

La industria de los videojuegos tiene un valor aproximado de 65,000 millones de dólares, posicionándose como el segmento con mayor crecimiento económico dentro del sector del entretenimiento.¹ De acuerdo al reporte de 2014 de la asociación de la industria de videojuegos The Entertainment Software Association (ESA), que representa las principales empresas de la industria en Estados Unidos, el 59% de los americanos son jugadores con una edad promedio de 31 años y lo han sido aproximadamente durante 14 años. El reporte también indica que solo en 2013 los consumidores gastaron un total de US\$21.53 billones de dólares en la industria.²

¹ GREENSPAN, David, BOYD, Gregory, y PUREWAL, Jas, «Los videojuegos y la propiedad intelectual: perspectiva mundial», *Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*, 2, 2014.

² ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION (ESA), «Essential facts about the computer and video game industry» [en línea], ESA, <<http://www.theesa.com/wp-content/>

La esencia y el valor de los videojuegos se encuentran centrados en su propiedad intelectual, presente en los códigos, imágenes, sonidos, videos, historias, guiones, títulos, subtítulos, portadas, signos distintivos, *middleware*, entre otros elementos. En consecuencia, su efectiva protección determina la vida y subsistencia del videojuego, la autoría, así como la industria en su conjunto.

Ahora bien, la variedad en la composición de los videojuegos tiene como resultado principal la interacción de múltiples situaciones y relaciones jurídicas que inician desde su concepción trascendiendo más allá de su explotación comercial. El grado de complejidad está necesariamente atado al género y la categoría de videojuego de que se trate. Con relación al género podemos identificar los de acción, aventura, acción-aventura, interpretación de rol, simulación, estrategia, educativo, musical, deporte, trivia, carreras, *sandbox*, lógica, etc. Asimismo, con respecto a su categoría están los de consola, computadora y móvil. Las tres anteriores encierran elementos protegibles en sí mismos y separados de los videojuegos.

Guiándonos de nuestra legislación y las formas de protección disponibles, los videojuegos se componen de obras audiovisuales y programas de computadoras que gestionan los elementos artísticos para que el usuario interactúe con estos. Pueden ser clasificados como *software* funcional con un interfaz gráfico u obra audiovisual o por separado.³

Siguiendo nuestro análisis, consideraremos los videojuegos dentro de las diferentes disposiciones legales existentes, revisaremos los casos de protección dentro de otras jurisdicciones y luego propondremos una fusión de manera tal que los videojuegos encuentren una figura idónea y especializada.

uploads/2014/10/ESA_EF_2014.pdf>. [Consulta: 05/01/2015].

³ RAMOS GIL DE LA HAZA, Andy, «Videojuegos: ¿programas informáticos u obras creativas?», *Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*, 4, 2014, pp. 25-30.

PROPIEDAD INTELECTUAL						
ÍTEM	DERECHO DE AUTOR	PROPIEDAD INDUSTRIAL				
Clasificación	Régimen General	Régimen especial	Derechos afines al derecho de autor	Signos distintivos	Secreto industrial	Diseño industrial
Subclasificación	Régimen especial de obras audiovisuales	Régimen especial de programas de computadoras	Régimen especial de productores de fonogramas, intérpretes y ejecutantes	Marca	Nombre comercial (emblema y rótulo)	–
Elementos de los videojuegos	Guion, imágenes, diseños del videojuego y sus componentes, portada, mapas, planos, ilustraciones, topografía...	Programa aplicativo, programa operativo, código fuente, código objeto, documentación técnica y manuales de uso	Sonido y música (con o sin letra)	Título, subtítulo, personaje, objeto distintivo, logo del juego	Nombre de la empresa, logo de la empresa	Consola, empaque cualquier aparato o accesorio concierne al videojuego
				Listado de usuarios, clientes, proveedores, distribuidores, creadores y colaboradores; proceso interno de creación		Consola, empaque cualquier aparato o accesorio concierne al videojuego

II. PROTECCIÓN ACTUAL DE LOS VIDEOJUEGOS

Debido a su composición los videojuegos no pueden ser perfectamente clasificados dentro de un solo tipo de propiedad intelectual, en vista de que sus componentes tocan las diferentes ramificaciones de este derecho. Por lo cual, exploraremos las diversas maneras de protección clasificadas de acuerdo a la división tradicional de la propiedad intelectual: derecho de autor y propiedad industrial.

En el cuadro de la página anterior se encuentran resumidos los elementos del videojuego y el tipo de figura de propiedad intelectual al que podrían corresponder.

A) *Derecho de autor*

En términos generales, el derecho de autor regido por la Ley No. 65-00 protege a las obras originales artísticas, científicas y literarias desde el momento de su creación cuyo autor o coautor es dominicano o domiciliado en el país, o cuya obra es publicada en República Dominicana por primera vez, o cuyas obras son realizadas por nacionales o domiciliados en países miembros de tratados internacionales de los cuales el Estado dominicano sea miembro.

Para determinar su protección deberíamos clasificar al videojuego dentro de un tipo de obra protegible. Sin embargo, al igual que con la división anterior debido a su interacción con diversos tipos dentro del derecho de autor, los videojuegos no pertenecen enteramente a una misma obra. Aunque sí se podría hacer un análisis segmentado de cada componente y evaluar su protección. Por consiguiente, la evaluación de los elementos del videojuego la dividimos en las obras protegidas bajo los preceptos generales, tales como guion (obra expresada de forma escrita) e imagen (obra artística), las que se encuentran bajo los regímenes especiales de obras audiovisuales y programas de computadora.

Antes de adentrarnos en los lineamientos del derecho de autor de cada uno, es importante destacar que estos análisis parten del supuesto de que tanto lo particular o las secciones conglomeradas del videojuego

deben tener originalidad en sí mismas, ya que sin esta no se admitiría su protección bajo ninguna clasificación. Ahora bien, en nuestra norma legal dicha condición de originalidad, necesaria para recibir protección, no se encuentra definida, por lo que usaremos como referencia la definida por la jurisdicción inglesa, que determina la presencia de originalidad cuando en la obra se ha invertido labor, capacidad y capital de manera tal que el resultado es una diferenciación.⁴ Esta debe estar presente en la expresión del contenido del videojuego, no en la idea o concepto que lo originó, ya que la idea no es susceptible de protección.⁵ La misma inicia desde que se realiza la expresión de la idea, pues el registro del derecho de autor no es constitutivo, sino declarativo de derechos. De otro lado, debemos destacar que los derechos conferidos bajo el derecho de autor se clasifican en morales y patrimoniales. Los primeros corresponden de manera general al derecho del autor sobre la paternidad de su obra, la protección de la integridad de esta, y su mantenimiento en el anonimato, mientras que los segundos comprenden los derechos económicos sobre la obra, tales como: reproducción, distribución y comunicación al público. Por otro lado, la duración de los derechos morales es perpetua, imprescriptible, irrenunciable e inalienable, mientras que los derechos patrimoniales pueden ser cedidos o licenciados y su período de protección es durante la vida del autor más setenta años después de su fallecimiento. Bajo términos de coautoría, el plazo se inicia con la muerte del último coautor. Por otro lado, la obra anónima cuenta con setenta años a partir de su publicación, y a falta de publicación a partir de los cincuenta años de su creación será protegida en los setenta años posteriores; si el autor revela su identidad aplicaría el primer plazo de la vida más setenta años después de su muerte.

La importancia de clasificar al videojuego dentro de un tipo de derecho de autor reside en el alcance de sus derechos, afectándose así el período de vigencia de la protección, la presunción con relación al autor y titular, al igual que la aplicación de los derechos reconocidos.

⁴ *Macmillan & Company Ltd. v. K. & J. Cooper*, AIR 1924 PC 75.

⁵ Artículo 7 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

1. Régimen general

En el reglón de régimen general estarían incluidas principalmente las obras expresadas de forma escrita, obras artísticas, obras escénicas, composiciones musicales (con o sin letra), obras plásticas y obras de arte aplicado incluidas en el videojuego. Cada una de estas obras puede tener diferentes autores, titulares y períodos de protección, dependiendo de cuándo fueron creadas y bajo qué condiciones.

En principio, el autor es la persona física o individuo que aparezca como tal en la obra, gracias a lo cual goza de los derechos morales y patrimoniales. No obstante, en ciertos casos el autor puede ser más de una persona, o el titular de los derechos patrimoniales puede ser distinto al autor, ya sea como resultado de una relación contractual y/o porque la creación de la obra corresponde a uno de los siguientes escenarios:

- Colaboración divisible: cuando la colaboración de los autores se puede separar, cada uno es autor y titular de su contribución.
- Colaboración indivisible: cuando la colaboración de los autores no se puede separar, todos son coautores y cotitulares.
- Empleados privados: cuando la creación de la obra ocurre dentro de una relación laboral, el autor y el titular es el empleado que la creó, salvo pacto contrario.
- Empleados públicos: cuando la creación de la obra ocurre en el cumplimiento de sus funciones, el empleado público es el autor, aunque el titular se entiende que es la entidad pública, salvo acuerdo contrario.
- Patrocinadas por entidades públicas: en caso de fines educativos o investigaciones científicas todos los derechos los detenta el autor.
- Por encargo: quien hace la creación es el autor, mientras que quien la ha encargado únicamente puede usar la obra en la forma expresamente autorizada por este.
- Colectivas: el creador de la obra es el autor y el que la publica es el titular de los derechos económicos.

- Anónimas o bajo seudónimo: cuando el autor no haya sido revelado, quien haya hecho pública la obra será considerado como su representante, sin afectar los derechos sobre la obra.

2. Regímenes especiales

a) *Obras audiovisuales*

Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, que den la sensación de movimiento, con o sin sonorización incorporada, destinada esencialmente a ser mostrada a través de cualquier dispositivo o medio de proyección o comunicación de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza o características del soporte material que la contenga, es considerada obra audiovisual.⁶ La ley establece claramente que dicha obra será protegida como original, por lo que las disposiciones de los derechos conexos no le serán aplicables.⁷ La protección de las obras audiovisuales es de un período de setenta años contados desde su primera publicación o presentación, de lo contrario sería a partir de su realización.⁸

Las disposiciones especiales toman en cuenta que el proceso creativo y la elaboración de obras audiovisuales requieren de diversas colaboraciones, es por ello que reconocen (salvo acuerdo en contrario) la coautoría del director o realizador; los autores del argumento, el guion y los diálogos; el autor de la música; y el dibujante o dibujantes (si la obra es animada),⁹ gracias a lo cual los derechos morales, tales como el reconocimiento como autor de la obra, quedan salvaguardados para sus creadores de manera individual; sin embargo, de manera conjunta los derechos morales de la obra audiovisual le corresponden al director o realizador.¹⁰

⁶ Artículo 16, numeral 13, de la Ley No. 65-00; artículo 7, numeral 14, de la Ley No. 108-10 para el fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana.

⁷ Artículo 58 de la Ley 65-00.

⁸ Artículo 27 de la Ley 65-00.

⁹ Artículo 59 de la Ley 65-00.

¹⁰ Artículo 62 de la Ley 65-00.

Ahora bien, dirigiéndonos hacia el proceso de explotación de la obra, como el productor audiovisual es la persona natural o jurídica que asume la responsabilidad financiera y organizativa en su ejecución, es contractualmente responsable de la prestación de servicios de las personas que intervienen en su realización.¹¹ Si no hay pacto contrario, el productor es quien tiene de forma exclusiva los derechos económicos. Además, el productor puede ejercer la defensa de los derechos morales, en representación de los mencionados autores.¹² Como consecuencia de detentar los derechos patrimoniales, el productor tendrá los siguientes derechos exclusivos (lista enunciativa):¹³

- Fijar y reproducir la obra para distribuirla o comunicarla por cualquier medio o procedimiento que sirva para su difusión, obteniendo beneficio económico por ello.
- Distribuir los ejemplares de la obra audiovisual mediante venta, alquiler o cualquier otra forma, o hacer aumentos o reducciones en su formato para su exhibición o transmisión.
- Autorizar las traducciones y otras adaptaciones o transformaciones audiovisuales de la obra, y explotarla en la medida en que se requiera para el mejor aprovechamiento económico de ella, y perseguir ante los órganos jurisdiccionales competentes cualquier reproducción, distribución o comunicación no autorizadas de la obra audiovisual, derecho que también corresponde a los autores, quienes podrán actuar aislada o conjuntamente.

Para la realización de este tipo de obra, la legislación dispone un contrato de fijación audiovisual donde el autor o coautores conceden al productor el derecho exclusivo de producir la obra audiovisual y fijarla, reproducirla, distribuirla y comunicarla públicamente, por sí mismo o por intermedio de terceros. Sin embargo, para ser aceptado

¹¹ Artículo 61 de la Ley 65-00.

¹² Artículo 60 de la Ley 65-00.

¹³ Artículo 66 de la Ley 65-00.

como contrato de fijación audiovisual debe contener los siguientes términos: autorización del derecho exclusivo; remuneración debida por el productor a los coautores de la obra y a los artistas intérpretes o ejecutantes, y el tiempo, lugar y forma de pago de esta; plazo para la terminación de la obra; responsabilidad del productor frente a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes, en el caso de una coproducción de la obra audiovisual.¹⁴

b) Programas de computadora

La base y funcionamiento de los videojuegos son programas de computadoras, definidos como una expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma que al ser incorporada en un dispositivo de lectura automatizada es capaz de hacer que una computadora u otro tipo de máquina ejecute una tarea u obtenga un resultado.¹⁵ Los programas tanto operativos como aplicativos en código fuente u objeto, al igual que la documentación técnica y manuales de uso, son protegidos bajo los mismos términos que las obras literarias,¹⁶ es decir, como obras originales.

El productor del programa de computadora es la persona física que asume el riesgo e inicia la realización. En principio se acepta que el productor es la persona que aparece como tal en el programa. Con respecto a la autoría del programa de computadora, se refugia dentro de los términos generales en los que se reconoce como autor a quien aparezca en la obra como tal.¹⁷ El período de protección es de setenta años contados a partir de la publicación; a falta de publicación, después de cincuenta años de su creación la obra será protegida por setenta años.¹⁸

¹⁴ Artículo 63 de la Ley 65-00.

¹⁵ Artículo 16, numeral 25, de la Ley No. 65-00.

¹⁶ Artículo 36 del Reglamento de la Ley No. 65-00.

¹⁷ Artículo 4 de la Ley No. 65-00.

¹⁸ Artículo 25 de la Ley 65-00.

Dentro de las excepciones al derecho exclusivo sobre el programa de computadora, se encuentran las siguientes actuaciones que el productor no puede restringir:¹⁹

- Reproducción de una sola copia lícita del programa para seguridad.
- Introducción del programa en la memoria temporal o lectura del equipo para uso personal del usuario autorizado y únicamente bajo los términos de la licencia de uso.
- Adaptación del programa por el usuario autorizado solamente para fines personales y sin vulnerar ninguna prohibición establecida por el titular.

No obstante, las excepciones anteriormente mencionadas se encuentran limitadas a:²⁰

- El uso de la copia de seguridad solo en caso de inutilidad del original.
- Fijación del programa en el soporte rígido o flexible, excepto con autorización del titular.
- Uso del programa por varias personas por medio de cualquier procedimiento, salvo en caso autorizado por cesión de derecho o licencia de uso.
- Poner a la disposición de otros la adaptación del programa realizada por el usuario para fines personales.

B) Propiedad industrial

La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial también es aplicable para la protección de los videojuegos, protege la invención del aparato para el uso de los videojuegos o de las partes que lo componen, el diseño de dicho aparato o alguno de sus elementos, los signos que puedan

¹⁹ Artículo 79 de la Ley No. 65-00.

²⁰ Artículo 39 del Reglamento de la Ley No. 65-00.

identificar al videojuego de manera distintiva y las informaciones no divulgadas que se apliquen a su desarrollo.

En el caso de inventos que cumplan con los requisitos de patentabilidad y sean registrados en el país, los titulares tendrán el derecho de excluir a otros de su explotación. Dichos requisitos de patentabilidad exigidos por nuestra legislación se resumen en que para ser invención, la creación debe estar fuera de la materia excluida de protección,²¹ ser susceptible de aplicación industrial,²² tener nivel inventivo²³ y ser novedosa dentro del estado de la técnica.²⁴ Cuentan con una protección de veinte años contados desde el otorgamiento de la patente. Con respecto a los diseños de producto, como podría ser la consola del videojuego, se puede proteger como diseño industrial, sin que se incluya la protección a la función técnica del aparato en sí.²⁵ El diseño industrial debe ser nuevo y singular²⁶ y será protegido por cinco años prorrogables por dos períodos consecutivos adicionales.²⁷ De la misma manera, los signos distintivos del videojuego que pueden ser registrados como marca, nombre comercial, rótulo, emblema (logo) y lema comercial (eslogan). Con respecto a la marca se puede registrar cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica capaz de distinguir productos y/o los servicios.²⁸ Ello incluye no solo el título, subtítulo y sus respectivas figuras, sino que también puede incluir lugares, personajes, artefactos, vestimentas y otros signos creados para el videojuego. El período de protección es de diez años, renovables por los mismos períodos.

En beneficio de la creación, producción y explotación del videojuego, los responsables de dichas actividades pueden usar algún tipo de

²¹ Artículo 2 de la Ley No. 20-00.

²² Artículo 4 de la Ley No. 20-00.

²³ Artículo 6 de la Ley No. 20-00.

²⁴ Artículo 5 de la Ley No. 20-00.

²⁵ Artículo 55 de la Ley No. 20-00.

²⁶ Artículo 58 de la Ley No. 20-00.

²⁷ Artículo 67 de la Ley No. 20-00.

²⁸ Art. 70.a de la Ley No. 20-00.

información considerada como secreto industrial. Esta figura legal se define como «cualquier información comercial no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero»; no incluyen la información que pertenece al dominio público o simplemente es accesible. Ahora bien, para que la información sea admitida como secreto industrial, el titular debe tomar medidas razonables para mantenerla secreta; a cambio se protege contra el uso, divulgación o adquisición desautorizados. De la naturaleza del secreto industrial se evidencia que mientras sea guardado como secreto, su protección no termina.

III. DERECHO COMPARADO

Con la finalidad de conocer la practicidad de la protección del derecho de autor en otras jurisdicciones y su posible implementación en la República Dominicana, analizaremos algunos de los casos más relevantes.

*SESAM / SACEM v. CRYO*²⁹ (Francia)

SESAM es la organización sombrilla de las sociedades de autores, incluye a los autores de las artes visuales (ADAGP), música (SACEM), drama (SACD) y obras documentales (SCAM). Tiene la finalidad de manejar los derechos de las obras usadas en multimedia. De manera particular, la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música (SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), que se encarga de recolectar el derecho de autor en Francia y redistribuirlo a los creadores franceses así como al resto del mundo. Por la otra parte, CRYO, empresa francesa de desarrollo y publicación de videojuegos fundada en 1992 y responsable de desarrollar «Dune», «MegaRace», «Lost

²⁹ Arrêt n.º 732 du 25 juin 2009 (07-20.387) - Cour de cassation - Première chambre civile.

Eden», «Atlantis: The Lost Tales», entre otros. En 2002 fue declarada en bancarrota y liquidada, y como resultado parte de la empresa fue absorbida por DreamCatcher Interactive, mientras que su propiedad intelectual fue adquirida en 2008 por MC2-Microïds.

La controversia se origina por el uso desautorizado de la música de los miembros de SACEM en los videojuegos de CRYO y su falta de pago a dicha sociedad de gestión colectiva. Por ese motivo, SESAM presentó al tribunal que conocía el proceso de quiebra de la sociedad CRYO una acreencia de más de dos millones de euros. A estas pretensiones CRYO contestó demandando que el videojuego sea reconocido como un programa de computadora y no como obra audiovisual, ya que bajo la primera calificación no aplicaría la remuneración proporcional a los ingresos por la venta o la explotación del videojuego.³⁰

La Corte de Casación francesa concluyó que un videojuego es una obra compleja que no puede ser reducida únicamente a la dimensión de programa de computadora y que, por lo tanto, cada uno de sus componentes debe ser aplicado al régimen que corresponda su naturaleza. Igualmente, determinó que la inclusión de las obras musicales pertenecientes a los asociados de SESAM corresponde a una reproducción mecánica; en consecuencia, como su ejercicio y gestión le compete a dicha sociedad, terminó admitiendo la acreencia presentada.

Tetris Holding LLC v. Xio Interactive Inc.³¹ (Estados Unidos)

El videojuego Tetris creado por Alexey Pajitnov en 1984, frecuentemente señalado como uno de los más famosos de todos los tiempos, cuenta con una larga trayectoria de protección de sus activos intangibles. En este caso particular contra la empresa Xio Interactive Inc., los alegatos se centraron en que el juego Mino, lanzado al mercado en mayo de 2009, infringía el derecho de autor, además de que sus actua-

³⁰ Artículo 131-4 del Código de la Propiedad Intelectual francés.

³¹ *Tetris Holding, LLC v. Xio Interactive, Inc.*, 863 F.Supp.2d 394, Tribunal del Distrito de Nueva Jersey (2012)

ciones correspondían a competencia desleal y transgredía el *trade dress* (apariencia o acondicionamiento comercial) de Tetris. Las acciones se iniciaron en agosto de 2009 con notificaciones amparadas en el *Digital Millenium Copyright Act* para que Apple, Inc. deshabilitara la compra de Mino en iTunes Store; sin embargo, después que Apple recibiera contranotificaciones por parte de Xio Interactive Inc., informó que el juego sería reinstaurado en su tienda virtual a menos que se presentara una demanda judicial al respecto. En consecuencia, Tetris Holding LLC presentó en diciembre del mismo año su demanda ante la Corte del Distrito de Nueva Jersey.

Argumentos de Tetris Holding LLC

- Infracción de derecho de autor en los siguientes elementos: siete tetrminos compuestos de cuatro cuadrados iguales; diseño de los cuadrados que forman los tetrminos; colores brillantes y distintivos usados en cada pieza; campo de juego con capacidad de diez bloques de ancho y veinte bloques de largo; apariencia de movimiento descendiente de los tetrminos; apariencia de movimiento y rotación de los tetrminos; pequeña pantalla cerca del campo de juego que muestra la próxima pieza que saldrá; apariencia de punto de partida de los tetrminos; muestra de sombra debajo de cada pieza mientras aparenta descender; cambio de color una vez los tetrminos se unen a los demás; desaparición de líneas horizontales completadas por los cuadrados y movimiento descendente del resto de los cuadros; apariencia de que los cuadros llenen el campo de juego una vez que el juego se termina; inclusión de «líneas basura» con al menos un cuadro vacío en un orden aleatorio; y diseño para múltiples jugadores.
- Infracción del *trade dress* compuesto por tetrminos de colores brillantes formados por cuatro cuadrados idénticos en un campo de juego rectangular más alto que ancho, basándose igualmente en la manera en que Xio promociona y empaca el juego a sus potenciales jugadores, lo cual podría causar confusión.

Argumentos de Xio

- Alegato de la defensa respecto a la infracción de derecho de autor: Aceptación de copia de elementos de Tetris considerados por ellos como expresiones no originales, por ser parte misma del juego: reglas, funciones y expresiones esenciales del juego. Por lo tanto, no corresponderían como protegidas bajo derecho de autor, ya que hicieron una exclusión cuidadosa, intencional y voluntaria de los elementos que creían que podían estar protegidos.
- Alegato de la defensa respecto a la infracción del *trade dress*: Para ser protegido debe cumplirse con tres requisitos: 1) distintividad por adquisición de significado secundario, 2) no tratarse de un elemento funcional, y 3) riesgo de confusión. La defensa de Xio únicamente se centró en el segundo requisito, en que no deben ser protegidos por tratarse de elementos funcionales.
- Ausencia de patente protegiendo las reglas y otros elementos funcionales de Tetris.

Conclusiones de la Corte

- Derecho de autor: La apariencia general de ambos juegos y sus componentes visuales es idéntica. Aun cuando Xio no copió los códigos fuente o las imágenes exactas de Tetris, su infracción se evidencia en las partes audiovisuales: estilo de las piezas, movimientos, rotaciones, caídas, comportamiento, colores similares, cuadros delineados y textura de relleno, sobras y gradación de colores. Por otra parte, admitió que las reglas generales del juego no son protegibles, en vista de que corresponden a la idea y no a la expresión.

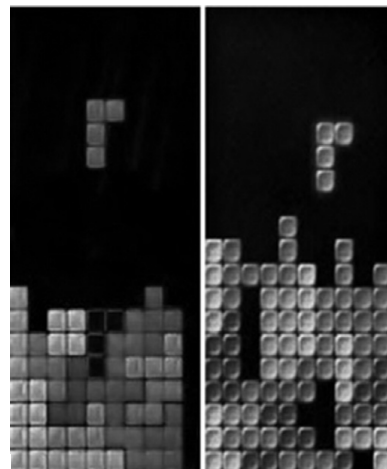


Figura 1. Tetris v. Mino

- *Trade dress*: los elementos no se encuentran elaborados para seguir un mandato funcional, pues existen numerosas opciones de diseño que permiten la misma funcionalidad del juego. En consecuencia, el juego Mino pudo haber sido expresado de manera diferente. Además, la corte se enfocó en el riesgo de confusión por el empaquetado y promoción similar a la de *Tetris*. Consecuentemente, falló a favor de Tetris determinando violación de derecho de autor y *trade dress*.

***Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd.*³² (Estados Unidos)**

En 1981 Nintendo Co., Ltd. (Nintendo) lanzó el juego de *arcade* (máquina de juego) de Donkey Kong, el cual en solo dos años recaudó 280 millones de dólares (actualmente unos 726 millones de dólares). Considerado como uno de los primeros videojuegos con narrativa, el objetivo es lograr que Mario rescate a Pauline del gorila Donkey Kong debiendo superar múltiples obstáculos. La disputa se centró en que Universal City Studios, Inc. (Universal) alegaba violación a los personajes de la película y escenografía de King Kong,³³ presentando su demanda en abril de 1982.

Argumentos de Universal

- Acción presentada bajo los lineamientos del *Lanham Act* sección 43 (a), que protege contra el riesgo de confusión a marcas o *trade dress* no registrados.

³² *Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co. Ltd.*, 578 F. Supp. 911, Tribunal de Distrito, Dakota del Sur de Nueva York (1983); *Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd.*, 746 F.2d 112, Segundo Circuito de las Cortes de Apelación (1984); *Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd.*, 797 F.2d 70, Segundo Circuito de las Cortes de Apelación (1986).

³³ La primera película sobre King Kong fue realizada en 1933 por RKO, con la coautoría de Merian Cooper, basándose en sus libros y series de revistas publicados en 1932. Entre 1933 y 1979 RKO y sus quince licenciatarios usaron y promovieron el nombre, personaje e historia de King Kong. De la misma manera, terceros hacían uso comercial de King Kong y variaciones del mismo sin referencia a RKO, y el término había sido incluido en diversos diccionarios.

- De la misma manera, acción de acuerdo a la Ley General de Negocios de Nueva York Sección 368 (d), que trata sobre el riesgo de daño a la reputación de un negocio o la dilución de la cualidad distintiva de una marca o nombre comercial registrada o no, también para casos de competencia desleal sin importar que las partes se encuentren en competencia entre sí o exista falta de confusión entre sus productos o servicios.

Argumentos de Nintendo

- Universal no puede declarar derechos de marcas sobre King Kong debido a la doctrina de los actos propios (*venire contra factum proprium non valet*), como consecuencia del litigio sostenido en la Corte Federal de California durante los años 1975 y 1981.³⁴
- El resultado del litigio anteriormente mencionado no otorga el derecho sobre la marca para Universal.
- Universal no puede declarar propiedad sobre la marca King Kong, debido a los múltiples orígenes y actuales usos que impiden identificar una sola fuente de origen del nombre.
- No existe riesgo de confusión entre el origen de Donkey Kong. Además, los acuerdos entre Universal y las empresas licenciadas de Nintendo³⁵ constituyen un abandono de cualquier demanda

³⁴ En 1975 Universal demandó ante el estado de California a RKO porque había otorgado la licencia de rehacer la película a DLL luego de haber prometido en negociaciones anteriores dársela a esa empresa. Esta primera demanda terminó con un acuerdo. Después, Universal mientras perseguía el cumplimiento contractual ante la corte empezó a producir la película en agosto de 1975 e igualmente inició otro proceso legal contra RKO y DLL para que se admitiera que el derecho de autor sobre King Kong había culminado y ya era parte del dominio público, por lo que estos podían realizar la película sin infringir ningún derecho de RKO o DLL. En 1976 la corte concluyó que King Kong era parte del dominio público y que Universal podía realizar su película.

³⁵ Universal, por medio de acuerdos para concluir litigios con los licenciarios de Nintendo (Atari, Coleco y Ruby-Spears), obtuvo el pago de *royalties* millonarias. En el caso de Ruby-Spears, obtuvo el derecho de distribución del programa Donkey Kong producido

sobre la marca King Kong, o una admisión de que Donkey Kong no está violentándola.

Conclusiones de la Corte

- Como la doctrina de los actos propios únicamente aplica cuando una parte ha resultado gananciosa en un proceso litigioso, la misma no aplica a este caso, ya que Universal concluyó dichos procesos mediante acuerdos que no implican ni requieren aceptación de las pretensiones de las partes.
- El juicio de Cooper contra RKO requirió que este último entregara todos los beneficios ganados por el uso y licencias de King Kong; sin embargo, no transfirió la marca de RKO a Cooper. Aunque la posterior venta realizada por Cooper a Universal es ambigua, como Cooper nunca fue titular de la marca King Kong, no pudo habérsela transferido a Universal. Consecuentemente, Universal no es el titular de la marca King Kong.
- King Kong no puede ser identificado como proveniente de una sola fuente, por lo que Universal no ha adquirido significado secundario sobre el mismo.
- No existe riesgo de confusión entre Donkey Kong y King Kong.

Nintendo y Universal presentaron contrademandas así como apelaciones. Las acciones concluyeron en julio de 1986 determinando que aun cuando Universal sabía que no era titular de la marca King Kong intentó hacer valer ese derecho en detrimento de Nintendo. Además, persiguió a cada licenciataria de Nintendo para obtener pagos por sus licencias. Por último, las acciones de Universal corresponden a un abuso del proceso judicial. Finalmente, Universal terminó pagando a Nintendo US\$2 millones en daños.

fuera de la Red alrededor del mundo, incluyendo televisión, videodiscos y casetes, sin que Universal ejerciera control o supervisión de la explotación de las licencias.

Square Enix Co., Ltd.'s (Square Enix) v. Fantom Entertainment Group (Fantom) y productor de videos musicales Hong Jeong-ho³⁶ (Corea del Sur)

Square Enix Co., Ltd.'s (Square Enix) es la desarrolladora de la franquicia Final Fantasy, basada en un videojuego originalmente creado por Hironobu Sakaguchi en 1986, que ha vendido más de 75 millones de copias desde su creación. Actualmente, lo que inició como un videojuego ha sido objeto de múltiples secuelas y además se ha adaptado a diversos géneros dentro de la industria del entretenimiento, tales como película, *anime*, entre otros. En relación al caso en cuestión, el hecho que desató las acciones por parte de la propietaria de Final Fantasy fue la realización de un video musical en marzo de 2007 por parte de Fantom Entertainment Group (Fantom) y el productor Hong Jeong-ho para la cantante coreana Ivy, que recreaba una pelea en el videojuego, específicamente en la escena «Final Fantasy VII Advent Children», en la que los personajes Tifa y Loz se enfrentan en una iglesia. Tanto en la Corte Central del Distrito como en la Alta Corte de Seúl se concluyó que el video musical suponía una violación al derecho de autor de Square Enix, debiendo pagar 300 millones de won coreanos por daños.

IV. PROPUESTA PARA LA PROTECCIÓN DE VIDEOJUEGOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Las particularidades del videojuego deberían gozar de una figura especial comprensiva de su naturaleza que prevea salvaguardar los derechos de sus desarrolladores. La figura podría estar dentro del derecho de autor y bajo los regímenes especiales para ciertas obras.

³⁶ *Square Enix Co., Ltd.'s v. Fantom Entertainment Group et al. (Sonata of Temptation)*, Corte del Distrito Central de Seúl de fecha 13 de marzo de 2008, Caso No. 2007 Gahap53681. *Square Enix Co., Ltd.'s v. Fantom Entertainment Group et al. (Sonata of Temptation)*, Conciliación de Oficio, Tribunal Superior de Seúl, 2009.

Como el régimen especial de protección estaría dentro del derecho de autor, la idea del videojuego no estaría protegida, sino la manera en que ha sido desarrollada, en vista de que hemos sido testigos de cómo desde la misma idea han surgido y siguen surgiendo infinitas posibilidades de expresión que dan lugar a un sinnúmero de videojuegos. Desde el momento de la expresión, la obra en sí debe estar protegida para salvaguardar a los desarrolladores de violaciones que puedan ocurrir antes de su publicación o en caso de que la misma nunca ocurra.

Autor

El autor es la persona física o el conjunto de personas físicas que colaboran en el proceso de creación del videojuego con expresiones originales de la idea base o que trasciendan la misma. Las colaboraciones meramente técnicas que no afectarían la parte creativa o son propias de ese tipo de desarrollo no deberían estar incluidas, por lo que no deberían otorgarle dicha categoría de autor a quien las realiza. El autor goza de los derechos morales de paternidad, integridad y anonimato.

Titular

Como en la obra audiovisual y en los programas de computadora, la persona física o jurídica que asume la responsabilidad de producir un videojuego es la que debe recibir los derechos económicos del mismo, sin perjudicar lo acordado libremente por los autores, se debería considerar como titular de los derechos patrimoniales y gestor de los derechos morales al productor del videojuego.

Obra protegida

Igualmente, la obra protegida no debe tener requisitos de contenido que puedan pretender discriminar un tipo de videojuego frente a otro,

por estimarse más creativo o hasta más apropiado. Como es práctica común la utilización de *middleware* como base para el desarrollo de videojuegos, debería identificarse el alcance y los casos donde sería protegible bajo este régimen o de acuerdo al respectivo régimen de programas de computadora. La protección en sí de la obra sería un equilibrio entre los componentes audiovisuales y los informáticos.

Período

En armonía con los preceptos generales, la protección nacida con la expresión de la obra debería extenderse durante la vida del autor o coautores y extinguirse la parte económica setenta años después del fallecimiento del autor o del último coautor.

Límites y excepciones a los derechos conferidos

Con fin de incentivar el desarrollo de la industria de videojuegos deberían admitirse ciertas excepciones que no intervengan con la explotación normal de la obra, tales como lo permitan entender el funcionamiento del videojuego y la mejora técnica del mismo.

Relación con otros derechos

Los derechos conferidos, las disposiciones de cesión y las licencias serían aplicables al derecho de autor, y estarían gestionados por el productor como presunto titular de los derechos patrimoniales y representante de los derechos morales, debiendo estimularse las relaciones contractuales que permitan diseñar a cada parte interviniente el mejor acuerdo en función de sus intereses particulares.

Igualmente, la riqueza de la propiedad intelectual consiste en que puede gozar de protecciones diversas, por lo que los videojuegos no deberían ser una excepción. Aquellos componentes que podrían volverse parte de otras obras u otras figuras legales también deben ser protegidos sin detrimento del régimen especial propuesto.

V. CONCLUSIÓN

La trascendencia de la industria del videojuego basada en intangibles protegidos por propiedad intelectual requiere una figura legal hecha a la medida. Un excelente punto de partida serían los lineamientos planteados para las obras audiovisuales y los programas de computadoras, ya que en diferentes jurisdicciones los videojuegos son clasificados dentro de unas u otros. El régimen especializado para videojuegos tendría como consecuencia positiva la protección de sus desarrolladores, las presunciones de titularidad en favor de quienes asumen el riesgo de realizar los videojuegos y excepciones que no obstaculicen su mejoramiento.

TEXTOS LEGALES

- Constitución Dominicana del 26 de enero del 2010, G.O. 10561 del 26 de enero de 2010.
- Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo de 2000.
- Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor del 21 de agosto 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto de 2000
- Ley No. 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana de fecha 29 de julio de 2010, G.O. 10580 del 10 de agosto de 2010.
- Código de Propiedad Intelectual francés, Arrêt n.º 732 du 25 juin 2009 (07-20.387) - Cour de cassation - Première chambre civile.

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

- Macmillan & Company Ltd. v. K. & J. Cooper, AIR 1924 PC 75 (India).
- Square Enix Co., Ltd.'s v. Fantom Entertainment Group *et al.* (Sonata of Temptation), Corte del Distrito Central de Seúl de fecha 13 de marzo de 2008, Caso No. 2007 Gahap53681 (Corea del Sur).
- Square Enix Co., Ltd.'s v. Fantom Entertainment Group *et al.* (Sonata of Temptation), Conciliación de Oficio, Tribunal Superior de Seúl (2009) (Corea del Sur).

- Tetris Holding, LLC v. Xio Interactive, Inc., 863 F.Supp.2d 394, Tribunal del Distrito de Nueva Jersey (2012) (Estados Unidos).
- Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co. Ltd., 578 F.Supp. 911, Tribunal de Distrito, Dakota del Sur de Nueva York (1983) (Estados Unidos).
- Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd., 746 F.2d 112, Segundo Circuito de las Cortes de Apelación (1984) (Estados Unidos).
- Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd., 797 F.2d 70, Segundo Circuito de las Cortes de Apelación (1986) (Estados Unidos).

BIBLIOGRAFÍA

- ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION (ESA) (2014): «Essential facts about the computer and video game industry» [en línea], ESA, <http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2014/10/ESA_EF_2014.pdf>. [Consulta: 05/01/2015].
- GREENSPAN, David *et al.* (2014): «Los videojuegos y la propiedad intelectual: perspectiva mundial», *Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*, 2.
- RAMOS, Andy (2014): «Video-juegos: ¿programas informáticos u obras creativas?», *Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*, 4.
- RAMOS, Andy *et al.* (2013): *The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches*, Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).