



Civilizar Ciencias Sociales y Humanas

ISSN: 1657-8953

ISSN: 2619-189X

Universidad Sergio Arboleda

Corredor Blanco, Carlos Andrés

La causal que impide el registro de una marca por infracción al derecho de autor *

Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, vol. 22, núm. 43, e20220206, 2022, Julio-Diciembre

Universidad Sergio Arboleda

DOI: <https://doi.org/10.22518/jour.cssh/20220206>

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=100275695007>

- ▶ [Cómo citar el artículo](#)
- ▶ [Número completo](#)
- ▶ [Más información del artículo](#)
- ▶ [Página de la revista en redalyc.org](#)



Sistema de Información Científica Redalyc

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto



La causal que impide el registro de una marca por infracción al derecho de autor*


Legal ground for preventing the registration of a trademark due to copyright infringement

Carlos Andrés Corredor Blanco[§]

* Artículo de revisión

[§] Abogado de la Universidad Industrial de Santander, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magister en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).

Correo electrónico:
cacbo76@hotmail.com

 0000-0002-2424-1226

Cómo citar:

Corredor Blanco, C. A. (2022). La causal que impide el registro de una marca por infracción al derecho de autor. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 22(43), e20220206. <https://doi.org/10.22518/jour.ccsch/20220206>

Resumen

En el presente escrito, utilizando una metodología de análisis-síntesis, trataremos de responder la pregunta sobre cuál es el alcance real y apropiado de la causal que impide el registro de una marca por infracción a un derecho de autor.

Para esto comenzaremos estudiando los antecedentes de la causal consagrada en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; posteriormente, profundizaremos en aspectos relevantes del uso de obras artísticas como signos distintivos, por ejemplo, si los caracteres o la fuente tipográfica se enmarcan en este tipo de obras; así también, cómo las letras, las palabras y la forma en que se agrupan tienen relación con el derecho de autor; seguidamente, descenderemos al estudio de los sonidos cuando son usados como marcas, cómo se relacionan especialmente con los derechos conexos y cómo este punto de contacto normalmente pasa desapercibido centrándose la discusión en la obra musical como insumo de la marca sonora.

Hablaremos de la necesidad de ver más allá de la ficción y de las ideas en cuanto a los personajes; nos alejaremos un poco de la postura tradicional sobre los títulos de las obras y de cómo se ha entendido esta temática respecto de la causal que impide el registro de una marca por infracción al derecho de autor. Comentaremos de quién debe ser el consentimiento a la hora de pedir una autorización, cuál debe ser su contenido para usar una obra como marca y cómo aplicar la presunción de autoría y titularidad en estos casos. Finalmente, haremos unas precisiones sobre el registro de marcas usando obras del dominio público y de la independencia de las acciones por infracción al derecho de autor y de nulidad del registro de marca.

Palabras clave

Marcas, causal de irregistrabilidad, derecho de autor, derechos conexos, fuentes tipográficas, agrupación de palabras, fijaciones de sonidos, personajes, títulos, presunción de autoría y titularidad, dominio público, nulidad del registro.

Abstract

Through an analysis-synthesis methodology, this work will try to answer the following question: What is the appropriate scope of the norm that prevents the registration of a trademark for copyright infringement? To do so, we will begin with the background of Article 136 in Andean Decision 486 of 2000. Subsequently, we will delve into relevant aspects of the use of artistic works as distinctive signs—for example, whether typographic fonts are framed in this type of works—and how letters, words, and the way they are grouped relate to copyright. Afterwards, we will descend to the study of sounds that are used as trademarks, how they are linked to related rights, and how this point of contact usually goes unnoticed. We will also address the need to see beyond fiction and ideas when we talk about the protection of characters, moving quite far from the traditional position on the protection of titles of works and how this issue has been understood with respect to the norm that prevents the registration of a trademark for copyright infringement. We will discuss whose consent should be requested, its content, and how to apply the presumption of authorship and ownership in these cases. Finally, some clarifications on the registration of trademarks using works in the public domain and regarding the independence of actions for copyright infringement and the nullity of trademark registration will be provided.

Keywords

Trademarks, causes for non-registrability, copyright, related rights, fonts, word grouping, sound fixation, characters, titles, presumption of authorship and ownership, public domain, trademark nullity.

Recibido: 30/08/2021
Revisado: 16/11/2022
Aceptado: 14/12/2022

Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivar
4.0 Internacional
(CC BY-NC-ND 4.0).
Publicado por Universidad
Sergio Arboleda



Antecedentes de la causal de irregistrabilidad en el ordenamiento andino

La Decisión 344 de 1993, entre los impedimentos para registrar un signo distintivo, consagraba en su artículo 83 (literal g), “los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”.

Esta redacción, que a su vez retomaba lo que mencionaba la Decisión 313 de 1992, era bastante desafortunada, toda vez que, su lectura literal llevaba a pensar que no era posible inscribir como marca el título de una obra, pero sí era posible realizar el registro de una marca que usara de manera total, parcial o simulada una obra, en violación de los derechos de autor. Esta interpretación, propiciada por la norma andina, podía llevar a absurdos como impedir el uso del título de una obra pictórica, pero permitir que fuera la pintura como tal el signo figurativo que identificara un producto o un servicio en el mercado, en clara infracción de los derechos de su autor o titular derivado (Antequera Parilli, 1998).

Vale resaltar que el encabezado del mencionado artículo 83 tampoco era afortunado¹, ya que daba a entender que las únicas situaciones en las cuales no era posible el registro como marca, cuando se afectaban derechos de terceros, eran los enunciados en los literales que puntualizaba la norma.

En buena hora la Decisión 486 de 2000, en su artículo 136, corrigió el mencionado yerro, aclarando que no es posible el registro como marca de un signo cuyo uso afecte indebidamente el derecho de un tercero, expresa una causal abierta en la que sus literales sirven como ejemplos de situaciones en las cuales no debe realizarse la inscripción, e incorpora de manera explícita, en esta ocasión en su literal f, el supuesto de infracción a un derecho de autor. Sin embargo, su aplicación no ha estado exenta de problemas, discusiones y omisiones.

Las obras artísticas y su uso como signo distintivo

Una de las obras protegidas por el derecho de autor que saltan a la mente cuando se habla de posibles interacciones con el régimen de propiedad industrial es la obra artística. Claramente, una pintura, dibujo, grabado, escultura, etc., protegidas por el derecho de autor, tienen la potencialidad de convertirse en marcas de carácter figurativo o

tridimensionales, siempre y cuando no resulten confundibles con una ya registrada y, en general, cumplan con los requisitos propios de las normas sobre propiedad industrial (Sciarra, 1997).

Por lo tanto, cuando el solicitante de la inscripción no es el titular de los derechos de la obra artística que quiere registrar como marca, y no tiene la correspondiente autorización para su uso, estará en infracción al derecho de autor e incurrirá en una de las causales que debe tener como resultado negar el registro (Antequera Parilli, 1998).

Vale resaltar que en los casos de reproducción exacta de una obra artística para ser usada como signo figurativo o mixto es previsible que el registrador de propiedad industrial no tenga problemas a la hora de hacer una comparación si se le pone de presente la obra cuya infracción se reclama; incluso este análisis comparativo, aunque un poco más complejo, también es posible cuando la reproducción es parcial pero exacta.

Por otra parte, cuando el infractor trata de ocultar su proceder simulando su acto, por ejemplo: cambiando colores, líneas, dimensiones, ubicación, etc., o cuando el signo es una obra derivada², en infracción del derecho de transformación del autor de la obra originaria, es posible que sea necesario acudir a una prueba técnica para llegar a esta conclusión, puesto que la sola comparación puede presentar dificultades que el registrador posiblemente no pueda solventar.

Los caracteres o la fuente tipográfica como obra artística

Un carácter tipográfico es la unidad de una familia tipográfica que sirve para la escritura de un idioma. Este, a su vez, se materializa mediante una agrupación de líneas y contornos que se adecuan a una simbología que usamos como lenguaje. En tal sentido, cuando dentro de esta simbología una persona realiza una creación original³, podemos decir que hay una obra protegida por el derecho de autor, incluso si esta tiene como destino servir como signo para identificar un producto o servicio.

Este tipo de obra artística no es de las expresamente reconocidas en los listados no exhaustivos desagregados del Convenio de Berna, de la Decisión 351 de 1993, ni de la Ley 23 de 1982, aunque se enmarca en el concepto de obra artística. Como excepción de esta situación se encuentra la legislación del Reino Unido⁴, que enuncia de manera

expresa la tipografía como objeto protegido por el derecho de autor⁵.

Las letras, las palabras, la forma en que se agrupan y el derecho de autor

Recordemos que las obras literarias son aquellas creaciones intelectuales originales que se expresan por escrito o de manera oral, mientras que las marcas nominales o verbales pueden ser números, letras, la sumatoria de estas en palabras, la sumatoria de palabras en frases, o en general la agrupación de cualquiera de estos en forma que permita su pronunciación.

Debido a que la interrelación entre el derecho de autor y la propiedad industrial salta a la vista en estos campos, debemos mencionar que la protección del derecho de autor en este tipo de obras es amplia. Además de las obras literarias tradicionales (poemas, novelas, cuentos, obras científicas, didácticas y técnicas, etc.), se consideran protegidos los eslóganes publicitarios, nomencladores, almanaques, la correspondencia epistolar, etc., siempre que tengan esfuerzos intelectuales que denoten algún grado de originalidad (Lipszyc, 1993).

Ahora, desde la perspectiva de la autoridad de propiedad industrial de cara a la causal que impide el registro de una marca por infracción al derecho de autor, debemos resaltar que la protección de esta última disciplina no depende de un carácter cuantitativo, por lo tanto, no hay un número mínimo de palabras o letras que convierta una agrupación en una obra literaria; sin embargo, es aceptado comúnmente que es más difícil ser original en la medida en que se tienen menos opciones de expresar la personalidad a través de una creación, de modo que entre más corta sea dicha agrupación, es menos probable que sea original y por lo tanto esté protegida por el derecho de autor (Sahin, 2016).

Los sonidos como marcas y su interrelación con el derecho de autor y los derechos conexos

Si miramos de manera literal e inconexa la causal consagrada en el literal f del artículo 136 de la Decisión 486, podríamos llegar a la conclusión equivocada de que solo nos habla del derecho de autor, entendido como la protección a los autores y sus creaciones artísticas y literarias, es decir, sus obras; quedando por fuera el resguardo jurídico de los llamados derechos afines o conexos al derecho de autor.

Esta postura es equivocada por cuanto el origen de la causal es evitar el registro y, por lo tanto, asegurar la protección, en un sistema atributivo⁶ como el nuestro⁷, de los signos cuyo uso afecte los derechos de terceros. Adicionalmente, porque es entendido que el concepto de derecho de autor como disciplina jurídica abarca los derechos conexos.

Entrando en esta materia, toda vez que el artículo 134, literal c, de la Decisión 486, en su listado no taxativo de los signos que pueden constituir marcas, incluye los sonidos, se evidencia otro punto de conexión entre la propiedad industrial, el derecho de autor y los derechos conexos. Esto precisamente porque son los últimos los que le otorgan prerrogativas a las personas naturales o jurídicas bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos⁸.

Recordemos que el fonograma, objeto protegido por los derechos conexos al derecho de autor, no es otra cosa que la fijación de los sonidos de una representación o ejecución de una obra musical o cualquier otro sonido incorporado sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación (Decisión 351 de 1993, art. 3).

Ahora, en vista de que el productor tiene respecto de su fonograma el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, la distribución de los originales y sus copias mediante la venta o alquiler, e impedir la importación de copias hechas sin su autorización (Decisión 351 de 1993, art. 37), podemos afirmar que quien intente utilizar como signo un sonido, si no es el propio productor, o adquirió de alguna forma la titularidad, deberá contar con la autorización de este y, por supuesto, deberá la autoridad de registro de marcas verificar que esto hubiese sido así.

También debemos aclarar que, a diferencia de los autores y los intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas no ostentan derechos morales (ni los organismos de radiodifusión), debido a que la protección que los derechos conexos le otorga tiene su fundamento en el aporte empresarial a la difusión de las obras.

Fijación del signo distintivo solo con sonidos

Cuando la incorporación en un soporte material es meramente de sonidos, como podrían ser los de la naturaleza, el rugido de un animal, la ciudad, el característico de un motor, etc., claramente lo que se fija no es una obra protegida por el derecho de autor, por lo

tanto, solo es necesaria la autorización del productor fonográfico, si dicha calidad no la tiene quien solicita la inscripción y pretende su uso como marca.

Fijación de un signo que incorpora una ejecución de una obra musical

La obra musical que es insumo base del sonido como signo distintivo. Aunque el sonido individualmente considerado no es una obra, el arte de combinarlo de manera original, utilizando melodías, armonías y ritmo, mediante la voz o cualquier instrumento, es lo que llamamos obra musical. No sobra mencionar que este tipo de creación está expresamente citado en el Convenio de Berna (art. 2) y la Decisión 351 (art. 4) como objeto protegido, de tal forma que, si el signo sonoro incorpora música, deberá solicitarse la correspondiente autorización si no se ostenta la titularidad de los derechos necesarios para su uso.

Se debe tener en cuenta por la autoridad encargada del registro de la propiedad industrial, y en general a la hora de debatir la nulidad de una inscripción, que normalmente es aceptado que la protección en las obras musicales radica en su melodía (en sus apartes originales) y que la base rítmica, así como la formación de los acordes que constituyen la armonía, carecen de protección por el derecho de autor. En tal sentido no solo no podrán registrarse como marcas las obras musicales que son reproducidas en su integridad, así como tampoco las que de manera oculta usan la melodía.

Al respecto, debemos resaltar que una obra musical infractora usada como signo distintivo puede sonar al oído no experto completamente diferente, ya que una misma melodía puede ser objeto de diferentes armonizaciones y cambios de ritmo; de igual forma, para un lego en la materia puede resultar difícil identificar cuando una melodía es carente de originalidad, siendo en estos casos importante la prueba pericial (Lipszyc, 1993, p. 74). También es por todos conocido que gran cantidad de las obras musicales está compuesta por una parte lírica, la cual a su vez está protegida como una obra literaria.

Los intérpretes y ejecutantes de la obra musical. Debe resaltarse que si el fonograma incorpora en un soporte material una interpretación o ejecución de una canción, para ser legítimo debió contar con la autorización del intérprete o ejecutante, según lo dispone el artículo 34 de la

Decisión 351, así como del autor de la obra, en este caso musical, que se interpreta o ejecuta, puesto que fijar una obra musical en un fonograma es un acto de reproducción.

Es importante mencionar que en Colombia los intérpretes o ejecutantes, a causa del artículo 168 de la Ley 23 de 1982, pierden parte de sus derechos cuando autorizan la fijación de su ejecución o interpretación. Puntualmente, para el caso que nos ocupa, la posibilidad de controlar el destino de las reproducciones que se hacen a partir de la fijación que han autorizado.

Lo anterior quiere decir que, si se va a utilizar como signo un sonido a partir de una fijación de una obra, además de la autorización del productor fonográfico se requiere la del autor o titular derivado. Y si bien el intérprete o ejecutante no puede oponerse a las reproducciones de los fonogramas que incorporan su interpretación, cuando esta ha sido consentida, sí puede oponerse a la reproducción de su interpretación a partir de una fijación que no ha sido autorizada.

Los personajes: la necesidad de ver más allá de la ficción y de las ideas

Como mencionamos anteriormente en este escrito, la Decisión 344 hacía referencia a que no era posible el registro de una marca cuando sin la respectiva autorización, se solicitaba la inscripción de un personaje ficticio o simbólico que fuera objeto de protección por el derecho de autor.

Esta disposición también era problemática, toda vez que los países miembros de la CAN, por intermedio de la Decisión 351 de 1993, expresamente no reconocen al personaje con la categoría de obra, ni otorgan una protección *sui generis*, a diferencia de otras legislaciones como la mexicana o la estadounidense⁹. Al respecto el propio Tribunal Andino afirmó:

los personajes ficticios o simbólicos no se encuentran protegidos por sí solos por el derecho de autor, ya que esta disciplina solo protege las formas de expresión, ya sean artísticas o literarias en el que se incluyan o representen tales personajes, por lo que, en ningún caso, podrán configurar, por ellos mismos, una causal de irregistrabilidad. (Tribunal de Justicia de la CAN, Proceso N.º 41-IP-98)

Lo anterior no quiere decir que los personajes¹⁰ sean completamente ajenos a la legislación autoral de países como Colombia¹¹; todo lo contrario, al ser estos representaciones mentales que se manifies-

tan en diferentes tipos de obras, si bien no están protegidas por separado cada una de sus características, entendidas muchas de estas como ideas¹², sí están protegidas como obras en cuanto a su forma de expresión artística, ya sea mediante un dibujo, pintura, grabado, escultura, caricatura, etc., y en la forma original como narrativamente se expresa su intervención en las obras.

Debemos mencionar que la antigua redacción de la Decisión 344 también llevaba al equívoco de pensar que solo los personajes ficticios y simbólicos podían tener algún tipo de conexión con el derecho de autor que podía impedir su registro como marca, lo que hace necesario distinguirlos de los históricos.

Efectivamente, si en una obra se muestran las características de los personajes históricos de manera fiel, el autor no podrá apropiarse por vía del derecho de autor los hechos como tal y tendrá menos posibilidades de desarrollar su creatividad y, por lo tanto, de ser original. Sin embargo, puede lograr protección por la disciplina autoral en la forma particular de expresar artísticamente esta figura histórica y la manera como narra estos hechos¹³.

Por su parte, los personajes ficticios permiten que el autor tenga una libertad creativa mayor, por lo tanto, habrá más posibilidad de lograr expresiones originales (Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2017). Además de aparecer en diferentes producciones, podrá dotarlos de rasgos y atributos identificables y constantes que los hagan especialmente distintivos. No obstante, las características comunes en el mundo de la ficción no podrán ser objeto de protección, toda vez que estas no pueden ser originales.

En definitiva, superada la redacción de la Decisión Andina 344, el registrador en propiedad industrial debe tener en cuenta que la forma, tanto artística como literaria, en que se expresan los personajes tiene protección por el derecho de autor, y que no solo son relevantes los personajes ficticios o simbólicos, también hay protección en las formas como se expresan los basados en la realidad; en cambio, los hechos históricos en sí mismos considerados, las ideas y el contenido ideológico de las obras no están protegidos por la disciplina autoral, de modo que su uso no impide el registro de un signo como marca.

Los títulos de las obras y la causal que impide el registro de una marca por infracción al derecho de autor

Para saber si la coincidencia entre el título de una obra y un signo distintivo cuyo registro se pretende puede afectar los derechos de un autor o un titular derivado, se hace necesario discernir si ese título está protegido por la disciplina autoral, y de ser positiva la respuesta, en qué casos y cómo.

Ante el primer interrogante debemos manifestar que los títulos de las obras pueden ser considerados objeto de protección por parte del derecho de autor cuando estos sean en sí mismos considerados obras, y, por consiguiente, creaciones intelectuales originales susceptibles de ser reproducidas o divulgadas por cualquier forma o procedimiento (Decisión 351 de 1993, art. 3).

¿Qué pasa entonces con los títulos de las obras que no tienen dicha característica, por ser expresiones comunes carentes de originalidad? La respuesta, aparentemente obvia, sería que estos no estarían protegidos por el derecho de autor, y por ello su uso como marca o en general cualquier otro uso no afectaría prerrogativas autorales¹⁴.

El título de las obras y el artículo 86 de la Ley 23 de 1982

Es bien sabido que el artículo 86 de la Ley 23 de 1982 dispone que cuando un título no es genérico sino individual y característico no podría ser adaptado para una obra análoga sin permiso de su autor.

Este postulado normativo puede dar pie a varias interpretaciones. La primera de ellas es que los títulos en el derecho de autor tienen un amparo compuesto, lo cual quiere decir que, además de la protección que el derecho de autor da a los títulos cuando estos pueden ser considerados en sí mismos obras, hay una protección independiente y *sui generis* de enunciados no originales, pero sí característicos e individuales que sirven para nombrar una obra.

Esta interpretación está acorde con el artículo 14 de la Convención Interamericana de Washington de 1946 sobre derecho de autor, que menciona que el título de una obra protegida por el derecho de autor que por su notoriedad adquiere un carácter distintivo no puede ser reproducido por otra sin la autorización del autor de la obra, salvo que la obra en que se utilice sea tan diversa que excluya la posibilidad de confusión¹⁵.

Bajo esta óptica, los títulos que no sean considerados originales pero que sean característicos e individuales no podrían ser usados en obras análogas, pero sí podrán ser utilizados de cualquier otra forma, incluso como signo para identificar un producto o servicio. Por lo tanto, no existiría ningún argumento para impedir su registro en virtud del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que no se afectaría ningún derecho de un tercero cuando el signo en sí mismo no es una obra análoga. Tampoco se podría inscribir como marca el título de una obra cuando este sea original, así este no sea característico, toda vez que dicho título estaría protegido por el derecho de autor (en sentido tradicional) y su uso debería ser autorizado por su titular.

Otra forma de interpretar el referido artículo 86, es que en Colombia los títulos de las obras tienen una protección reducida en el derecho de autor cuando estamos en una misma categoría de obras. Esto implicaría que, además de ser creaciones originales, para que su adaptación a una obra análoga estuviera prohibida, los títulos de las obras además deben ser también característicos e individuales¹⁶.

En el marco de esta interpretación en el mundo de la propiedad industrial, para que aplicara la causal que impide el registro sería necesario analizar si el título además de original es característico o individual cuando el signo en sí mismo es considerado una obra análoga. En los demás casos, bastaría saber si el título en sí mismo es original o no para determinar si puede ser usado como signo sin la respectiva autorización del titular de derecho de autor.

Las dos interpretaciones que hemos puesto de presente hasta este momento parten de la base de que un título original puede ser genérico y que la palabra “originalidad” no es equiparable con las palabras: “característico” o “individual”. Sin embargo, una tercera forma de interpretar el referido artículo de la Ley 23 es que el legislador simplemente quiso usar palabras equivalentes o sinónimas y que en realidad todo título de una obra que sea original no puede ser genérico y, en contraposición, es característico e individual.

Bajo este entendido, lo único que hace el artículo 86 de la ley autoral es reafirmar que para que el título de una obra este protegido debe ser original; empero, es posible que otros autores realicen adaptaciones de este para nombrar obras que no sean análogas, limitando así los derechos del titular del título originario, en el sentido de no poder prohibir dicho uso.

Desde la perspectiva de la causal que impide el registro de una marca por infracción a un derecho de autor, esta forma de ver la norma autoral llevaría a la conclusión de que no sería posible utilizar como signo distintivo el título de una obra que pueda considerarse en sí mismo una obra original, y no importaría la permisión de adaptación de este, toda vez que el beneficiario de esta flexibilidad solo es el autor que quiera transformar dicho título para nombrar una obra que no sea análoga.

El título de una obra como parte inescindible de ella

Debemos resaltar que compartimos la postura de que los títulos son parte integral de las obras, y que en algunas ocasiones son inescindibles de estas, independientemente de si los consideramos como una obra en sí misma o no. Por lo tanto, su separación puede entenderse como un acto de mutilación, sin que esto permita afirmar que no sean posibles usos autorizados de ellos sin las obras.

Tampoco es posible afirmar que siempre que se aprecie similitud entre un título de una obra y un signo, exista una infracción a un derecho moral. Toda vez que no es lo mismo usar la obra sustrayéndola de su título¹⁷, que usar el título sin la obra, especialmente cuando este no es considerado en sí mismo original, ni característico, ni se busca identificar una obra análoga.

Así mismo, la alteración o modificación del título de una obra para su uso posterior como signo distintivo también puede ser considerado como una infracción al derecho de integridad (Decisión Andina 351, art. 11, lit. c), pero habrá que constatar si con dicho acto se demerita la creación o afecta la reputación de su autor.

La interpretación prejudicial 32-IP-97 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, una salida práctica desde la óptica del derecho marcario, pero cuestionable desde la lógica del derecho de autor

Habida cuenta de que en el ordenamiento comunitario andino de propiedad intelectual no hay una protección especial a los títulos de las obras, el Tribunal empieza su argumento diciendo que para saber si un título de una obra puede influir o no en el registro de una marca, lo primero que debemos saber es si este está o no protegido por el derecho de autor como obra, es decir debe ser una creación

intelectual, original, susceptible de ser reproducida o divulgada de cualquier forma (Decisión Andina 351 de 1993, art. 3).

Posteriormente, menciona que lo que busca la protección de los títulos de las obras atada a una eventual causal de irregistrabilidad marcaría es evitar que exista confusión en el público entre la obra y el producto o servicio que se quiere identificar con la marca; por lo tanto, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones marcas idénticas pueden coexistir, es posible aplicar esta lógica a esta intersección entre el derecho de autor y la propiedad industrial.

Bajo este entendido considera que reconocer un derecho absoluto al título de una obra, cuando no hay riesgo de confusión implicaría crear una figura nueva, que llama supra notoriedad, que pondría en peligro la misma lógica del derecho marcario, advirtiendo como riesgo que en vez de acudir al registro de propiedad industrial, lo que pasaría es que se empezarían a crear obras de poca dificultad con títulos originales con la finalidad de obviar el carácter registral de los signos distintivos (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1998).

Al respecto debemos resaltar que la protección de los títulos de las obras cuando estos no reúnen los requisitos para ser considerados en sí mismas creaciones originales, no solo busca proteger a la comunidad respecto del riesgo de confusión, también busca evitar el uso parasitario del buen nombre de una obra, y los efectos negativos que pueda generar en su explotación y la propia asociación de esta con su autor.

Ahora, cuando el título es en sí mismo considerado una obra y su uso en el registro de la propiedad industrial o en general en el mercado es permitido en virtud de la interpretación en comento, en la práctica lo que se está haciendo es limitar el alcance de los derechos exclusivos otorgados por el derecho de autor, rompiendo las reservas estipuladas en el artículo 21 de la Decisión Andina 351 de 1993¹⁸.

También es cuestionable que el origen de este límite a los derechos de los autores y titulares tenga como fundamento un riesgo que no es generado por ellos y que parte de la base del uso indebido del sistema, presumiendo la mala fe de los productores de bienes y servicios, precisamente porque la premisa del Tribunal se sustenta en que para evitar el registro de las marcas, estos crearán obras y les asignarán títulos originales para evitar acudir al registro de la propiedad industrial.

Ciertamente, existen figuras jurídicas para remediar este tipo de problemas cuando concretamente se presenten, como el abuso del derecho¹⁹, que son menos gravosas con los sujetos protegidos por el derecho de autor, y que hacen innecesario este tipo de interpretaciones cuando el título de una obra es considerado en sí mismo un objeto protegido por cumplir los requisitos de originalidad.

La combinación de criterios del derecho de autor y la propiedad industrial para proteger los personajes y los títulos de las obras

Como se ha venido mencionando en este escrito, en diferentes ocasiones se ha acudido a protecciones intermedias entre el derecho de autor y las marcas, apelando a criterios de ambas disciplinas; así se han conformado protecciones *sui generis* por la dificultad de enmarcar perfectamente ciertos fenómenos en las formas estrictas de ver estas manifestaciones de la propiedad intelectual.

Como ejemplo de esto están los países mencionados en este texto que otorgan protección especial a los personajes de ficción acudiendo a criterios alejados del derecho de autor, pero cercanos a las marcas, como son la distintividad; o como el artículo 14 de la Convención Interamericana de Washington de 1946, que apela a este criterio más el de notoriedad, propio de los signos distintivos, para que el título de una obra, independientemente de si es original o no, tenga protección frente a ciertos usos.

Incluso se podría especular que la redacción de la Decisión Andina 344, hoy considerada desacertada, realmente hacía referencia a este tipo de situaciones. Sin embargo, toda vez que esta protección especial no se consagra ni se consagró en la legislación andina de propiedad intelectual, solo sirvió para equívocos hasta su inexorable desaparición.

Ahora, siendo claro que ni los personajes ni los títulos de las obras tienen protección especial o *sui generis* en nuestro ordenamiento regional, es forzoso concluir desde un punto de vista meramente comunitario que debemos acudir a los criterios del derecho de autor, y no a combinaciones de las dos disciplinas jurídicas cuando estudiamos la causal del literal f del artículo 136 de la Decisión 486.

Por otra parte, en nuestra opinión el artículo 86 de la Ley 23 de 1982, en lo referente a los títulos de las obras, sí consagra un tratamiento *sui generis* que otorga protección especial a los que no sean originales²⁰ pero sí característicos e individuales²¹, es decir, los que

sirvan para distinguir y tengan un carácter particular o independiente (que sean distintivos). Sin embargo, este sistema solo impide que los títulos que cumplan estos requisitos puedan ser usados en obras análogas, por lo tanto, las pertenecientes al mismo género²².

Es solo a este tipo de títulos, los no protegidos por el derecho de autor en sentido tradicional, a los que deberíamos realizar un estudio de confundibilidad en los términos que propone el Tribunal Andino de Justicia en el concepto 32-IP-97, toda vez que si lo hacemos extensivo a los que tienen protección por ser en sí mismos obras artísticas o literarias, creamos en la práctica, vía interpretación prejudicial, una limitación y excepción que permitiría no solo su registro como marca, sino potencialmente su uso en el comercio sin contar con la autorización de su autor o titular.

De quién debe ser el consentimiento

El artículo 138 (literal f) de la Decisión 486 menciona que con la solicitud de registro de marca se deben adjuntar las autorizaciones a las que hace referencia el artículo 136, reconociendo correctamente para el caso del derecho de autor que se pueden usar obras y prestaciones protegidas por los derechos conexos, con la respectiva autorización del titular del derecho exclusivo.

Recordemos que el derecho de autor consagra dos tipos de titulares, el originario y el derivado; el titular originario es el autor respecto de sus obras, mientras que el derivado puede ser cualquier persona natural o jurídica distinta del autor que hubiese adquirido los derechos, ya sea por un acto entre vivos, a causa de muerte, o por expresa disposición legal. En todo caso, la autoridad de registro del signo tendrá que constatar en solicitudes de titularidad originaria que quien está otorgando la licencia es el autor, y en los casos de titularidad derivada, que efectivamente ostente dicha calidad, lo cual a su vez implica constatar cómo adquirió los derechos.

De esta forma, si la autorización la da un heredero del autor, habrá que corroborar que en la sucesión le fue asignado el bien inmaterial y los derechos que licencia. Si es un adquirente mediante acto entre vivos, que efectivamente el negocio jurídico hubiese observado los requisitos de forma que normalmente las legislaciones nacionales consagran para este tipo de transferencia, que en el caso colombiano constan en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 con sus respectivas modificaciones (Ley 1450 de 2011,

art. 30; Ley 1955 de 2019, art. 181). Mientras que si estamos en una transferencia o presunción de esta en virtud de la ley, se deben constatar los supuestos que la norma consagra para entender que dicha persona es titular de derechos.

Aplicabilidad de la presunción de autoría y titularidad

Desde el Convenio de Berna, pasando por la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina y, por supuesto, la Ley 23 de 1982, se consagra una presunción de hecho, la cual admite prueba en contrario, para facilitar a las personas naturales que han realizado la creación intelectual (definición de autor incluida en la Decisión 351 de 1993) acreditar dicha calidad ante cualquier persona. Presunción que, desde luego, debe ser tenida en cuenta por la autoridad nacional competente en el tema de registro de marcas a la hora de evaluar la causal a la que hacemos referencia en este escrito.

Esta presunción permite acreditar la calidad de autor a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, o cualquier otra marca o signo convencional, aparezca impreso en la obra o en sus reproducciones. Por lo tanto, para acreditar la calidad mencionada de la persona que otorga la autorización para el uso de la obra como signo distintivo bastará que su forma de identificarse se pueda observar junto con un ejemplar de la obra o sus reproducciones. Esto, a su vez, implica a efectos de la solicitud de registro que debe ser adjuntado dicho soporte.

Debemos resaltar que la Ley 1915 de 2018 agregó al artículo 10 de la Ley 23 de 1982, que consagra la presunción de autoría, un parágrafo con una nueva presunción, llamada comúnmente de titularidad, que inicialmente releva a la persona bajo cuyo nombre, seudónimo o su equivalente se haya divulgado la obra, de la prueba de su calidad de titular en cualquier procedimiento administrativo o judicial, incluyendo, ciertamente, el de registro de marca.

Nótese que esta presunción es perfectamente compatible con la de autoría, entendiendo que el autor es también titular originario de los derechos sobre su creación. No obstante, si el acto de divulgación es realizado por una persona natural o jurídica²³ diferente al autor, la misma solo serviría para acreditar, salvo prueba en contrario, que quien realiza dicho acto es titular derivado de los derechos.

Ahora, si el beneficiario de la presunción a su vez es el solicitante de la inscripción del signo distintivo,

no será necesario que aporte autorización alguna, toda vez que se entenderá acreditado, salvo prueba en contrario, que es el titular de los derechos; mientras que si la presunción se erige en favor de un tercero deberá adjuntarse la autorización de este.

Respecto de la prueba en contrario en el caso anteriormente señalado, debemos manifestar que en la mayoría de las ocasiones la misma sería aportada en el trámite de oposición²⁴, por lo que corresponderá a la autoridad registral en materia de propiedad industrial decidir si es suficiente para derrumbar o no la presunción señalada, y en tal sentido, si es del caso, deberá abstenerse de realizar el registro.

Respecto del contenido de las autorizaciones

Es preciso señalar que incluir en una solicitud de registro de marca, ante una autoridad nacional, una obra artística o literaria para que sea usada como signo distintivo implica realizar la reproducción de dicha obra en la solicitud; situación similar sucede cuando el signo es una fijación en un fonograma.

Ahora bien, en nuestro criterio, toda vez que la finalidad del signo es ser usado en el comercio, consideramos que la autoridad encargada del registro no debe conformarse con saber que la persona contaba con el permiso para reproducir la obra en la solicitud, sino que además debe constatar que tenga las autorizaciones necesarias para el uso del signo de la manera usual, que es en la práctica lo que va a pasar en virtud de la obligación de utilización del signo so pena de cancelación consagrada en el artículo 165 de la Decisión 486. Así que se debe verificar que la licencia incluya, además, la posibilidad de realizar actos de distribución y comunicación pública²⁵.

Adicionalmente, debemos manifestar que no requiere autorización para usar una obra quien es el titular de los derechos sobre ella, en tal sentido, si es el autor o el titular derivado quien está haciendo la solicitud de registro de marca, no deberá aportar autorización alguna, pero sí deberá acreditar que ostenta la calidad de titular originario o derivado, respectivamente.

El registro como marcas de obras de dominio público

El derecho de autor, en cuanto al contenido patrimonial, es reconocido como una forma de propiedad temporal. En este sentido, podría pensarse que las obras de dominio público, al no tener una protección vigente en favor de sus autores o derechohabientes,

podrían ser utilizadas como signos distintivos sin requerirse ningún tipo de autorización. Al respecto, es importante preguntarse si la inscripción como marca de una obra cuyo tiempo de protección ha expirado, viola el derecho de la sociedad en general de poder usar y disfrutar estas obras, habida cuenta de las restricciones que podría generar la protección que obtendría como marca si fuera posible su registro en un sistema de carácter atributivo.

Vale resaltar que, en estos casos, cuando la obra que pasa al dominio público tiene reconocimiento, es difícil que deje de percibirse como obra y logre efectivamente identificar un producto o servicio. Por eso, aunque su registro como marca no afectaría el derecho de autor de un tercero, no cumpliría el requisito de distintividad²⁶. Obsérvese que en este caso ya no estaríamos bajo el literal f del artículo 136 de la Decisión 486, sino bajo el b del artículo 135. Frente a obras cuyo plazo de protección ha expirado y que no tengan reconocimiento habría que acudir al literal p del mencionado artículo 135, en defensa del orden público, que es, a la larga, el que permite el disfrute de estas obras (European Copyrighg Society [ECS], 2017).

Un punto para destacar es que los derechos morales no se extinguen con la entrada al dominio público de la obra. Debido a esto, su utilización afectando su significado (por ejemplo, identificar armamento con una obra representativa de la paz) podría infringir el derecho de integridad; así también, no mencionar al autor en la solicitud violaría el derecho de paternidad, y en tal sentido debería ser negado su registro como marca atendiendo a la causal del referido literal f del artículo 136 de la Decisión 486²⁷.

La distinción entre la acción por infracción al derecho de autor y la acción de nulidad del registro de marca

Dada la independencia en las protecciones que otorga tanto el derecho de autor como la propiedad industrial, debemos resaltar que en caso de ser registrada indebidamente una marca en infracción de un derecho de autor, además de la acción de nulidad de dicho registro ante la propia autoridad administrativa en propiedad industrial y en el contencioso administrativo, se puede acudir jurisdiccionalmente a los jueces civiles competentes para decidir si hay o no infracciones al derecho de autor por la utilización de la obra o fonograma a la hora del registro del signo, así como por su uso cotidiano en el ejercicio de la actividad empresarial del titular de la marca registrada.

Ante los dos escenarios judiciales mencionados, al juez competente para conocer de la infracción al derecho de autor le estará vedado pronunciarse sobre la nulidad del acto administrativo, por carecer de competencia; sin embargo, al momento de pronunciarse sobre la reparación, si esta se solicita²⁸ *in natura*, podrá dejar clara en su sentencia cuáles obligaciones de hacer tendría que realizar el infractor para lograr de esta forma una reparación integral, así como ordenar anotaciones en el mencionado registro. Por su parte, el juez que estudie la nulidad del acto administrativo deberá pronunciarse sobre si se encuentra probada o no una infracción al derecho de autor, toda vez que esta sería el fundamento mismo de la nulidad.

Respecto de la prejudicialidad, es preciso aclarar que no existe una relación lógico-jurídica necesaria para la resolución de ninguno de los dos procesos, a causa de la referida independencia de las acciones. Debido a esto, no es necesario que exista un pronunciamiento previo, ni respecto de la infracción para que el juez contencioso pueda evaluar el acto administrativo, ni en cuanto a la validez de este por juez administrativo para que el civil pueda estudiar si existió o no una infracción al derecho de autor o a los derechos conexos.

Al no haber prejudicialidad, una situación que podría presentarse es que los dos procesos generen resultados contradictorios²⁹. Por ejemplo, que en el proceso civil no se declare la existencia de una infracción, mientras que en el contencioso administrativo se declare la nulidad con base en la causal que estamos estudiando, o viceversa.

Al respecto debemos manifestar que, si bien este escenario no es ideal por cuanto indicaría que en alguno de los procesos hay una disparidad entre la verdad procesal y la verdad como correlación de una afirmación con la realidad³⁰, no se puede predicar que exista prevalencia de un pronunciamiento sobre el otro, precisamente porque las dos acciones son independientes entre sí.

Conclusiones

Toda vez que distintos tipos de objetos protegidos por la disciplina autoral pueden ser usados como signos que identifiquen un producto o un servicio, hay una clara interrelación entre el derecho de autor y la propiedad industrial; por esta razón, ha existido históricamente en la legislación regional una causal que permite estudiar esta conexión a la hora de

conceder o no el registro de una marca. Sin embargo, pese a su evolución tal estudio no ha estado libre de polémicas y dificultades de orden práctico, sustancial e interpretativo en cuanto a su alcance.

En los casos de reproducción exacta de una obra artística para ser usada como marca figurativa o mixta, el registrador de propiedad industrial a la hora de hacer una comparación no tendrá problemas para decidir si se le pone de presente la obra cuya infracción se reclama; sin embargo, cuando hay infracción del derecho de transformación, será necesario acudir a una prueba técnica para llegar a esta conclusión.

Frente a marcas nominales o verbales y su interrelación con la protección del derecho de autor en las obras literarias, hay que tener en cuenta que esta no depende de factores cuantitativos, sin embargo, es más difícil ser original en la medida en que se tienen menos opciones de expresar la personalidad a través de una creación; por lo tanto, entre más corta sea una agrupación de letras en palabras o palabras en oraciones, es menos probable que sea original y por lo tanto esté protegida.

No podemos excluir el estudio de los derechos conexos para saber si un signo distintivo cuyo registro se solicita infringe el derecho de un tercero. Esto es especialmente relevante cuando se pretende usar sonidos como marcas, toda vez que en estos casos se parte de un fonograma independientemente de si solo hay una fijación de sonidos, o de si, además, se incorpora una obra musical.

Respecto de los títulos y los personajes, existen sistemas *sui generis* de protección por la dificultad de enmarcar perfectamente estos elementos en las formas estrictas de ver la propiedad intelectual, en los cuales se acude a criterios mixtos entre el derecho de autor y las marcas. Sin embargo, esta no es la salida que ha adoptado el ordenamiento comunitario andino, lo que ha generado problemas interpretativos, especialmente respecto de la protección especial a los títulos que consagra la Ley 23 de 1982, que si bien no riñen con la lógica del derecho marcarío, son cuestionables desde la perspectiva del derecho de autor.

El registrador de propiedad industrial debe tener en cuenta que la forma artística y literaria, en que se expresan los personajes tiene protección por el derecho de autor y que no solo son relevantes los personajes ficticios o simbólicos, también hay protección en las formas cómo se expresan los basados en

la realidad, sin embargo los hechos históricos, las ideas y el contenido ideológico no están protegidos, de modo que su uso no impide el registro de un signo como marca.

Cuando se desea usar una obra como marca, la autoridad de registro del signo tendrá que constatar que el contenido de la autorización no solo permita la inscripción, sino también los usos comunes de esta en el mercado; además deberá verificar, en el caso de titularidad originaria, que quien está otorgando la licencia es el autor, y en los casos de titularidad derivada, que efectivamente ostente dicha calidad, lo cual a su vez implica constatar cómo adquirió los derechos. Para esto deberá tener en cuenta las presunciones de autoría y titularidad, estipuladas en normas nacionales y comunitarias respectivamente, y si existe o no prueba en contrario.

El registro de una marca usando una obra cuyo plazo de protección por el derecho de autor ha expirado afecta la posibilidad en general de la sociedad de acceder a este tipo de creaciones de manera libre, y por lo tanto la finalidad del dominio público; sin embargo, cuando la obra es reconocida difícilmente podrá distinguir algo diferente a esta y por lo tanto su registro como signo puede negarse usando el argumento de falta de distintividad. Por otra parte, cuando la obra no es reconocida puede apelarse a la causal de defensa del orden público.

Por último, es posible acudir de manera concomitante a la acción de nulidad, para discutir la validez de un registro de marca, y a la civil para que se declare la existencia de una infracción al derecho de autor, toda vez que no existe el fenómeno de la prejudicialidad y las acciones referidas son independientes entre sí.

Referencias

- Antequera Parilli, R. (1998). *Derecho de autor*. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.
- Bazzani Peña, V. (2015). *Derecho de autor como causal de irreregistrabilidad marcaria* [trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana]. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/34506>
- Caballero, J. L. (2004). *Principios generales en materia de derecho de autor y derechos conexos: marco normativo internacional*. Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. Antigua, Guatemala. https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=6722

- European Copyrighth Society (ECS). (2017). Trademark protection of public domain works: a coment on the request for an advisory opinion of the EFTA Court. *European Intellectual Property Review*, 39. <https://europeancopyrightsociety.org/2016/11/02/515/>
- Dirección Nacional de Derecho de Autor, Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales. (2017). Informe de relación N.º 06. Referencia: 1-2016-53558.
- Guzmán, D. (2015, 12 de noviembre). Santos derechos de autor Batman! Se reconocen derechos de autor sobre el batimóvil. <https://propintel.uexternado.edu.co/santos-derechos-de-autor-batman-se-reconocen-derechos-de-autor-sobre-el-batimovi/>
- Lipszyc, D. (1993). *Derecho de autor y derechos conexos*. Unesco, Cerlalc, Zavalía.
- Ríos, R. W. (2004). La causal de irreregistrabilidad marcaria frente a los derechos de autor de un tercero. *Revista La Propiedad Inmaterial*, 8(8), 51-70.
- Ristich de Grote, M. (1986). Los personajes de las obras del ingenio: el enfoque del derecho francés. *RIDA*, 130.
- Rodríguez Fernández, L. M. (s. f.). Causal de irreregistrabilidad marcaria protección de los derechos de autor sobre personajes ficticios. <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/noviembre22/irregistrabilidad-marcaria-proteccion-derechos-autor-sobre-personajes-ficticios>
- Sahin, O. (2016). Should copyright law protect advertising slogans. *European Intellectual Property Review*, 38.
- Sciarrá, A. (1997). Las obras figurativas y los signos marcarios. En *110 años de protección internacional del derecho de autor: Berna 1886-Ginebra 1996* (pp. 377-382). OMPI, Ministerio de Educación y Cultura e Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA).
- Taruffo, M. (2002). *La prueba de los hechos*. Trotta.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (1998). Interpretación Prejudicial N.º 32-IP-97.

Notas

- ¹ “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos” (Decisión 344, art. 83).
- ² Si es una creación original, es decir protegida por el derecho de autor, pero que se basa en una obra originaria preexistente, por lo tanto su uso no puede perjudicar los derechos del autor de la primigenia (numeral 3 del artículo 2 del Convenio de Berna).
- ³ El concepto de originalidad no equivale a novedad, en el sentido de que solo se protege lo inédito, lo nuevo o lo único, como sucede en el caso de las invenciones,

- en donde la novedad es requisito indispensable para su patentamiento (Caballero, 2004).
- ⁴ El artículo 1 de la ley de derecho de autor de Reino Unido de 1988 consagra en su literal c como objeto de protección “the typographical arrangement of published editions”.
- ⁵ Además, Delia Lipszyc enuncia en su libro sobre derecho de autor que la ley mexicana (reemplazada por la reforma de 2020) consagraba en su artículo 26 de manera expresa la protección de los caracteres tipográficos (1993, p. 77).
- ⁶ “La doctrina ha reconocido 3 sistemas para tal fin; el sistema declarativo, basado en el principio de prioridad en el uso, el atributivo, que se fundamenta en la inscripción registral, y el mixto, que incluye elementos de los dos anteriores” (Fernández Novoa, 1946, citado por Bazzani Peña, 2015).
- ⁷ La existencia del derecho sobre una marca se configura una vez realizado el registro conforme al sistema de inscripción adoptado por cada Estado, y sin tener en cuenta si la marca ha sido previamente utilizada (Metke Mendez, 1987, citado por Bazzani Peña, 2015). La Decisión 486, en el artículo 154, dispone que: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
- ⁸ Definición de productor de fonogramas del artículo 3 de la Decisión Andina 351 de 1993. Al respecto debemos resaltar que la definición de la DA es diferente a la de la Ley 23 del 1982, toda vez que la norma nacional sitúa la protección en quién realiza la fijación propiamente dicha, mientras que la norma andina en quien asume la responsabilidad y la coordinación de dicha labor.
- ⁹ Haciendo referencia a la protección en Estados Unidos, Guzmán (2015) afirma que los personajes no requieren ser considerados una obra para ser protegidos mientras pasen el test establecido para reconocer derechos”. Posteriormente menciona el test: “En primer lugar, el personaje debe generalmente tener ‘calidades físicas así como conceptuales,’[7] ... En segundo lugar, el personaje debe ser lo ‘suficientemente delineado’ como para ser identificado como el mismo personaje cada vez que aparezca[8]... Tratándose de un personaje que ha aparecido en diferentes producciones, éste debe mostrar rasgos y atributos identificables y constantes, aunque el personaje no requiere tener una apariencia constante.[9]... En tercer lugar, el personaje debe ser ‘especialmente distintivo’ y ‘contener algunos elementos únicos de expresión” (*DC Comics v. Towle*, N.º 13-55484, citado por Guzmán, 2015).
- ¹⁰ “Figura humana o humanizada que participa en la acción de una obra de teatro, un filme, una novela o cualquier otra obra de ficción. Puede tratarse de un personaje histórico, y entonces la aportación creativa del autor es reducida o de un personaje de pura ficción, animal humanizado, objeto antropomorfizado, forma humana que presenta caracteres originales” (Ristich de Grote, 1986)
- ¹¹ La Superintendencia de Industria y Comercio publicó en su página web una nota en que se afirma respecto al tema: “el personaje ficticio como parte integrante de la obra audiovisual obtiene la protección de derechos de autor como uno de los elementos que la componen, debido a que no es posible escindirlo de la obra misma a la cual está unido” (Rodríguez Fernández, s. f.).
- ¹² “Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial” (Decisión 351, art. 7).
- ¹³ Esta postura ha sido adoptada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales que le fueron asignadas por el Código General del Proceso (Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2017).
- ¹⁴ Es importante reconocer que hay autores que sostienen que existe un derecho sobre el título independientemente de si este es original o no, y que su régimen de protección es el de competencia desleal. En estos casos debe tener alguna significación distintiva y su uso producir algún tipo de afectación a causa de la imitación. Entre los autores que defienden esta postura se encuentra Lipszyc (1993), quien a su vez nombra cómo exponentes de esta postura a Pouillet, Piola Casselli, Mayer, Vanois, Darras. Ahora bien, el tema puntualmente no será profundizado en este escrito, toda vez que desborda la causal que impide el registro de la marca por infracción a las normas de derecho de autor.
- ¹⁵ Puede entenderse que este tipo de previsiones se tomaron por la dificultad de adaptar el sistema de protección de las marcas a los títulos y su relación con las obras y su creador, toda vez que estos no sirven necesariamente para identificar un producto y su relación con su fabricante.
- ¹⁶ Esta postura es la que adopta Ríos (2004) cuando menciona que “el título de una obra hace parte in-

tegral de la misma, como uno de los elementos que la componen, y por lo tanto lo que se protege como un todo es la obra, y por contera su título, siempre y cuando sea original, individual y característico”.

- ¹⁷ Este es el ejemplo al que se refiere el glosario de la OMPI editado en 1980 (citado por Ríos, 2004).
- ¹⁸ Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos (Decisión 351 de 1993).
- ¹⁹ El artículo 830 del Código de Comercio de Colombia establece que quien abuse de sus derechos en perjuicio de terceros deberá indemnizar los daños que cause a estos mediante el ejercicio de su conducta.
- ²⁰ Los títulos que en sí mismos sean creaciones originales tendrían la protección tradicional que otorga el derecho de autor a las obras.
- ²¹ Toda vez que no existe una definición en las normas de derecho de autor que nos indique el significado jurídico de estas dos palabras tendríamos que acudir a su significación común.
- ²² Hay que resaltar que la Convención de Washington une el concepto de distintividad al de notoriedad cuando habla de la protección mínima que deben tener los títulos de las obras.
- ²³ Toda vez que el concepto de autor es reservado solo para personas naturales, cuando el acto de divulgación es realizado por una persona jurídica la referida presunción solo permitiría acreditar, salvo prueba en contrario, que quien realiza dicho acto es titular derivado de derechos patrimoniales.
- ²⁴ La prueba en contrario de estas presunciones podría ingresar en cualquier momento del procedimiento en el que se puedan aportar medios de convicción; sin embargo, es de esperarse que el solicitante del registro del signo no lo haga.
- ²⁵ Recordemos que el artículo 136 de la Decisión 486 busca evitar el registro con finalidad de evitar que el uso de una marca afecte el derecho de un tercero. Luego la autorización que debe constatar el registrador de propiedad industrial es que abarque los usos, no meramente el registro.
- ²⁶ De esta forma fue decidido por la Corte Federal Alemana de Patentes, cuando trató de registrarse la famosa obra “Mona Lisa” de Leonardo Da Vinci como marca. Marlene Dietrich – Bildnis, German Federal Court of Justice 2008 G.R.U.R. 1093.
- ²⁷ Esta mención en general es aplicable a cualquier solicitud en la que se haga un uso autorizado de una obra protegida por el derecho de autor en el registro de marcas ante la autoridad de propiedad industrial, especialmente cuando la autorización no ha sido otorgada por el autor de la obra, sino por un derechohabiente o es este último el que realiza el trámite de inscripción del signo distintivo.
- ²⁸ Es necesario tener presente el principio de congruencia.
- ²⁹ Recordemos que uno de los fines de la prejudicialidad es que no existan pronunciamientos contradictorios.
- ³⁰ Partiendo de la base de que existe la realidad, la verdad de los hechos es condición de una decisión judicial justa (Taruffo, 2002).