CEDEPI

CENTRO DE ESTUDIOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

BOLETÍN Nº 003

PERIODO 2020-2

Universidad de La Sabana

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

INTRODUCCIÓN

El presente documento reúne los trabajados e investigaciones de los estudiantes del Semillero CEDEPI de la Universidad de La Sabana durante el periodo académico 2020-2. Ha sido pensando con el objetivo de promover la investigación en el área de la Propiedad Intelectual y busca fomentar el análisis crítico de los problemas jurídicos que se derivan de esta área del derecho.

Es un trabajo en equipo, en el que todos participamos para hacer del Semillero CEDEPI y de la práctica y el estudio de la Propiedad Intelectual un espacio de aprendizaje y excelencia.

NOTA

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan la opinión ni comprometen en nada a la Universidad de La Sabana o la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad.

ÍNDICE TEMÁTICO

Marca Tridimensional: ¿Cuáles Son Los Criterios Que Utiliza La Superintendencia De Industria Y Comercio Para Conceder Derecho Sobre Marca Tridimensional En Colombia? - Amanda Sofía Amaya Duarte	6
La Licencia De Uso De Marcas Y Otros Signos Distintivos Y Su Impacto En El Desarrollo Del Comercio Internacional - Andrés Felipe Arroyave Y Álvaro José Martínez	16
Oposición Y Nulidad Al Registro Marcario En Colombia - Andrés Felipe Gutiérrez Forero	31
Naturaleza Jurídica Del Secreto Empresarial Dentro Del Ordenamiento Jurídico Colombiano - Carlos Andrés Samboní Molina	39
Conocimiento Y Tecnología De La Empresa, El Secreto Industrial Y Su Regulación En Colombia - Laura Catalina Velandia Arias	49
Los Derechos De Autor En El Stand-Up Comedy - Daniel Alejandro García Londoño	58
La Cesión Total E Indefinida De Derechos De Autor En El Marco De Un Contrato Buy-Out Y De Obra Por Encargo En Colombia - Daniela Mesa Giraldo	66
Metodología De Opciones Reales Compuestas Aplicada A La Valoración De Marcas - Diego Sánchez Zuluaga	75
La Parodia Como Causal De Justificación, A La Luz Del Artículo 270 Del Cpc: Acercamientos A Propósito Del Costructo Que Significa Un Ordenamiento Jurídico - Juan Diego Torres Alfonso	89
Smart Contracts Y Su Posible Protección, Por Medio Del Derecho De Autor En Colombia - Juan José Pérez Mora	98
Restricciones Al Derecho De Uso De Marcas Como Medidas De Salud Publica: Análisis Del Panorama Colombiano A La Luz Del Contexto Internacional - Juan Pablo Mena	110
Patentes Sobre Las Vacunas - Karen Daniela Valencia González	119
Cesión De Derechos Patrimoniales En La Publicación De Tesis Y Artículos En El Ámbito Académico - Katherin Calvo Martínez	128
Observancia De La Gestión Colectiva, El Papel De Las Sociedades De Gestión Colectiva En El Entorno Musical Colombiano - Kevin Mateo Martínez Bohórquez	136

El Derecho De Autor Del Artista Fotográfico En Colombia - Kevin Stiven Lozano Capera	**154**
Remdesivir Y Licencias Obligatorias De Patente, Una Solución Efectiva Contra El Covid- 19 - Laura Nataly Forero Fuquene	**163**
Protección A La Memoria Histórica Desde El Marco De Los Derechos De Autor En Colombia - Laura Valentina López Lemus	**173**
La Protección Real De Las Ideas - Sofía Valentina Ramírez Cabanzo	**183**
La Apropiación Cultural En El Ámbito De La Moda En Colombia - Verónica Patricia Gómez Cárdenas	**193**

Marca tridimensional: ¿Cuáles son los criterios que utiliza la Superintendencia de Industria y Comercio para conceder derecho sobre marca tridimensional en Colombia?

Amanda Sofía Amaya Duarte

RESUMEN

La marca tridimensional tiene un impacto importante en un ámbito social, económico y jurídico, es por esto importante estudiar este tipo de signos distintivos dentro del ámbito geográfico Colombiano. Este trabajo tiene el propósito de estudiar los criterios que utiliza La Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia para poder conceder el derecho de marca tridimensional. Para efectos de este trabajo se realizó un examen exhaustivo de jurisprudencia de la Comunidad Andina y de la Superintendencia de Industria y Comercio, para determinar los criterios utilizados; el elemento de la distintividad, el elemento de la perceptibilidad y el elemento de suceptibilidad de representación gráfica.

Adicionalmente., se hizo un análisis de la forma en la que se debe probar la marca para solicitar su registro y protección; se hace un análisis de fondo de la libertad probatoria y de la autonomía que tienen los órganos de control de conceder y examinar cada caso particular. Finalmente, se hace una distinción entre los signos que no constituyen un registro como marca que pueden llegar a generar confusión para el comerciante. Gracias a lo anterior, se puede concluir que en Colombia, no existe un marco ambiguo o abstracto de la protección a marcas tridimensionales. Por el contrario, existen tres principales criterios para conceder el registro de marca, sin ellos existe una nulidad en la solicitud de protección de la marca.

De esta forma, es un beneficio que los criterios sean tan amplios y exista una libertad probatoria porque permite examinar cada caso en sus particularidades y que el impacto en el mercado no siempre será el mismo, así, se permite que cada empresario en su individualidad y en su originalidad pueda defender su caso como mejor lo favorezca para así proteger sus derechos y sus intereses sin que se genere una inseguridad jurídica.

ABSTRACT

The three-dimensional brand has an important impact in a social, economic and legal field, it is therefore important to study this type of distinctive signs within the Colombian geographical area. This paper has the purpose of studying the criteria used by the Superintendence of Industry and Commerce in Colombia to grant the three-dimensional trademark right. For the purposes of this work, an exhaustive examination of the jurisprudence of the Andean Community and the Superintendence of Industry and Commerce was carried out to determine the criteria used; the element of distinctiveness, the element of perceptibility and the element of susceptibility of graphic representation.

Additionally, an analysis was made of the way in which the trademark must be proven to request its registration and protection; A substantive analysis is made of the probation and the autonomy that the supervisory bodies have to grant and examine each particular case. Finally, a distinction is made between the signs that do not constitute a registration as a trademark that can lead to confusion for the merchant. Thanks to the foregoing, it can be concluded that in Colombia, there is no ambiguous or abstract framework for the protection of three-dimensional trademarks.

On the contrary, there are three main criteria for granting the trademark registration, without them there is a nullity in the application for trademark protection. In this way, it is a benefit that the criteria are so broad and that there is a freedom of proof because it allows each case to be examined in its particularities and that the impact on the market will not always be the same, thus, it allows each entrepreneur in his individuality and in its originality, it can defend your case as best it favors in order to protect your rights and interests without generating legal uncertainty.

I. Introducción

El presente trabajo tiene como propósito desarrollar los criterios que utiliza la Superintendencia de Industria y Comercio para otorgar una marca tridimensional. La marca tridimensional es una marca constituida por la forma particular o arbitraria del producto o de su envase; se entiende que se trata de un cuerpo con volumen que como tal ocupa las dimensiones del espacio de altura, anchura y profundidad. Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 143 de la decisión andina 486 (Decisión 486, 2002) señala que pueden constituir marcas, entre otros signos, las formas de los productos, envases o envolturas.

Por lo tanto, la marca tridimensional es un derecho que se le otorga a los comerciantes que así la soliciten, con el fin de proteger un reproducción tridimensional de un producto que permite identificarlo y diferenciarlo de sus similares en el mercado. Es por esto, que se considera pertinente para este trabajo, desarrollar e investigar el concepto de distintividad como condición de registrabilidad de la marca tridimensional en Colombia.

En un principio, la hipotesis para este trabajo era que no existía una regulación clara y vigente que contuviera criterios específicos para que un empresario pudiera registrar su marca. Esto, podía generar problemas de inseguridad jurídica, abuso de la posición dominante en el mercado o incluso interferir en la libertad de mercado de la cual goza Colombia.

Teniendo en cuenta la hipotesis y el concepto de este trabajo, es importante delimitar el procedimiento y la forma de evaluación para conceder dicho derecho. Para objetivo de este trabajo se busca destacar los criterios claros y taxativos que utiliza la Superintendencia en casos correspondientes a marca tridimensional y poder distinguirlos de otros conceptos que pueden asimilarse entre sí. Por lo tanto, se busca tener una mayor claridad acerca del panorama de criterios para que un comerciante que busca solicitar este registro tenga certeza de lo que necesita para solicitar el procedimiento.

La marca tridimensional debe buscar proteger la originalidad de un diseño de un producto y otorgarle la protección a ese comerciante sobre esa originalidad, esto que le permita disfrutar de los beneficios del reconocimiento del producto por parte del consumidor. Por lo tanto, al ser una figura que beneficia tanto al desarrollo de la economía y actividad financiera debe tener unas delimitaciones claras para mayor seguridad jurídica.

Finalmente, para hacer un análisis profundo también se utilizara la jurisprudencia de la Comunidad Andina de naciones de las sociedades en contra de la superintendencia de industria y comercio. En primer lugar se hará un examen del caso de Productos Familia SA contra la Superintendencia de Industria y Comercio donde se solicitó el registro de la marca tridimensional consistente en la forma y característica para identificar toallas sanitarias, protectores diarios, tampones y otros artículos de higiene personal. En segundo lugar, el caso de Diageo Brands B.V contra la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia por la solicitud de registro de la forma de la botella del licor “Old Parr”.

En tercer lugar, se va a examinar el caso de Bavaria SA y su solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio del registro como marca del signo “Forma de botella” para proteger los productos comprendidos en la clase 31 de la Clasficiacion Internacional de Niza. Finalmente, se analizará el caso de Comestibles Aldor SA contra la Superintendencia de Industria y Comercio por el registro de la marca

tridimensional “exhibidor de chupetas” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

II. Importancia de la marca tridimensional en Colombia

La marca es un signo distintivo que permite que el consumidor pueda reconocer e identificar con facilidad un determinado producto en el mercado. Colombia, hace parte de una libertad de empresa y un régimen de libre competencia, lo que le permite a los comerciantes y a las empresas del mercado nacional poder competir de manera abierta y sin mayores restricciones en el comportamiento del mercado.

De esta forma, la utilidad económica de una marca se conjuga con una función comunicativa al consumidor, a medida que este signo distintivo sea reconocido con mayor frecuencia por los consumidores se genera un vínculo de confianza entre el producto y el consumidor siendo beneficioso para el empresario. La marca entonces constituye un beneficio económico muy grande para el empresario que incluso puede disponer económicamente.

Precisamente por esta circunstancia del comportamiento del mercado y de la produccion económica que genera una marca, la función básica de la marca es el valor distintivo y original que trae, además de tener una amplia circulación y ser de conocimiento público. En este ámbito es donde entra la protección a los derechos que surgen de esta marca, es la protección que se le da al uso y manejo de este signo como exclusivo del empresario.

Es un reconocimiento que trae beneficios exclusivos para el empresario o comerciante que tenga la titularidad del mismo, es por esta razón que en Colombia, la autoridad competente de la protección de estos derechos es la Superintendencia de Industria y Comercio, quien tiene la obligación de proteger este tipo de derechos de propiedad industrial para así garantizar un verdadero mercado transparente, una libertad de empresa y una libre competencia.

De esta forma, para dar garantía a los comerciantes es importante conocer cuál es la regulación vigente de la Superintendencia y cuando podría un particular solicitar una protección a un derecho marca tridimensional teniendo en cuenta los diferentes conceptos y requisitos que recopilaremos en este trabajo.

III. Criterios para el registro de una marca tridimensional.

Para empezar este análisis es importante delimitar que existen prohibiciones por parte de la Comunidad Andina en registrar ciertos signos distintivos como marcas. En la decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina en donde se busca la protección de la propiedad industrial existe una lista taxativa de prohibiciones en el artículo 135 (Decisión 486, 2002). Para efectos de este trabajo desarrollaremos aquellos conceptos que se relacionen con la marca tridimensional o con aquellas que sean similares.

En primer lugar, para efecto del registro de cualquier marca el signo debe ser apto de ser distinguido de productos o servicios en el mercado y para ello es necesaria la suceptibilidad de representación gráfica, esto quiere decir que el consumidor sea capaz de realizar una descripción del producto por sus características ficas. En segundo lugar se prohíbo registrar signos que carezcan de distintividad el cual abundaremos en explicación más adelante. En tercer lugar, se prohíbe el registro de formas usuales o que

den una ventaja funcional. En este criterio lo que se busca es que no se registren signos que por costumbre dentro del mercado se han representado de una manera determinada. (Decisión 486, 2002)

Un ejemplo claro para esto son los jabones de baño. Desde que se empezó a vender este producto en el mercado se reconoce que tiene una forma ovalada que la mayoría de las marcas utilizan para una produccion masiva de jabón con esta característica, lo que contempla esta prohibición es registrar este tipo de signos que ya se utilizan en el mercado de manera regular y con un reconocimiento adquirido con el paso del tiempo. (Decisión 486, 2002)

Del mismo modo, aplicamos el criterio de la función del bien. No se pueden registrar marcas que se relacionen con la función del producto o del servicio. Para explicarlo tenemos el ejemplo de la llanta, no se puede registrar una marca tridimensional con las características de una llanta automotriz genérica por que su forma y material es apenas necesaria para su función; darle movimiento al carro. (Decisión 486, 2002)

Por último, es importante hacer mención a la forma de la naturaleza del numeral C. Este criterio busca proteger la forma natural que tiene un producto o servicio con el fin de que no se genere una ventaja desleal por utilizar sus características físicas. El ejemplo mas claro es el de las frutas que por su naturaleza tienen cierta contextura que no puede modificarse sin que se pierda su esencia. (Decisión 486, 2002)

El tribunal de la Comunidad Andina también trabajo el caso de productos Familia SA que solicito el 25 de enero de 2010 el registro de la marca tridimensional para identificar toallas sanitarias, protectores diarios, tampones y otros artículos de protección higiénica. (José Diez Canezco, 2015)

En esta decisión se desarrolló los criterios para poder conceder una protección a una marca tridimensional. En primer lugar es importante tener en cuenta, como ya lo mencionamos que cualquier signo puede registrarse como marca salvo que se encuentre taxativamente prohibida en las cuales de la decisión 682. El tribunal expone que no existe una norma que determine a ciencia cierta cuales son los requisitos de una marca tridimensional, es por esto que se debe hacer una analogía a las condiciones que requiere el ordenamiento para cualquier otro signo: distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica. (José Diez Canezco, 2015)

IV. Distintividad

La distintividad es un concepto utilizado por la Superintendencia de industria y comercio con el objetivo de identificar un producto gracias a sus características específicas que lo diferencien de sus similares en el mercado. En Colombia, la manera de probar la marca tridimensional y su distintividad está sujeta a libertad probatoria, sin embargo, las pruebas que vaya a aportar el comerciante deben referirse tanto al uso que se ha venido dando del signo como al hecho de que está dotado de unas características que lo hacen originales.

Según la Superintendencia “el reconocimiento propio de la obtención de la calidad de distintivo es el efecto de su difusión a través del uso que se le ha dado” (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.), esto quiere decir que es el desenvolvimiento de este signo dentro de un ámbito geográfico y temporal.

El ámbito temporal se refiere a un determinado periodo de tiempo en el cual se utilizó este signo distintivo, la CAN no especifica una cantidad determinada en meses dias o años. Sin embargo el empresario en el ámbito temporal debe probar que se dio uso por un tiempo no muy extenso sin alcanzar un segundo significado.

El segundo significado que según la SIC "es un despliegue de conductas que reflejen un uso exclusivo e intenso ya que si mediante ese uso el empresario ha convertido un signo no distintivo en uno perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor" en estos casos, resulta natural por el comportamiento del mercado que la protección se da por el simple reconocimiento y actividad empresarial. Si se reconoce un segundo significado no se concedería una protección de la SIC a una marca tridimensional. (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)

En el ámbito geográfico el requisito establecido por la SIC es un reconocimiento a nivel nacional donde se quiere hacer la solicitud del registro, debe dar un razonamiento extenso de la protección que se da teniendo en cuenta que constituya una protección a nivel nacional. Sin embargo, el empresario no tiene la obligación de probar que su signo distintivo está siendo reconocido en la totalidad del país, sencillamente, con que se pruebe una sección del territorio colombiano pero su necesidad de protegerlo en su totalidad.

En conclusión, los requisitos para poder solicitar el registro de una marca son; el uso real que emplea un empresario para identificar productos o servicios en el mercado binen sea en la cantidad, calidad, cifras, facturas, ventas o valores nominales que tenga el bien dentro de la empresa. En segundo lugar, este uso debe permitirle al consumidor individualizar el objeto, que exista un reconocimiento por parte de los agentes del mercado de ese producto o servicio que facilite su comercialización la cual debe ser probado. Para poder abundar más en la aplicación del concepto de distintividad se estudia el caso del Tribunal de la Comunidad Andina de Old Par. En este caso, se realizó una solicitud por parte de Diageo Brands B.V el 24 de agosto de 2014 a la Superintendencia de Industria y comercio para registrar una marca táctil de la superficie de una botella de la marca.

En esta sentencia se trata el concepto de distintividad como requisito de reconocimiento de protección a una marca. El artículo 134 de la decisión 486 de la comunidad andina se refiere a una enumeración abierta y enunciativa de signos susceptibles de ser registrados como marcas, la marca tridimensional es un signo clasificado como visual "de la forma de los productos, sus envases o envolturas" (Decisión 486, 2002) y por lo tanto son susceptibles de representación gráfica. De esta forma, la distintividad es "la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione".

La distintividad entonces es una característica esencial que debe reunir una marca y constituye un presupuesto para que esta cumpla con la función de indicar la empresa, calidad del producto, tipo de producto sin que se corra riesgo de confusión por parte del público. (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f)

Este concepto de distintividad se divide en dos; intrínseca y extrínseca. La primera hace referencia a la individualización y la segunda a la no confusión con otras marcas. Un ejemplo sencillo; identificación de la chocolatina Toblerone por su empaque en forma de triángulo tridimensional es el concepto intrínseco

y que tiene un factor extrínseco en que es imposible confundirla con otra chocolatina ya que tiene exclusividad sobre ese diseño tridimensional. (Luis José Diez Canseco, 2015)

Finalmente es importante tener en cuenta que en la sentencia del Tribunal de la CAN del caso de Colombina SA también se hace una interpretación en la cual "que "un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y suceptibilidad de representación gráfica" (Consejo de estado, 2012. Por lo tanto la falta de distintividad y suceptibilidad es una causal de nulidad absoluta de un proceso de registrabilidad de una marca.

V. Perceptibilidad

Continuando con el caso de Colombina SA, se menciona la perceptibilidad como un elemento esencial para el registro de marca. Este criterio debe ser entendido como al capacidad que tiene el consumidor de identificar por sus sentidos un determinado producto o servicio. Según el Diccionario de la Lengua Española la percepción es "una sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos" (Diccionario de la Real Academia Española, s.f) esto genera un conocimiento o una idea de un bien en particular. Es precisamente el impacto que debe tener una marca tridimensional que sea perceptible para el consumidor que le permita visualizarla mentalmente y reconocerla visualmente ante un mar de otros productos que tengan la misma función (Consejo de estado, 2012)

En conclusión, vemos que los dos grandes criterios para la registrabilidad de una marca son la distintividad y perceptibilidad. Si bien es cierto que está sujeto a cada caso particular como se van a probar los elementos de una marca tridimensional, cada institución encargada del registro marcario debe dar motivación de los actos administrativos que reflejen cuales son las razones que le permiten pronunciarse acerca de la concesión o negación de una determinada protección a una marca. Si bien es un ámbito muy amplio el de la marca tridimensional mediante sentencias del tribunal de la comunidad andina y jurisprudencia de la Super Intendencia de Industria y comercio se permite ponerle límites a esa facultad de conceder el derecho.

VI. Suceptibilidad de representación grafica

Como se menciono al inicio de este trabajo la suceptibilidad de representación gráfica es un criterio adicional ara el reconocimiento de una marca tridimensional. El tribunal de la comunidad Andina de naciones tiene una sentencia del caso de Bavaria SA en el cual el 15 de octubre de 1993 Bavaria SA solcito el registro como marca del signo "forma de botella" para proteger productos comprendidos en la clase 32 de la Clasficiacion internacional de Niza. (Eloy Torres Guzmán, 2005)

En esta sentencia se habla de la suceptibilidad de representación gráfica; es lo que le permite al consumidor construir en su pensamiento una idea del signo, de sus formas, de sus características a fin de realizar una descripción visual, grafica, figurativa o de cualquier manera de lo que representa en el mercado.

En conclusión, estos son los tres criterios que tiene en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio así como la Comunidad Andina de Naciones a la cual pertenece Colombia para la concesión de derecho sobre marca tridimensional. Si bien es cierto que no se encontraban taxativas en ningún documento unificado, como se probo durante el trabajo se realizó el análisis correspondiente de cada una

de las sentencias citadas que tiene como propósito reafirmar la teoría. Los requisitos que se necesitan para que un comerciante en Colombia solicite un registro de marca tridimensional es probar la distintividad, la perceptibilidad y la suceptibilidad de representación gráfica.

VII. Libertad probatoria y Autonomía del órgano de registro

En la sentencia del Bavaria SA que se mencionó anteriormente también se hace alusión a las consecuencias que tiene una marca tridimensional en el mercado; "consiste en servirle al consumidor como herramienta de adquisición, cognición y selección de una gama amplia de bienes dentro de un mercado" (Eloy Torres Guzmán, 2005). Este beneficio de individualizado le permite al público conocer su origen, calidad y condiciones y sirve como un mecanismo de comunicación entre empresarios – productores y consumidores para mejorar siempre la cadena de produccion y ofrecer mejores productos a la sociedad.

Sin embargo, es importante probar que se genera este efecto en el consumidor y que se cumplen con los criterios mencionados anteriormente, para probarlo existe libertad probatoria. Esto quiere decir que, cada empresario puede solicitar el registro de la misma forma pero puede probarlo de manera diferente. Como se menciono al principio de este trabajo existen muchas formas de impacto que tiene una marca y dependiendo del tipo de producto o servicio el impacto es diferente en el mercado. Por lo tanto, se le permite al empresario que pruebe la necesidad del registro y los criterios de distintividad, de perceptibilidad y de representación grafica como mas crea conveniente que se ajuste a sus necesidades y al caso particular.

Puede hacerlo mediante estudios, mediante formas de representación, mediante estudios de mercado, exámenes psicológicos, incluso maquetas que demuestren que existe una distintividad de su marca que es perceptible por el consumidor que genera ese efecto de representación gráfica. Adicionalmente, siempre tiene que ir acompañado de una argumentación clave que justifique por que se debería conceder este registro y que es lo que busca específicamente proteger el empresario. Esto es importante debido a que la marca trae connotaciones sociales, económicas y juridicas que son susceptibles de representación gráfica.

Por otro lado, está la autonomía del órgano de registro. En la sentencia de Colombina SA se hace una alusión a la autonomía de las oficinas de registro (Consejo de estado, 2012). Estas instituciones son las encargadas de juzgar la registrabilidad de los signos tienen autonomía para estudiar cada caso en sus particularidades y en la forma probatoria que se haya decidido probar el uso de la marca. Esto no significa que en todos los países se vaya a rechazar o aceptar el registro marcario de una manera sistematizada si no que se sigan con las pautas establecidas en el presente trabajo y así poder darle un apropiado uso del derecho sin abusar del sistema de mercado.

Adicionalmente, en inicio este trabajo se consideraba como un problema la libertad probatoria por que resultaba ser subjetiva e insegura la concesión de un derecho. Sin embargo, finalizando el trabajo se puede hacer el análisis el cual permite afirmar que es un beneficio para el empresario y no una inseguridad. El órgano de registro tiene completa autonomía para registrar un signo distintivo por que obedece a la realidad en la que se desarrolla cada caso concreto. El mercado cambia constantemente y hay muchos factores que influyen en el desenvolvimiento que tiene un empresario en los diferentes sectores del mercado.

Adicionalmente es importante tener en cuenta que hay muchos tipos de bienes y servicios que cumplen distintas funciones para el consumidor y tienen diferentes objetivos, precios, orígenes. Gracias a esta variedad de situaciones resulta ser un beneficio para el empresario que se le permita probar su signo distintivo de una manera individual que no esté sujeta a parámetros que limiten la realidad en la que se encuentra, es permitido que este lo pruebe como mejor resulte mas conveniente para sus intereses y de acuerdo con el tipo de producto o servicio.

Para terminar, es importante tener en cuenta que este tipo de derechos que se conceden generan un beneficio muy grande para el empresario y que la protección de una marca tridimensional puede beneficiar y generar una ventaja saludable en el mercado. Estas son pequeñas herramientas que deberían tener un mayor alcance y conocimiento por parte de este sociedad pues permite con mayor facilidad la competencia en el mercado Colombiano.

VIII. Conclusión

La hipotesis inicial de este trabajo es que no existía un régimen estricto y delimitado para la concesión de una marca tridimensional en Colombia. La pregunta inicial giraba en torno a la ambigüedad del sistema que podía generar una inseguridad jurídica muy grande en el mercado si se concedía una marca tridimensional sin ningún tipo de pautas. Colombia es un país que tiene el beneficio del libre mercado y competencia, sin embargo, las marcas son derechos que se le atribuyen a los empresarios como ventajas que son legales adquirirlas, como consecuencia de un arduo trabajo en el mercado y por su distintiva originalidad.

En principio, era absurdo pensar que a falta de criterios para este derecho se pudieran generar abusos de derecho, abuso de posición dominante, monopolios en el mercado o situaciones de competencia desleal. A lo largo de este trabajo se han examinado diferentes fuentes que nos llevan a concluir que si existen criterios, si bien no taxativos, identificables por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y por parte de la CAN.

La distintividad es el elemento más importante para un registro, requiere que el producto o servicio sea identificado y diferenciado de sus similares en el mercado, el proceso para que el consumidor pueda identificarlo y poder individualizarlo es la perceptibilidad que es el registro mental que este hace mediante la percepción de sus sentidos. Finalmente cuando el consumidor ha podido individualizar el bien o servicio puede tener una representación mental que le permite tener la capacidad de describirlo y hacer una representación gráfica. Estos elementos constituyen un factor importante y es el vínculo que se genera con el consumidor.

Así que, teniendo en cuentas estos criterios y las prohibiciones contempladas en el artículo 135 de la decisión 486 de la comunidad Andina de Naciones es posible afirmar que existe un marco normativo e identificable de los criterios que se requieren para la concesión de un derecho de marca tridimensional.

IX. Bibliografía

- Asale, R., & Rae. (n.d.). Percepción: Diccionario de la lengua española. Obtenido en: Octubre 24, 2020, de: https://dle.rae.es/percepci%C3%B3n

- Beneficios de proteger las marcas y las invenciones: Superintendencia de Industria y Comercio. (n.d.). Obtenido en: Octubre 24, 2020, de: https://www.sic.gov.co/beneficios-de-proteger-las-marcas-y-las-invenciones
- COMUNIDAD ANDINA: Decisión 483. (n.d.). Obtenido en: Octubre 24, 2020, de: http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/decisiones/dec483as.asp
- Cornejo, C. (n.d.). La Marca Tridimensional Obtenido en: http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf
- Laitinen, M. (2018). Régimen jurídico de la marca tridimensional - CUNEF. Obtenido en: Octubre 24, 2020, de https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/doc_num.php?explnum_id=2075
- LEGIS Xperta: Plataforma digital con soluciones profesionales. (n.d.). Obtenido en: Octubre 24, 2020, de https://xperta.legis.co/visor/temp_rmercantil_098de491-adc3-4430-9048-bb10e7a1b3cf
- S. (n.d.). Qué es y cómo probar la distintividad adquirida: Superintendencia de Industria y Comercio. Obtenido de: Octubre 24, 2020, de https://www.sic.gov.co/ruta-pi/noviembre08/que-es-y-como-probar-la-distintividad-adquirida
- S. (n.d.). ¿Qué es una marca?: Superintendencia de Industria y Comercio Obtenido de Octubre 24, 2020, de https://www.sic.gov.co/node/77
- S.A.S., E. (n.d.). SIC no registró la marca Tridimensional de Bimbo. Obtenido de Octubre 24, 2020, de https://www.asuntoslegales.com.co/pleitos/sic-no-registro-la-marca-tridimensional-de-bimbo-2599539
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina- Proceso 33-IP-2005- 25 mayo de 2005. M.P Eloy Torrez Guzmán (Bavaria S.A)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina- Proceso 099-IP-2012- 12 septiembre 2012 M.P Sección Primera del Consejo de estado de la Republica de Colombia (Colombina SA)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina- Proceso 133-IP-2015- 25 marzo de 2015. M.P Luis José Diez Canseco Núñez (Productos Familia SA)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina- Proceso 242-IP-2015- 24 agosto de 2015. M.P Luis José Diez Canseco Núñez (Dieageo Brands B.V)

La Licencia de Uso de Marcas y otros Signos Distintivos y su impacto en el desarrollo del comercio internacional

Andrés Felipe Arroyave Beltrán y Álvaro José Martínez Cervantes

RESUMEN

El presente estudio trata sobre el contrato de licencia de marcas comerciales y otros signos distintivos. Se expone primeramente un amplio marco conceptual sobre las marcas, lemas y nombres comerciales, para así tener claro los instrumentos que son usualmente objeto del contrato internacional de licencia de signos distintivos. Consecuentemente, se identifica la regulación vigente en el derecho uniforme de la Comunidad Andina y de la Unión Europea, de las cuales se encuentra que no hay una regulación sustancial del contrato mencionado, en la medida que se limitan a establecer requisitos procedimentales y de registro. Ante dicha identificación de un vacío regulatorio, se desarrolla una categorización del contrato de licencia de signos distintivos, que incluye las obligaciones que las partes usualmente pactan y sus presupuestos más relevantes, para finalmente referirnos a la aplicación práctica del contrato y su importancia para el mercado globalizado de la actualidad.

ABSTRACT

This study deals with the license agreement for trademarks and other distinctive signs. A broad conceptual framework on trademarks, slogans and trade names is first exposed, in order to be clear about the instruments that are usually the object of the international distinctive sign license agreement. Consequently, the current regulation is identified in the uniform law of the Andean Community and the European Union, of which it is found that there is no substantial regulation of the aforementioned contract, insofar as they are limited to establishing procedural and registration requirements. Faced with this identification of a regulatory gap, a categorization of the distinctive signs license contract is developed, which includes the obligations that the parties usually agree to and their most relevant budgets, to finally refer to the practical application of the contract and its importance for the market globalized today.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto titulado *La Licencia de Uso de Marcas y otros Signos Distintivos y su impacto en el desarrollo del comercio internacional,* es un texto dirigido a estudiosos del derecho quienes tengan interés en indagar más a fondo en el tema del manejo de los signos distintivos a nivel internacional, y particularmente cómo la herramienta jurídica conocida como el contrato de licenciamiento de marcas comerciales ha influido de manera muy importante en el desarrollo del comercio internacional y las razones que lo hacen una figura atractiva para los empresarios que tienen una visión de negocios que sobrepasan sus fronteras.

Este proyecto surge porque encontramos que hay una falta de conocimiento en los estudiantes del contrato de licencia de marcas comerciales y su regulación tanto a nivel nacional como comunitario y también a nivel internacional, en los organismos más relevantes como la Unión Europea.

A raíz de lo anterior, surge como pregunta guía de este proyecto el siguiente interrogante: ¿Cuál es el impacto de los contratos de licenciamiento de marcas en el comercio internacional y cuál es su regulación a nivel de la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea? A partir de este interrogante, en el desarrollo del proyecto se logrará poner en evidencia, en primer lugar, el marco normativo relevante a nivel nacional e internacional de los contratos de licencia de signos distintivos, y consecuentemente se abordarán las razones que lo hacen un instrumento jurídico especialmente útil para el fortalecimiento de la economía globalizada de hoy.

Es así como, el presente proyecto se va a dividir en dos partes, primero se expondrá de manera crítica y razonada la legislación vigente a nivel de Colombia, la Comunidad Andina de Naciones, la Unión Europea y el tratamiento que se le da a este tipo de contratos en los más relevantes tratados de libre comercio celebrados por Colombia. La segunda parte se encargará de analizar la aplicación que han tenido estos contratos en la actualidad y se hará referencia a la manera en cómo se ejecutan en el mundo de los negocios internacionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología que se propone para el presente estudio parte de un método analítico y crítico de la normativa existente sobre el tema de investigación, para posteriormente llegar a unas conclusiones respecto de los efectos prácticos de su aplicación. Para lo anterior, se emplea la investigación selectiva para recopilar los datos necesarios que permitan su posterior análisis razonado.

1. Conceptualización previa

1.1 Propiedad industrial

Sobre la propiedad industrial encontramos diferentes posturas y diferentes regulaciones a lo largo y ancho del globo. Según Rancel (1960) la propiedad industrial es un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial o comercial, ciertamente esta concepción tiende a ser genérica y requiere de más profundización.

En este sentido Juarez (2015) explicó que la propiedad industrial es la facultad de disponer de las combinaciones, ideas, productos y de cuanto nace del trabajo del hombre, de tal modo que ésta podría recaer sobre cosas materiales o inmateriales, a modo de concebir dentro de su ámbito a los nombres del industrial, a los del establecimiento industrial, a los nombres del producto, del industrial, a los derechos a explotar la parroquia o clientela, a la industria; los procedimientos, los artefactos, el local que ocupa el industrial; a las marcas, distintivos, emblemas, etiquetas, o demás señales para determinar los productos o los dibujos.

Y para García (2009) Actualmente mucho del énfasis mundial está puesto en una concepción individualista que recoge la propiedad industrial como una emanación de la personalidad, de la misma manera que para los efectos de los Derechos de Autor se argumenta, si bien en esta oportunidad más se acerca dicha emanación a los postulados de aplicación industrial y comercial, son igualmente productos con un alto contenido de la creación humana, sobre los cuales recae un derecho, una tutela jurídica especial.

Solo trayendo a la discusión a estos autores notamos que ha existido un debate doctrinal histórico respecto el alcance y regulación de la propiedad industrial y las instituciones jurídicas que contiene, pero se ha logrado generalizar una regla en cuanto a la definición y delimitación de los las fronteras que tiene el concepto de propiedad industrial y este ha sido lo contemplado en el artículo primero de la convención de parís, en este se estipula lo siguiente:

La protección de propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales de fábrica o de comercio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o de origen, así como la represión de la competencia ilícita.

La propiedad industrial se entiende en la más amplia acepción, y se aplica no solamente a la industria y al comercio propiamente dichos, sino igualmente en lo referente a las industrias agrícolas (vinos, granos, hojas de tabaco, ganado, etc.) y extractivas (minerales, aguas minerales, etc.).

De donde podemos concluir que este derecho regula dos cosas:

- Creaciones auténticas: como las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados.
- Signos o distintivos: como las marcas de producto y de servicio, los nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen.

Y para los efectos de este análisis será esta la definición que se tendrá en cuenta.

1.2. Signos distintivos

En un principio es necesario hacer una caracterización del concepto de signos distintivos. Según Castro (2009), el derecho de los signos distintivos protege los signos que identifican a una empresa y a sus productos y/o servicios en el mercado. Entre ellos se destacan los siguientes signos: la marca, el nombre comercial, lema comercial y la enseña comercial.

La importancia de los signos distintivos radica en que se constituyen como un elemento fundamental del vínculo entre el comerciante y su clientela. Su función consiste en permitir que dentro de un mercado se puedan distinguir y diferenciar los productos o servicios, el establecimiento de comercio, o el origen o las características propias de la fabricación del producto en particular. El presente estudio se centrará en las marcas y nombres comerciales.

1.2.1 Marca Comercial

Castro (2009) afirma que las marcas pueden llegar a representar el activo más importante para las empresas, el valor de una marca varía dependiendo de la aplicación de criterios como los relacionados con su imagen o con la calidad de los productos o servicios que ellas designan, sino también en función del sector económico al que pertenecen. Su implementación constituye una decisión muy relevante en materia comercial, es por esa razón que se necesita acompañar la protección jurídica. Las funciones de las marcas representan no sólo un interés para su titular sino también para el consumidor y para todo el sistema económico que no podría funcionar sin que la ley otorgara un derecho exclusivo de propiedad industrial sobre ellas.

En este sentido, el objetivo de todo comerciante y empresa es conseguir una clientela y posicionarse en el mercado y en virtud de ello se establece la marca como un instrumento de diferenciación de los productos en el mercado con el objeto de que el consumidor pueda escoger entre los múltiples empresarios, aquel cuyos productos le sirvan para satisfacer sus necesidades. Particularmente, la marca comercial tiene la finalidad esencial de de permitir al consumidor la identificación de los productos en el mercado.

De acuerdo con Garnica (1999), etimológicamente, el anglicismo *brand* proviene del inglés antiguo *brandr* que significa quemar “to burn”, haciendo referencia a que en la antigüedad los hombres marcaban sus pertenencias con fuego, con lo cual se realizaba la diferenciación de un objeto. Dicho concepto fue evolucionando a través de la edad media, la época de la economía industrial y hasta llegar a día de hoy con la economía de la información y el mercado internacional. Desde una visión economicista, (Kotler, 2003) define la marca como un símbolo que pretende comunicar el significado de algo tangible y servir de señal de identidad o identificación a un producto, empresa o servicio.

La regulación uniforme de la Comunidad Andina de Naciones define en el artículo 81 de la Decisión 486, artículo 134 las marcas como todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Por su parte, la Comunidad Europea adoptó el régimen de la marca comunitaria a través de la Directiva D89/104 del 21 de diciembre de 1998 y los reglamentos 40/94/CE del 20 de diciembre de 1993 y 2868/95/CE del 13 de diciembre de 1995. En virtud de estas regulaciones, la Comunidad otorga, por medio de la Oficina de Armonización del Mercado Interno, un registro único de marca que es válido en todos los países que conforman la Comunidad; con la condición de que el interesado en obtener la marca deba ser nacional de un Estado miembro de la Comunidad, del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio, y tener domicilio o residencia en uno de los Estados miembros del Convenio de

París. Dicha figura de protección es de gran utilidad para el empresario que tiene una actividad económica transfronteriza, en la medida que le da la posibilidad de tener una protección generalizada de su propiedad industrial sin tener que tramitar registros en cada uno de los países en los que va a desarrollar la empresa.

Una clasificación de las marcas relevantes para el presente estudio es la de marca notoria. Castro (2009) afirma que este tipo de marcas se diferencia de las marcas simples y tradicionales, conocidas por los consumidores medianamente informados, en la medida que las primeras son reconocidas por la inmensa mayoría del público, ejerce un poder de atracción propio, que van más allá de la atracción que generan los productos o servicios que ofrece el empresario.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina, en su artículo 84, expresa que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, señala que la marca notoria debe cumplir con los criterios de: i) extensión del conocimiento entre el público consumidor, ii) intensidad y ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, iii) la antigüedad de la marca y su uso constante y iv) el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La notoriedad de estas marcas le permite disfrutar de un nivel más alto de protección por parte de la ley, en la medida de que se hace especial énfasis en sancionar a las personas que fraudulentamente con intención parasitaria se quieren beneficiar del prestigio de ellas y su posición en el mercado. Prueba de esto es la protección de las marcas notoria que abarca incluso los casos en que se presenta una ausencia de registro dentro del país en que se quiere defender, claramente bajo la condición de que su notoriedad se pruebe; es así que el titular de la marca está facultado para oponerse tanto a que el tercero obtenga el registro de una marca idéntica como pedir la nulidad del registro marcario.

1.2.2 Nombre Comercial

El nombre comercial es el signo distintivo que permite individualizar a una empresa en relación con las otras empresas presentes en un mercado. El antecedente más importante de la protección de este signo distintivo por medio de la propiedad industrial se encuentra en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que establece que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de un depósito o registro.

El estudio de este signo distintivo es relevante para este estudio debido a que tiene una estrecha relación con la marca comercial pues la denominación de los nombres comerciales son regularmente adoptados como marcas, de manera que por un mismo signo se puede reconocer tanto la empresa que desarrolla la actividad económica, como los productos y servicios que se dedica a prestar. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre ellos, la más importante es la ya mencionada función de individualizar a la empresa en el mercado que tiene el nombre comercial, también se destaca que el nombre comercial sólo se puede expresar por letras o números, no se da lugar a que se presente como ilustraciones, sonidos u olores como si lo hacen las marcas (Castro, 2009, p.225).

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en el artículo 190 define al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Su derecho exclusivo se adquiere a través de su primer uso en el comercio y

cesa cuando también acaba el uso del nombre o las actividades comerciales de la empresa titular del nombre comercial.

1.2.3 Lemas Comerciales

El lema comercial o *slogan* es un conjunto de palabras que buscan reforzar el carácter distintivo de una marca, en ese sentido, es accesorio de la marca a la que acompaña en tanto no puede existir de manera independiente, de la suerte de uno depende la del otro, así, en caso de que se declara la nulidad del registro de la marca, lo mismo ocurrirá con el lema (Castro, 2009).

El derecho sobre el lema comercial se adquiere a partir del registro, desde entonces el titular tiene la posibilidad de impedir que terceras personas utilicen un lema similar junto con marcas comerciales análogas o diferentes que estén destinadas a distinguir productos similares a los que se identifica el lema protegido.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones también determina una regulación uniforme respecto de este signo distintivo, exactamente en el artículo 175 el cual menciona que se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Con relación al tema que nos convoca en el presente estudio, el artículo 178 menciona que un lema comercial debe ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia, así que podemos identificar una vez más su carácter de accesoriedad y complementariedad a la marca, que los constituyen como una propiedad intelectual intrínsecamente ligada, por lo que al momento licenciar o ceder una marca necesariamente se deberá incluir el lema comercial.

1.3 La figura de la licencia de uso de marcas y otros signos distintivos

1.3.1 Concepto

El contrato de licencia de uso de marcas y otros signos distintivos es un acuerdo de voluntades mediante el cual el propietario de una marca (Licenciante) concede permiso a otro (Licenciatario) para explotar económicamente esa marca comercial en términos y condiciones mutuamente acordados.

1.3.2 Pactos usuales

Se puede decir que en la práctica internacional se celebran diferentes contratos de licenciamiento de uso de marcas dependiendo del objeto del contrato, haciendo una breve recopilación de estos son:

a) La Franquicia, esta es una licencia especializada en la que un una parte denominada franquiciado es autorizado por el franquiciador a cambio de una tarifa para utilizar un modelo de negocio en particular y licenciado un paquete de derechos de propiedad intelectual, en particular, marcas registradas y respaldado por formación, soporte técnico y tutoría.

Cuando un modelo comercial es exitoso y replicable en otras ubicaciones, permitir a terceros interesados establecer negocios independientes basados en un modelo de negocio probado, junto

con sus marcas comerciales asociadas, conocimientos técnicos y otros derechos de propiedad intelectual como diseños, patentes y derechos de autor, ha demostrado ser un éxito enorme y rápido tendencia creciente.

El punto fundamental de la franquicia es la concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual, particularmente marcas comerciales para su explotación económica.

b) "Merchandising", La concesión de licencias de marcas comerciales, entre ellos diseños, obras de arte, obras de ficción, personajes protegidos y personalidades reales son conocidos como merchandising.
A través de estos contratos se le permite a los fabricantes de bienes de consumo ordinarios crear ediciones especiales en las cuales incorporan la marca registrada de otro, inmediatamente agrega atractivo agregado a un objeto común y un medio para distinguirse en el mercado.

c) Co-branding (Extensión de la marca), mediante un acuerdo de licencia de marca registrada, una empresa puede asociarse con otro a quien se le puede otorgar el derecho a aplicar la marca en un nuevo producto teniendo así la ventaja de aprovechar el impacto en el mercado de la otra parte y quizá incursionar en un mercado en el cual no tenía presencia anteriormente.

d) Marca componente o ingrediente, un producto puede autorizar el derecho a utilizar la marca comercial de un ingrediente. Usar la marca comercial de ese ingrediente en el empaque, publicidad o en el propio producto anfitrión influye en los consumidores hacia ese producto. La reputación de la marca comercial del ingrediente aporta valor y atractivo al producto anfitrión. Un claro ejemplo son los ordenadores con procesadores Intel.

1.3.3 Obligaciones de las partes

Ahora bien, en este tipo contractual existen ciertas obligaciones que se le atribuye a cada una de las partes, y estas son:

Por parte de la empresa licenciante:

- Facilitar los conocimientos y derechos incluidos en el contrato.
- No conceder derechos a terceros para la explotación de la marca concedida en el territorio cubierto por los derechos conferidos, si el contrato tiene un carácter exclusivo.
- No explotar la marca concedida en el territorio licenciado, si no se ha pactado expresamente.
- No hacer competencia en el territorio licenciado.

Por parte de la empresa licenciataria:

- Guardar en secreto los conocimientos facilitados, de acuerdo con las cláusulas estipuladas al respecto.
- No hacer competencia a la empresa que transfiere el uso de la marca, ni fabricar ni vender productos competidores.
- Comunicar al titular de la marca las posibles mejoras industriales obtenidas.
- Pagar los cánones o regalías pactados en el contrato.
- Ejercer el control de calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados.
- Producción en cantidades mínimas.
- No hacer ventas activas, ni explotar la marca, fuera de los territorios concedidos.
- No explotar la marca concedida después del vencimiento del contrato.
- Informar al titular de cualquier infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de terceros." (Heredia, 2013, p.34)

Cabe aclarar nuestra consideración respecto a la obligación de la empresa licenciataria de producir en cantidades "mínimas" estipulación que consideramos incorrecta ya que las cantidades de producción permitidas deben sujetarse al pacto que realicen las partes, así que consideramos que la expresión correcta sería producir en las cantidades pactadas o estipuladas en el contrato, puesto que es perfectamente factible que se dé el caso en el cual se pacte que la explotación de la marca será exclusivamente facultad de la empresa licenciataria y si se planea realizar una explotación a gran escala como suele suceder con algunas marcas renombradas es claro que la producción para la explotación no será mínima como lo sugiere Heredia.

1.3.4 Diferencia con la cesión

Antes de caer en cualquier confusión es necesario establecer las diferencias entre la Licencia de uso de marcas y otros signos distintivos y la cesión de los mismos. Según Heredia (2013) La cesión implica la transmisión plena de los derechos sobre la marca objeto del negocio, permitiendo al adquirente ocupar la posición jurídica del cedente a todos los efectos, a cambio de un precio. Y por otro lado y con una clara diferencia la licencia implica la transmisión de parte de las facultades relacionadas con la explotación de la marca por parte del licenciatario, a cambio del pago de regalías, pero el licenciante mantiene la titularidad de la marca y mantiene la propiedad intelectual sobre la misma.

Siendo así y de manera más sintetizada, el ceder una marca u otro signo distintivo, el cedente transmite la titularidad sobre la marca en cualquier modalidad de propiedad industrial a cambio de una contraprestación. Por el contrario, al licenciar el uso, se concede un permiso de explotar económicamente la marca o signo distintivo dentro de unas condiciones mutuamente acordadas, por un periodo determinado de tiempo y en un territorio específico, sin transmitir los derechos de propiedad, a cambio de un precio, una vez culminado el plazo estipulado en el contrato, es obligación del licenciatario cesar en el uso de la marca licenciada, ya que el continuar usándola sin permiso o renovación alguna del contrato, configura

una violación a los derechos de propiedad industrial del titular desembocando en futuras acciones legales que éste pueda tomar..

2. Marco normativo de los contratos de licencia de signos distintivos

Teniendo claridad de los conceptos iniciales, en este punto es menester continuar con el tema sustancial que pretende tocar el presente escrito; en la medida que, como se logró dilucidar antes, el presente proyecto busca estudiar el contrato de licencia de marcas comerciales y demás signos distintivos. Consecuentemente, se procederá a analizar cómo la legislación uniforme a nivel Comunidad Andina de Naciones y Unión Europea regula la mencionada figura.

Para el caso de la Comunidad Andina, se debe acudir a la Decisión 486 del 2000, puntualmente el artículo 486, el cual dice que

> ***"Artículo 161.-*** *Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.*
>
> *Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.*
>
> *A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito*
>
> *Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión."*
>
> ***Artículo 162.-*** *"El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.*
>
> *Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.*
>
> *A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.*
>
> *Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.*
>
> ***Artículo 163.-*** *La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y*

Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

Artículo 164.- *En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.*

Como se vió, las normativas comunitarias regulan aspectos formales de la licencia de marcas comerciales, refiriéndose principalmente a su registro y consecuente oponibilidad a terceros, pero no se encarga de desarrollar sustancialmente el contenido de los negocios jurídicos cuyo objeto sea el licenciamiento de marcas comerciales.

La Decisión 486 establece los requisitos formales de la licencia. El artículo 57 establece que la licencia debe constar por escrito y con el objeto de que tenga efectos erga omnes debe ser registrada por su propietario ante la oficina nacional competente.

Por su parte, el reglamento N° 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, respecto de la licencia marcaria establece que:

1. La marca comunitaria podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. El titular de la marca comunitaria podrá alegar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja alguna de las cláusulas del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia se conceda, al territorio en el cual pueda fijarse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

3. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario sólo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca comunitaria con el consentimiento del titular de ésta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado.

4. En el proceso por violación entablado por el titular de la marca comunitaria podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.

5. A instancia de parte, la concesión o la transferencia de una licencia de marca comunitaria se inscribirá en el Registro y se publicará.

Esta reglamentación comunitaria europea determina temas procedimentales que se relacionan con la licencia, pero no se da a la tarea de hacer un estudio de fondo del contrato en sí.

3. Aplicación del contrato de licencia de signos distintivos en la práctica

3.1 Beneficios de la figura para las partes

Según Heredia (2013) son muchos los beneficios de esta modalidad contractual, estos son, Primero para el licenciante:

Si la empresa no puede o no quiere intervenir en la fabricación del producto, puede autorizar a un tercero a que use su signo distintivo en esos productos, a cambio de unos ingresos periódicos, también le permite mantener la titularidad de la propiedad intelectual sobre el signo, que sigue siendo suyo, además las licencias pueden utilizarse como un modo de acceder a mercados extranjeros que presentan dificultades con el idioma, el etiquetado, el envasado, etc. Todo lo cual puede ser desarrollado por una empresa local que sí conoce el mercado. Y la licencia puede ser una vía para atraer a un infractor del derecho de marcas a nuestro terreno, evitando así costosos procedimientos legales internacionales.

Además de estos nos gustaría adicionar que el licenciante puede generar un flujo de ingresos adicional, ya que propietario de la marca comercial puede autorizar el uso de la marca a tantos usuarios o licenciatarios como desee y creará un flujo de ingresos adicional por cada usuario.

Expansión territorial, esto en tanto a que al permitir que una empresa de un país o región diferente fabrique bienes o proporcionar servicios a los que el derecho a aplicar la marca comercial de una empresa otorgado a través de un acuerdo de licencia de marca registrada permite a una expandirse en ese territorio.

El licenciante puede beneficiese de la fabricación, distribución, ventas o marketing de otra persona y su capacidad, mediante la concesión de licencias de marca, una empresa puede asociarse con otro socio para beneficiarse de lo que otros fabrican, distribuyen, venden o comercializan capacidad, es decir, sin tener que invertir en desarrollar dicha capacidad dentro de su propio establecimiento.

Nuevos canales de distribución o segmentación del mercado. Mediante la concesión de licencias de marcas, una empresa puede ingresar a un nuevo canal de distribución que hasta ahora no había utilizado o entrar en nuevos mercados en la misma área geográfica (por ejemplo, el mercado juvenil, el urbano, los ancianos o en cualquier otro lugar) para que la marca pudiera tener un atractivo nuevo o diferente.

En caso de marcas discontinuadas debido a fusiones y adquisiciones, quiebra, decisión de converger en un pocas, o incluso una, marcas perfectamente valiosas pueden ser abandonadas por sus

dueños. El propietario de una marca de este tipo podría seguir conservando la propiedad de la marca pero licenciar a otro para que mientras ya no esté explotando esa marca, no la abandone al dominio público y todavía poder obtener ingresos de ella.

Formar asociaciones estratégicas, la actividad de concesión de licencias se está moviendo ahora más allá del estilo tradicional de prestar un logo para asociarse verdaderamente para dar vida y vitalidad al negocio principal de una empresa, asociándose con otras compañías con las que ambas puedan beneficiarse al trabajar conjuntamente no es una opción fácil de descartar.

Esta clase de figuras dan la oportunidad de ser pragmáticos y convertir a un infractor en un aliado cuando la marca de una empresa está siendo infringida por otra, para evitar el riesgo de diluir la imagen de marca y comprometer la reputación de la empresa puede ser una opción convencer al infractor de que obtenga una licencia para el uso de la marca.

Por último, se puede lograr un mayor reconocimiento y publicidad de los consumidores para muchas empresas, la concesión de licencias de sus marcas se trata menos de ingresos y más sobre cómo aumentar el reconocimiento de los clientes. Cuanto más se usa la marca mayor es el reconocimiento de la marca. Además, colaborando a través de la concesión de licencias crea eficiencias. Los costos comunes pueden ser compartidos, particularmente costos de publicidad y promoción.

De nuevo acudiendo al criterio de Heredia (2013) los beneficios para el licenciatario son varios, tales como que la empresa local puede explotar una marca o signo registrado en su país, que pertenece a una empresa extranjera, también ya que tiene conocimientos de su propio mercado, le resultará más fácil colocar los productos o servicios en relación con otros competidores, así que como al no tener la titularidad del derecho, no le corresponde hacer frente a las cargas legales que ello implica, además de esto puede ser licenciatario de varias empresas extranjeras, en función de sus intereses y el coste de la licencia es relativamente bajo a comparación de una cesión de una marca.

Cockburn (2011) recomienda que cada una de las partes ha de ser consciente de las obligaciones que el contrato le impone, las condiciones que han de satisfacerse y los plazos para llevar a cabo las funciones específicas. Todas estas características deben ser transparentes y mensurables. Cada parte debe tener además plena conciencia de las responsabilidades de la otra parte.

Las fronteras territoriales o geográficas deben establecerse claramente, así como todas las obligaciones de pago y las cantidades que han de pagarse (y la forma de calcularlas). Todas las fechas de pago deben fijarse de forma precisa, preferiblemente en un calendario.

Las sanciones por incumplimiento de pagos o de las condiciones del contrato, el derecho a ceder, el plazo del contrato y el derecho a renovarlo son también consideraciones importantes que a menudo se pasan por alto o no se comprenden totalmente. En un contrato de licencia pueden también negociarse condiciones que establezcan primas y éstas no deben descartarse.

3.3 Casos de licencia de marcas y su impacto en la economía internacional

La protección sobre obras del intelecto humano a través del complejo sistema de propiedad intelectual tiene como objetivo constituir un derecho exclusivo, el cual le permite al titular disponer de él, bajo ciertos parámetros y condiciones legales (Ramírez, p. 152).

La protección que en un principio brinda el régimen de la propiedad industrial, que impide a terceros utilizar, fabricar o vender el objeto de la protección no se agota simplemente con las mencionadas actividades; adicionalmente, el ordenamiento jurídico permite que el titular comercialice con sus derechos autorizando a terceros para la realización de actividades propias de su ámbito económico, a través de los contratos de licencia con el fin último de obtener un beneficio económico.

El contrato de licencia de marcas han cobrado una enorme importancia en el marco de la liberalización de los mercados a escala global y hoy en día integran operaciones más complejas, como los acuerdos de franquicias, que según la Corte de Apelaciones de París, es un método de colaboración entre dos o más empresas comerciales, por el cual el franquiciante, propietario de un nombre o de una razón social conocidos, de siglas, símbolos, marcas de fábrica, de comercio o de servicios así como también de un *savoir faire* particular, pone a disposición del franquiciado, el derecho de usar, mediante un canon o ventaja, la colección de producto o servicios, para explotarlos obligatoriamente según las técnicas comerciales experimentadas. Es así como la franquicia implica una licencia de derechos de propiedad intelectual, aunque no se limita a esto, se le debe sumar la autorización de empleo de un método de negocio o formato de comercio experimentado, así como brindar capacitación y asesoría técnica.

Los contratos de licencia de marca permiten dinamizar el mercado y son una alternativa atractiva para que los titulares que, por alguna razón, se vean imposibilitados de hacer un uso efectivo de la marca, logren ponerla en el mercado a través de un tercero percibiendo una ventaja económica y reteniendo la titularidad del derecho. (Rodriguez García, 2009).

Ramírez (p.153) afirma que las licencias en materia de propiedad industrial son esenciales, indispensables y necesarias para el comercio internacional, la transnacionalización y la mundialización, en ese sentido se ha pronunciado la firma Pricewaterhousecoopers, en el año 2000 se cifró en más de US $100.000 millones estadounidenses, lo que da una idea de su importancia económica como activos de la propiedad industrial y la manera en que los contratos de licencia marcaria funcionan como vehículos de comercialización sobre las explotación dineraria de estos bienes inmateriales.

Este panorama del mercado de las licencias de signos distintivos ha venido creciendo exponencialmente desde esas cifras referenciadas de principios de este siglo, debido al importante crecimiento de la globalización en los últimos años, especialmente en los países de América Latina donde de manera progresiva las empresas multinacionales han venido entrando a los mercados nacionales con las marcas más reconocidas.

Un claro ejemplo de esto es el licenciamiento de derechos sobre marcarios de obras literarias como Harry Potter, en este caso la Warner Brothers adquirió los derechos de comercialización de esta obra a nivel mundial, y para expandir la marca se celebró una multiplicidad de licencias sobre estos signos distintivos. Entre ellos se destacan los contratos con Hasbro y Mattel que se dedicaron a producir y comercializar juegos de cartas, de mesa y juguetes alegóricos a los personajes, además de la compañía Electronic Arts para la producción de videojuegos.

Similares aplicaciones han tenido distintas marcas, como el caso de Marvel quienes tienen un mercado de juguetes líder a nivel mundial que licencian con Hasbro. Para el caso de Colombia, Marvel licencia sus signos distintivos con la sociedad Hasbro Colombia SAS, quienes se encargan de importar, fabricar y comercializar los juguetes en el territorio nacional haciendo uso de todo tipo de marcas

relacionadas con los productos y el mercado que atrae una industria mundial como lo es el entretenimiento y el contenido audiovisual de superhéroes.

Actualmente, el comercio nacional está influenciado sustancialmente por los productos extranjeros, en esta medida, la población nacional ahora tiende a comprar productos de marcas reconocidas a nivel internacional y estas se han encargado de expandir su actividad económica haciendo uso de las licencias sobre los signos distintivos. De tal manera, se crean en los países establecimientos de comercio como locales comerciales dirigidos al público en los que las empresas licenciatarias explotan las marcas, lemas y nombres comerciales de los cuales son titulares empresas extranjeras reconocidas.

Es tanta la relevancia de esta figura contractual que ha dado lugar a importantes disputas a nivel internacional concernientes a la protección de la inversión extranjera, como el caso de Philip Morris vs Uruguay, en la cual la empresa internacional elevó su reclamación ante el ICSID (International Center for Settlement of Investment Disputes) alegando que el Estado uruguayo realizó una expropiación de su derecho de explotar las marcas comerciales de las cuales eran licenciatarias las empresas FTR Holding S.A., Philip Morris Products S.A. y Abal Hermanos S.A. Esto basándose en que Uruguay estableció unos decretos en los que se ordenaba colocar en el 80% de las cajetillas de cigarrillos imágenes alusivas a los efectos nocivos del tabaco. Por esta razón las empresas productoras de cigarrillos no podían ejercer su derecho sobre las marcas en el sentido de que en sus productos no podían plasmarlas de la mejor manera posible.

Conclusión

En conclusión, hemos podido identificar que el contrato de licenciamiento de signos distintivos está más presente en nuestra realidad diaria de lo que en un primer vistazo se puede identificar, presentándose así en diversas modalidades que si prestamos atención notamos que son más comunes de lo que parece y de esta manera se ha consolidado como un instrumento fundamental para que los grandes empresarios que aprovechando la gran cantidad de beneficios que esta modalidad contractual brinda consiguen llevar a cabo sus actividades económicas y trascender las fronteras nacionales para así poder expandir sus negocios y tener alcance en el mercado de países a los que son extraños. Por esta razón, el comercio internacional ha sido influenciado sustancialmente por el modelo económico de consumo y se ha logrado la referencia que los consumidores desarrollan por ciertas marcas renombradas y reconocidas que en parte se han posicionado gracias a este tipo de contratación, por esto es importante tenerlo presente al momento de buscar alternativas para la expansión y explotación económica de la propiedad industrial.

Bibliografía:

- Castro, J. (2009). La propiedad industrial. Universidad Externado de Colombia. Recuperado de: https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2122/pdfreader/la-propiedad-industrial
- Cockburn, I. (2011). Franquicias y Licencias: Que son y en qué medida pueden beneficiarnos. (s/e). WIPO. Recuperado de: http://www.wipo.int/sme/es/documents/franchising.htm
- Cortázar, L. O. (2014). Gestión de marca : conceptualización, diseño, registro, construcción y evaluación. Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.
- Comunidad Andina de Naciones, Decisión 486 del 2000. Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- Comunidad Europea. Reglamento N° 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993.

- Fallo del 28 de abril de 1978 de la Corte de Apelaciones de París citado por: Aída Kelmelmajer de Carlucci. “Aproximación al franchising: especial referencia al régimen de responsabilidad civil”, en obra Responsabilidad por daños: homenaje a Jorge Bustamente Aisina, tomo 2, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990.
- García, J. D. C. (2009). La propiedad industrial. Universidad Externado de Colombia.
- Garnica, A. (1999). Investigando el valor de la marca. Talleres de Investigación de Mercados, AMAI. Recuperado de: http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Brand%20Equity.PDF.
- Philip Morris v. Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7, Award, 8 July 2016. Recuperado de: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7417.pdf.
- Ramírez Tello, A. (2018). Contexto Comercial de los Contratos de Licencia. Cuadernos De La Maestría En Derecho, (6), 149-173. Recuperado a partir de https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/Cuadernos/article/view/1007.
- Rodríguez García, G. M. (2009). Sobre El Contrato De Licencia De Marcas. Revista de Economía y Derecho, 6 (24).
- Kotler, P. (2003). Dirección de marketing. México: Prentice Hall.
- Júarez, J. (2015) “La competencia desleal en el marco de la propiedad industrial”, en Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, año III, n° 9.
- Rangel, D. (1960) Tratado de derecho marcario, Libros de México.
- Heredia, L. (2013) El contrato de licencia de marcas Cómo sacar provecho a las marcas españolas en el mercado global, Publicaciones ICEX.
- OMPI, del 20 de marzo de 1883 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Oposición y nulidad al registro marcario en Colombia

Andrés Felipe Gutiérrez Forero

RESUMEN

El presente trabajo de investigación pretende explicar las diversas maneras en las que se puede oponer una persona con interés legitimo a un registro marcario. Se debe tener presente que existen varios momentos para presentar la inconformidad. En principio, si el registro no se ha concedido oficialmente, se encuentra en curso la solicitud del mismo, la acción jurídica apropiada en este momento es la oposición a la concesión del registro marcario, tramite que se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por otro lado, si el registro marcario ya ha sido concedido por el ente autorizado, los mecanismos que se pueden adelantar ante esta inconformidad de un tercero, corresponden a la figura de la nulidad establecida en la decisión 486 del 2000, figura especifica, por tratarse de un tema de propiedad industrial. Sin embargo, en este escrito también se hará mención, a las acciones de nulidad, y por otro lado, de nulidad y restablecimiento del derecho, consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA-, figuras que se aplican cuando se está en contra de un acto administrativo expedido por un servidor publico o de un privado que cumple dichas funciones; que en el caso, dicha función le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de comparar y analizar cual de estas posibles acciones son las que se deben interponer a la hora de estar en contra de un registro de marca.

La intención del escrito es mostrar cada una de las posibles acciones judiciales que se pueden instaurar a la hora de estar en contra de un registro marcario, en tanto ya se encuentre concedido o previo a su concesión. Mencionado lo anterior, se pueden formular, las siguientes preguntas como cuestionamientos principales del escrito: ¿Cuáles son las acciones judiciales usadas en Colombia que se pueden interponer, cuando se está en contra de una marca?, y ¿Cuál es la relación que existe entre las acciones judiciales contempladas en la decisión 486 del 2000 con los medios de control establecidos en el ordenamiento interno, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo?

***PALABRAS CLAVES*:** *Oposición al registro marcario, nulidad absoluta y relativa al registro marcario, nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, Superintendencia de Industria y Comercio, Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Acción Reivindicatoria.*

ABSTRACT

This research work aims to explain the various ways in which a person with a legitimate interest can oppose a trademark registration. It should be borne in mind that there are several times to present the complaint. In principle, if the registration has not been officially granted, the application for it is in progress, the appropriate legal action at this time is the opposition to the granting of the trademark registration, a procedure that is carried out before the Superintendency of Industry and Commerce. On the other hand, if the trademark registration has already been granted by the authorized entity, the mechanisms that can be carried out before this non-conformity of a third party, correspond to the figure of nullity

established in decision 486 of 2000, a specific figure, because it is of an industrial property issue. However, in this writing, mention will also be made of nullity actions, and on the other hand, nullity and restoration of the right, enshrined in the Code of Administrative Procedure and Contentious-Administrative - CPACA-, figures that apply when you are against an administrative act issued by a public or private servant who performs such functions; that in the case, said function corresponds to the Superintendency of Industry and Commerce, in order to compare and analyze which of these possible actions are the ones that must be brought when being against a trademark registration.

The intention of the letter is to show each of the possible legal actions that can be instituted at the time of being against a trademark registration, as long as it is already granted or prior to its granting. With the foregoing mentioned, the following questions can be formulated as the main questions of the brief: What are the legal actions used in Colombia that can be brought, when it is against a trademark?, And What is the relationship that exists between the legal actions contemplated in decision 486 of 2000 with the means of control established in the internal legislation, Code of Administrative Procedure and Administrative Litigation?

KEY WORDS: *Opposition to the trademark registration, absolute nullity and relative to the trademark registration, nullity and nullity and restoration of the right, Superintendency of Industry and Commerce, Decision 486 of 2000 of the Commission of the Andean Community, Code of Administrative Procedure and Administrative Litigation, Action Claim.*

La primera acción que se pretende analizar en este escrito consiste en aquella que se interpone por cualquier persona con legitimo interés, luego de publicada la solicitud del registro marcario en la Gaceta de Propiedad Industrial dentro del termino de los 30 días posteriores a dicha publicación. Esta difusión tiene como objetivo que el publico conozca las solicitudes presentadas. Quien se opone a la registrabilidad de la marca, lo hará fundado en algunas de las causales contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. Dicha decisión contempla unos supuestos en los que se encuentra prohibido el registro de una marca, exactamente en los artículos en mención, los cuales contemplan una serie de prohibiciones absolutas y relativas de irregistrabilidad, que pretenden proteger un interés general y uno particular, respectivamente.

Una segunda parte del escrito se dedicará a analizar la procedencia, relación y aplicación de los medios de control establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, específicamente el de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, que en principio, servirían como acción judicial a la hora de oponerse a un registro marcario, en razón a que, es la Superintendencia de Industria y Comercio el ente estatal competente para administrar el sistema de Propiedad Industrial, por tanto, es el encargado de conferir el derecho al individuo que solicita el registro de una marca. Es decir, es la superintendencia la encargada, mediante un acto administrativo de otorgar el derecho de uso exclusivo de la marca al titular, quien presentó y se le aprobó la solicitud. Lo que se entraría a demostrar, es si la nulidad que se establece en el articulo 172 de la Decisión 486 del 2000 en su capitulo VII, es equiparable al medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, contemplados en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respectivamente. Por ultimo, se analizará la Acción Reivindicatoria, como otra forma de estar en contra de un registro marcario, exactamente, cuando este se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho de titularidad.

Explicado lo anterior brevemente, se pueden concluir que el objetivo principal del escrito, será el análisis de cada una de las posibles acciones jurídicas que se pueden interponer al estar en contra de una marca, en sus diferentes etapas, esto es, cuando se está en tramite o cuando ya se esta en firme, previa concesión del registro marcario. También, se diferenciará cada acción en cada tiempo, con eso se deja presente, cual acción tomar y en que momento en el tiempo se debe presentar. Específicamente se tratará la relación existente entre la nulidad establecida en la Decisión 486 del 2000 y las nulidades establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para saber cual se debe interponer en un caso en especifico. Con el análisis anterior, se decidirá si existe alguna acción judicial ideal que deba aplicarse en todos los casos o si por el contrario es necesario un análisis concreto de cada caso en particular.

Antes de comenzar a hablar acerca de la oposición al registro marcario, es necesario traer a colación la definición de marca que dispone la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en su articulo 134, entendida esta como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Se podrán registrar como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, y en ningún caso, la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca podrá ser obstáculo para su registro. De esta definición se desprenden los tres requisitos básicos que debe cumplir una marca: Perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad. De no cumplir alguno de estos requisitos, se faculta a los terceros interesados para oponerse a una solicitud o a un registro marcario, lo que resulta ser solo una de las causales de oposición.

Cuando se está en contra de un registro de marca, la persona interesada en presentar la oposición debe tener en cuenta en que momento se va a interponer la inconformidad, ya que esto dependerá que acciones se pueden interponer. En un primer momento, en el que se puede presentar la inconformidad, es cuando aun no se ha concedido el registro de marca, es decir, se está en curso el tramite marcario; la acción jurídica apropiada a interponer en este momento es la oposición a la concesión del registro marcario, justamente su intención es intentar impedir el registro de un signo distintivo. Este tramite se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el órgano encargado, según lo dispuesto en el Decreto 4886 de 2011, de administrar el sistema nacional de propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, como también, decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales[1]. Esta acción se interpone luego de publicada la solicitud del registro marcario en la Gaceta de Propiedad Industrial; es mediante esta publicación que los titulares de signos distintivos o de otros derechos de propiedad intelectual válidamente protegidos, conocen de las solicitudes presentadas y pueden oponerse a la solicitud de registro de marca, ya sea, porque se está pretendiendo el registro de una marca o un lema que por su similitud o identidad con la suya puede causar confusión en el mercado. La oposición se debe hacer dentro del termino de los 30 días hábiles posteriores a dicha publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. Quien se opone a la registrabilidad de la marca lo hará fundado en algunas de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina[2]. Existen unas causales de prohibición absolutas y otras relativas, entre las absolutas está, no ser de libre uso, no haber una distintividad, no ser susceptible de representación gráfica, ya sea porque afecta la información veraz, como marcas engañosas, contrarias a la moral, o que generen violación a derechos colectivos, etc. Hay que tener presente que las marcas están para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sean susceptibles de representación gráfica[3]. También, el titular de una marca previamente otorgada se podrá oponer a la solicitud de un registro marcario, cuando demuestre que quien pretende hacerse con el registro de una marca ha hecho una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario[4].

A la hora de presentar la oposición, el interesado puede ingresar a la pagina web SIPI, donde encontrará un formato para diligenciar paso a paso, o también se puede adelantar el mismo de manera física, en todo caso, se debe indicar los datos relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición, así como los fundamentos con los que se pretende desvirtuar el registro de la marca. El proceso de oposición tiene unas tasas de tramitación que deben ser asumidas por el interesado, los comprobantes de pago los debe anexar a la solicitud. Si no se completa en debida forma los requerimientos solicitados en la oposición o si se presenta de manera extemporánea, o no se realiza el respectivo pago, se expedirá un oficio que inadmite la oposición.

Claro está que con la simple oposición del interesado no se niega inmediatamente la solicitud del registro marcario, también se le da oportunidad al solicitante de pronunciarse para que exprese las razones por las que su marca si debe ser registrada y no rechazada, lo que implica desvirtuar los argumentos expuestos por el opositor, para lo anterior, el solicitante dispondrá de un termino de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en la que le es notificada la oposición al correo electrónico, para dar respuesta

[1] Decreto 4886 de 2011, artículo 1, numeral 57
[2] Superintendencia de Industria y Comercio. (2020). Oposiciones.
[3] Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Artículo 134.
[4] Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Artículo 136 literal h.

a la oposición. La contestación de la oposición no es de carácter obligatorio, por tanto, está a discreción del solicitante dar respuesta o no.

También se dispone de una audiencia de facilitación, que puede ser solicitada por la Superintendencia de Industria y Comercio de manera oficiosa, cuando considere que las partes podrían hacer algunas modificaciones en sus solicitudes o registros que permitan que la marca solicitada sea registrada, o puede ser solicitada por el opositor y el solicitante de manera conjunta en cualquier momento hasta antes de que se profiera la decisión de primera instancia. El objetivo de la audiencia de facilitación será el superar los obstáculos que impiden que la marca sea registrada. Ya resuelto lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio realizará un examen de fondo, para analizar si efectivamente se debe conceder el signo marcario solicitado, esto es si cumple con los requisitos para ser registrado. La respuesta de la Superintendencia se hará mediante una resolución de concesión o de negación del registro, dependiendo de cual sea la respuesta a la solicitud, en todo caso, la Superintendencia dará las razones de su decisión y de haber oposiciones se pronunciará sobre las mismas acerca de si están fundadas o no. Si esta resolución concede el registro, la superintendencia expedirá un certificado de registro de marca, que será el documento que contiene todos los particulares de la marca concedida, su fecha de concesión y de vigencia, los productos que identifica, el titular y sus datos y un número consecutivo de registro que facilita su identificación. En consecuencia, el certificado de registro es el documento que concede de manera oficial el derecho exclusivo sobre la marca[5], y será desde la expedición del mismo, en que se puede hacer exigible a terceros el no uso de la marca, diferente al derecho que se adquiere con la sola solicitud del registro, el cual consiste en un derecho de prioridad o prelación, en principio, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después[6]. Lo anterior derivado de las funciones que se le ha otorgado a la Superintendencia por ser el ente administrador del sistema nacional de propiedad industrial, incluso, funciones de carácter jurisdiccional, como lo estableció el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso, que le concede a la Superintendencia de Industria y Comercio la facultad de conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial[7].

Un segundo momento en que se puede oponer el interesado a un registro marcario, es cuando la marca ya está concedida y se tiene consolidado un derecho como titular de la misma, es decir, que ya se surtió el tramite de solicitud de registro y resultó a favor del solicitante mediante un acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio. Los mecanismos que se pueden adelantar ante esta inconformidad de un tercero frente a actos mediante los cuales se registra una marca, corresponden a la figura de la nulidad, que puede ser tanto absoluta como relativa, ambas enunciadas en el articulo 172 de la Decisión 486 del 2000, dentro del capitulo VII denominado nulidad del registro marcario. Por su parte, la nulidad absoluta consagrada en el inciso primero, establece que la autoridad nacional competente podrá decretar de manera oficiosa o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. Mientras que la nulidad relativa, en el inciso segundo del articulo en mención, dispone que igualmente de manera oficiosa o a solicitud de cualquier persona podrá la autoridad nacional competente decretar la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe[8]. Se podrá

[5] Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Artículo 273 ibidem.
[6] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, página 120.
[7] Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012- artículo 24, numeral 3, literal a).
[8] Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Artículo 172.

desistir de la acción de nulidad relativa, por tener que definir una situación jurídica particular y concreta[9]. Frente a la nulidad absoluta ésta no prescribe, se puede instaurar en cualquier tiempo, contrario a la nulidad relativa, que establece un termino de prescripción de cinco años, que se cuentan desde la fecha de concesión del registro que se demanda. Ambas nulidades de llegarse a interponer, la autoridad nacional competente para conocer de las mismas corresponde al Consejo de Estado, según lo establecido en el artículo 179, numeral 9 del CPACA. Es importante señalar que, para poder instaurar una acción de nulidad en la legislación nacional, se deberá agotar previamente los recursos de la actuación administrativa, es decir que el acto administrativo por medio del cual se concedió el registro marcario ya no sea susceptible de recursos ante la Superintendencia de Industria y Comercio[10].

En cuanto a la relación y aplicación de las figuras de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, consagradas en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respectivamente. Se puede decir que son figuras que en principio aplican cuando se está en contra de un registro de marca, en tanto, estas acciones o medios de control tienen como propósito declarar la nulidad de un acto administrativo y/o el restablecimiento del derecho e indemnización, esto ultimo en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando hayan sido expedidas con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió[11]. Al conceder la Superintendencia de Industria y Comercio el certificado de registro de marca mediante un acto administrativo, se puede decir que se cumplen los supuestos para que apliquen las figuras de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, disposiciones de carácter administrativo.

Sin embargo, que sucede con lo previamente mencionado acerca de la figura de nulidad absoluta y nulidad relativa consagradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, que se suponen que son las figuras jurídicas especificas que se aplican en los casos de oposición al registro de marca. Frente esta relación, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha recalcado que existen tres clases de acciones en materia marcaria, la primera, la acción de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1 del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención a lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. Como segunda acción está la nulidad relativa, consagrada en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe, y por ultimo, está el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, el cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso[12].

Pese a lo anterior, el mismo Consejo de Estado ha establecido en providencias anteriores, que la acción de nulidad relativa es una acción sui generis, que puede asemejarse para algunos efectos al medio

---

[9] Sección Primera del Consejo de Estado de 8 de abril de 2011. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
[10] Concepto SIC Radicación: 19-231616. JAZMIN ROCIO SOACHA
[11] Articulo 138. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (2011).
[12] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera. (15 del marzo del 2018). Radicación No. 11001032400020060025400

de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues existe una vulneración a un derecho particular que pretende reestablecerse con la nulidad del registro marcario, ordenándose a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro de la marca objeto de disputa[13]

Es así como se ha dejado claro que las acciones jurídicas se pueden relacionar, al punto de hacer equiparable una figura con la otra, como lo expresa la corte con la nulidad absoluta de la decisión 486 y la nulidad del articulo 137 CPACA, en tanto comparten la misma naturaleza objetiva, mas si se tiene en cuenta que ambos pretende la protección del interés general; y en otras darle un campo de aplicación especifico, donde la nulidad absoluta y relativa se interpondrán a la hora de querer demandar los actos administrativos que conceden registros marcarios, ya dependerá, según las causales, cual se debe invocar, mientras que la nulidad y restablecimiento del derecho está dispuesta cuando se pretenda demandar actos que denieguen una concesión o cancelen un registro por no uso, lo que atiende a la protección de intereses privados. Esto se permite, ya que la decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, dispuso que las nulidades consagradas en dicha normativa, no afectan a las acciones existentes en el derecho interno por daños y perjuicios ocasionados por una concesión de un registro marcario. Sin embargo, es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el mecanismo idóneo para que un particular que considera afectados sus derechos por una decisión de la administración, pueda llevar su caso a los estrados judiciales y obtener una decisión imparcial y justa, Tratándose de cancelaciones de registros marcarios, es la nulidad y el restablecimiento del derecho el proceso legalmente adecuado para obtener la nulidad de la decisión de cancelación y con ello, dar vida nuevamente al registro marcario[14]. Cuando lo que se demanda es el acto administrativo que niega o cancela total o parcialmente un registro marcario, el medio de control procedente será el de nulidad y restablecimiento del derecho, pues este implica una afectación directa a los intereses particulares del solicitante o del propietario a quien se le cancela la marca[15].

Otra acción que se puede interponer a la hora de estar en contra de un registro de marca, consiste en la acción reivindicatoria, consagrada en la Decisión 486 de 2000 en el Título XIV, artículo 237 que dispone en su inciso segundo, que podrá interponerse dicha acción cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho[16], mediante dicha acción se podrá solicitar la indemnización de daños y perjuicios. Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse por quien obtuvo el derecho, pero no prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe. Se ha entendido que esta acción procede cuando se ha robado por un tercero lo que se pretende reivindicar. Sin embargo, en el ámbito marcario, la acción reivindicatoria está limitada, en tanto, solo procede en el evento en que el registro de la marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese dicho derecho. Es decir que el afectado inicia la acción ante el Consejo de Estado en única instancia, para que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Se puede concluir, que a la hora de estar en contra de un registro marcario, existen algunas acciones que se pueden interponer con el fin de dar a conocer tal inconformidad, sin embargo, la acción que se

---

[13] Sección Primera del Consejo de Estado de 8 de abril de 2011. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
[14] Concepto SIC Radicación: 19-231616. JAZMIN ROCIO SOACHA
[15] Auto 2013-00486 de octubre 5 de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo sección primera.
[16] Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Artículo 237.

pretenda interponer debe estar acorde con el momento en que se presenta la misma, ya que esto hará variar cual es la acción procedente. Adicional a esto, también se debe tener en cuenta el caso en especifico, para así saber que causal de irregistrabilidad o nulidad se está presentando y con esto decidir que nulidad es la indicada interponer, o que se pretende buscar con la demanda de un registro marcario, y si afecta a un interés general o si es un interés particular, con el fin restablecer el derecho. Todo se ajusta al caso en especifico, se debe ser cuidadoso en los hechos facticos del caso y de las pretensiones a interponer, para no cometer el error de optar por una acción que no satisfaga las pretensiones del interesado en demandar un registro marcario.

Bibliografía:

- Concepto Superintendencia de Industria y Comercio. Radicación: 19-231616. JAZMIN ROCIO SOACHA. (2019)
- Congreso de Colombia. (18 de enero de 2011). Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [Ley 1437 de 2011]. DO: 47.956
- Congreso de Colombia. (12 de julio de 2012). Código General del Proceso [Ley 1564 de 2012]. DO: 48.489
- Congreso de Colombia. (23 de diciembre 2011) Decreto 4886 de 2011. Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. DO: No. 48.294
- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera. (15 del marzo del 2018). Radicación No. 11001032400020060025400. (CP: Roberto Augusto Serrato Valdés)
- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, (8 de abril de 2011). Radicación No. 11001-03-24-000-2007-00329-00. (CP: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
- Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, (octubre 5 de 2015) Auto 2013-00486. Expediente núm. 2013-00486-00.
- Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (2000). Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Recuperado de https://propiedadintelectual.unal.edu.co/fileadmin/recursos/innovacion/docs/normatividad_pi/decision486_2000.pdf
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2020). Oposiciones. Recuperado de. https://www.sic.gov.co/node/83
- Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Cuarta edición 2002.

Naturaleza jurídica del secreto empresarial dentro del ordenamiento jurídico colombiano

Carlos Andrés Samboní Molina

RESUMEN

Dentro del derecho interno colombiano, se ubica el secreto empresarial como institución legal de protección de la propiedad intelectual, sin embargo, hay otras tres maneras de ubicar el secreto empresarial dentro del derecho u otras tres teorías sobre su naturaleza Jurica. La primera como un derecho de la personalidad, asimilable a un derecho fundamental, así que la figura tratada, puede ser protegida a través de la acción de tutela, sin embargo, es de difícil aplicación; la segunda, es el secreto empresarial como un bien inmaterial o un bien no corpóreo, esta teoría es la más acogida en nuestro ordenamiento, pues el secreto empresarial hace parte de la propiedad Industrial, que recae sobre bienes no corpóreos o inmateriales; Por último, el secreto empresarial como bien económico o meramente pecuniario.

***Palabras Clave**: secreto empresarial, naturaleza jurídica, ordenamiento jurídico colombiano, derecho de la personalidad, derecho fundamental, intimidad, bien inmaterial, bien económico.*

ABSTRAC

Within Colombian domestic law, the business secret is located as a legal institution for the protection of intellectual property, however, there are three other ways to locate the business secret within the law or three other theories about its legal nature. The first as a right of the personality, assimilable to a fundamental right, so that the treated figure can be protected through the tutela action, however, it is difficult to apply; the second is the business secret as an immaterial good or a non-corporeal good, this theory is the most welcomed in our legal system, since the business secret is part of the Industrial property, which falls on non-corporeal or immaterial good; finally, the business secret as an economic or merely pecuniary good.

***Key words:** business secrecy, legal nature, Colombian legal system, personality right, fundamental right, privacy, intangible good, economic good.*

INTRODUCCIÓN.

El presente escrito, *La Naturaleza Jurídica del Secreto Empresarial Dentro del Ordenamiento Jurídico Colombiano,* está dirigido a las personas apasionadas por la propiedad intelectual, que deseen adentrarse en una discusión a profundidad, sobre la naturaleza jurídica una de las figuras comprendidas dentro de este régimen especial.

La idea de este trabajo, nace a partir de visualizar la comodidad de los autores de propiedad intelectual, específicamente de quienes escriben sobre la figura a tratar, que generalmente, no van más allá de describir su concepto, explicar los requisitos de una información para constituirse como secreto empresarial y hacer mención sobre los medios de protección en las distintas ramas del derecho de la misma.

Es así, que este trabajo tiene como eje central dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la naturaleza jurídica del secreto empresarial en el ordenamiento jurídico colombiano? Esto bajo tres teorías tomadas del trabajo denominado *La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Empresarial en el Derecho Español,* las cuales contemplan al secreto empresarial como: (i) derecho de la personalidad; (ii) bien inmaterial; (iii) bien económico. (Diaz Pérez, 2015)

Las tres teorías analizadas bajo la perspectiva del derecho colombiano, para determinar cuáles de teorías se cumplen y las consecuencias prácticas de considerar el secreto empresarial como tal, con el fin de brindar un esquema más amplio sobre sus alcances.

El método de investigación de este trabajo es cualitativo, pues aborda el análisis de la figura del secreto empresarial a través de la normatividad y decisiones judiciales, buscando su naturaleza, los alcances y aplicaciones que la figura pueda tener dentro de nuestra normatividad.

LA NATURALEZA JURÍDICA

El concepto de naturaleza jurídica no es univoco o totalmente determinado, tiene diferentes modos de abordarlo, ya sea como esencia, que es específicamente la que nos permite responder a la pregunta ¿Qué es? Y da una definición de la institución de la cual se está tratando; como estructura, que permite entender el modo como la institución está configurada en el derecho; y como categoría, tipo o género, lo que permite ubicarla, dentro de las generalidades del derecho, por ejemplo, la compraventa como contrato, negocio jurídico o convención. (Estéves, 1956)

Este trabajo aborda la naturaleza jurídica del secreto empresarial, en principio como categoría, pues responde a la pregunta de si es un derecho de la personalidad, un bien incorpóreo y/o un bien económico. Lo que luego permite vislumbrar como se encuentra configurado dentro del derecho, más específicamente como se encuentran configurados sus medios de protección y no abordara a profundidad el concepto o definición.

EL SECRETO EMPRESARIAL

Dentro de nuestro ordenamiento, el secreto empresarial se encuentra definido en la decisión 486 de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

> Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. (Decisión 486 de la Comunidad andina, 2000, art. 260)

Partiendo de ese concepto, sin profundizar sobre él, pues ha sido tema reiterado en trabajos de otros autores, tampoco sobre sus requisitos, ya que le corre la misma suerte. Aunque solo sobre uno, que será de vital importancia más adelante para responder a una de las teorías.

TEORIAS SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL SECRETO EMPRESARIAL

Las teorías que desarrolla este trabajo, como se ha reiterado, son tomadas del trabajo *La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Empresarial en el Derecho Español,* las cuales contemplan al secreto empresarial como: (i) derecho de la personalidad; (ii) bien inmaterial; (iii) bien económico (Diaz Pérez, 2015).

1. El secreto empresarial como un derecho de la personalidad.

Esta teoría postula el derecho al secreto como una "manifestación de los derechos de la personalidad equivalente al derecho a la libertad, el honor, la intimidad" (Diaz Pérez, 2015, pag. 39).

El concepto de "derecho de la personalidad" en el ordenamiento español, esta estrechamente relacionado con el de "derecho fundamental" en el ordenamiento colombiano, tal y como lo menciona Encabo Vera (2012), "los derechos de la personalidad, ciertamente, están relacionados con los derechos fundamentales de las personas…" (p. 20), aunque con ciertas precisiones que distan uno del otro en el tratamiento que tiene cada ordenamiento, pero que no son relevantes profundizar sobre ellas para el desarrollo de este trabajo.

Los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento, se protegen a través de la acción de tutela (Const., 1991, Art.86), para ello se analizará un antecedente de la Corte Constitucional, en la que se intento proteger el secreto empresarial a través de esa acción.

1.1 Bavaria S.A. contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Unidad Administrativa Dirección de Impuestos Nacionales- Administración Grandes Contribuyentes de Bogotá.

Bavaria S.A. en el año 1993 interpuso una acción de tutela en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Unidad Administrativa Dirección de Impuestos Nacionales- Administración Grandes Contribuyentes de Bogotá, solicitando la protección de su derecho fundamental a la propiedad que, según la compañía, le había sido vulnerada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales.

La afirmación de Bavaria se fundaba en que la Comisión de Administración de Impuestos con el fin de determinar el impuesto al consumo de la cerveza por los períodos correspondientes a noviembre y diciembre de 1990, 1991, y enero a septiembre de 1992 ordeno una inspección tributaria a Bavaria, en la que se solicitó a Bavaria el cuadro de estándares para cervezas y maltas, por materias primas y marcas de productos, también la relación de distribuidores inscritos en la fábrica que según la accionante, versaba sobre el mapa de distribución de cervezas en las zonas del Distrito Capital. El cuadro de estándares, según Bavaria, tenía una estrecha relación con la "fórmula maestra" de sus productos y el mapa de distribución era objeto de reserva y por lo tanto ambos documentos constituían secreto industrial, que constituyen un derecho de propiedad y por lo tanto la entidad estaría expropiando a la accionante.

En primera instancia, 15 de enero de 1993 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Civil- concluyo que si bien Administración con el fin de establecer el monto de la obligación tributaria de Bavaria, debía tener acceso a documentos que ayudaran a sustentar esta labor. No encontraba una relación entre la información contenida en los documentos solicitados, para establecer el monto del impuesto, debido a que su contenido versaba sobre elementos técnicos del producto. Un argumento, que cabe resaltar, para el desarrollo de este trabajo, es que consideró que "el derecho de propiedad industrial invocado como amenazado por el accionante, tiene el carácter de fundamental, pues él indudablemente es constitutivo del patrimonio de la Sociedad accionante (…) Hacen parte del patrimonio y por ende constituyen derecho de propiedad" (Corte Constitucional, Sentencia T-381,1993).

La providencia fue impugnada por el Director de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales y el caso fue trasladado para su solución en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia quien decidió por sentencia del 18 de febrero de 1993, revocar el fallo en, negar y la acción de tutela, pues la accionada estaba ejerciendo facultades otorgadas estipuladas en artículo 776 del Estatuto Tributario, y no era más que una acción de la administración para cumplir sus fines como manifestación del régimen impositivo del Estado para establecer con exactitud los montos que la accionante debía contribuir, en palabras de la Corte, "el derecho fundamental de la propiedad privada, en su modalidad de industrial, sea conocida o reservada en los términos expuestos, se encuentra limitada, en desarrollo del orden público, por el régimen impositivo del Estado" (Corte Constitucional, Sentencia T-381,1993).

Ya en sede de revisión, la Corte Constitucional en revisión, confirmo la sentencia proferida por la Corte Suprema, Sala Civil, tomo la misma posición de afirmar que la propiedad como derecho fundamental no tiene el carácter de ser absoluto y por lo tanto puede ser limitado por Estado para cumplir sus fines, en sus propias palabras:

> Así, oponer la propiedad industrial o el derecho de reserva sobre los papeles privados -que son derechos nítidamente reconocidos en la Constitución- al normal ejercicio de las funciones públicas de inspección, vigilancia, intervención o búsqueda de pruebas judiciales, implica desnaturalizar el correspondiente derecho y acomodarlo a intereses ajenos a su contenido material, obstaculizando la labor oficial desplegada en interés público y, por ende, entrando en conflicto con éste.(…)Es lícito, entonces, que el Estado exija documentos privados de cuyo análisis y evaluación pueda concluirse la determinación de costos, rentas, tributos, exenciones, retenciones, pasivos, pagos y deducciones, siempre y cuando su actividad de inspección, investigación y vigilancia se lleve a cabo en los términos dispuestos por la ley y para los exclusivos fines que contempla el artículo 15 de la Carta. (Corte Constitucional, Sentencia T-381,1993)

Es necesario advertir un grave desatino jurídico en el que incurrieron todas las decisiones judiciales anteriormente mencionadas, que no se hubiera cometido si se hubiera revisado la ubicación del derecho a la propiedad dentro de la Constitución, pues este se encuentra en el capítulo segundo del cuerpo constitucional, que trata de los derechos sociales, económicos y culturales y no de los derechos fundamentales, cabe destacar que "para que proceda la protección inmediata y efectiva del derecho a la propiedad por vía de tutela, debe su desconocimiento afectar derechos que por naturaleza son fundamentales, como la vida, la integridad física, el trabajo, etc." (Corte Constitucional, Sentencia T-580,2011). Sin embargo, en el caso en mención, el derecho a la propiedad fue estudiado de manera aislada como derecho fundamental propiamente dicho.

Otra aclaración sobre las providencias, es que usaban el término de secreto industrial y no el de Secreto empresarial, esto debido a que para la época el término aún no había sido contenido en una norma y se usaba indistintamente para referirse a lo que hoy se conoce como el secreto empresarial de la decisión 486 del 2000, este se considera un término más amplio y abarca secreto empresarial, secreto industrial y secreto comercial (Sanín Restrepo,2013, p.7).

1.2 El secreto empresarial y el derecho fundamental a la intimidad.

Aunque en el caso Bavaria vs Administración Grandes Contribuyentes de Bogotá, no se logro determinar la calidad de derecho fundamental del secreto Empresarial, si llama la atención en que este caso fue resuelto con base a que:

> tampoco fue vulnerado el derecho a la reserva de los libros y papeles privados, protegida en sí misma por la Constitución. Ya se ha visto que la situación planteada encaja perfectamente en una de las excepciones consagradas por el artículo 15 de la Constitución (Corte Constitucional, Sentencia T-381,1993).

Inconscientemente en la providencia se hizo referencia a un derecho que si tiene el carácter de fundamental, pero lamentablemente no se trató a profundidad, lo que hubiera dado un análisis mas enriquecedor para este trabajo, es decir, el derecho fundamental a la intimidad.

Sin embargo, en otros pronunciamientos este derecho ha tenido un profundo análisis dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que nos permite hacer un símil entre el secreto empresarial y lo que se ha denominado la intimidad gremial y la intimidad económica.

1.2.1 Intimidad gremial.

La Corte Constitucional estableció cuatro niveles del derecho a la intimidad, que son el personal, familiar, social y gremial. El último nivel, hace referencia a "las libertades económicas e involucra la posibilidad de reservarse -conforme a derecho- la explotación de cierta información, siendo, sin lugar a dudas, uno de sus más importantes exponentes, el derecho a la propiedad intelectual" (Corte Constitucional, Sentencia T-787,2004).

Resulta curioso que al confrontar el concepto del intimidad gremial con el de secreto empresarial, pareciera hablarse del mismo concepto, además, la Corte Constitucional es clara en mencionar que el máximo exponente de la intimidad gremial es la propiedad intelectual, sin embargo, al confrontar ese nivel del derecho a la intimidad con las definiciones de las demás figuras de la propiedad intelectual, la única

que cumple con el carácter de "información reservada para la explotación", es precisamente el secreto empresarial.

De lo anterior, se hace una afirmación atrevida, y es que el único exponente de la intimidad gremial es el secreto industrial o por lo menos el único dentro de la propiedad intelectual. Es así que el secreto empresarial es una manifestación del derecho fundamental a la intimidad y le corresponde el cuarto nivel, es decir la intimidad gremial.

1.2 Intimidad económica.

Esta es definida por la Corte Constitucional como "un ámbito que, en principio, sólo interesa al individuo, el cual impide a los particulares acceder a la información económica de otro particular". (Corte Constitucional, Sentencia C-489,1995).

Así mismo, confrontando conceptos, es evidente que el secreto empresarial también encaja o hace parte de la intimidad económica, pues se hace referencia a una información de carácter económico, en la que se impide el acceso a otros particulares.

1.3 Consecuencias prácticas del secreto empresarial como derecho fundamental.

En primer lugar, se abre la posibilidad de protegerse a través de la acción de tutela, pues es el medio por excelencia para proteger los derechos fundamentales, pero no al que se debe recurrir como primera medida, ya que es un medio subsidiario (Decreto 2591,1991, art. 6). Teniendo en cuenta que el secreto empresarial tiene sus propias acciones en la ley 256 de 1996, hace difícil la aplicación de la acción constitucional, a menos que sea como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Otro aspecto que dificulta la procedencia de la acción, es que al vulnerarse del secreto empresarial, como manifestación del derecho a la intimidad, es susceptible perder su reserva y por lo tanto su carácter de secreto, entonces la información deja de mantener una de sus condiciones para protegerse a través de esta institución, configurando un daño consumado y la improcedencia de la acción constitucional (Decreto 2591,1991, art. 6).

Por otro lado, recordemos de que el secreto empresarial, como manifestación del derecho a la intimidad, le corresponde las mismas limitantes de ese derecho, en palabras de la Carta Constitucional Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley (Const., art. 15).

Ese aparte de la Constitución, nos pone en el supuesto de la inspección tributaria del artículo 779 del Estatuto Tributario, donde la administración "podrá ordenar la práctica de inspección tributaria, para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales".

En el ejercicio de la inspección tributaria, existe la posibilidad de que la administración se tope con un secreto empresarial, la misma Constitución la faculta para levantar la reserva sobre aquella información en caso de ser necesaria para determinar las obligaciones del titular como administrado, sin

embargo, en este caso, no se pierde la reserva, pues la información solo puede ser usada para los fines tributarios pertinentes y los funcionarios de la Dirección General de Impuestos y Aduanas tienen la obligación de mantener en reserva esa y toda la información entregada en la declaración tributaria (Decreto 624,1989, art. 583).

2. El secreto empresarial como un bien inmaterial.

Esta concepción del secreto empresarial, lo trata de esta manera debido a que "comparte todas las características de un bien no corpóreo. En primer lugar, es una creación producto del ser humano, que requiere para su disfrute económico plasmarse en un soporte tangible y puede ser objeto de disfrute simultaneo de forma ilimitada" (Diaz Pérez, 2015, pag. 40)

Aunque en nuestro ordenamiento no existe una clasificación expresa de bienes materiales e inmateriales, esta se puede deducir del artículo 670 del Código Civil, que reza "sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo."

Siendo una de sus expresiones la propiedad intelectual, contemplada en una definición muy limitada en un artículo más adelante, en el 671, refiriéndose a "aquel derecho que los autores tienen sobre sus producciones de talento o ingenio". Limitada debido a que esa definición solo contempla los derechos de autor, sin embargo, esto es dado gracias a la época en la que se entro en vigencia, siglo XIX.

Para Tobón Franco (2009), citado por Sanín Restrepo (2013, p. 4) "el poder de usar y disponer de un bien es lo que se denomina derecho de propiedad (...) si ese poder se ejerce sobre un bien incorporal como sería una creación artística o una innovación científica, se trata de un derecho de propiedad intelectual".

Por lo que el secreto empresarial, enmarcado dentro de la propiedad intelectual, para esta teoría, se define como un bien inmaterial sobre el cual recae una especie de propiedad, la propiedad intelectual en su ramo de propiedad industrial.

2.1 Consecuencias prácticas del secreto empresarial como bien inmaterial

Como bien inmaterial, sobre el que se ejerce un derecho de propiedad, específicamente la propiedad intelectual, el secreto empresarial tiene sus medios de protección muy definidos en las normas que lo regulan, a saber, se protege de los siguientes actos:

- **a)** explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- **b)** comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
- **c)** adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- **d)** explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);
- **e)** explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;

f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o,

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultará, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos (Decisión 486,2000, art. 262).

A la vez le son aplicables las acciones derivadas por competencia desleal, están precisamente destinadas a proteger el bien inmaterial, pues no protege el despojo físico del bien, sino las acciones de divulgación o explotación, sin autorización de su titular. Dentro de las acciones se encuentran:

1. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley.

2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba, aunque aún no se haya producido daño alguno (Ley 256,1996, art. 20).

3. El secreto empresarial como un bien económico.

Esta teoría concibe al secreto empresarial como un "bien esencialmente económico, ya que todas sus características apuntan a su carácter de pecuniario (…) con valor patrimonial (…) el principal interés que intenta satisfacer el titular del secreto es un interés patrimonial, que se materializa tras la explotación económica de los conocimientos que constituye el secreto" (Diaz Pérez, 2015, pag 41)

Sobre este punto cabe resaltar que dentro de nuestro ordenamiento no existe una categoría denominada "bienes económicos", que tengan un régimen aplicable por tener esa calidad o sean merecedores de un trato diferenciado, pues se trata de un tema más económico que jurídico.

Para mayor ilustración, Andrés Suarez Suarez (1992) citado por Mora Plaza (2007) dice que:

> "bien económico es todo objeto, elemento material o cosa que sirva para satisfacer alguna necesidad humana. Por oposición a los bienes libres, los bienes económicos son aquellos que se adquieren en el mercado pagando por ello un precio, expresión de su grado de escasez o del coste o sacrificio que es necesario soportar para obtenerlos" (Mora Plaza, 2007)

En términos jurídicos, son aquellos bienes susceptibles de ser transferidos, recibiendo como contraprestación un pago, pero esta característica es aplicable a todos aquellos bienes que no se encuentren fuera del comercio, dentro de los que se encontraría el secreto empresarial.

Por lo descrito, no se considera que el secreto empresarial como "bien económico", nos de una respuesta sobre su ubicación dentro de una generalidad del derecho, dicho de otra manera, no existe un

ramo del derecho que trate específicamente sobre los "bienes económicos", mas bien, esto comporta una característica de los bienes que no están fuera del comercio.

3.1 Consecuencias prácticas del secreto empresarial como bien económico o como bien ubicado dentro de la actividad económica.

Aunque dentro de nuestro ordenamiento no exista una categoría o un régimen de "bienes económicos", el secreto empresarial es susceptible de ciertas medidas por ser un bien que participa de la actividad económica.

La Constitución Política, sobre la actividad económica y la iniciativa privada, menciona que son:

> libres, dentro de los límites del bien común (…) La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades (…) El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional (Const., 1991, art. 333).

Bajo ese entendido y mandato constitucional, se expidió la ley sobre competencia desleal, que tiene como objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado (Ley 256,1996, art.1). Por lo que le son aplicables las medidas de protección y acciones por competencia desleal antes mencionadas.

Por otro lado, desde el ámbito penal, también hay una protección, más bien sanción a través de la tipificación de la violación de reserva industrial o comercial, que castiga a aquel que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, (Ley 599, 2000, art. 308)

el bien protegido en este caso, es el orden económico y social, el cual "pretende dar seguridad a las relaciones de esa índole entre los particulares (personas naturales y/o jurídicas), y entre estos y el Estado" (Melo Vargas, 2020, párr. 5). Es decir, es una medida que tiene como objeto castigar a aquella persona que interrumpa la libre competencia o cometa actos desleales, en las relaciones o actividad económica.

CONCLUSIÓN

El secreto empresarial dentro del ordenamiento jurídico colombiano, encaja dentro de las tres teorías sobre su naturaleza jurídica, unas categorías mas cercanas que otras. Como derecho de la personalidad, en el entendido que dentro de nuestro ordenamiento es el equivalente a de derecho fundamental, es una manifestación del derecho a la intimidad, susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela, aunque con dificultades para que su precedencia, así mismo puede ser sometido a inspección tributaria, de acuerdo al último inciso del artículo 15 de la Constitución Política, sin embargo, se sigue manteniendo la reserva de la información.

Como bien inmaterial, es la teoría que mas se ajusta a nuestro ordenamiento, pues precisamente la propiedad intelectual, en la cual se encuentra incluido el secreto empresarial, una especie de propiedad que recae sobre los bienes incorpóreos o inmateriales, y como tal tiene sus propias medidas de protección y acciones.

La teoría del secreto empresarial como bien económico, es una descripción o mención de una de las características de los bienes que no están fuera del comercio, no versa sobre la naturaleza jurídica. Sin embargo, como bien que participa o está dentro de la actividad económica, tiene medidas de protección en el ámbito del derecho de la competencia y le merece la tutela penal como protección del orden económico y social.

Bibliografía:

- Estéves Louis, J. (1956). Sobre el concepto de "Naturaleza jurídica", Anuario de filosofía del Derecho, Ref.: ANU-F-1956-10015900182, 159-182
- La Comisión de la Comunidad Andina (01 de diciembre del 2000) Régimen Común Sobre Propiedad Industrial [Decisión 486 del 2000] recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf
- Días Peréz, Gissel (2015) La Protección Jurídica del Know How y el Secreto Empresarial en el Derecho Español (Tesis de Maestría, Universidad Internacional de la Rioja) Recuperado de https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4469/DIAZ%20PEREZ%2C%20GISSEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Corte Constitucional (14 de septiembre de 1993) Sentencia T-381-1993 [MP José Gregorio Hernández Galindo]
- Presidencia de la República (30 de marzo de 1989) Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales [Decisión 486 del 2000] D.O. 38.756
- Corte Constitucional (27 de junio de 2011) Sentencia T-580-2011 [MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub]
- Restrepo, J. S. (2013). El secreto empresarial: concepto teórico y fallas a la hora de alegar su violación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Revista de Derecho Privado, (49), 1-34.
- Corte Constitucional (18 de agosto de 2004) Sentencia T-787-2004 [MP Rodrigo Escobar Gil]
- Corte Constitucional (2 de noviembre de 1995) Sentencia C-489-1995 [MP Eduardo Cifuentes Muñoz]
- Presidencia de la República (19 de noviembre de 1991) por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política [Decreto ley 2591] D.O. 20.165
- Congreso de la República (15 de enero de 1996) Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal [Ley 256] D.O. 42.692
- Mora Plaza, A. (2007) ¿Se puede construir un sistema público de salud con bienes económicos? Siete puntos críticos. Revista de Administración Sanitaria, 5(1), pp. 79-103 recuperado de https://www.elsevier.es/es-revista-revista-administracion-sanitaria-siglo-xxi-261-pdf-13100313
- Congreso de la república (24 de julio del 2000) Por la cual se expide el Código Penal [Ley 599] D.O. 44.097
- Melo Vargas, J. (08 de mayo 2020) El bien jurídico del orden económico y social en Colombia en momentos de crisis sociales y económicas, ámbito jurídico. Recuperado de: https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/penal/el-bien-juridico-del-orden-economico-y-social-en-colombia-en-momentos-de#:~:text=Dentro%20de%20este%20marco%20constitucional,entre%20estos%20y%20el%20Estado.

Conocimiento y tecnología de la empresa, el secreto industrial y su regulación en Colombia

Laura Catalina Velandia Arias

RESUMEN

Este artículo es sobre el manejo y utilización del secreto industrial para producir actos que abusen en el mercado generando así competencia desleal. En concreto, se busca explorar en qué casos las personas pueden ir en contra de una cláusula establecida dentro de un contrato que tiene consagrado un secreto empresarial cuando se encuentran enfrentados con los principios de buena fe y competencia desleal. El resultado principal de este trabajo es que, ninguna ley o jurisprudencia colombiana regula de manera eficaz la orientación correcta cuando se encuentra en estos casos. Para esto, (1) se exponen las principales posturas normativas que se han tenido en Colombia de todos los conceptos relevantes, (2) la existencia o no de un vacío legal en cuanto al manejo que se le debe dar al secreto industrial cuando se ve enfrentado con la competencia desleal, (3) se realiza una conclusión critica del tema.

Palabras clave: Derecho civil, buena fe, cláusula compromisoria, posición de dominio, información no divulgada.

ABSTRACT

This article is about the management and use of industrial secrets to produce acts that abuse the market, thus generating unfair competition. Specifically, it seeks to explore in which cases people can go against a clause established within a contract that has a business secret enshrined when they are faced with the principles of good faith and unfair competition. The main result of this work is that, no Colombian law or jurisprudence effectively regulates the correct orientation when found in these cases. For this, (1) the main normative positions that have been had about the industrial secret are exposed, (2) the existence of a legal vacuum regarding the handling that must be given to the industrial secret when it is faced with unfair competition , (3) a critical conclusion of the topic is made.

Keywords: Civil law, good faith, arbitration clause, dominance position, undisclosed information.

Colombia, como miembro de la Comunidad Andina, ha regulado el secreto empresarial mediante la Decisión 486 de 2000[1] la cual establece en su artículo 260 que la información no divulgada de un empresario que pueda ser utilizada en el comercio en la medida que cumpla con tres requisitos: el primero de ellos es que sea secreta, el segundo de ellos es que tenga un valor comercial por ser secreta y tercero, que sea objeto de medidas razonables para que sea secreta, esto es importante para entender en que casos se puede considerar como secreto empresarial.

Por otro lado, el Artículo 16 de la Ley de competencia desleal (Ley 256 de 1996), tipificó como conducta reprochable el aprovechamiento de los secretos empresariales sin autorización de su titular cuando se haya accedido lícitamente por el incumplimiento de obligaciones, por abuso de confianza o con infracción de otras disposiciones normativas.

Ahora bien, este instrumento no ha tenido en cuenta, ni ha regulado el mecanismo de control que se debe llevar cuando se ven enfrentados los principios rectores del derecho de la buena fe en el momento en que nos encontramos con un contrato que contiene una cláusula de secreto industrial y este no puede ser revelado, pero genera una competencia desleal con otras compañías.

En este orden de ideas, vale la pena preguntarse, en qué casos las personas pueden ir en contra de una cláusula establecida dentro de un contrato que tiene consagrado un secreto empresarial cuando se encuentran enfrentados con los principios de buena fe y competencia desleal. La hipótesis que orienta este trabajo es que ninguna ley o jurisprudencia colombiana regula de manera eficaz la orientación correcta cuando se encuentra en estos casos.

La justificación de esta investigación es de doble alcance, pues al generar un conflicto entre dos partes interesadas, por un lado esta investigación radica en el hecho que puede contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la ley para regular este tipo de relaciones en las cuales se crea un delito contra otra parte, identificando de manera adecuada la actuación a seguir que se debe llevar por la persona que se encuentra bajo una cláusula compromisoria que no le permite revelar un secreto que genera competencia desleal. Por otro lado, la importancia de comprender las modificaciones en los contratos futuros y los impactos en los contratos vigentes.

De esta manera, el objetivo general de esta investigación es explorar en qué casos las personas pueden ir en contra de una cláusula establecida dentro de un contrato que tiene consagrado un secreto empresarial cuando se encuentran enfrentados con los principios de buena fe y competencia desleal. Para alcanzar este objetivo se formulan los siguientes objetivos específicos, en primer lugar, contrastar las principales posturas normativas que se han tenido acerca del secreto industrial, en segundo lugar, hacer un análisis y del poder evidenciar si realmente se encuentra un vacío legal en cuanto al manejo que se le debe dar al secreto industrial cuando se ve enfrentado con la competencia desleal y el principio de buena fe y por último, proponer una solución para los casos en donde un sujeto se encuentre obligado a cumplir un secreto industrial por parte de una posición dominante pero este vaya en contra de la competencia desleal de otras empresas y la buena fe.

[1] Andina, C. (2000). Decisión 486. *Régimen Común sobre Propiedad Industrial (1 diciembre 2000)*, Art 260.

El desarrollo y presentación de resultados de este trabajo se lleva a cabo bajo una metodología de análisis evaluativo. A través de esta se busca comprobar si determinadas medidas se ajustan a parámetros morales, políticos y económicos, además evaluar la medida de idoneidad de determinadas medidas dentro del ordenamiento jurídico.

Dentro de este primer capítulo manejaremos las principales posturas que se han tenido acerca del secreto industrial, competencia desleal y libre competencia en el mercado para entender un poco más de fondo el contexto.

Las investigaciones sobre los secretos empresariales se han enfocado en definir cómo esta es una herramienta para solucionar problemas jurídicos. Para ello es importante aludir que de acuerdo con la decisión 486 del 2000[2] en su capítulo III en su artículo 260, se habla de los secretos empresariales, estos se consideran como cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, pero para que pueda ser secreta debe cumplir con tres requisitos que exige la ley.[3]

Para entender mejor el significado del secreto empresarial, debemos conocer a Benavente quien considera que el know how es el saber o conocimiento técnico aplicable a nivel empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de contratación. Este concepto limita lo entendido por conocimiento a lo estrictamente técnico, es decir, propio de un determinado ámbito tecnológico, industrial, comercial, entre otros; así mismo, depende de su eficacia (traducida en utilidad económica).[4] (Deavila, A. B., Osorio, C. A. N., & Ruiz, A. I. Q. 2017)

Por otro lado, considero pertinente que se tenga en cuenta lo que se considera como competencia desleal, y esta es, la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica, dicha ventaja ha de ser significativa y que el secreto industrial protegido cumple con los requisitos del artículo 260 de la decisión 486 del 2.000 para que este cumpla con los requisitos para ser protegido. (Canaval, P. J, 2008).

Los actos de competencia desleal se dividen en tres, la primera de ellas son los actos de engaño que se refiere a la entrega de información falsa o información que puede inducir a error a quienes la reciben[5]. El engaño debe afectar a algún elemento relevante del producto o servicio en cuestión tales como; características principales, precio, asistencia post venta, reparaciones, garantías, etc. Por otro lado, nos encontramos con los actos de confusión, se aplica a todo comportamiento que busca crear confusión entre los consumidores, habitualmente, sobre la actividad, las prestaciones o el establecimiento de las empresas competidoras. Finalmente, las omisiones engañosas, versan sobre omitir u ocultar la información que necesitan los consumidores para tomar una buena decisión. También es desleal cuando se entrega información poco clara, ininteligible, ambigua o inoportuna.

---

[2] Andina, C. (2000). Decisión 486. *Régimen Común sobre Propiedad Industrial (1 diciembre 2000)*.

[3] Canaval Palacios, J. P. (2008). Manual de propiedad intelectual. Editorial Universidad del Rosario

[4] Deavila, A. B., Osorio, C. A. N., & Ruiz, A. I. Q. (s. f.). Régimen de protección del secreto empresarial en Colombia.

[5] De la Cruz Camargo, D. M. (2014). *La Competencia Desleal en Colombia, un estudio sustantivo de la ley*. U. Externado de Colombia

Dentro de este escrito resulta relevante hablar acerca de la buena fe que para fines de este escrito se asocia con la confianza en la apariencia jurídica[6]. El sujeto de derecho actúa con la convicción de que su contraparte en una determinada relación jurídica es transparente en sus acciones y se disfraza de una legalidad jurídica en las mismas que resultan ser contrarias a derecho y a los principios rectores. Tradicionalmente han existido dos concepciones acerca de la buena fe, por una parte, una primera aproximación al concepto nos indica que la buena fe es la creencia que tiene un sujeto de que la conducta que ejerce o ejecuta es honrada, sin tacha, pues considera que la misma está ajustada al ordenamiento; por otra parte, se señala que la buena fe equivale a la honradez, corrección o rectitud con la que una persona debe actuar en el tráfico jurídico.

En relación con la buena fe subjetiva[7] se ha distinguido entre la concepción psicológica de la buena fe, entendida ésta como creencia o ignorancia del sujeto, y la concepción ética de la misma, noción ésta de origen germánico, según la cual la ignorancia o el error del sujeto sólo serán atendibles en la medida en que su comportamiento no sea culpable o, dicho de otra forma, tales situaciones sólo serán excusables si el sujeto, con una diligencia normal, no hubiera podido superar su apreciación errada de la realidad.

En cuanto a la buena fe objetiva es importante precisar que ésta, corresponde, por una parte, a un concepto técnico-jurídico referido a la conducta o al comportamiento que se considera como el parámetro que debe ser observado en las relaciones que los particulares establecen, noción que debe estar relacionada con el deber de conducta que se concreta en el comportamiento correcto y lealtad en el tráfico jurídico. Este último es un principio "dogmático" o "sistemático"[8], el principio general de buena fe, que debe irradiar la interpretación de todo el ordenamiento, y que, al mismo tiempo, es, en algunas legislaciones, fuente de derecho, como principio general.

Y no menos importante, conocer la posición de quienes defienden la libre o la leal competencia como bien jurídico protegido. Este sector doctrinal no rechaza la capacidad competitiva de la empresa como objeto de tutela, pero entiende que la misma es una parte de él. Para alguna dicha capacidad competitiva se protege como parte de la competencia leal y para otros se presenta como presupuesto para que un sistema económico basado en la competencia pueda cumplir sus funciones, pero que no es el único, ya que hay que tutelar también al resto de agentes que intervienen en el mercado, porque lo que en realidad se pretende preservar es el "sistema de concurrencia en su conjunto" o el "correcto funcionamiento del mercado. (Fernández Díaz, C. R. 2017)

Según la SIC, la competencia en los mercados "es el conjunto de esfuerzos que desarrollan las personas que, actuando independientemente, buscan asegurarse la consecución de un fin. En términos económicos, la competencia es un conjunto de actos desarrollados por agentes económicos independientes que rivalizan con el fin de asegurar la participación efectiva de sus bienes y servicios en un mercado determinado".

Después de tener clara dicha definición, entramos en el segundo capítulo para discutir si realmente existe un vacío legal o no en la normatividad Colombiana cuando se ve enfrentado el secreto industrial y la Competencia desleal.

---

[6] Rodríguez, A. S. (2004). La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. *Vniversitas*, *53*(108), 281-315.

[7] Díez-Picazo y Ponce De León, Luis, prólogo…, págs. 11 y 12.

[8] De los M, José Luis, Derecho civil. Método, sistemas y categorías jurídicas…, pág. 231.

Para ello, resulta importante saber en qué casos no se considerará como secreto empresarial la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial que entra al dominio público de acuerdo con el artículo 261 de la Decisión 486 de 2000[9], por ser información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Sin embargo, en este punto es menester resaltar que no se define que podría pasar en la circunstancia en que se tome un secreto empresarial para ser divulgado porque este mismo genera una competencia desleal con otras empresas, como lo puede llegar a ser la acumulación de patentes sin que las mismas sean utilizadas y se vean enfrentadas los principios rectores de buena fe, en consecuencia la problemática que surge allí es cuál es la actuación correcta que se debería llevar en este caso.

Un ejemplo claro para deslumbrar mejor la anterior afirmación es el caso de la Corte Constitucional en la sentencia C - 350 del 2013[10], en donde se ha considerado que la acumulación de patentes, en sí misma, no constituye una violación de las leyes antimonopolísticas. Lo mismo ha dicho de la no utilización de patentes. Sin embargo, es posible que, si una empresa con posición dominante en un mercado decide acumular las patentes relacionadas con una determinada actividad económica, y además, no las utiliza, esta actitud llegara a considerarse como una práctica restrictiva de la competencia.

En consecuencia, a lo anterior, se daría una efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. En este caso la ventaja sería significativa tal como lo pide la ley, no obstante, el secreto industrial protegido cumpliría con los requisitos del artículo 260 de la decisión 486 del 2000 para poder ser protegido. Ahora, se genera una discusión pensando en que si bien es notoria la competencia desleal esta no podría ser revelada por que se encuentra bajo un secreto empresarial.

Analizando el artículo 265 de la decisión 486 del 2000[11], encontramos que "toda persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado".

Si bien dicho artículo toma en cuenta que no puede ser revelado el secreto industrial sin una causa justificada el problema sobresaliente en este caso es si para la normatividad Colombiana estos planteamientos en donde se requiere revelar el secreto industrial para evitar que se genere una competencia desleal estaría dentro de las causas debidamente justificadas. Ahora, no podemos hacer una lectura apartada del texto completo del artículo pues en su apartado siguiente es enfático en el consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado.

Estos dos requisitos que exige el artículo para poder revelar el secreto empresarial por su redacción podríamos determinar que coexisten entre sí y no son excluyentes uno del otro, derivado de ello lo que

[9] Andina, C. (2000). Decisión 486. *Régimen Común sobre Propiedad Industrial (1 diciembre 2000)*.
[10] De Colombia, C. C. (2013). Sentencia C-350 de 2013. MP: Mauricio González Cuervo.

[11] Andina, C. (2000). Decisión 486. *Régimen Común sobre Propiedad Industrial (1 diciembre 2000)*.

nos debemos preguntar es si, aunque haya una causa justificada para poder revelar dicho secreto industrial importaría si quien detenta el poder de decidir si desea que este sea revelado o no lo permitiría.

Aquí es importante tener en cuenta la Sentencia de Tutela 381 del año 93 en donde se consagró que el secreto industrial es aquel aspecto de la órbita privada de la actividad industrial o comercial, que, en desarrollo de la privacidad y protección a que tiene derecho toda empresa, sólo se da a conocer a ciertas personas y se mantiene oculto o reservado para los demás, con la facultad para conservarlo en esa forma, siempre que, desde luego, no atente contra las buenas costumbres y el orden público de la Nación.

Considero que resulta considerable tener en cuenta que no solamente puede llegar a estar investido de legalidad si no que, esta en contra de todas las costumbres y los principios rectores que han regido el derecho y el contenido de los contratos.

En este punto la libertad de competencia es un eje central del análisis, pues esta libertad no puede ser absoluta sino una libertad sub lege sujeta a límites internos y externos. En efecto, la libertad de competencia de los agentes y, con ella, sus presupuestos o elementos constitutivos el derecho de propiedad y de actuar al servicio de los propios intereses son internos.

Por otra parte, la libertad económica de los agentes[12], y la igualdad están, de un lado sujetos a los límites externos determinados al menos por la libertad de competencia de los otros agentes, esto es, la necesidad de reconocer a los demás al menos una libertad igual; y a los límites internos o de orden público determinados por la función social que el Ordenamiento jurídico le atribuye.

La Unión Europea tiene claro que hay que garantizar un nivel de competencia suficientemente alto en el mercado interior y por eso establece en el artículo 3.g) del Tratado de Roma “el establecimiento de un mercado interior donde no se vea falseada la competencia”, como en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea"[13] donde el objetivo es crear un mercado único altamente competitivo" y es por ello que la Unión Europea se esfuerza en conseguir que todos los operadores económicos compitan en igualdad de condiciones.

No obstante, no es posible aludir que se actúa en igualdad de condiciones cuando una empresa está utilizando su posición dominante y los beneficios que otorga la ley para guardar sus secretos empresariales mediante cláusulas compromisorias pero que no están de conforme a derecho y vulneran el principio de buena fe.

Esta buena fe es un principio que se encuentra hondamente arraigado en nuestro sistema jurídico; Andrés Bello expresamente consagró en el artículo 1603 código civil Colombiano, que “los contratos deben ejecutarse de buena fe”[14], sino que evidenció que la integración del contrato con todos aquellos

---

[12] Aristizábal Villa, J. (2000). Aproximación al marco jurídico de la libertad económica en Colombia. *Estudios Gerenciales*, *16*(77), 83-90.

[13] Europea, C. (1992). *Tratado de la Unión Europea*. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

[14] Rodríguez, A. S. (2004). La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. *Vniversitas*, *53*(108), 281-315.

deberes que emanan de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella, es consecuencia directa del principio de buena fe.

Por otro lado, en relación con la buena fe subjetiva[15] se ha distinguido entre la concepción psicológica de la buena fe, entendida ésta como creencia o ignorancia del sujeto, y la concepción ética de la misma, la discusión aquí es si una persona en su sana crítica reconoce es correcto mantener un secreto empresarial porque este perjudica a otros empresarios su actuación conforme a la buena fe sería en este caso poder revelarlos pero no para generar un beneficio propio si no para ayudar a que no se genere una posición de dominio perjudicando a otra persona.

Revisando ahora el capítulo III de las Acciones por Competencia Desleal Artículo el artículo 267 de la Decisión 486 del 2000[16], consagra que "Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título".[17]

Igual a lo que analizábamos del anterior artículo, el problema de dicho artículo es lograr entender si podría revelarse el secreto industrial sin consentimiento de la persona quien detenta el poder de decisión sobre si es posible revelarlo aunque este se encuentre disfrazado de legalidad como lo es en el ejemplo de las patentes pues, en principio este secreto empresarial se apreciaría como legal al cumplir con todos los requisitos externos pero sin tener en cuenta las causales de fondo al adquirirlo como son el utilizarlas y no simplemente acumularlas para evitar su utilización por otras empresas y limitar el mercado. Entonces, si se puede utilizar o no este mecanismo e ir en contra del secreto industrial no es del todo claro.

En este último capítulo finalmente brindaremos una conclusión de lo que no ha llamado a reflexionar. El secreto industrial cada vez toma más fuerza dentro del ordenamiento jurídico Colombiano y con frecuencia a ser utilizado dentro de los contratos actualmente existentes, pues cualquier empresa busca brindar máxima seguridad interna para prevenir conflictos posteriores.

Si bien en Colombia se ha regulado el secreto industrial no se ha contemplado de manera taxativa y clara la actuación que se debe llevar a la hora de encontrarse en una situación en donde el secreto industrial genere una competencia desleal. Aunque es posible percibir que la Decisión 486 del 2000 ha tratado de prever las actuaciones que deben tomarse a la hora de encontrarse en una situación que se considere ilegal para que, por un lado el secreto industrial pueda ser divulgado o por otro lado, se pueda solicitar la ayuda de una autoridad competente, es innegable que debe hacerse una interpretación amplia para poder determinar si ello aplica o no a la situación en concreto.

No obstante, en el primer supuesto que contempla el secreto industrial acerca de la causa justificada y el consentimiento de la persona de quien ostenta el derecho, carecen de claridad normativa pues al concurrir ambos requisitos para poder revelar el secreto sería un imposible por la falta de autorización de la persona correspondiente que no lo permitiría por que claramente podría llegar a afectar sus intereses directos.

---

[15] Villarreal, M. L. N. (2006). Principio de Buena fe en Materia Contractual en el Sistema Jurídico Colombiano, El. *Rev. Derecho Privado*, *11*, 79.

[16] Andina, C. (2000). Decisión 486. *Régimen Común sobre Propiedad Industrial (1 diciembre 2000)*.

[17] Londoño, A. J. (2013). Desarrollo jurisprudencial de la cláusula general de prohibición de actos de competencia desleal. Revista de Derecho Privado, (49), 1-25.

En cuanto a la segunda opción prevista en las acciones por competencia desleal, no es debidamente claro si debe operar el consentimiento y analizar que si bien el procedimiento del secreto industrial pueda llegar a estar investido de todos los requisitos de legalidad pueda ser objeto de revisión por parte de la autoridad competente para que no incurra en el engaño a la ley y a todos los sistemas legales a los que se puede llegar a ver enfrentada una persona.

Finalmente, a partir de todo lo anteriormente dicho, consideramos que es menester por parte de la normatividad Colombiana tratar de manera más precisa y exhaustiva este tema, brindando no solo seguridad jurídica para todas las partes si no eficiencia en la solución de conflictos cuando versen o se encuentren en situaciones similares a las planteadas aquí. Para ello es importante establecer límites normativos a la libertad de competencia que hoy en día ostentan todos los empresarios que buscan proteger sus secretos industriales sin perjudicar o limitar el ejercicio de los demás, es por esto que es necesario realizar ajustes que permitan deducir de forma asertiva las actuaciones que se pueden llevar a cabo en esta situación.

Bibliografía:

- Andina, C. (2000). Decisión 486. *Régimen Común sobre Propiedad Industrial (1 diciembre 2000)*.
- Aristizábal Villa, J. (2000). Aproximación al marco jurídico de la libertad económica en Colombia. *Estudios Gerenciales*, *16*(77), 83-90.
- Deavila, A. B., Osorio, C. A. N., & Ruiz, A. I. Q. (s. f.). Régimen de protección del secreto empresarial en Colombia. 9.
- De Colombia, C. C. (2013). Sentencia C-350 de 2013. MP: Mauricio González Cuervo.
- De la Cruz Camargo, D. M. (2014). *La Competencia Desleal en Colombia, un estudio sustantivo de la ley*. U. Externado de Colombia.
- De los mozos, José Luis, Derecho civil. Método, sistemas y categorías jurídicas…, pág. 231.
- Londoño, A. J. (2013). Desarrollo jurisprudencial de la cláusula general de prohibición de actos de competencia desleal. Revista de Derecho Privado, (49), 1-25.
- Canaval Palacios, J. P. (2008). Manual de propiedad intelectual. Editorial Universidad del Rosario.
- Jaramillo, J. A, (1993). Hacia un nuevo régimen de promoción de la competencia. Cámara de Comercio de Bogotá.
- Pellisé Capell, J. (1996). La Explotación abusiva de una posición dominante.
- Salauyeu, V. (2017). El abuso de posición dominante.
- Fernández Díaz, C. R. (2017). La violación de secretos empresariales por persona ajena a la empresa: un estudio del artículo 278 del Código penal.
- Europea, C. (1992). *Tratado de la Unión Europea*. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
- Rodríguez, C. F. P. (2011). Secreto empresarial, vigencia como mecanismo de protección en la propiedad intelectual. *Rev. Prop. Inmaterial*, *15*, 207.
- Rodríguez, A. S. (2004). La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. *Vniversitas*, *53*(108), 281-315.
- Villarreal, M. L. N. (2006). Principio de Buena fe en Materia Contractual en el Sistema Jurídico Colombiano, El. *Rev. Derecho Privado*, *11*, 79.

- Rodríguez, A. S. (2004). La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. *Vniversitas*, *53*(108), 281-315.

Los Derechos de Autor en el Stand-Up Comedy

Daniel Alejandro García Londoño

RESUMEN

El presente escrito desarrolla la protección del chiste dentro del Stand-up Comedy en el régimen de los derechos de autor, donde se identifica cómo se pueden proteger los chistes del Stand Up Comedy del plagio mediante los derechos de autor teniendo en cuenta la protección de los derechos de autor. Sin embargo, en la práctica a través de la normatividad de los derechos de autor no hay efectividad, frente a un medio idóneo para la protección del chiste en el Stand Up Comedy lo que impide que se pueda evitar el plagio en los chistes por la fecha en que se desarrollaron las leyes. Frente a lo anterior, se define el Stand-Up Comedy dentro del régimen de los derechos de autor como una obra y establecer si hay un mecanismo idóneo para la protección de los chistes en el Stand-Up Comedy, para poder determinar si es necesario que haya una regulación especial para la protección de los chistes en el Stand Up Comedy, con el fin de evitar de manera eficaz el plagio de los chistes.

***Palabras Clave**: Monologo Humorístico, Obra, Estructura de un Chiste, Protección de un Chiste, Diferencia entre Plagio y Parodia.*

ABSTRACT:

This writing develops the protection of the joke within the Stand-up Comedy in the regime of the royalties, where it is identified how the jokes of the Stand-Up Comedy can be protected from the plagiarism by means of the royalties considering the protection of the royalties. However, in practice, copyright regulations are not effective, as opposed to an ideal means of protecting jokes on Stand-Up Comedy, which prevents plagiarism of the jokes due to the date on which the laws were developed. In view of the above, the Stand-Up Comedy is defined within the copyright regime as a work and to establish if there is an ideal mechanism for the protection of the jokes on the Stand-Up Comedy, in order to determine if it is necessary to have a special regulation for the protection of the jokes on the Stand-Up Comedy, in order to effectively avoid the plagiarism of the jokes.

***Keywords:** Humoristic Monologue, Work, Structure of a joke, Protection of a joke, Difference between Plagiarism and Parody.*

Introducción

El presente escrito tiene en cuenta que dentro de la propiedad intelectual encontramos los derechos de autor, que tienen como fin la protección de la expresión de los conceptos y no las ideas en sí mismas, que deben contar como elemento esencial el ser originales, para ser objeto de protección. En la práctica, especialmente haciendo referencia al Stand Up Comedy, la aplicación de esta teoría presenta inconvenientes, ya que, la delimitación de la expresión del concepto no es clara doctrinariamente ni normativamente, respecto de la expresión de un chiste que puede ser susceptible de protección por el derecho.

Adicional, encontramos que muchos de los autores del Stand Up Comedy que están incursionando en la comedia no tienen la capacidad económica para poder hacer valer su derecho respecto de sus obras. Puesto que no cuentan con los recursos suficientes para proteger su contenido a través de grabaciones u otro medio para una efectiva protección de su obra. Además, que el realizar los vídeos de sus funciones, en primer lugar, les saldría costoso y, por otro lado, puede afectarlos en cuanto a la monetización de los chistes porque implicaría que, si los vídeos de sus rutinas están disponibles al público, las personas podrán conocer todo su material por otros medios audio visuales y no asistirían a las funciones presenciales.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, surge una problemática principal, la cual orienta este trabajo: ¿Cómo se pueden proteger los chistes del Stand Up Comedy del plagio mediante los derechos de autor teniendo en cuenta la protección del discurso y la parodia en el periodo 2009 -2019?

La investigación del presente trabajo se justifica debido a que el Stand Up Comedy ha tenido un gran crecimiento en los últimos años y se está convirtiendo en parte de nuestra cultura y arte, lo cual ha generado que los autores que surjan se vean afectados por la falta de un mecanismo que evite el plagio de los chistes bajo el régimen de los derechos de autor. Adicionalmente, hay una ineficacia en cómo se garantiza el derecho de autor de los comediantes respecto de los chistes, ya que, no es clara la manera en que se protegen y se evita el plagio de los mismos.

De esta forma se espera poder identificar cómo se pueden proteger los chistes del Stand Up Comedy del plagio mediante los derechos de autor teniendo en cuenta la protección de los derechos de autor. Para llegar a identificar lo anterior es necesario, como primer paso, definir el chiste del Stand Up Comedy dentro del régimen de los derechos de autor. Adicionalmente, se va a establecer cuál es el mecanismo idóneo para la protección de los chistes en el Stand Up Comedy. Para finalmente, determinar si es necesario que haya una regulación especial para la protección de los chistes en el Stand Up Comedy.

El desarrollo y presentación de resultados de este trabajo se lleva a cabo bajo una metodología de tipo evaluativa. A través de esta, se procura puntualizar los aspectos más relevantes de los resultados de esta investigación sin detenerse a explorar o justificar las causas o fundamentos de los mismos.

En primer lugar, se va a definir el chiste del Stand Up Comedy dentro del régimen de los derechos de autor, ya que el chiste es la parte central del Stand Up Comedy y es necesario establecer la estructura del chiste en el Stand Up Comedy dentro de los derechos de autor, determinando que el chiste cuenta con las características que constituyen una obra objeto de protección de los derechos de autor.

En segundo lugar, se busca establecer cuál es el mecanismo idóneo para la protección de los chistes en el Stand Up Comedy, debido a que, el ámbito de protección de los derechos de autor es amplio para dar posibilidad a que nuevas formas creativas sean amparadas por estas normas como podrían encuadrar los chistes que se desarrollan en el Stand Up Comedy; sin embargo, al haber tantas posibilidades de protección y ser normas tan amplias el chiste no queda efectivamente protegido del plagio.

En tercer lugar y como parte final se va a determinar si es necesario que haya una regulación especial para la protección de los chistes en el Stand Up Comedy, ya que, hay que tener en cuenta que la legislación dentro del territorio colombiano que reglamenta este sistema, es regulado por fuentes normativas de los años 80s y 90s como lo son la Ley 23 de 1983, Ley 44 de 1993 y la Decisión 351 de 1993, lleva a que las normas no sean eficaces en el sentido de que no protegen, de forma eficaz los nuevos tipos de creaciones originales del humano, como lo son los chistes del Stand Up Comedy.

El chiste dentro del Stand-Up Comedy.

En los últimos años el Stand Up Comedy ha cogido fuerza en varios países dentro de los cuales encontramos a Colombia, lo cual ha generado que hay un incremento en los comediantes que se dedican a realizar rutinas y presentarlas a diversos públicos. Con el aumento de las personas que están incurriendo en este tipo de expresión artística ha generado que los chistes que se desarrollan en las rutinas del Stand Up Comedy sean objeto de plagio[1]. Es así que, hay que determinar qué clasificación tienen los chistes del Stand Up Comedy, para poder determinar si estos son susceptibles de protección por los Derechos de Autor.

En primer lugar, es necesario determinar si el chiste dentro del Stand Up Comedy cumple con los requisitos de protección de los Derechos de Autor para ser susceptibles del amparo de la normatividad sobre el tema, puesto que, como lo anota María Alejandra López en su investigación -La Propiedad Intelectual en el Stand Up Comedy- el chiste puede ser considerado "como un acto del dominio público en el cual no existe un esfuerzo intelectual susceptible de ser protegido"[2]. Sin embargo, el chiste dentro de las rutinas del Stand Up Comedy se encuentra contenido en usualmente en un monologo humorístico[3].

Como se menciona anteriormente, el chiste del Stand Up Comedy al desarrollarse usualmente por medio de monólogos humorísticos encuadran dentro de una obra artística, la cual es susceptible por los derechos de autor como lo establece la Ley 23 de 1982 en el artículo 2°[4]; sin embargo, es menester identificar la estructura que tiene un chiste para determinar qué se protege, debido a que los derechos de autor sólo protegen "las creaciones formales y no las ideas contenidas en la obra, pues las ideas no son obras y su uso es libre"[5]

Con el fin de dar una aproximación para identificar qué parte se puede proteger los chistes del Stand Up Comedy del plagio mediante los derechos de autor, es necesario definir la estructura del chiste. Para ello, cabe resaltar que el chiste es la parte central del Stand Up Comedy, pues los chistes son los que conforman los monólogos humorísticos y tienen una estructura particular, la cual parte de una premisa,

[1] (Shure, 2015)
[2] (López, 2013)
[3] Ibídem
[4] (*Ley 23 de 1982 «Sobre Derechos de Autor»*, 1982)
[5] (Vega Jaramillo, 2010)

para que posteriormente se desarrolle para llegar a un remate y finalmente a un sobre remate[6]. Por lo tanto, la parte esencial del chiste es la premisa en la que se basa el desarrollo del chiste y al surgir del ingenio del standupero encuadra dentro del concepto de obra que según la Decisión 351 de 1993 en su artículo 3° es "toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma"[7].

Entonces, al categorizar la premisa de un chiste como una obra, el derecho de autor se encarga de otorgar "protección a las obras del ingenio por el sólo hecho de su creación, por lo cual no se requiere el cumplimiento de formalidad alguna para la protección de la obra"[8]. Adicionalmente, es preciso mencionar que dependiendo de la forma de expresión de la misma tendrá un mecanismo de protección distinta, ya sea que la misma sea literaria, audiovisual o sonora, puesto que como lo anota Vega Jaramillo en el Manual de Derecho de autor, la protección que se hace sobre la obra se "reconoce con independencia del género, la forma de expresión, el mérito y el destino de la obra". Por lo tanto, independientemente del medio en que sea realizada la expresión de la premisa del chiste, ésta se protegerá por los derechos de autor, con el simple hecho de su creación, es decir, que no necesita cumplir con algún tipo de formalidad para que opere la protección de la obra.

Por consiguiente, la premisa del chiste al encuadrar en la definición de obra es susceptible de protección de los derechos de autor; pero si bien, en nuestro ordenamiento jurídico se protegen las obras por medio de los derechos de autor, la protección de las obras tiene un ámbito muy amplio, con el fin de que, dentro de este régimen haya un espacio para nuevas formas creativas, las cuales puedan ser susceptibles de la protección de los derechos de autor, siempre y cuando cumplan con el requisito de originalidad y tenga las características de ser obra[9], lo que conlleva a que éste tipo de obra al ser relativamente nueva pueda encuadrar en varios supuestos facticos para ser protegidos por los derechos de autor pero hay que ver si estos son eficaces en la prevención del plagio.

¿Son efectivos los mecanismos de los derechos de autor en la protección de la premisa del chiste?

Partiendo de que el ámbito de protección de los derechos de autor es amplio para dar posibilidad a que nuevas formas creativas sean amparadas por estas normas, hay que tener en cuenta que la legislación dentro del territorio colombiano que reglamenta este sistema, es regulado por fuentes normativas de los años 80s y 90s como lo son la Ley 23 de 1983, Ley 44 de 1993 y la Decisión 351 de 1993, la cuales están muy amplias para dar posibilidad de protección a nuevos tipos de obras y si se tiene en cuenta el enfoque del Stand Up Comedy, que surge en Colombia alrededor del año 2004 con "La Pelota de Letras" – Andrés López. Entonces, es allí donde al tener una regulación demasiado amplia genera escenarios con mecanismos poco eficaces para los autores del Stand Up Comedy frente al plagio de los chistes, ya que, la normatividad que hay en frente a la eventual apropiación de los chistes de otro comediante no es efectiva para amparar de manera eficiente los derechos que tiene cada autor por la creación de su obra.

Adicionalmente, como se había mencionado anteriormente la normativa otorga la protección a las obras con el simple hecho de la creación, lo que quiere decir que, no es necesario hacer un registro formal

[6] (Troyo, 2017)
[7] (*Decisión andina 351 de 1993 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos*, 1993)
[8] (Vega Jaramillo, 2010)
[9] Ibídem

de la obra con el fin de que la misma sea protegida[10], esto no implica que sea una garantía que se va a ser oponible a terceros, y este medio de protección tiene poca efectividad frente a la protección de la premisa en los chistes, pues los standuperos que están incursionando en el Stand Up Comedy y estos ya sean principiantes o tengan una larga trayectoria en el medio presentan dos problemáticas, por un lado son los recursos para ejercer una acción contra la persona que plagia y por otro lado, las acciones legales cuentan con un proceso extenso lo cual hace que ellos no estén dispuestos a iniciar una acción legal pertinente, pues dichos procesos además de que son complejos, también tendrían que asumir los gastos de los trámites que sean necesarios para ejercer dicha acción.

De igual importancia, hay que tener en cuenta que al no tener un mecanismo de protección efectivo para poder contrarrestar y enfrentar el plagio en medio del Stand Up Comedy y adicional a lo anterior, la normatividad vigente, ya que cuenta con una amplia manera de poder amparar y que se dé la protección de los chistes dentro del marco de los derechos de autor, da cabida a que de todas formas se presente el plagio, pero habría la posibilidad que se pueda confundir el plagio y que lo que haga el otro comediante pueda encuadrar dentro de la parodia como limitación o excepción de los derechos de autor. Por esto, es menester mencionar las diferencias que hay entre el plagio y la parodia, para que no haya posibilidad de entrar a una confusión conceptual.

En primer lugar, el plagio puede ser literal o servil y esta el plagio simulado o inteligente, doctrinariamente se ha definido el plagio literal haciendo referencia a que es la "apropiación textual total o parcial de la obra, respecto de partes o fragmentos de la misma, sin introducir modificaciones en relación con la creación original"[11], es decir, que este tipo de plagio es la réplica de la obra, ya sea parcial o total sin agregar modificación alguna y no se puede evidenciar un cambio trascendental de la obra inicial.

Por otro lado, encontramos el plagio inteligente, que contrario al que es literal, este tipo "se caracteriza porque el plagiario toma de la obra prístina partes sustanciales o relevantes y las incorpora en la obra carente de originalidad, modificándolas, con el fin de que no se pueda establecer la ilicitud de una manera evidente"[12], es decir, que se hacen modificaciones en la creación ajena, esto con el fin de disimular la apropiación que hace de la producción de otro.

Además, sobre el plagio en la jurisprudencia colombiana no se ha tratado a profundidad este tema; sin embargo, hay una sentencia de la jurisdicción penal donde se abarca dicha conducta en la sentencia de la Sala de Casación Penal 31403 de 28 de mayo de 2010, en la que se trata el tema referido al plagio que cometió la señora Luz Mery Giraldo de Jaramillo frente a la tesis de Rosa María Londoño Escobar, allí la Corte dice que el plagio infringe

> "al derecho moral del autor plagiado se hace ostensible en el ámbito de su derecho de paternidad, pues el plagiario la sustituye asumiéndose como autor de la obra. En la mayoría de los casos también se lesiona la integridad de la creación, pues lo corriente es que el plagiario trate de disfrazar su acción modificando su contenido. La lesión a los derechos patrimoniales deriva de la transformación no autorizada de la obra y de su posterior utilización a través de la reproducción, o comunicación pública"[13]

[10] (Palacio Puerta, 2016)
[11] (Báez Jiménez, 2015)
[12] Ibidem
[13] (*Sentencia 31403 de mayo 28 de 2010,* 2010)

De otro lado, encontramos la parodia la cual es la imitación de una obra, la cual casi siempre usa aspectos cómicos, con el objetivo de burla o de homenaje y como consecuencia de esta surge una nueva obra original, que se diferencia, pero hay rasgos de la obra originaria[14]. Por lo que, la parodia genera una nueva obra y puede entenderse que esta es una obra original, debido a que la parodia incluye la forma en la que se expresa el autor implantando su estilo personal[15]. Por lo tanto, aunque la parodia implica extraer una parte de la obra originaria, por lo menos en una parte de la obra, ésta tiene unos rasgos importantes que le plasma el autor llevando a una nueva obra, pero como lo expresa Sarmiento, "no le podemos exigir originalidad primigenia a la obra paródica, aunque tampoco cabría aceptar y considerar lícita una imitación servil o parasitaria de la obra originaria"[16]

De este modo, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede apreciar que hay una línea muy delgada entre el plagio y la parodia, pero el plagio se diferencia de la parodia en que de esta última surge una nueva obra, en cambio, del plagio se puede apreciar que continúa siendo la misma obra pues tiene rasgos significativos que impiden que se dé la originalidad en ésta.

¿Es necesaria una regulación especial para evitar el plagio de chistes en el Stand Up Comedy?

Teniendo en cuenta que, a pesar de que el plagio de los chistes entre comediantes se presenta no sólo en Colombia sino en varios países como en Estados Unidos no hay casos o evidencia que estas circunstancias trasciendan a litigios o acuerdos[17] con el fin de resolver la vulneración de los derechos de autor de los chistes, esto lleva a concluir que en la practica la normativa que regula los derechos de autor no está teniendo un papel propio de resguardar de manera eficaz las obras de los standuperos.

Adicional, se agrega que la normatividad que hay actualmente de derechos de autor fue hecha para una época en que no estaba presente el Stand Up Comedy y teniendo en cuenta que el derecho es dinámico, es decir, que de acuerdo a las circunstancias sociales y jurídicas que estén presentes es necesario que el derecho cambie, con el fin de adecuarse a las nuevas situaciones[18]. Por lo tanto, es necesario el desarrollo de una nueva normatividad o implementar unos estándares básicos para la protección efectiva de los chistes en el Stand Up Comedy.

Por ejemplo, en Estados Unidos los comediantes desarrollaron un Manual de Normas Sociales en Propiedad Intelectual para el Stand Up Comedy de forma paralela y atendiendo a la normativa que hay de la propiedad intelectual, cuyo fin fue atender de manera eficaz el plagio de chistes, la cual es del año 2010 se tratan los temas de la protección del material cómico, la titularidad, sus usos honrados, entre otros[19].

En las normas anteriormente mencionadas, se tiene un sistema donde la solución del plagio se lleva a través de un proceso extra-judicial en donde interviene un tercero imparcial y experto, donde se propende por un dialogo entre los comediantes para llegar a un acuerdo como si fuese una conciliación. Además, respecto a la titularidad de la obra se basa en que el autor del chiste es quien desarrolla la premisa, pues

[14] (Facultad de Derecho, Universidad de los Andes & Tobar Zárate, 2014)
[15] (Couto, 2017)
[16] (Sarmiento, 2020)
[17] (Wolin, 2008)
[18] (*CONSTITUCIÓN, REFORMA Y RUPTURA*, s. f.)
[19] (López, 2013)

ésta es la parte más importante del chiste ya que, es la que marca el camino que va a tomar el chiste y es el autor el único que puede contar el chiste dentro de su rutina[20].

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la normatividad existente en Colombia no permite que a través de esta haya eficacia en la protección de los chistes, se debería implementar una normatividad especial que permita de manera efectiva proteger los chistes dentro de las rutinas del Stand Up Comedy, tomando como base las normas que utilizan en Estados Unidos pues al ser una práctica relativamente nueva en Colombia como lo fue la parodia es necesario implementar una regulación que responda a los principios del derecho de autor, con el fin de incentivar el desarrollo e incremento del Stand Up Comedy en Colombia respetando la autoría de los chistes.

Conclusión

El Stand Up Comedy se ha impulsado en Colombia de tal forma que ha tenido un crecimiento importante, que a través de monólogos humorísticos los comediantes desarrollan sus rutinas. De otro lado, este tipo de comedia es prácticamente nuevo y se encuadra dentro de la protección de los derechos de autor, pero por las particularidades que hay en la normatividad y teniendo en cuenta que las leyes son de antes de los años 90s hay dificultades en la protección de los chistes del Stand Up Comedy.

Asimismo, es necesario la implementación de una normatividad que sea capaz de proteger los derechos del autor y ser efectivo en evitar el plagio de los chistes en este medio; sin embargo, cabe plantear la hipótesis de si los comediantes podrían desarrollar un tipo de normas como se hizo en Estados Unidos ¿serían vinculantes? y ¿podrían estas normas volverse costumbre?

Bibliografía:

- báez jiménez, diana carolina. (2015). *El plagio. Especial referencia a la obra cinematográfica*. 113-166. https://doi.org/10.18601/16571959.n19.06
- *CONSTITUCIÓN, REFORMA Y RUPTURA*. (s. f.). Recuperado 13 de noviembre de 2020, de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2611/5.pdf
- Couto, R. S.-S. (2017). *LA PARODIA EN COLOMBIA: ¿ES UNA REALIDAD O UN MITO? ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE PARODIA Y SU APLICACIÓN EN EL MERCADO COLOMBIANO*. 57.
- *Decisión andina 351 de 1993 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos*, (1993). http://derechodeautor.gov.co:8080/decision-andina
- Sentencia 31403 de mayo 28 de 2010, N.º 31403 (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL 28 de mayo de 2010).
- Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, & Tobar Zárate, C. (2014). Permiso para reír: La parodia como limitación al derecho de autor. *Revista de Derecho Privado*, *52*, 1-37. https://doi.org/10.15425/redepriv.52.2014.12
- *Ley 23 de 1982 «Sobre Derechos de Autor»*, (1982). http://derechodeautor.gov.co:8080/documents/10181/182597/23.pdf/a97b8750-8451-4529-ab87-bb82160dd226
- López, M. A. (2013). *La Propiedad Intelectual en el Stand-Up Comedy*. 17.

[20] Ibídem

- Palacio Puerta, M. (2016). *Derechos de autor, tecnología y educación para el siglo XXI: El tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos*. Fondo de publicaciones Universidad Sergio Arboleda. https://doi.org/10.22518/9789585949041
- Sarmiento, G. M. (2020, junio 30). *La parodia: Reflexión y elementos propuestos para su interpretación en Colombia*. Revista La Propiedad Inmaterial. https://revistas.uexternado.edu.co//index.php/propin/article/view/6700
- Shure, N. (2015, octubre 20). *So a thief walks into a comedy club: Trevor Noah, Louis C.K. and the war over plagiarized punch-lines*. Salon. https://www.salon.com/2015/10/19/to_catch_a_joke_thief_comedians_have_been_ripping_each_other_off_since_vaudeville_so_what_does_justice_look_like/
- Troyo, R. (2017, marzo 28). *10 Formas en las que el Standup Comedy y la Creación de producto se parecen.* https://medium.com/a-new-product/10-formas-en-las-que-el-standup-comedy-y-la-creaci%C3%B3n-de-producto-se-parecen-2601ba88ec51
- Vega Jaramillo, A. (2010). *MANUAL DE DERECHO DE AUTOR*.
- Wolin, M. (2008). The Emergence of Intellectual Property Norms and the Transformation of Stand-Up Comedy. *Virginia Law Review*, *94*, 81.

La cesión total e indefinida de derechos de autor en el marco de un contrato buy-out y de obra por encargo en Colombia

Daniela Mesa Giraldo

RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto llevar a cabo un análisis sobre la viabilidad de los contratos de cesión total e indefinida de los derechos patrimoniales, a cambio de una remuneración única. Lo anterior, toda vez que hoy en día la industria del entretenimiento se ha convertido en una actividad económica lucrativa y exitosa, sin embargo, este tipo de acuerdos desatiende las necesidades del autor, colocándolo en riesgo en tanto que renuncian a la posibilidad de un sustento estable y futuro si la obra cedida logra ser explotada económicamente. Por lo tanto, se identificarán las distinciones conceptuales entre contrato BUY-OUT y obra por encargo, para luego determinar los efectos de estos acuerdos sobre el patrimonio y la vida del autor.

ABSTRACT

The present Work has the purpose to analyze the consequences for the authors of celebrating buy out contracts which enforce a one-time payment in exchange for the ownership of the copyright. Therefore, given the worldwide popularity of tv shows, music platforms, and others, the artists are in risk if they keep making this kind of agreements were they give the ownership of the work to another person in exchange of a one-time fee that does not represent what the work could really make in the future in terms of money. In accordance, this essay would develop the concept of buy out or work made for hire contracts, taking into account the Colombian and international legislation, with the interest of determinate if this type of conditions are profitable for the creators.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación denominado, "***La cesión total e indefinida de derechos de autor en el marco de un contrato buy-out y de obra por encargo en Colombia",*** tiene por objeto el análisis de los efectos que produce en el autor la cesión total e indefinida de sus derechos a cambio de un pago único. Por lo anterior, la pregunta planteada como punto de partida del escrito es la siguiente: ¿Qué implicaciones tiene para el autor la cesión total e indefinida de sus derechos a cambio de una remuneración única, en el marco de una relación laboral o de prestación de servicios en Colombia?

Teniendo en cuenta el desequilibrio originario que puede existir entre las partes al celebrar un contrato, el presente trabajo busca sustentar si la cesión total e indefinida de los derechos de autor en el marco de un contrato buy-out y de obra por encargo, puede configurar o no, la existencia de una cláusula abusiva, toda vez que hoy día la cesión de derechos patrimoniales, implica que ante la explotación económica futura de la obra solo perciba un lucro el cesionario y no el autor.

Ahora bien, es menester precisar que el core del escrito es, identificar las implicaciones que tiene para el autor ceder de manera total e indefinida sus derechos a cambio de una remuneración única en el marco de una relación laboral o de prestación de servicios en Colombia; de tal manera que, se pueda establecer si se configura o no una cláusula abusiva cuando las partes convienen realizar una cesión de esta naturaleza, desestimando y pretermitiendo totalmente, la posibilidad de una remuneración razonable para el autor de cara a la explotación futura de su creación.

Sobre lo anterior, resulta necesario exponer los objetivos específicos que trazarán la línea investigativa a seguir en aras de obtener respuesta a las inquietudes del presente escrito, por lo tanto, el presente trabajo de investigación buscará, i) distinguir el concepto de contratos BUY-OUT y de obra por encargo en la legislación colombiana de derechos de autor; ii) determinar los límites previstos para los contratos BUY OUT y de obra por encargo en el marco normativo colombiano; iii) Identificar el impacto de la cesión total e indefinida de los derechos de autor, a los derechos morales y patrimoniales del creador de la obra; y iv) Contrastar las características del contrato BUY-OUT con los requisitos de la cláusula abusiva en Colombia.

Hace falta considerar el método de investigación a aplicar, el cual consistirá en el tipo cualitativo. Para obtener los resultados esperados, se hará uso de elementos documentales, tales como la normatividad vigente en el ordenamiento jurídico colombiano tendiente a regular el asunto objeto de estudio, jurisprudencia, artículos y fuentes legales de derecho comparado, así como entrevistas a participantes en el medio artístico y jurídico.

En mérito de todo lo anterior, el presente trabajo encuentra una justificación práctica en la necesidad imperiosa de proteger al autor del presente y el mañana, asegurando la vía creativa como una forma sostenible de encontrar los medios para vivir dignamente, pues sin duda alguna, hoy día la industria creativa se ha convertido en una fuente poderosa de ingresos para los grandes empresarios y naciones, por lo cual resulta importante asegurar que las relaciones contractuales entre empresarios y creadores no genere perjuicios a los derechos de los últimos, de cara a la posición dominante de los primeros.

1. **Distinguir el concepto de contratos BUY-OUT y de obra por encargo en el ordenamiento jurídico interno e internacional.**

En primer lugar, para comprender el origen de los contratos BUY-OUT o también denominados, Work Made for Hire – de ahora en adelante WMH – es preciso traer a colación lo previsto en el literal b) del artículo 201 del *Copyright Act*[1], norma que reguló este tipo de contratos, y dispuso que el empleador u otra persona, natural o jurídica, que encargue la creación de la obra, será considerada titular de los derechos patrimoniales, salvo que las partes acuerden por escrito y de forma expresa que los derechos los conserva el autor.

Ahora, la particularidad de los contratos de esta naturaleza, son las condiciones de tiempo y espacio establecidas en el acuerdo, toda vez que el autor recibe una remuneración anticipada y única en contraprestación por la cesión total e indefinida de los derechos exclusivos a la parte interesada. Es decir, el autor renuncia a su derecho de recibir una remuneración futura desde el momento que cede los derechos patrimoniales de su obra.

La Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores[2], entidad que reúne a treinta y tres (33) sociedades de autores de Europa, ha definido los contratos BUY-OUT o WMH, como un mecanismo legal por medio del cual el productor se presume como el titular de los derechos exclusivos de una obra, cuando en contraprestación efectúa en favor del autor un pago único y anticipado por la cesión de los derechos.

Igualmente, la cesión total e indefinida a cambio de una remuneración única y anticipada, se entiende celebrada en el marco de un contrato de cesión sin que posea como causa anterior un contrato laboral o de prestación de servicios laboral, es decir, según la organización "Your Music, Your Futre"[3], esta modalidad de transferencia puede verse plasmada como una cláusula mediante la cual se renuncia a las regalías futuras por la explotación de la obra, sin que el titular derivado haya hecho parte del impulso y financiación de la obra.

Por otra parte, respecto de la regulación dentro del ordenamiento jurídico colombiano, el artículo 20 de la ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la ley 1450 de 2011, dispone una presunción legal a favor del empleador o contratante, quien en el marco de un contrato laboral o de prestación de servicios respectivamente, encarga la creación de una obra para el provecho de la empresa, y en ese sentido la ley presume que los derechos patrimoniales de la obra estarán en cabeza del empleador o encargante, salvo pacto en contrario. Ahora, para que opere la presunción señalada, el contrato, sea laboral o de prestación de servicios, debe constar por escrito.

A su vez, sobre las obras por encargo realizadas en el marco de un contrato laboral o de prestación de servicios, la Corte Constitucional en sentencia C-276 de 1996[4], dispuso que la presunción establecida

---

[1] **§201 · Ownership of copyright. (…) (b) Works Made for Hire.—**In the case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work was prepared is considered the author for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright. https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf

[2] https://authorsocieties.eu/policy/buy-out/

[3] https://yourmusicyourfuture.com/composer-compensation/

[4] Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-276 del 20 de junio de 1996, exp. D-1163.

por ministerio de la ley opera con la existencia del contrato suscrito por las partes, sin necesidad de contener alguna consideración relativa a la cesión de derechos.

En ese orden de ideas, sobre la transferencia de derechos patrimoniales de una obra por encargo, la Corte señaló que dicha presunción reivindica la libertad contractual de las partes, pues otorga la titularidad de la obra a quien financia, impulsa, arriesga y realiza las gestiones tendientes a explotar la misma, sin que ello implique el detrimento de los derechos morales del autor.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible identificar que tanto el contrato BUY-OUT como el de obra por encargo se desarrollan en el marco de un contrato laboral o de prestación de servicios, y en ambos opera la presunción sobre la cesión de derechos patrimoniales en favor del encargante, si y solo si existe contrato suscrito por las partes.

Sin embargo, se distinguen, toda vez que en el contrato de obra por encargo solo opera la presunción si se esta bajo una relación laboral o de prestación de servicios, a contrario sensu, el BUY-OUT puede incorporarse en un contrato de cesión como una cláusula, cuyo objeto es realizar la cesión sobre los derechos patrimoniales de una obra preexistente, sin que el autor e interesado en adquirir los derechos exclusivos estén vinculados por una relación laboral o de prestación de servicios.

2. **Determinar los límites previstos para los contratos BUY OUT y de obra por encargo en el marco normativo colombiano**.

Sobre la transferencia de los derechos patrimoniales, la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina, en su artículo 31 dispuso que la cesión de los derechos exclusivos debe ser expresa y limitada por las partes en el contrato suscrito. Bajo el mismo hilo, el artículo 78 de la ley 23 de 1982 dispone que los contratos celebrados sobre derechos de autor siempre deberán ser interpretados de forma restrictiva, lo cual implica que no puede admitirse un derecho más amplio de los expresamente concedidos por el autor en el contrato.

No obstante, María Carolina Uribe Corzo (2010), en su artículo *"El derecho de autor en las obras por encargo y en el marco de una relación laboral*", explica cómo la transferencia total de los derechos patrimoniales, sin delimitar espacial y temporalmente los efectos, es válida el ordenamiento interno, por cuanto es la misma ley la que establece el alcance de la transferencia realizada.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la regulación de los contratos BUY-OUT en Colombia es confusa y no se encuentran tipificados expresamente, es importante recurrir al artículo 183 de la ley 23 de 1982, toda vez que su contenido dispone lo relativo a los límites de tiempo y territorio que deben ser tenidos en cuenta dentro de una cesión de derechos patrimoniales.

El artículo mencionado en el acápite anterior prevé lo siguiente,

> *"Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos**, quedando limitada dicha transferencia** a las modalidades de explotación previstas y **al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia** (...)". (negrilla fuera de texto)*

Ahora bien, es claro que la cesión de derechos patrimoniales debe limitarse temporal y espacialmente, pues tal es así que la norma dispone un criterio supletivo de cara a la inexistencia del convenio por las partes sobre estos elementos en el contrato. Sin embargo, cabe cuestionarse si dicho criterio supletivo previsto por la norma constituye también un máximo legal, o si es posible dentro del convenio suscrito por las partes establecer una cesión total e indefinida de los derechos exclusivos, a cambio de una remuneración única.

En mérito de lo expuesto, se analizará en el punto subsiguiente los efectos que puede tener sobre el autor la posibilidad de celebrar una cesión total e indefinida sobre los derechos patrimoniales de su obra, a cambio de una contraprestación única.

3. Identificar el impacto de la cesión total e indefinida de los derechos de autor a cambio de una remuneración única en el creador de la obra.

Para entrar en contexto, la Asociación de Producción de Música[5], organización dedicada a la protección de los compositores, en el año 2019 realizó un estudio de cara a la decisión tomada por la empresa de entretenimiento Discovery, quien obligaría a los autores de obras y composiciones musicales a suscribir contratos con cláusulas BUY-OUT, con el fin de no pagar a los creativos las regalías percibidas por la explotación de la obra.

En dicho estudio, la Asociación identificó que la reducción de los ingresos para los autores sería de un 80% a 90%, generando así un detrimento significativo sobre su sustento de vida. Así mismo, sobre el mismo asunto, La Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores manifestó que el problema sobre este tipo de acuerdos radica en los perjuicios económicos y morales que se desencadenan para el autor.

Igualmente, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, de aquí en adelante CISAC[6], se pronunció sobre los efectos de estas cláusulas o contratos, denominándolos como injustos de cara a sus implicaciones económicas sobre el patrimonio del autor toda vez que las grandes productoras aprovechándose de su posición dominante, imponen este tipo de condiciones que privan al creador de percibir una remuneración razonada y justa por las regalías futuras derivadas de la explotación de la obra.

En aras de darle forma a esta problemática, la organización Your Music, Your Future, cuyo objeto social es informar al autor sobre sus derechos y las implicaciones de las decisiones tomadas frente a la celebración de negocios jurídicos que podrían generar mayores perjuicios que beneficios, publicó que un autor perdería lo siguiente bajo un contrato de esta naturaleza: 1) Las regalías derivadas de la comunicación pública de la obra por medio de cualquier medio conocido o por conocer. Y 2) Las regalías derivadas del uso de la composición en publicidad, comerciales, promociones, aplicaciones, video juegos, karaoke, samplers, mashups. entre otras cosas.

---

[5] https://www.billboard.com/articles/business/publishing/8549016/discovery-reverses-decision-buy-out-composers-rights

[6] El Buy Out de Derechos y las decisiones europeas sobre la transferencia de valor en el foco de los debates del Comité Asía-Pacífico de la CISAC en Yakarta. (2018) https://es.cisac.org/Sala-de-prensa/Articulos/El-buy-out-de-derechos-y-las-decisiones-europeas-sobre-la-transferencia-de-valor-en-el-foco-de-los-debates-del-Comite-Asia-Pacifico-de-la-CISAC-en-Yakarta

Por otro lado, la Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores, ejemplifica los efectos de estas cláusulas por medio del siguiente ejemplo:

> *"Imaginemos que un compositor escribió la canción de una película cuya producción vendió 800'000.000 M/C en boletería. Ahora, la banda sonora de la película está disponible en diferentes plataformas. Sin embargo, el autor suscribió un contrato de obra por encargo, y solo recibió en un solo momento la suma de 30'000.000 M/C.*
>
> *Se debe tener en cuenta, que los 30'000.000 M/C son utilizados para contratar a músicos, orquestas, editores, estudios, etc.*
>
> *Debido a la decisión tomada, el autor perdió la posibilidad de recibir alrededor de 200'000.000 M/C durante el periodo de 10 años por concepto de regalías, cada vez que la película se colocara en la programación de canales de televisión o plataformas de internet, o la música se colocara en radio o plataformas de streaming" (traducción)*[7]

Teniendo en cuenta lo anterior, el día 26 de marzo de 2019, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva sobre derechos de autor en el mercado digital[8], por medio de la cual se dispuso que los Estados de la Unión Europea están obligados a garantizar que los autores, artistas, interpretes o ejecutantes tendrán derecho a una remuneración justa y proporcionada, cuando estos celebren un contrato de cesión de derechos patrimoniales total e indeterminado.

Adicionalmente, en el artículo 18 de la Directiva indicada, se previó la protección especial de autores cuya remuneración inicialmente pactada en la licencia o contrato de cesión resulte desproporcionada de cara a las regalías percibidas tras la explotación de la obra cedida.

En mérito de lo expuesto, es claro que tales cláusulas y modalidades de contrato están configurando un detrimento económico al artista, quien a raíz del desconocimiento y la necesidad elige percibir una suma significativa de dinero como contraprestación única, para renunciar a la posibilidad futura de continuar recibiendo en el tiempo una remuneración por la explotación de su obra.

4. Contrastar las características del contrato BUY-OUT con los requisitos de la cláusula abusiva en Colombia.

En el ordenamiento jurídico colombiano, normas tales como la ley 1480 de 2011, ley 1341 de 2009 y la 142 de 1994, cuyo objeto común es la regulación de relaciones de consumo, disponen los parámetros

---

[7] Let's imagine a composer having written the music of a feature-length film which sold 450,000 movie theatre tickets (i.e. the film is a success). The film soundtrack is available on audio streaming platforms. The composer has signed a WFH contract whereby the film producer has agreed to pay a fixed composing fee of €15,000. This €15,000 typically serves to cover the cost to produce the work, to hire musicians, orchestra, editors, studios etc. The composer is likely to see very little, and in some instances, nothing of that amount even at the beginning. And then he/shee will receive nothing more whereas she/he could have earned over a 10-year period as much as €80,000 in copyright royalties for the exploitation of his work each time the film is broadcast on TV or Subscription VOD platforms or his music is aired separately on radio or audio streaming platforms.

[8] Directiva (UE) 790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019, "Sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las directivas 96/9/CE y 2001/29/CE"

normativos a seguir de cara a las respectivas relaciones jurídicas y de consumo que cada una regula, y así mismo comprenden la definición de cláusula abusiva.

Ahora bien, aunque se encuentre regulada la cláusula abusiva en el marco de una relación de consumo, tal hecho no implica que en actividades distintas a esta no exista la posibilidad de encontrarse con una cláusula de esta naturaleza.

En consecuencia, resulta necesario iniciar el siguiente análisis, paso a paso, para identificar si una cláusula resulta abusiva o no. En primer lugar, debe determinarse si la cláusula fue impuesta unilateralmente por una de las partes, sin que esto signifique que la naturaleza del contrato deba ser propiamente de adhesión, pues la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil[9], ha reconocido que este fenómeno puede configurarse dentro de un contrato cuyos términos y condiciones son presuntamente formulados por ambas partes.

Por otro lado, es preciso señalar que debe identificarse si existió un abuso del derecho, es decir, si la parte que impuso unilateralmente la incorporación de la cláusula en el contrato, lo hizo en ocasión de su posición dominante que ostenta en el marco de la relación jurídica contractual[10]. En consecuencia, cuando una de las partes se aprovecha del poder de negociación adquirido en función de su posición dominante dentro de la relación, es posible afirmar que se configura un abuso de poder al incluir una cláusula que puede resultar abusiva (Rodríguez, 2013)[11].

Igualmente, Rodríguez Yong (2013) definió la cláusula abusiva como aquella que,

> *"siendo redactada e impuesta por una de las partes del contrato genera un desequilibrio significativo e injustificado en la relación contractual, como consecuencia del reconocimiento de prerrogativas irrazonables o injustificadas en favor del predisponente o cargas u obligaciones de la misma naturaleza (...)"*[12]

Bajo ese mismo hilo, el jurista Yecid Andrés Ríos Pinzón (2014), en su artículo "Problemas de la predisposición del contrato de edición en Colombia: las cláusulas abusivas", explica que son dos los requisitos necesarios para identificar una cláusula abusiva en un contrato, el primero que una de las partes imponga la cláusula, y el segundo versa sobre el efecto de la disposición, el cual debe ser un desequilibrio significativo e injustificado.

Adicionalmente, en la tesis de maestría "Cláusulas abusivas en los contratos de consumo" (Criado-Castilla, 2014), se explica que el desequilibrio injustificado debe ser determinado por el juez, toda vez que el fallador de instancia debe partir de un criterio de valoración para ponderar las condiciones previstas por la cláusula, e identificar si su contenido perjudica significativamente a una de las partes.

En mérito de lo expuesto, es preciso aclarar de manera tajante y enfática que plantear una cláusula por medio de la cual se constituye un perjuicio al patrimonio del autor, es abusiva, en tanto la cesión total

---

[9] Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, 2 de febrero de 2001, epx. 5670
[10] Zapata Flórez. (2016). Sanciones jurídicas a la estipulación de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en Colombia. P. 6.
[11] Rodríguez, C. (2013) Una aproximación a las cláusulas abusivas. Bogotá: Legis. P.38
[12] P. 52

e indefinada de los derechos patrimoniales a cambio de una remuneración única, no es proporcional y equitativa cuando las regalías obtenidas por la explotación económica de la obra sean mayores a la suma de dinero dada en contraprestación.

Por lo tanto, determinar una cláusula por medio de la cual no se asegure el pago de una remuneración proporcional, razonada y equitativa al autor, de cara a la explotación futura de la obra, constituye una cláusula abusiva toda vez que la parte dominante en la relación contractual aprovecha las necesidades inmediatas del autor, con el fin de presionar a este para que suscriba un acuerdo por medio del cual renuncia a la posibilidad de obtener un porcentaje económico por la explotación futura de la obra.

CONCLUSIÓN

En el trasegar del presente trabajo se ha logrado llegar al grado de certeza sobre los efectos negativos de la cesión total e indefinida de los derechos de autor, a cambio de una remuneración única.

Fue posible identificar, que la inexistencia de una remuneración razonada, proporcional y equitativa por la explotación futura de la obra constituye un perjuicio económico para el autor, lo cual degenera y menoscaba la posibilidad para el creativo de elegir como fuente de ingresos y sustento primario la creación de obras.

Por lo tanto, es menester implementar políticas públicas encaminadas a educar e informar al autor sobre sus derechos, así como los riesgos que corre tras la toma de decisiones dentro de las relaciones económicas y jurídicas que entable con terceros. Igualmente, es necesario precisar que existe una imperiosa necesidad, de implementar dentro de la normatividad interna la obligación de asegurar la remuneración razonada, proporcionada y equitativa a los autores por la explotación futura de sus obras, aun cuando han cedido los derechos patrimoniales de estas a otra persona natural o jurídica.

Finalmente, relativo al asunto tratado en el presente texto, resulta inquietante observar que la regulación interna de derecho de autor, de cara a los límites temporales y espaciales, dispone solo criterios supletivos, dejando entonces abierta para el intérprete cualquier duda y ambigüedad sobre la existencia de un máximo que acote y limite la transferencia de los derechos exclusivos de autor.

Bibliografía:

- Copyrigth Act.
- Ley 23 de 1982.
- Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, 2 de febrero de 2001, epx. 5670
- Zapata Flórez. (2016). Sanciones jurídicas a la estipulación de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en Colombia. P. 6.
- Rodríguez, C. (2013) Una aproximación a las cláusulas abusivas. Bogotá: Legis. P.38 y P. 52
- Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores. (2019) “Buy-Out contracts a dangerous threat to European creators”. Tomado de: https://authorsocieties.eu/policy/buy-out/.
- Directiva (UE) 790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019, “Sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las directivas 96/9/CE y 2001/29/CE”
- CISAC. (2018). El Buy Out de Derechos y las decisiones europeas sobre la transferencia de valor en el foco de los debates del Comité Asía-Pacífico de la CISAC en Yakarta.

- Discovery Networks Reverses Decision to buy-out composer's music rights will continue paying royalties. (2020).
- https://authorsocieties.eu/policy/buy-out/
- Earning a living Vs. Getting a Gig: What composers need to know. (2019), tomado de: https://yourmusicyourfuture.com/composer-compensation/
- Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-276 del 20 de junio de 1996, exp. D-1163.
- Criado-Castilla. (2014) "Cláusulas abusivas en los contratos de consumo".

Metodología de opciones reales compuestas aplicada a la valoración de marcas

Diego Sánchez Zuluaga

RESUMEN

A lo largo del presente documento, se establecerá las implicaciones que existen, toda vez que se realiza la implementación de políticas de responsabilidad social empresarial, esclareciendo como éstas se relacionan con los elementos que constituyen una marca, según la definición y demás elementos que establece la decisión 486 de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), de modo que se establezca las implicaciones que tienen dichas políticas en la valoración de las marcas, las cuales son objeto de protección; que dicha protección deriva del valor económico que significa la implementación de determinadas acciones y políticas, que traen como efecto la maximización de la reputación de las organizaciones.

Lo anterior resulta relevante toda vez que al momento de vulnerarse los derechos de uso exclusivo que existe sobre las marcas, no es posible conocer con un alto grado de certeza el verdadero impacto de la vulneración; así mismo dicha incertidumbre del valor de la marca se presenta cuando se han de realizar ventas o licencias de uso de dichas marcas en el marco de contratos como el de compra venta de la marca o la ejecución de una franquicia.

Con el fin de lograr el propósito planteado, lo primero a hacer será identificar las implicaciones que tiene en la marca la implementación de políticas de responsabilidad social empresarial en la marca, para que con ello se pueda definir el concepto de reputación empresarial y sus alcances en la marca, luego de que han sido aplicadas las distintas acciones y políticas, como la de responsabilidad social empresaria; todo esto se desarrollará en el marco de la implementación de la metodología de opciones reales compuestas como instrumento idóneo para la valoración de un activo intangible como lo es una marca.

Palabras claves: *marca, derecho de uso exclusivo, reputación, política de responsabilidad social empresarial, opciones reales compuestas, valoración, stakeholders.*

ABSTRACT

Throughout this document, the implications that exist will be established, whenever the implementation of corporate social responsibility policies is carried out, clarifying how these are related to the elements that constitute a brand, according to the definition and other elements established by the Decision 486 of the CAN (Andean Community of Nations), so as to establish the implications that these policies have in the valuation of the trademarks, which are object of protection; that such protection derives from the economic value that the implementation of certain actions and policies means, which have the effect of maximizing the reputation of organizations.

The foregoing is relevant since when the exclusive use rights that exist on the trademarks are violated, it is not possible to know with a high degree of certainty the true impact of the violation;

Likewise, said uncertainty of the value of the brand occurs when sales or licenses for the use of said brands have to be made within the framework of contracts such as the purchase and sale of the brand or the execution of a franchise.

In order to achieve the proposed purpose, the first thing to do is to identify the implications that the implementation of corporate social responsibility policies in the brand has on the brand, so that with this the concept of business reputation and its scope can be defined in the brand, after the different actions and policies have been applied, such as corporate social responsibility; all this will be developed within the framework of the implementation of the methodology of compound real options as an ideal instrument for the valuation of an intangible asset such as a brand.

Keywords: *brand, exclusive use right, reputation, corporate social responsibility policy, composite real options, valuation, stakeholders.*

INTRODUCCIÓN

PROBLEMA

En lo corrido del año 2020, con relación a las cifras de solicitudes de marcas de productos y servicios en Colombia, propiamente en lo que respecta a las marcas comerciales y los lemas comerciales; la Superintendencia de Industria y Comercio ha dispuesto las estadísticas que indican que de enero de 2020 a septiembre de 2020 se han realizado en total 35,670 solicitudes por vía de presentación, dentro de las cuales 27,555 corresponden por vía nacional y las otras 8,115 por vía del protocolo de Madrid.[1]

Lo anterior nos permite verificar la relevancia que este campo de la propiedad intelectual tiene y como se ha ido asentando en las operaciones mercantiles de nuestro Estado, a tal punto que luego de la entrada de la ley No 1455 de 2011 sobre el "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas – Protocolo de Madrid"[2], que entró en vigor el 20 de Agosto de 2012, se realizaron 545 solicitudes mediante esta vía desde agosto hasta diciembre de 2012; todo esto a pesar de lo reciente de la normativa y la fecha en que entró a regir.

Con base en lo anterior, el presente escrito tiene el propósito de evidenciar el problema que resulta en materia de propiedad intelectual como conjunto de derechos, principalmente sobre cómo realizar una adecuada valoración de la marca y como esto se asocia con la legitimidad y reputación de las empresas.

PREGUNTA

¿Es la metodología de opciones reales compuestas la más adecuada para la valoración de un intangible como lo es una marca, en el marco de estrategias de responsabilidad social empresarial tendientes a establecer y maximizar la reputación empresarial?

JUSTIFICACIÓN

La cuestión planteada es relevante, toda vez que la cantidad de marcas que son objeto de solicitud del respectivo registro marcario crece mes a mes de forma sostenida, según reportes de la SIC, que del año 2000 al 2019, hubo un crecimiento del 32.06% de la cantidad de solicitudes realizadas por año.[3] Lo anterior tiene unas implicaciones financieras notables sobre el valor de la respectiva marca e incluso, la misma organización que es titular de la respectivas marcas, quien además, ha desarrollado un conjunto de acciones en materia de responsabilidad social empresarial, mercadeo, investigación, desarrollo e innovación de producto (I+D+i), entre otras.

No obstante, suele suceder que dichas acciones son ejecutadas, pero no es posible conocer cuál es el retorno de la inversión que se deriva de dichas acciones, con miras a comprender cual es el comportamiento que tiene la respectiva valoración de la marca o incluso la misma organización; es ahí donde resulta imperioso estudiar la metodología de opciones reales compuestas como instrumento para la valoración de marcas en el marco de estrategias de responsabilidad social empresarial que tienden a maximizar la reputación empresarial.

---

[1] Estadísticas PI 2020, signos distintivos actualización mensual. Superintendencia de Industria y Comercio. (2020). Recuperado el 10 noviembre 2020, de: https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial

[2] Ley 1455 (2011). diario Oficial No. 48.116 de 30 de junio de 2011, Congreso de la República de Colombia.

[3] Estadísticas PI 2020, signos distintivos actualización mensual. Superintendencia de Industria y Comercio. (2020). Recuperado el 10 noviembre 2020, de: https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial

OBJETIVO GENERAL

Explicar cómo las políticas de responsabilidad social empresarial inciden en una mayor reputación empresarial y en consecuencia el efecto que existe en la valoración de la marca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar las implicaciones que tiene en la marca la implementación de políticas de responsabilidad social empresarial en la marca.
- Definir el concepto de reputación empresarial y sus alcances en la marca.
- Establecer por qué la metodología de opciones reales compuestas es el instrumento idóneo para de la valoración de un activo intangible como lo es una marca.

METODOLOGÍA

Es así como para dar respuesta al problema planteado se abordará el método descriptivo, con el fin de exponer ciertas características y componentes complementarios desde dos perspectivas, a saber: **i)** La perspectiva jurídica en relación con la propiedad industrial y **ii)** la perspectiva económica y administrativa, con el fin de dar una respuesta holística respecto de las causas y los efectos que se derivan de la relación que hay entre la protección a la propiedad intelectual y el ejercicio de las operaciones comerciales de las organizaciones. Es así como a modo de ejemplo, estudiaremos a profundidad la composición e información disponible de una multinacional de alto reconocimiento como lo es la sociedad "Grupo Nutresa S.A", ya que las características propias de esta organización nos posibilitarán abstraer los contenidos a tratar de los dos campos de conocimiento presentes, el jurídico y el económico y administrativo; y con ello abordar la incógnita planteada en la pregunta problema.

DESARROLLO

Para lograr lo anterior se hace necesario presentar unos datos y características relevantes de la organización en relación con lo dispuesto en el presente escrito. Grupo Nutresa S.A, es una sociedad cuyo objeto social se enmarca en la fabricación y distribución de alimentos como embutidos, galletas, chocolates, café, helados y pastas; todo esto bajo la comercialización que se realiza con más de 70 marcas. [4]

Esta organización tiene presencia directa en 14 Estados como: Colombia, Costa Rica, Republica Dominicana, México, Panamá, Perú, Estados Unidos, Venezuela, entre otros; lo que denota el impacto que ha generado la marca para lograr tanto la extensión y expansión de ésta en distintos mercados. Para tener una idea de la presencia que tiene esta sociedad en los consumidores colombianos basta con señalar algunas de sus marcas, tales como: Zenú, Rica, Ranchera, Pietrán, Noel, Ducales, Festival, Tosh, Jet, Corona, Jumbo, Choco Listo, Choco Lyne, Sello Rojo, Colcafé, Crem Helado, Polet, Aloha, Doria, Monticello, entre otros[5]; seguro que más de una de ellas es altamente reconocida por los consumidores en nuestro territorio nacional.

---

[4] Grupo Nutresa. (s. f.). Estructura del grupo. Recuperado 25 de mayo de 2020, de https://www.gruponutresa.com/estructura-del-grupo/

[5] Grupo Nutresa. (s. f.-a). Directorio Colombia. Recuperado 25 de mayo de 2020, de https://www.gruponutresa.com/nuestros-negocios/directorio/directorio-colombia/

Para el año 2019 y durante tres años consecutivos "Grupo Nutresa" ha recibido el primer puesto al premio "2Way Goodwill"[6], con un resultado positivo del 71,2% de la percepción que tiene la opinión publica de la marca. Lo anterior nos lleva a profundizar en dos materias relevantes para el presente análisis, esto es a la reputación de una marca y a su respectiva valoración.

Menester es poder establecer que el presente análisis presenta como limitante el modelo determinístico que ha de ejecutarse, ya que la certeza de la información financiera que se relaciona con cada marca se encuentra en reserva de la organización y hace parte de los secretos empresariales, dado el análisis de estrategia que hacen de la información de mercado para cada marca en particular. Lo anterior tiene como consecuencia la imposibilidad de realizar la valoración de una de las dos mil doscientas veinticinco marcas registradas por el Grupo Nutresa; para lo cual se procederá con la definición de marca y luego con la explicación y análisis de los modelos de valoración con la información presentada en los estados financieros de la organización, lo que nos llevará a resultados generales de la organización y no de una marca en particular.

Según la decisión 486 de 2000 de la CAN, establece en su artículo 134 lo siguiente: *"Constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado."*[7], además desglosa 7 distintos tipos de signos que pueden ser sujetos para constituir una marca, tales como:

- **a.** Las palabras o combinación de palabras
- **b.** Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos
- **c.** Los sonidos y los olores
- **d.** Las letras y los números
- **e.** Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores
- **f.** La forma de los productos, sus envases o envolturas
- **g.** Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Lo anterior abre un abanico extenso de posibilidades para que una sociedad como Nutresa pueda solicitar y así obtener el reconocimiento legal de múltiples marcas; tan es así que a la fecha ya tienen registradas 2,225 marcas y hay 427 que se encuentran en trámite[8], con miras a ejercer el derecho de uso exclusivo que se confiere a una marca que haya surtido los tramites de registro respectivos.

Definida la marca, se podrá relacionar este concepto junto con las implicaciones que conllevan la mayor reputación de la organización; por ello es imperioso comprender este concepto y las teorías adyacentes en materia organizacional. Es así como la doctrina ha establecido varias definiciones para establecer el significado de la reputación empresarial o corporativa, de las cuales, existe como elemento en común el siguiente: "Que el grado de reputación de una organización, es determinado por las

---

[6] 2way goodwill consulting. (s. f.). Premios 2Way al goodwill. Recuperado 27 de mayo de 2020, de http://2way.com/indice-goodwill-2way

[7] World Intellectual Property Organization. (s. f.). Decisión 486 - Régimen común sobre propiedad industrial. Recuperado 28 de mayo de 2020, de https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf

[8] Grupo Nutresa (2018). Innovación efectiva (2018). Recuperado de: http://informe2018.gruponutresa.com/impulsar-el-crecimiento-rentable-y-la-innovación-efectiva/innovación-efectiva/

expectativas y percepciones que se involucran entre la organización y las partes de interés o también denominados los stakeholders"[9].

Sobre los stakeholders, Cesar Bernal, los define como aquellos agentes que intervienen en la actividad de las organizaciones, esto es a: empleados, colaboradores, clientes, usuarios, proveedores, la competencia, inversionistas, sindicatos, comunidades, medios de comunicación, gobierno, gremios, asociaciones comerciales e industriales, activistas sociales y políticos[10]; una organización puede tener múltiples stakeholders, para lo cual, cada uno tendrá intereses, expectativas y percepciones distintos, según el grado de cumplimiento o no de las experiencias que cada uno tiene con los compromisos que la organización tiene respecto de dicha parte de interés. Como ha de suponerse, satisfacer todas las expectativas y percepciones de las partes de interés no es un asunto sencillo, incluso porque los intereses de éstas pueden cruzarse y ser contrapuestos; lo anterior nos lleva a concluir que cada parte de interés es una fuente de riesgo[11] que deberá gestionarse de manera que no impacte negativamente la reputación de la organización y por el contrario contribuya a un efecto positivo de dicha reputación.

Para gestionar las fuentes de riesgo, las organizaciones deben identificar la escuela de pensamiento en la que se enfocarán (en torno a la reputación), haciendo hincapié en que las siguientes escuelas se desarrollan de forma conjunta, no obstante, habrá un que tome mayor protagonismo. Según Chun, las escuelas de pensamiento son tres[12], a saber: reputación evaluativa, impresional y relacional. La primera escuela considera la reputación de la organización desde la perspectiva financiera, para lo cual sus stakeholders serán accionistas, CEO, CFO e inversionistas; la escuela impresional, es la asociación que se realiza a un nivel emocional entre la organización y las partes de interés; finalmente, la escuela relacional es aquella que considera las perspectivas de stakeholders tales como: clientes externos e internos, cuyas expectativas y percepciones giran respectivamente en torno a la imagen e identidad que tienen de la empresa.

Por efectos prácticos, la escuela protagonista en nuestro análisis es la escuela evaluativa, ya que con ésta se podrá dar respuesta a la relación que existe entre la propiedad intelectual y la reputación empresarial, desde un enfoque más financiero; en ese sentido las partes de interés principales de las que se ocupará el siguiente trabajo serán: accionistas, CEO, CFO e inversionistas, sin dejar de lado la posibilidad de realizar análisis respecto de otros stakeholders.

En concordancia con los planteamientos anteriores, es importante señalar que en el año 2019 la organización recibió el primer lugar en los "Premios Portafolio 2019" en la categoría "innovación"[13]; esto es notable para el presente análisis, ya que este premio es el reconocimiento que se hace a las empresas que han superado las expectativas y promedios en sus propios sectores y entornos; como ya se había enunciado previamente, la reputación de una organización dependerá de las expectativas y percepciones cumplidas de las partes de interés en su entorno, lo que Nutresa ha logrado de forma satisfactoria en relación a la innovación.

---

[9] Ferguson, T., Deephouse, D. and Ferguson, W. (2000), "Do strategic groups differ in reputation?", Strategic Management Journal, Vol. 21, pp. 1195–1214.

[10] Bernal, C. (2014) "Introducción a la administración de las organizaciones -Enfoque global e integral", segunda edición, pp. 14-20.

[11] Pfeffer, J. and Salancik, G. R. (1978), The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper and Row, New York.

[12] Chun, R. (2005), "Corporate reputation: meaning and measurement", International Journal of Management Review, Vol. 7, No. 2, pp. 91-109.

[13] Portafolio. (s. f.). Premios portafolio 2019. Recuperado 28 de mayo de 2020, de https://www.portafolio.co/negocios/premios-portafolio-2019-categorias-jurados-y-nominados-portafolio-co-532481

No obstante, no es el único galardón que ha recibido como resultado de sus buenas prácticas organizacionales y administrativas, ya que a ello se suma el premio "2Way al goodwill", el cual gana por tercera vez consecutiva desde el año 2017; galardón que se entrega a las organizaciones con el más alto desempeño de su goodwill, que hace referencia al "buen nombre"; esto resulta interesante para nuestro estudio, debido a que se premia un activo intangible de la organización, tal como sucede con las marcas, todo ello como resultado de las acciones que la organización ha tomado para así satisfacer a las partes que se hallan en su entorno, un reflejo de dichas acciones está plasmado en su proyecto estratégico de "innovación efectiva", un plan que propende por figurar como herramienta de crecimiento y motor de la competitividad de la organización en los mercados en los que hace presencia[14]. Para el presente ejercicio, denominaremos a este plan de innovación efectiva, un plan de responsabilidad social empresarial.

Garriga y Melé establecen cuatro dimensiones para entender el sentido de la responsabilidad social empresarial, a saber: beneficios de la RSE, la políticas de actuación de la empresa en la sociedad, las demandas sociales acerca la RSE y finalmente los valores éticos[15], a cada una de estas dimensiones corresponden una teoría de responsabilidad social empresarial; es así como se desarrollará la teoría instrumental, cuyo objetivo se centra en la implementación de políticas de responsabilidad social empresarial como un instrumento que permite la creación de riqueza y además poder alcanzar beneficios económicos para sus grupos de interés[16]; para el caso en concreto nos compete el desarrollo de los siguientes subgrupos de la teoría instrumental de la responsabilidad social empresarial:

- Maximizar el valor de los shareholders o accionistas
- Lograr diversas fuentes de ventajas competitivas
- Incrementar los efectos del marketing

Al profundizar en las estrategias que presenta la política de "innovación efectiva" de Nutresa, se puede constatar que las mismas atienden a las expectativas y percepciones de los tres subgrupos presentados anteriormente, algunas de esas estrategias son las siguientes:

- Actualización de la matriz de innovación para los negocios que permitió obtener mayor claridad en el balance de portafolios de innovación.
- Diseño de un nuevo concepto para habilitar la innovación abierta en Grupo Nutresa, evolucionando el programa Soluciones Innovadoras a una nueva versión que responda a la necesidad de abrir nuevas oportunidades de crecimiento.
- Desarrollo de la tercera edición del programa Out Of The Box, con 45 propuestas presentadas, cinco desarrolladas y dos premiadas.
- Implementación de una nueva plataforma tecnológica para el piloto del tablero de indicadores en el Negocio Chocolates.
- Diseño de una estrategia que permita la gestión del conocimiento.
- Construcción del ecosistema de innovación con el cual se explorarán estas tecnologías.

Las anteriores estrategias posibilitan el desarrollo y fortalecimiento de una o varias marcas; nótese la relevancia de dicha política de innovación efectiva de la organización cuando se cuenta con más de dos mil marcas registradas y otras cuatrocientas que están en proceso de registro. Para comprender lo

---

[14] Grupo Nutresa. (2018). *Innovación efectiva* (2018). Recuperado de http://informe2018.gruponutresa.com/impulsar-el-crecimiento-rentable-y-la-innovacion-efectiva/innovacion-efectiva/

[15] Garriga, E. and Mele, D. (2004), "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory", Journal of Business Ethics, Vol. 53, pp. 51 – 71.

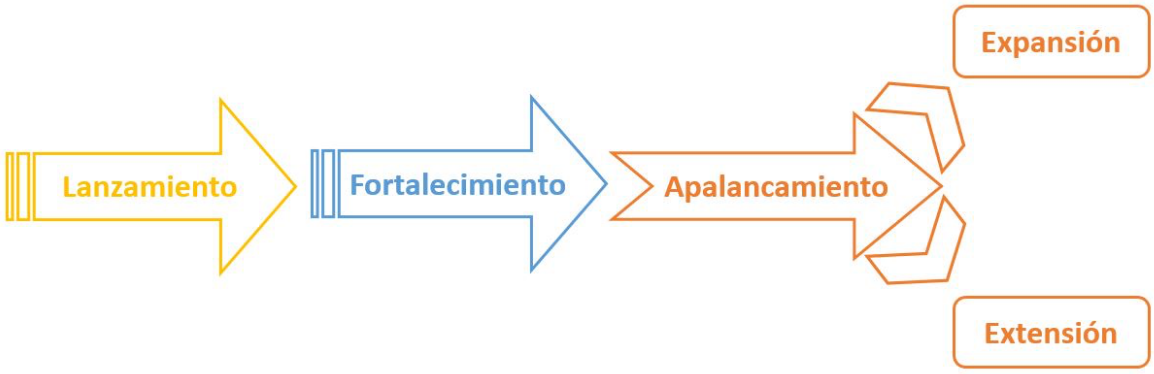
[16] Varadarajan R. and Menon A. (1988), "Cause-Relted Marketing; A Coalignment of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy, Journal of Marketing, Vol. 52, No.3, pp. 58.

expresado, se tomarán los estados financieros de la organización para realizar su aplicación, y con ello introducir nuestro segundo objetivo de esta primera parte del escrito, en cuanto a la valoración de las marcas bajo el modelo de opciones reales compuestas.

La metodología de opciones reales compuestas es usada en proyectos cuya característica principal es que se desarrolla en distintas fases o procesos progresivos, a pesar de que existen otros modelos e incluso existe una norma ISO sobre valoración denominada "Brand Valuation – ISO 10668", este tipo de metodologías no suelen ser integrales y por tanto suelen incurrir en subjetividades; además, no consideran dentro de la valoración del proyecto o marca, la posibilidad de crecimiento que existe en el futuro, tal como lo es la expansión o extensión de una marca dentro de uno o varios mercados. Esto es importante, ya que a pesar de que esta metodología ha existido por un largo periodo de tiempo, es utilizada principalmente para la valoración de proyectos económicos en apertura de nuevos modelos de negocio[17]; no obstante, su incursión ha sido tímida para la valoración de marcas, ya que se suele pensar que estas presentan un único momento, que es el momento de la creación o constitución; omitiendo opciones futuras que derivan de la legitimación que la misma marca va adquiriendo en opciones anteriores, como ha de concebirse, de ahí viene su denominación de opciones reales compuestas.

Lo primordial aquí es entender que en la aplicación de la metodología de opciones reales compuestas, se da en un escenario en el que se conoce el ciclo de vida de una marca, ya que es a través de cada una de esas etapas o ciclos, en los cuales se presentan decisiones, (En nuestro caso es el programa de "innovación efectiva" de Nutresa), que generarán opciones futuras, donde el éxito de una primera etapa, garantizará la ejecución de una segunda etapa y así sucesivamente. Es así como Baldi y Trigeorgis, han definido el ciclo de vida de una marca en tres etapas fundamentales[18], a saber:

1. Lanzamiento
2. Fortalecimiento o posicionamiento
3. Apalancamiento (Expansión y/o extensión)



Gráfica: elaboración propia

La etapa inicial es aquella en la que se encuentra Nutresa para con aquellas 427 marcas que están en trámite de registro marcario, la etapa en la que se ha desarrollado un producto o servicio (prototipo, diseño gráfico, conceptual y estratégico del bien o servicio), un plan de mercadeo y demás acciones previas

[17] Lamothe, P., & Méndez, M. (2007). Valoración de un parque eólico con opciones reales. *Universia Business Review*, 1-17. Recuperado de https://Dialnet-ValoracionDeUnParqueEolicoConOpcionesReales-2353708.pdf

[18] Baldi, F., & Trigeorgis, L. (2009). A Real Options Approach to Valuing Brand Leveraging Options: how much is Starbucks Brand Equity Worth? Obtenido de http://makeassignment.blogspot.com/2013/01/a-research-proposal-on-evaluation-of.html

para lanzar el producto al mercado. Luego le sigue la etapa de fortalecimiento, la cual deriva del éxito en los resultados de la primera etapa, lo que da vida a esta segunda etapa en la que se espera que exista los primeros flujos de caja que permita cubrir los costos y gastos derivados del lanzamiento del producto y que además lo pueda fortalecer para que su incidencia en el mercado permita la obtención de utilidades; esto también está dado por la presencia que comienza a tener la marca en los consumidores, quienes al reconocer el producto, estarán más inclinados a accionar la intención de compra.

Finalmente y como resultado exitoso de las etapas anteriores en las que se ha posicionado la marca, se procede a apalancar la marca (incrementar el flujo de caja futuro), ya sea por expansión o extensión; por expansión se refiere a un crecimiento geográfico de la marca, es decir tener incidencia en otros mercados como ciudades o países distintos al que ese encuentran actualmente; en cambio la extensión, busca significar una diversificación del portafolio de productos bajo la misma marca y en el mismo territorio en el que hace presencia actualmente. En nuestro caso, evidenciamos que, en materia de chocolates, la empresa ha expandido sus fabricas de producción en tres países, tal como lo son: Colombia, Perú y Costa Rica, si se quisiera hablar de extensión, podemos evidenciar que ésta lo ha hecho con los siguientes productos en la línea de chocolates: Jet, Corona, Jumbo, Choco Listo, Choco Lyne, entre otros.

Ahora bien, debe resaltarse que cada etapa es una opción que será desarrollada o ejecutada, según los resultados obtenidos en las etapas anteriores, con miras a unos resultados futuros esperados; es común que para este tipo valoraciones se realice un árbol de decisiones en los que se evalúa cada probabilidad de ocurrencia o no de cada etapa, y con ello se determinará el instante en que la opción a seguir deja de ser viable

Ese tipo de opciones son denominadas "opciones europeas"[19], las cuales determinan la probabilidad de ejecutar una opción en un tiempo dos, luego de que la opción en el tiempo uno ha sido ejercida de forma exitosa, o lo que es igual a decir que en la medida que una etapa va concluyendo, se tiene la opción de decidir si se desea o no invertir en la próxima etapa. Para realizar estos cálculos de valoración se procede a seguir los siguientes pasos, tomados del ejercicio de valoración de un parque eólico.

1. Establecer el valor presente de lo que será objeto de valoración, en el caso que compete al escrito será una determinada marca, VP en un tiempo 0 (Etapa de constitución)

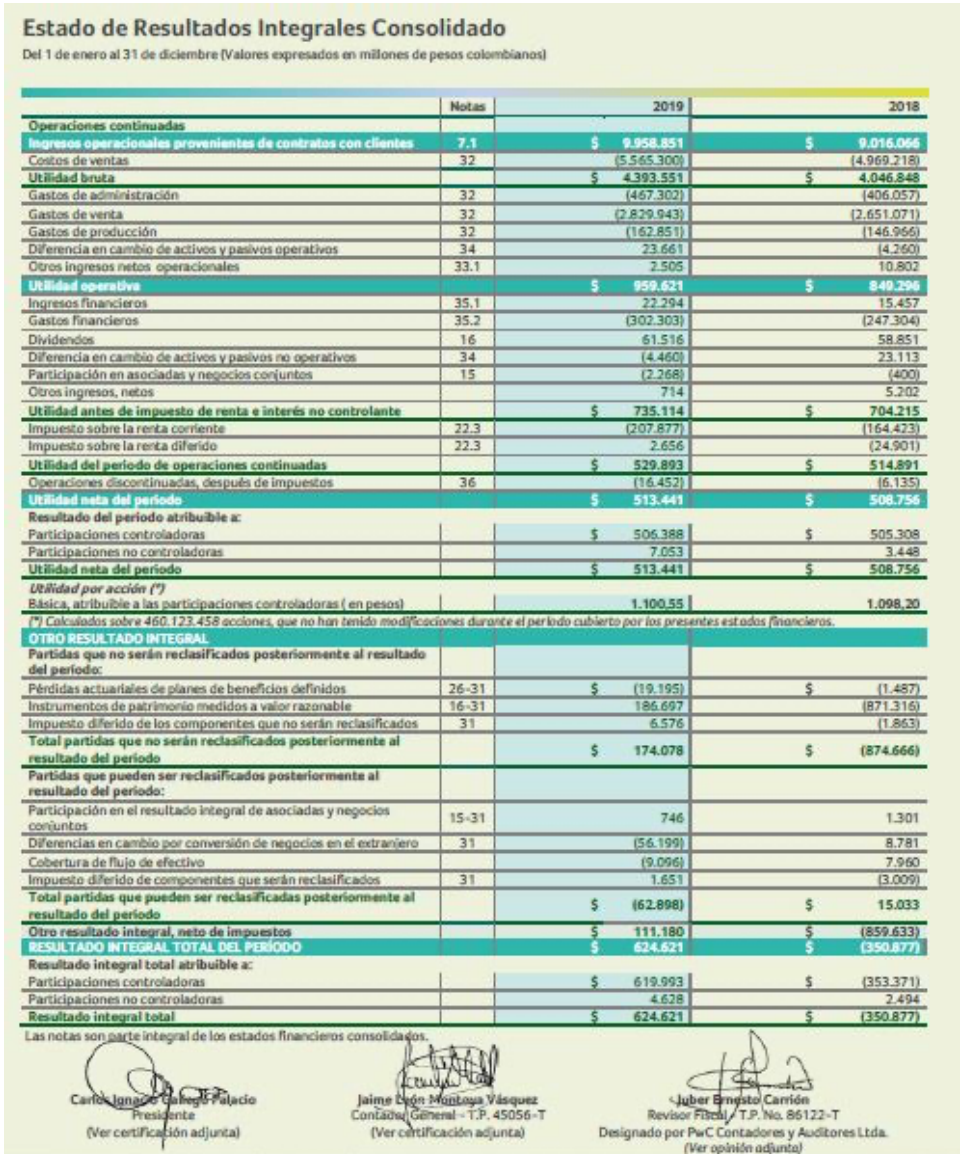
2. Se establecen las incertidumbres de la marca; en este punto, usual es realizar metodologías de modelización de las incertidumbres para delimitar el riesgo del proyecto, realizando éstas en temas tales como: incertidumbres en costos e ingresos, para luego resolver cuales son los flujos de caja y con ello el valor del activo (marca) en un tiempo posterior, todo ello con el fin de determinar como es el comportamiento de la marca en el tiempo, esto es a: si su valor aumentará o disminuirá.

   Para cálculos del valor de la marca o proyecto, se suele establecer una tasa de riesgo, cuyo valor dependerá de los resultados obtenidos con las metodologías de modelización de las incertidumbres o cuando son modelos más sencillos se basan en valores como inflación o incluso el valor de la tasa de préstamo que se realiza sobre el dinero de la inversión; para nuestro caso se tomará la tasa de inflación (i = 3.8%)[20], dado el supuesto de que la marca incrementará su valor según los rendimientos futuros, donde la diferencia de VPN0 < VPN1 y disminuirá cuando VPN0 > VPN1.

[19] González, Y., Zuluaga, M., & Maya, C. (2012). Enfoque de opciones reales para la valoración financiera de marcas. Recuperado 13 de junio de 2020, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5415943

[20] DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2020). *Inflación total al consumidor* [Serie histórica - periodicidad mensual.]. Recuperado de https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/indice-precios-consumidor-ipc

Lo anterior no dista, que como se ha mencionado previamente, el riesgo varíe según las técnicas de gestión que implemente la organización y que incluso tendrá impacto en los beneficios de las opciones futuras; un ejemplo de esto son las políticas de responsabilidad social empresarial, que en el Grupo Nutresa una de estas es la de "innovación efectiva". Este tipo de políticas pueden lograr que los rendimientos futuros sean mayores o no.



Estado de Resultados Integrales Consolidado

Del 1 de enero al 31 de diciembre (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

	Notas	2019	2018
Operaciones continuadas			
Ingresos operacionales provenientes de contratos con clientes	7.1	$ 9.958.851	$ 9.016.066
Costos de ventas	32	(5.565.300)	(4.969.218)
Utilidad bruta		$ 4.393.551	$ 4.046.848
Gastos de administración	32	(467.302)	(406.057)
Gastos de venta	32	(2.829.943)	(2.651.071)
Gastos de producción	32	(162.851)	(146.966)
Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos	34	23.661	(4.260)
Otros ingresos netos operacionales	33.1	2.505	10.802
Utilidad operativa		$ 959.621	$ 849.296
Ingresos financieros	35.1	22.294	15.457
Gastos financieros	35.2	(302.303)	(247.304)
Dividendos	16	61.516	58.851
Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos	34	(4.460)	23.113
Participación en asociadas y negocios conjuntos	15	(2.268)	(400)
Otros ingresos, netos		714	5.202
Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante		$ 735.114	$ 704.215
Impuesto sobre la renta corriente	22.3	(207.877)	(164.423)
Impuesto sobre la renta diferido	22.3	2.656	(24.901)
Utilidad del periodo de operaciones continuadas		$ 529.893	$ 514.891
Operaciones discontinuadas, después de impuestos	36	(16.452)	(6.135)
Utilidad neta del periodo		$ 513.441	$ 508.756
Resultado del periodo atribuible a:			
Participaciones controladoras		$ 506.388	$ 505.308
Participaciones no controladoras		7.053	3.448
Utilidad neta del periodo		$ 513.441	$ 508.756
Utilidad por acción (*)			
Básica, atribuible a las participaciones controladoras (en pesos)		1.100,55	1.098,20
(*) Calculados sobre 460.123.458 acciones, que no han tenido modificaciones durante el periodo cubierto por los presentes estados financieros.			
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Partidas que no serán reclasificados posteriormente al resultado del periodo:			
Pérdidas actuariales de planes de beneficios definidos	26-31	$ (19.195)	$ (1.487)
Instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable	16-31	186.697	(871.316)
Impuesto diferido de los componentes que no serán reclasificados	31	6.576	(1.863)
Total partidas que no serán reclasificados posteriormente al resultado del periodo		$ 174.078	$ (874.666)
Partidas que pueden ser reclasificados posteriormente al resultado del periodo:			
Participación en el resultado integral de asociadas y negocios conjuntos	15-31	746	1.301
Diferencias en cambio por conversión de negocios en el extranjero	31	(56.199)	8.781
Cobertura de flujo de efectivo		(9.096)	7.960
Impuesto diferido de componentes que serán reclasificados	31	1.651	(3.009)
Total partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente al resultado del periodo		$ (62.898)	$ 15.033
Otro resultado integral, neto de impuestos		$ 111.180	$ (859.633)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		$ 624.621	$ (350.877)
Resultado integral total atribuible a:			
Participaciones controladoras		$ 619.993	$ (353.371)
Participaciones no controladoras		4.628	2.494
Resultado integral total		$ 624.621	$ (350.877)

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente
(Ver certificación adjunta)

Jaime León Montoya Vásquez
Contador General - T.P. 45056-T
(Ver certificación adjunta)

Juber Ernesto Carrión
Revisor Fiscal - T.P. No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores Ltda.
(Ver opinión adjunta)

Downloaded by co-unisabana2017 from 129.213.78.141 at 2020-05-06 04:25:20 BST. EMIS.

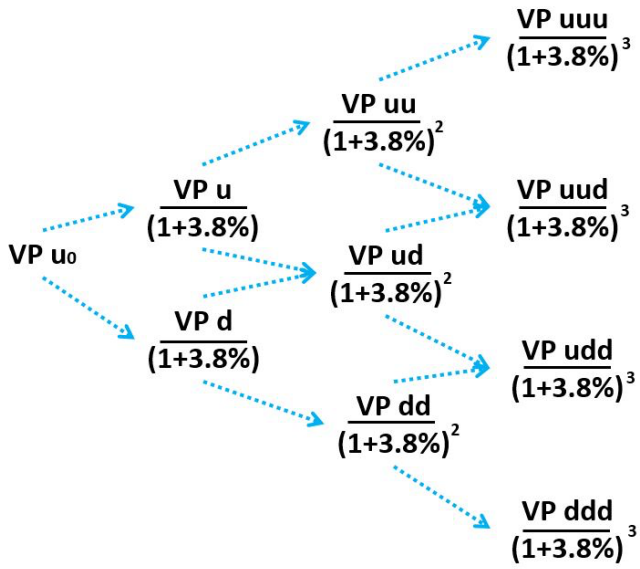
Del análisis del estado de resultados se obtiene el flujo de caja libre tanto para el año 2018 como para el 2019, en el que el primer año será nuestro VPN0 y por tanto el del año 2019 será el VPN1 (habiendo realizado la formula de traer a valor presente con la tasa de inflación ya expuesta. Los resultados serían los siguientes:

VPN0= 732,947 millones de pesos

VPN1= 820,204 millones de pesos que traídos a valor presente sería: VP= (820,204/(1+3.8%)) -> 790,177.26.
Si a ese ultimo resultado se resta el VPN0, se obtendría la valoración que alcanzó la marca del año 2018 al 2019, la cual sería: 790,177.26 – 732,947 = **57,230.26 millones de pesos** como aumento en el valor de la marca.

Cuando el valor de la marca aumenta se denota con la letra U y cuando disminuye con la letra D, para lo cual deberá determinarse su probabilidad de subida o bajada de acuerdo con las incertidumbres del mercado

3. Resuelto lo anterior y en una etapa esclarecedora de lo manifestado previamente, se realiza un árbol de decisiones en el que se muestre los resultados en las distintas etapas al subir o disminuir el valor de la marca, actualizando dichos valores a la tasa libre de riesgo, según lo haya dispuesto la organización con alguna de las metodologías vistas en el punto anterior, para nuestro caso será la de i = 3.8%. Esto se puede visualizar de la siguiente forma:



Gráfica: elaboración propia

Evidenciando los resultados de cada fase en el árbol de decisiones se evaluará la posibilidad de continuar o no a la siguiente fase; donde sí se invertirá cuando el valor del proyecto está ajustado a las probabilidades planteadas y los resultados previsibles de acuerdo con si el estudio realizado de cada proyecto es mayor que el valor de la inversión. Como ya se había establecido, con relación a las marcas, existirán etapas iniciales que supondrán que la inversión realizada sea mayor que los flujos de caja obtenidos; no obstante, de acuerdo con los estudios desarrollados, esa posibilidad será positiva si supone en algunas etapas posteriores un mayor beneficio, esto es a que los flujos de caja que tenga la organización por dichas inversiones logren cubrir los gastos y costos generados con la inversión en aquellas etapas previas.

Con todo lo expuesto hasta ahora, la metodología de opciones reales compuestas resulta ser más eficaz que otras como por ejemplo con la norma ISO 10668 sobre “Brand Valuation”, ya que con

la primera metodología se puede integrar de mejor forma los riesgos del mercado acorde a cada proyecto, para lo cual se puede seguir dos caminos.

El primero de ellos es el de estimar el mismo riesgo o volatilidad que presentan organizaciones o proyectos de la misma industria y otros aspectos análogos como geografía, tamaño de la organización del mercado, entre otros[21]; en este caso, el resultado es incierto por dos situaciones que se pueden presentar, a saber: la sobrevaloración que se hace de la marca, estimando un riesgo más bajo por condiciones de mercado más lapsas para la marca en particular; de otro lado, lo que puede suceder es subvalorar la marca, lo que se obtiene por comparar situaciones más adversas y exigentes que otorgan un estado o situación de mercado menos favorable para la marca.

El segundo y más acertado camino a seguir, será el de basar las incertidumbres del mercado, sus riesgos y volatilidades, ajustado a la experiencia de especialistas en la materia y el mercado, los cuales podrán realizar estudios más detallados en el análisis y modelización de los riesgos, las volatilidades e incertidumbre que pueda surgir de la valoración de una determinada marca, ya que como expresa Prosper Lamothe, este paso de las opciones reales compuestas, es la fuente la principal del valor de una marca.

CONCLUSIONES

Es claro que a la fecha la valoración de marcas resulta ser un campo que comienza a tomar mayor relevancia, producto de las implicaciones asociadas a la incertidumbre del verdadero valor que tiene una marca de acuerdo con la reputación que ha ido construyendo y además de las partes de interés que interactúan con ellas.

Con todo esto, podemos concluir que invertir en responsabilidad social empresarial genera un stock de capital de reputación que sirve como plataforma de lanzamiento para oportunidades futuras y por otra parte protege los activos actuales, siendo un amortiguador contra las pérdidas y así mismo una catapulta para las oportunidades en el mercado.

La reputación de una organización está condicionada a las expectativas y percepciones satisfechas de los distintos stakeholders / partes de interés de una organización, por lo que se hace imperioso implementar estrategias de gestión de riesgo para con estos actores a fin de reducir y hasta mitigar situaciones adversas que atenten contra el buen nombre de una determinada marca.

La metodología propuesta resulta ser pertinente por analizar de forma más integral el ROI (Return on investment) que tiene un conjunto de acciones que no están supeditadas necesariamente a un área particular; sino que el procedimiento evalúa los resultados propuestos desde distintas áreas de gestión y administración de las organizaciones al considerar la proyección de éxito y el éxito mismo de un conjunto de acciones administradas de forma conjunta, tal como en materia de talento humano, finanzas, mercadeo, logística, producción, entre otros.

Finalmente, la metodología de opciones reales compuestas, no solo permiten evidenciar los efectos económicos relacionados con la valoración de una u otra marca, sino que además de este escrito surge

[21] Lamothe, P., & Méndez, M. (2007). Valoración de un parque eólico con opciones reales. *Universia Business Review*, 1-17. Recuperado de https://Dialnet-ValoracionDeUnParqueEolicoConOpcionesReales-2353708.pdf

otro efecto más a evaluar, el cual se centre en establecer presuntas vulneraciones al derecho de uso exclusivo que tiene el titular de las marcas y el grado de afectación que se deriva de dicha vulneración, tomando como base la valoración que se realiza de las marcas en forma particular.

Bibliografía:

- Grupo Nutresa. (s. f.). Estructura del grupo. Recuperado 25 de mayo de 2020, de https://www.gruponutresa.com/estructura-del-grupo/
- Grupo Nutresa. (s. f.-a). Directorio Colombia. Recuperado 25 de mayo de 2020, de https://www.gruponutresa.com/nuestros-negocios/directorio/directorio-colombia/
- 2way goodwill consulting. (s. f.). Premios 2Way al goodwill. Recuperado 27 de mayo de 2020, de http://2way.com/indice-goodwill-2way
- World Intellectual Property Organization. (s. f.). Decisión 486 - Régimen común sobre propiedad industrial. Recuperado 28 de mayo de 2020, de https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf
- Grupo Nutresa. (2018). Innovación efectiva (2018). Recuperado de http://informe2018.gruponutresa.com/impulsar-el-crecimiento-rentable-y-la-innovacion-efectiva/innovacion-efectiva/
- Ferguson, T., Deephouse, D. and Ferguson, W. (2000), "Do strategic groups differ in reputation?", Strategic Management Journal, Vol. 21, pp. 1195–1214.
- Bernal, C. (2014) "Introducción a la administración de las organizaciones -Enfoque global e integral", segunda edición, pp 14-20.
- Pfeffer, J. and Salancik, G. R. (1978), The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper and Row, New York.
- Chun, R. (2005), "Corporate reputation: meaning and measurement", International Journal of Management Review, Vol. 7, No. 2, pp. 91-109.
- Garriga, E. and Mele, D. (2004), "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory", Journal of Business Ethics, Vol. 53, pp. 51 – 71.
- Varadarajan R. and Menon A. (1988), "Cause-Relted Marketing; A Coalignment of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy, Journal of Marketing, Vol. 52, No.3, pp. 58.
- Smith, W. and Higgins, M. (2000), "Cause-Related Marketing: Ethics and the Ecstatic", Business and Society, Vol. 39, No 3, pp. 304–322.
- Baldi, F., & Trigeorgis, L. (2009). A Real Options Approach to Valuing Brand Leveraging Options: how much is Starbucks Brand Equity Worth? Obtenido de http://makeassignment.blogspot.com/2013/01/a-research-proposal-on-evaluation-of.html
- Lamothe, P., & Méndez, M. (2007). Valoración de un parque eólico con opciones reales. Universia Business Review, 1-17. Recuperado de https://Dialnet-ValoracionDeUnParqueEolicoConOpcionesReales-2353708.pdf
- González, Y., Zuluaga, M., & Maya, C. (2012, 8 octubre). Enfoque de opciones reales para la valoración financiera de marcas. Recuperado 13 de junio de 2020, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5415943
- Brandao, Luiz E., James S. Dyer, Warren J. Hahn. (2005). Using binomial trees to solve real-option valuation problems. Decision Analysis. Pp. 69-88

- Venegas, F., & Fundia, A. (2005). Opciones reales, valuación financiera de proyectos y estrategias de negocios. Tecnológico de Monterrey, pp. 1-44.
- Lizarzaburu, E & Brio, J. (2016). Responsabilidad social corporativa y reputación corporativa en el sector financiero de países en desarrollo. Georgetown University. Pp. 1-25.
- Wu, M. W., and Shen, C. H. (2013). "Corporate social responsibility in the banking industry:
- Motives and financial performance". Journal of Banking and Finance, 37(9), 3529-3547.
- Brit ten-Jones, M., y A. Neuberger (2000), "Option Prices, Implied Price Processes, and Stochastic Volatility", The Journal of Finance, vol. 55, núm. 2, pp. 839-866.
- Mun, J. (2002), Real Options Analysis, Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions, John Wi ley & Sons, Inc.

La parodia como causal de justificación, a la luz del artículo 270 del CPC: Acercamientos a propósito del costructo que significa un ordenamiento jurídico

Juan Diego Torres A.

RESUMEN

El presente artículo pretende llevar a cabo una aproximación a los conceptos de parodia, y el de causales de justificación (tipos positivos), entendiendo a estos últimos como parte integral de la segunda categoría del delito, es decir, la antijuridicidad. Ahora bien, tal actuación apunta esencialmente a la idea de que ambos ramos del derecho; por un lado la propiedad intelectual, y de otra parte el derecho penal, pueden converger en ciertos respectos, generando una suerte de sistematicidad jurídica.

En otras palabras, vista aquella articulación, se habrá concluido si la parodia puede ser o no considerada como una causal de justificación, en tanto representa una acción típica acorde con el delito de vulneración a los derechos de autor, sin ser óbice aquello, para considerársele contraventora del ordenamiento jurídico, ya sea a nivel formal o material.

Palabras clave: *Parodia, causales de justificación, ordenamiento jurídico sistemático.*

ABSTRACT

This article aims to carry out an approach to the concepts of parody, and grounds for justification (positive types), understanding the latter as an integral part of the second category of crime, that is, unlawfulness. Now, such action points to the idea that both branches of law; On the one hand, intellectual property, and on the other hand, criminal law, can converge in certain respects, generating a kind of legal systemicity. In other words, given that articulation, it will have been concluded whether or not the parody can be considered as a cause of justification, insofar as it represents a typical action in accordance with the crime of violation of copyright, without being an obstacle, to be considered violator of the legal system, whether at a formal or material level.

Key words: *Parody, systematic legal order*

INTRODUCCIÓN

La doctrina en su constante trasegar, ha traído a cuento distintos conceptos que aun cuando en esencia sean disimiles, vistos desde distintas ópticas nos permiten construir relaciones que no demuestran otra cosa sino la sistematicidad del ordenamiento jurídico es así que, dos nociones nacidas en ámbitos tan lejanos acaban compaginándose en lo que según este escrito será una relación simbiótica, dadas las implicaciones que trae consigo la parodia entendida como una causal de justificación.

Con base en lo anterior, a lo largo de estas letras nos enfocaremos en responder aquella inquietud que nace a simple vista desde nuestro solo planteamiento, es decir, si efectivamente la parodia puede ser entendida como tipo positivo (causal de justificación), a la luz de la conducta tipificada en el artículo 270 del Código Penal colombiano, o el delito de infracciones contra los derechos morales de autor.

En ese sentido, lo primero en abordar es la figura de la parodia como una institución que forma parte de la propiedad intelectual, y que en Colombia ha nacido en recientes fechas como una de las limitaciones a los derechos de autor con mayor relevancia, para que colateralmente se observe si aquella cumple en su esencia con las pautas para constituirse dentro de las categorías de la teoría del delito, como una causal de justificación, o tipo penal positivo.

Ahora bien, en el transcurso de ello, haremos uso de distintos puntos que acabarán nutriendo nuestro estudio, y que en resumidas cuentas, se traducen en 3 pasos que empiezan con, un rastreo de su constitución como excepción a los derechos de autor en la ley 1915 de 2018, para luego continuar con el análisis de distintas legislaciones frente a sus fundamentos y raíces de tal modo que podamos analizar sus modalidades target y weapon, retomando con posterioridad la idea de lo que son los tipos positivos entendidos a la luz de esta institución de la propiedad intelectual.

Es por eso que, la razón principal que motiva esta investigación, no puede ser otra que el afán de obtener una cercanía más inmediata con los nexos existentes entre las distintas ramas del derecho, que en el supuesto particular, convergen en la disciplina denominada como derecho penal económico y de la empresa.

Motivos estos que nos llevan a tratar de construir este escrito a partir de una metodología descriptiva, esencialmente basada en las ideas que se han dibujado en torno a la parodia, y los tipos positivos, complementada con rasgos de una metodología analítica cimentada en el objetivo de construir nuevas posiciones desglosadas a partir de esos conceptos previamente descritos.

Así pues, en aras de enervar un hilo conductor lógico, lo primero que debe observarse es el delito al cual pretendemos analizar, habida cuenta de que la falta de una conducta típicamente antijuridica será nuestra principal herramienta a la hora de predicar que la parodia, puede ser una causal de justificación.

I. BREVES COMENTARIOS ACERCA DEL DELITO DE VULNERACIÓN A LOS DERECHOS MORALES DE AUTOR.

La ley 599 del 2000, trae a cuento en su artículo 270 el delito de violación a los derechos morales de autor, que particularmente reza:

"Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien:

(…)3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorización previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico".

***PARAGRAFO.** Si en el soporte material, carátula o presentación de una obra de carácter literario, artístico, científico, fonograma, videograma, programa de ordenador o soporte lógico, u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del derecho, en los casos de cambio, supresión, alteración, modificación o mutilación del título o del texto de la obra, las penas anteriores se aumentarán hasta en la mitad*

Ahora bien, sin pretender zanjar discusiones acerca de la naturaleza individual o colectiva del bien jurídico protegido por este tipo penal, la posición adoptada en este escrito es la que muy bien acota Gaviria (2003) cuando es citado por Álvarez Álvarez, Ceballos Bedoya & Muñoz Sierra (2011, pp 107) , al esgrimir que el propósito de los delitos que protegen el derecho de autor, no es otro que:

"preservar el equilibrio que debe existir entre el interés privado de los autores, intérpretes, productores fonográficos, entre otros. y el interés público y social de acceder en condiciones justas y de competencia leal al disfrute de todas aquellas manifestaciones en que se concreta la creación del intelecto".

En ese sentido, la tutela de estas prerrogativas no implica cosa distinta, sino que el bien jurídico resguardado por el tipo penal son los mismos derechos morales de autor, que de paso sea dicho, se constituyen como garantías de orden fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano, y que la Corte Suprema de Justica ha entendido, son la materia de resguardo de la norma (CSJ, Sala de Casación Penal, 2010, pp 65).

Por otro lado, no debe perderse de vista el sustrato mismo del derecho de autor, siendo menester recordar que el objeto material de la conducta es nada menos que la obra, es decir: "toda creación intelectual, original, expresada en una forma reproducible" (…), o "toda creación intelectual originaria, de naturaleza artística, científica o literaria susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma", (DNDA 2018, pp 3).

Dicho lo anterior, en lo que compete a los verbos rectores de la conducta, particularmente los consagrados en el numeral tercero, una lectura intuitiva, nos permitiría concluir que compendiar, mutilar o transformar, son acciones directamente ligadas con el derecho moral de integridad, supuesto que es motivo de critica pues al leer el acápite, aquel indicaría más bien, una remisión hacía los derechos patrimoniales del autor, debido a que si se observan los elementos normativos de la conducta, podemos apreciar que, el requerir una *autorización previa o expresa de su titular* nos sitúa en la protección de otra clase de derechos como el de transformación, pues de lo contrario, se estaría afirmando que los derechos morales, no son inalienables e inembargables; posición que se comparte con autores como Gaviria Londoño (2013), además de referir la existencia de un contrato de licencia, o de cesión, generando consigo una obra derivada, cuyo tenor se estriba en el permiso de cambiar la creación intelectual.

Finalmente, en lo que respecta al parágrafo, se anota a que el ordinal tres encuadra perfectamente en este, permitiendo apreciar a todas luces, la intención de proteger el decoro de la obra o la reputación del autor, o en otras palabras, el derecho moral al cual se supone apunta desde un comienzo.

En razón de lo expuesto, debemos considerar la composición de la segunda categoría de la teoría del delito. Entendiendo la antijuridicidad como capullo que alberga las causales de justificación y en el caso de nuestro estudio posiblemente a la parodia.

II. CRITICANDO DE FORMA TIPICAMENTE ANTIJURIDICA: A PROPOSITO DE LA ANTIJURIDICIDAD FORMAL Y LAS CONTRAVENSIONES A UN ORDENAMIENTO JURIDICO SISTEMATICO

No escapa de la percepción de quien haya tenido un acercamiento a la teoría del delito, el entendimiento de aquella como un conjunto escalonado de categorías que se abordan paso a paso según se vayan dando los elementos que configuran cada una. Así pues, luego de haber revisado las consagraciones hechas en el artículo 270 del CPC (lo que sería la tipicidad), nos enfocaremos en determinar si en la conducta de mutilar o transformar una obra con fines de parodia existe contravención al ordenamiento jurídico.

En ese sentido, nótese la necesidad de entender que la antijuridicidad, puede ser concebida en un sentido formal y en uno material. El primero de aquellos, como bien lo anota Samper Arrubla, particularmente se encamina a la idea de que una conducta escala a esta categoría, si hay contravención entre la acción y el ordenamiento jurídico en general (2019, pp 331).

Hecha esa salvedad, tendríamos la oportunidad de traer a colación que la parodia se encuentra consagrada como una limitación y excepción a los derechos de autor desde la ley 1915 de 2018, supuesto que de ser aterrizado a un ejercicio lógico de subsunción nos permitiría entender que: (i) una conducta es típicamente antijurídica (en su sentido formal) si se contraviene el ordenamiento jurídico, no obstante (ii) al encontrarnos con que criticar con fines de parodia se ha establecido, por parte del legislador como una conducta legitima siempre que se circunscriba a sus finalidades, lo cual en estricto senso implica que (iii) mutilar o transformar una obra si se hace bajo el imaginario de sembrar una crítica burlesca de ningún modo es causa de contradicción al derecho en general.

Con base en lo anterior, se tendría que la conducta no es típicamente antijurídica; toda vez que en ningún sentido ha ido en contravía del ordenamiento, sino por el contrario, lo complementa y hace uso de una potestad otorgada en él. No obstante, aun habría que fijar el rumbo en el segundo segmento de tal concepción, y preguntar si hay lesividad del bien jurídico que protege la consagración del delito de infracción a los derechos morales de autor. Veamos este tópico en más detalle.

III. LESIVIDAD DE LA CONDUCTA, O MATERIALIZACIÓN DE LA EXCEPCIÓN

Entendida la antijuridicidad en su primera faceta, se hace imperativo recoger la concepción material detrás de esta segunda categoría del delito, razón por la cual debe reiterarse de primera mano que el bien jurídico protegido por este capítulo del Código de 2000, son esencialmente los derechos morales de autor, específicamente el derecho de integridad en cabeza del autor de la obra.

Así pues, la antijuridicidad material no es otra cosa sino "la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico (del objeto de protección del objeto de ataque)" (Mezger, citado por Marquez R, Teoría de la Antijuridicidad, 2003, pp 168), de forma "efectiva", como lo trae a cuento la ley 599 del 2000, que deriva en el principio de lesividad propio del derecho penal. En otras palabras, para que una conducta típica y formalmente antijurídica escale al aspecto material de su segunda categoría, debe haber roto el bien jurídico que se buscaba proteger con la consagración típica del delito.

Ahora bien, teniendo aquello en mente, dar un primer acercamiento a la noción de parodia nos servirá para continuar hilando nuestra argumentación, de tal manera que a lo largo de este escrito, entenderemos aquella como: *"La modificación de una obra muy conocida, introduciendo en ella un cambio de actitud orientado a ridiculizar algo" (Lopéz Maza, 2019).*

Dicho eso, cabe aclarar que según Marciani y Solórzano (2004, pp 268) esta institución jurídica no es otra cosa sino la materialización de un derecho propio del ESD, es decir la libre expresión que tanto nos define, circunstancia que de la mano con los fundamentos de la propiedad intelectual, vistos bajo la perspectiva de, generar conocimiento a partir de moldear la realidad existente, nos lleva a considerar que en cuanto a fines y sustrato, la conducta de parodiar una obra, vista como una nueva creación basada en la originalidad (evidentemente derivada del elemento primigenio en el que se basó), es simplemente la materialización propia de la teleología a la que apuntan los derechos de autor.

En otras palabras, cuando se desea modificar una obra, bajo el imaginario de ridiculizarla y criticarle, realmente, más allá de los aspectos eminentemente personales del primer creador, no existe vulneración alguna del derecho de autor, que como quedó dicho al comienzo de este acápite es el objeto de protección del artículo 270 del CPC, lo cual sintetizado en las palabras de Sanpedro (2019, pp 330), significa que el derecho penal, como última razón de Estado, no puede prohibir o mandar, lo que el resto del ordenamiento jurídico permite hacer o no hacer.

Es así que, esta discusión se traslada al concepto de parodia y su relevancia de cara a la antijuridicidad del tipo, motivo por el cual dedicaremos un acápite a su enunciación y materialización.

IV. PARODIA: CONCEPTO Y TRASCENDENCIA

Fijar un concepto de parodia no es de suyo una labor sencilla, pues el legislador colombiano no se ocupó de esa tarea en el momento de dar lugar a la inclusión de aquella como una limitación y excepción a los derechos, además que, aun cuando hayamos abordado una idea básica de lo que esta significa, esta pincelada, por sí sola no es suficiente.

Fijados en ello, no es imperativo descartar del todo la actividad legislativa, al contrario se debe acotar que desde la entrada en vigencia de la ley 1915 en su artículo 16 (d), la persona que mutile o transforme (haciendo eco de los verbos rectores del artículo 270) una obra, estará amparada bajo esta institución. No obstante lo anterior, tal afirmación no es absoluta, y se deben acumular ciertas finalidades que, de la mano con apreciaciones doctrinales, nos darán apoyo en la tarea de entender esta figura.

En vista de ello, nos permitiremos citar de nuevo a López Maza, cuando asevera que:

"La parodia es la transformación cómica o jocosa de una obra previa con el fin de hacer algún tipo de crítica. Constituye un límite porque los titulares de derechos no van a poder impedir que cualquiera pueda hacer una parodia de sus obras."

Apreciación a la cual necesariamente debemos adicionar la posición de Tobar (2014 pp 17), cuando manifiesta que los elementos esenciales para entender la noción de parodia parten de la idea de que, en ella reside una limitación a los derechos del autor, generalmente (i) con fines cómicos de critica u homenaje, haciendo del solo acto una obra independiente (ii) de la cual aun puede apreciarse el elemento base al cual se hace referencia.

A este tenor, nos permitimos aunar que, según la DNDA (2018, pp 2), este acto de parodiar no debiese atentar contra el derecho a la integridad del autor, evitando generar desmedro en su reputación o prestigio, recomendación que aun cuando se haya hecho bajo un marco en el cual la parodia no era una excepción, no deja de ser atinada en nuestro sentir, toda vez que nos permite dibujar el precepto de que, con la parodia no se ataca al autor, ni se le busca ridiculizar, al contrario lo que realmente nos presenta una actuación de esta índole es una vía positiva de balance entre los intereses privados del creador, y la libre expresión de cara a la colectividad.

Aunado a todo ello, cabe advertir que la jurisprudencia también ha gozado de relevancia a la hora de determinar los elementos imperantes para distinguir una actuación paródica de otras conductas, en el caso del Tribunal de Justicia Europea (2014), tal cuestión nos ha permitido apreciar lo siguiente: "Parodia es una obra que, con intención burlesca, combina elementos de una obra anterior claramente reconocible con elementos suficientemente originales como para no ser razonablemente confundida con la obra original".

Aspectos que se compasan con los postulados esgrimidos de parte de Paez Chaljub (2020), analizando la decisión del Tribunal de Apelaciones de Paris (2019), en la que se aclara que el resultado de la parodia debe ser una obra original, de la cual se desprende la notoriedad suficiente de un carácter humorístico, que pueda ser identificable de parte del público, en conjunto con el reconocimiento del material original.

En síntesis, la naturaleza de la parodia debe fijarse a partir de un derrotero, es decir, su carácter de limitación y excepción a los derechos de autor, coyuntura que sin obviarse refleja la inexistencia de un consentimiento previo del autor del elemento primigenio a la hora de fabricar el producto nuevo. No obstante, a ello debe adherirse el hecho de que, este nuevo producto tendría que gozar de originalidad suficiente, además de denotarse en él la obra base, pues no cabría sentido en parodiar si no es posible llegar a la inferencia de lo que se está transformando, a fin de cuentas, inclusive en la jurisdicción se ha sostenido que esta clase de cambios requieren necesariamente una base, "o un poco de copia, y un poco de originalidad", siempre bajo la estela de la critica sembrada mediante las burlas, o el elemento cómico deseado por el autor.

- **TARGET Y WEAPON: UNA ACLARACIÓN NECESARIA**

Vista la generalidad, vale la pena referirse a dos vertientes de la parodia, que aun generan discusiones doctrinales a cerca del real significado de esta excepción. Es así que, aparecen en la óptica de "transformar con fines críticos y de burla" dos contextos en los que aquello puede tener lugar.

De entrada, nos encontramos con la denominada target parody, que se encuentra enfocada en ridiculizar la obra original, enfocando la crítica única y exclusivamente en el material base; por otro lado, hallándose la weapon parody, es decir, aquella cuya critica se encuentra trazada fuera de la obra, y apunta más bien al entorno social (Pemberton 2015).

Ahora bien, ¿Cuál de las dos es realmente aceptada?, pues bien, sobre este punto existen divergencias, y dos posiciones, la primera de corte doctrinal, traída a cuento por autores como López Maza (2019), quien asevera que no es factible emplear la libertad de expresión so pretexto de criticar situaciones que son absolutamente ajenas a la obra base, precisamente por no existir ninguna clase de evocación a la misma.

Contrario a ello, existen decisiones jurisprudenciales como la del TJUE, donde implícitamente se ratifica la posibilidad de emplear la parodia como weapon (o sátira) bajo el imaginario de que la parodia acoge dentro de su concepto a la sátira, el pastiche y la caricatura, complementada por legislaciones como la australiana donde se ha llevado a cabo la misma salvedad, agregando que la weapon, provee un gran valor social; además de que generalmente ambos tipos se presentan de forma coetánea (Pemberton 2015, pp, 37), e incluso jurisdicciones como la americana han terminado por aceptar que habrá parodia con tal de que en el producto se aprecie, aunque sea un atisbo de la creación anterior (Mattel Inc. v Walking Mt. Prods. 2003).

En ese sentido la distinción principal es que en uno de ambos casos el juicio social se aproxima a la obra en sí misma, y en el otro de cara al entorno. De tal modo que, en nuestra concepción debería aceptarse la noción más amplia de lo que implicaría la excepción de la parodia, toda vez que en estricto sentido, el elemento de mayor relevancia en punto a aquella es su finalidad critica, naturalmente a partir de otra creación, pero siendo el telos principal este impacto hacía al público.

V. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: PROBLEMA DE APLICACIÓN DEL TIPO POSITIVO

Para Roxin, una causal de justificación es "dicha conducta que no es desaprobada por el ordenamiento jurídico y con ello es aceptada por éste (…)". No obstante, esto conlleva la formulación de un problema, pues en resumidas cuentas, la idea de que las causales consagradas en el artículo 32 de la ley 599 del 2000, son taxativas atendiendo al principio de legalidad que orienta el derecho penal en general, lo cual nos llevaría a concluir que en principio, no es posible considerar a la parodia como una causal de justificación.

No obstante, de la mano con la denominada teoría de las normas de conducta acogida por doctrinantes como Mezger, es posible inferir como lo anota Jimenez de Asúa, (1961, pp 634), que podemos subsumir ambas figuras, esto bajo el entendido de que existen motivos de justificación de orden supralegal. Todo bajo el entendido de que la colisión entre intereses jurídicamente protegidos goza de legitimidad cuando en ella se sacrifica el bien jurídico de menor valía que el otro.

A este respecto la honorable Corte Suprema de Justicia (1982), citando al tratadista Reyes Echandia asevera que:

> *"Aunque ordinariamente las causales de exclusión del delito por ausencia de antijuridicidad están previstas en el Código Penal, encuéntranse excepcionalmente hechos que, a pesar de corresponder a tipos penales, no son objeto de reproche social o jurídico dada la finalidad que*

sus agentes buscan obtener o las circunstancias en que desarrollan su actividad; tales comportamientos no han sido aún legalmente plasmados en fórmulas de justificación por el ordenamiento penal, pero normas generales de cultura recogidas por el constituyente e incluso previstas en otros ordenamientos legales, permiten formulación de juicio positivo de juridicidad." (CSJ-SCP, 1980)

En ese sentido, de aceptarse la naturaleza valorativa, y no absolutamente positiva de la antijuridicidad, como ente independiente del tipo global nos llevaría a considerar que, como negación de lo contradictorio de lo jurídico, la parodia sí puede ser refrendada en el ámbito penal como una causal de justificación.

VI. CONCLUSIONES

Después de llevar un análisis breve pero ambicioso de estos dos polos del derecho, podemos sustraer como principal resultado las siguientes ideas.

La parodia en sí misma, trasciende los intereses individuales del autor que ha creado la obra primigenia, y se convierte en el conducto de materialización de derechos fundamentales como la libre expresión, trayendo consigo una carga relevante para el ordenamiento jurídico general. Ahora bien, esto no implica una negación absoluta de las violaciones los diferentes derechos de autor, al contrario ratifica la idea de ser una excepción a ellos.

Trasladado esto al plano del derecho penal, nos encontraríamos con que la parodia niega la existencia del injusto penal del artículo 270 del CP (conducta típicamente antijuridica), precisamente con base en la idea precedente, es decir la falta de una contravención real a los intereses protegidos y jurídicamente valorados como superiores por el ordenamiento en general, supuesto que si es apreciado de la mano con la concepción finalista de la teoría del delito, permeada a su vez por una idea valorativa de esta segunda categoría del delito nos permite afirmar que la parodia es efectivamente una causal de justificación.

En síntesis, al haberse consagrado en la parodia un límite a las potestades del autor, la concurrencia de los verbos rectores que constituyen el tipo, además del análisis subsecuente de los demás elementos de la conducta (objetivos, subjetivos y normativos) es poco eficaz, al menos dando una vista al numeral 3 del que nos ocupamos, pues recurriendo a lo ya esbozado, cuando una persona lleva a cabo un acto de transformación con fines humorísticos, y de critica en reflejo de una obra anterior está actuando conforme a derecho, y por lo tanto no sería endilgable ningún tipo de reproche posterior.

Bibliografía:

- Álvarez Álvarez, Ceballos Bedoya, & Muñoz Sierra, (2011), Revista Nuevo Foro Penal, *De los delitos contra los derechos de autor en el Código Penal colombiano,* 9 (81), 94-115.
- Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal (28 de mayo de 2010), CSJSP-31403, [M.P: Sigifredo Espinosa Peréz].
- Dirección Nacional de Derechos de Autor, (2018), concepto 1-2018-32593, recuperado de: https://registroenlinea.gov.co/Intrane1/Desarrollo/CONCEPTOSWEB/arch_conceptos/1-2018-32593.pdf.
- Gaviria Londoño V, (2011), De los delitos contra los derechos de autor. En Barreto Ardila, Bazzani Montoya, Buitrago ruiz, Caldas Vera, Cancino, Castro Ospina, Cordoba Angulo, Corrdor Belttran,

Corredor Pardo, Cruz Bolivar, Ferro Torres, Cruz Bolivar, Gaviria Londoño, *Lecciones de Derecho Penal – Parte Especial, Segunda Edición* (pp, 690-745) Bogotá, editorial U. Externado.

- Samper Arrubla, (2019), Lección 19, La antijuridicidad. En, Urbano Martínez, Ruiz López, Barreto Ardila, Mariño Roja, Agudelo Betancur, Bazzani Montoya, Gómez Pavajeau, Samper Arrubla, Cruz Bolívar, Monroy Victoria. *Lecciones de Derecho Penal – Parte General* (pp, 329-338), Bogotá, editorial U. Externado.
- Marquez Piñeros (2003), *La teoría de la Antijuridicidad,* Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Lopéz S, (2019, 23 de mayo), Memes, Gifs y Derechos de Autor, [web long post], recuperado de www.blog.fder.uam.es/2019/05/23/memes-gifs-y-derechos-de-autor/
- Marciani B, & Solorzano R, (2004), La libertad de expresión y la parodia en el derecho a la propiedad intelectual, Revista de La Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Catolica del Perú, Nro 57, pp 263-285.
- Dirección Nacional de Derechos de Autor, (2018) concepto 1-2018-39269, recuperado de: https://registroenlinea.gov.co/Intrane1/Desarrollo/CONCEPTOSWEB/arch_conceptos/1-2018-39269.pdf
- Tribunal de Justicia Europeo, (Gran Sala), Decisión prejudicial, de 3 de septiembre de 2014, asunto C-201.13.
- Paez C, (2020), El plagio en obras artísticas: el debate originalidad vs. Parodia, Centro colombiano de Derecho de Autor, recuperado de: http://www.cecolda.org.co/index.php/informacion/noticias/470-el-plagio-en-obras-artisticas-el-debate-originalidad-vs-parodia
- Pemberton Shivana, (2015), *A Paradise for Parodies: The need to introduce a defence of parody to the Copyright Law of New Zealand* (Trabajo de grado), recuperado de: https://www.otago.ac.nz/law/research/journals/otago451215.pdf
- JIMÉNEZ DE ASÚA, (1961) *Tratado de derecho penal,* t. IV, pág. 634, Edit. Losada
- Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Penal (1 de marzo de 1982), CSJSP-16558 “CAUSA EXTRAPENAL DE JUSTIFICACIÓN EN UN CASO DE PRESUNTO "PREVARICATO POR ACCIÓN" [M:P: Didimo Paez Velandia].

Smart Contracts y su posible protección, por medio del derecho de autor en Colombia

Juan José Pérez Mora

RESUMEN

El presente proyecto es un ensayo redactado para todas aquellas personas inmersas en el ámbito jurídico que se encuentren interesadas en conocer información relativa a los smart-contracts, tiene su fundamento en el increíble potencial que tiene los Smart Contracts en la transformación de celebración de contratos de cualquier índole debido a su innovadora tecnología blockchain. Se abordará la posibilidad del tratamiento de un smart-contract como una figura susceptible de protección por parte de los derechos de autor en Colombia como una obra, se expondrán algunos de los beneficios de dichos contratos, se evaluará si son objetos de protección mediante el derecho de autor según el ordenamiento jurídico colombiano, además se expondrá un panorama general de la tecnología sobre la cual se basa esta novedad tecnológica para delimitar el objeto de protección, y adicionalmente se aborda, los posibles mecanismos de transmisión de los derechos patrimoniales derivados de la creación de este tipo de tecnología actualmente.

Palabras clave: *Blockchain, Smart-Contracts, Obra, Derechos de autor, Derechos patrimoniales.*

ABSTRACT

This project is an essay written for all those people immersed in the legal field who are interested in knowing information related to smart-contracts, it is based on the incredible potential that Smart Contracts have in the transformation of the conclusion of contracts of any kind due to its innovative blockchain technology. The possibility of treating a smart-contract as a figure susceptible to protection by copyright in Colombia as a work will be addressed, some of the benefits of said contracts will be exposed, it will be evaluated if they are objects of protection by law according to the Colombian legal system, it will also present a general panorama of the technology on which this technological innovation is based to delimit the object of protection, and additionally, the possible transmission mechanisms of the patrimonial rights derived from the creation of this type of technology today.

Keywords: *Blockchain, Smart-Contracts, Work, Copyright, Patrimonial rights.*

Introducción

El presente proyecto es un ensayo redactado para todas aquellas personas inmersas en el ámbito jurídico que se encuentren interesadas en conocer información relativa a los smart-contracts, una figura que se encuentra en auge a nivel mundial por la cantidad de aplicaciones que puede tener, debido a la tecnología sobre la cual se basa (Tecnología blockchain). Adicionalmente se encuentra escrito para aquellos que se pregunten por cómo funcionan, y cuales algunas de sus aplicaciones, y si son susceptibles de protección en la propiedad intelectual específicamente por medio del derecho de autor, de conformidad de la legislación colombiana, comprendiendo los instrumentos internacionales relativos a la materia.

El presente ensayo titulado "Smart Contracts y su posible protección, por medio del derecho de autor en Colombia" tiene su fundamento en el increíble potencial que tiene los Smart Contracts en la transformación de celebración de contratos de cualquier índole debido a su innovadora tecnología blockchain. Principalmente, se abordará la posibilidad del tratamiento de un smart-contract como una figura susceptible de protección por parte de los derechos de autor en Colombia, se expondrán algunos de los beneficios de dichos contratos, algunos de ellos, se puede encontrar en la facilidad de creación, la capacidad de automatizar las cláusulas y su ventaja más importante, sin perjuicio de todos aquellos beneficios no mencionados en esta introducción, que es la posibilidad de que el mismo contrato se auto ejecute.

En relación con lo anterior, surge la pregunta: ¿Permite la naturaleza de los Smart Contracts considerarlos como una obra susceptible de protección en el Derecho de Autor en Colombia? Por lo que, al final del ensayo se determinará si un smart-contract por su naturaleza intrínseca puede ser considerado como un objeto de protección dentro del sistema de derechos de autor en Colombia, adicionalmente exponer cuáles son las posibles aplicaciones de los smart-contracts de manera general. Por lo que se partirá de la siguiente hipótesis: La protección jurídica de los smart-contracts como objeto de protección por el derecho de autor, dependerá de la naturaleza misma de esta tecnología siempre que ella permita que se cumplan con los elementos esenciales de una obra según el ordenamiento jurídico colombiano para poder ser considerados como objeto de protección.

Con la finalidad de resolver la pregunta problema se estableció como objetivo general determinar la naturaleza jurídica de los contratos inteligentes según la legislación colombiana. Para poder resolver el objetivo general, se plantearon como objetivos secundarios: a) Exponer la naturaleza técnica de los contratos inteligentes, es decir cuál es la naturaleza de la tecnología en la cual se basan dichos contratos, b) Comparar la naturaleza técnica de los contratos inteligentes con la normatividad relativa a derechos de autor, específicamente en lo relativo con las obras literarias, c) Exponer algunas de las formas actuales de contratación de servicios tecnológicos, y, d) Exponer las principales lecciones adquiridas en la sección "*Lecciones jurídicas aprendidas"*. Ha de reconocerse que la figura de los contratos inteligentes es nueva y se encuentra en constante cambio, por lo que se pretende dar una aproximación desde el punto de vista del derecho de P.I., y su posible aplicación con los instrumentos que se encuentran vigentes en la actualidad jurídica.

La primera parte de este proyecto va a ir encaminado a exponer de manera general la naturaleza técnica de los Smart Contracts, para ello se expondrá el contexto general de los mismos, qué son, cómo funcionan, sobre qué tecnología se construyen y se presentarán alguna de las ventajas más importantes que tienen estos contratos escritos en código informático, sección donde se explicarán los conceptos básicos de este tipo innovador de contratos, buscando analizar si se le puede denominar como un contrato, una formalidad para la creación de un contrato o más bien un tipo de documento que se ejecuta asimismo.

La segunda parte del ensayo se indaga en la legislación colombiana e internacional los elementos esenciales y requisitos de una obra para que sea objeto de protección por la legislación de protección intelectual, en el cual se dará un panorama general de los elementos esenciales, requisitos, definiciones y tipos de obras en el contexto jurídico colombiano, tomando en consideración los instrumentos internacionales en la materia.

La tercera parte estará encaminada en exponer las principales formas de contratación de tecnología, con la finalidad de analizar a quién pertenecerían los derechos patrimoniales y morales. Finalmente, comparar la naturaleza técnica de los smart-contract con el modelo de protección que existe en el ordenamiento jurídico colombiano para las obras, debido a que el mismo puede concebirse como un software y podría eventualmente protegerse como una obra literaria, para ello se estudiará si cumple con los requisitos y elementos esenciales de una obra, de conformidad con la segunda parte del ensayo. Para que de esta manera se concluya el ensayo en la sección denominada *"Lecciones jurídicas aprendidas"*, sección donde se determinará si se comprobó o no la hipótesis, y se dejarán algunas reflexiones de los puntos más importantes del ensayo.

La motivación con la cual realiza este proyecto es poder brindar un atisbo de luz frente a la eventual protección de los contratos inteligentes de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, e incentivar a estudiantes y personas interesadas en la implementación de nuevas tecnologías, para la celebración de negocios de manera más eficiente y segura, incrementar la automatización de procesos, junto con la seguridad jurídica y capacidad de ejecutar en caso de incumplimiento...

El tipo de metodología en el cual se basa esta investigación es el análisis documental mediante análisis jurídico a través de una reversión normativa, doctrinal, bibliográfica y jurisprudencial a nivel nacional, en atención con los instrumentos internacionales en la materia, con respecto a la regulación y tratamiento que han recibido estas figuras nuevas relativamente en la implementación, y es de carácter descriptivo comparativo.

I. Naturaleza técnica de los Smart Contracts y la tecnología Blockchain.

Los contratos inteligentes son una respuesta a las nuevas dinámicas tanto de la humanidad tecnológica como de la contratación y el derecho, si bien, el contrato se ha entendido como un mutuo acuerdo de voluntades que tiene por finalidad prestar y beneficiarse mutuamente de servicios, generando en consecuencia obligaciones, no es extraño identificar que las dinámicas del mercado y la contratación tengan fuertes tendencias a la automatización de los procesos, como ponen de presente las grandes revoluciones industriales, tal y como pone de presenta Valencia (2019)

> La cuarta revolución industrial trajo aparte de la inteligencia artificial el blockchain o cadena de bloques por su traducción en español, en la cual dentro de las grandes utilidades y formas de aplicación que se le han dado a este sistema destacan los contratos inteligentes o smart contracts, los contratos inteligentes consisten en un programa informático que ejecuta acuerdos establecidos entre dos o más partes contratantes, generando que ciertas acciones sucedan o no como resultado del cumplimiento o incumplimiento de una serie de condiciones específicas y ya pactadas. En otras palabras, son contratos que se ejecutan y se hacen cumplir a sí mismos de manera autónoma, siempre y cuando se den las condiciones previamente programadas en este. (Valencia, 2019, Pág. 2)

Estableciendo así la naturaleza técnica de los contratos inteligentes en la capacidad que tienen los mismos de ejercer una auto ejecución, es decir, la facultad que tienen estos contratos de servirse a tener

un protocolo de garantía de cumplimiento no afectado por la acción humana, tal como es expresado por el creador de esta modalidad contractual. Ahora bien, una vez establecido su naturaleza técnica de programa informático o software, que se escribe en lenguaje codificado de conformidad con lo anteriormente mencionado, es menester estudiar el corazón de los smart-contracts, el cual radica en su tecnología base, es decir el blockchain.

a. Tecnología Blockchain

Al analizar la tecnología de Blockchain, en primer lugar es menester denominar que esta tecnología, está basada en el blockchain, hospedaje de datos protegidos con una tecnología innovadora escrita en lenguaje codificador, esto quiere decir que es un conjunto de datos interconectados, que permiten relacionar información de manera tal que la misma puede prescindir con mayor facilidad de errores por la alta capacidad de procesamiento de datos que ostenta, siendo aquí donde reposa realmente los contratos inteligentes, valiéndose de programas y sistemas de protección de datos sensibles y de bases de datos, mediante diversas capas de seguridad, esta tecnología permite organizar de manera eficiente los datos de las transacciones y contratos que se desarrollen en medio de los protocolos y contratos inteligentes ahí contenidos.

Definiendo Swan, (2015), citado por Corredor y Diaz, 2018, Pág. 417 la tecnología de Blockchain como

> (…) libro mayor descentralizado y transparente con los registros de transacciones —una base de datos que es compartida por todos los nodos de la red, actualizada por los mineros, monitoreada por todos, y de propiedad y controlada por nadie. Es como una hoja de cálculo interactiva gigante a la que todos tienen acceso y actualizaciones, y confirma que las transacciones digitales que transfieren fondos son únicas (2018, p. 408 y 409).

Ilustrando este medio tecnológico y la interacción de los procesos encriptados y la relación de seguridad que se tiene por medio de los usuarios o miembros del contrato por medio de la siguiente figura, ubicando en los procesos de contratos inteligentes esta tecnología como un eslabón, planteado por Padilla (2020) en los niveles de *(1) la blockchain como tecnología sobre la cual opera; (2) instantiation, o la ejecución automática de obligaciones; y (3) contractware o, lo que es lo mismo, la traducción del lenguaje natural al lenguaje de código.* Haciendo de este medio tecnológico un eslabón seguro para todo el marco de la negociación, la contratación y los negocios.

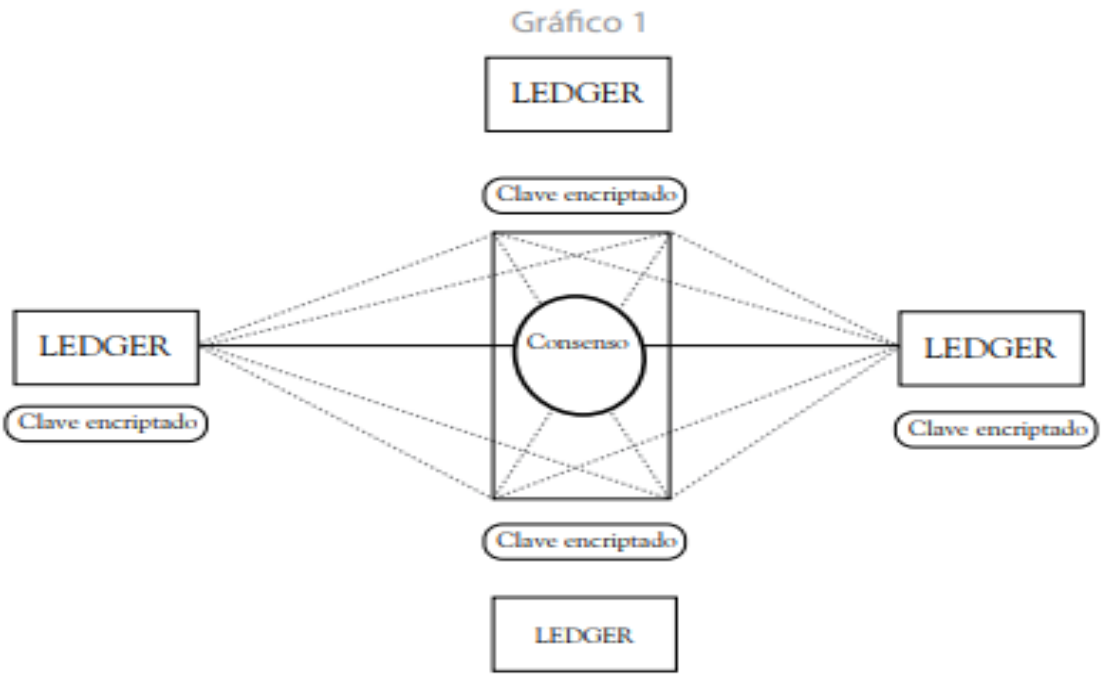


Figura 1. *Tecnología de Blockchain*

Recuperado de: (Corredor y Diaz, 2018, Pág. 409)

Tal como permite ver el gráfico los contratos inteligentes funcionan como diferentes libros que se encuentran interrelacionados, que guardan una perfecta armonía, de tal manera que cualquier intento de modificación sería visto por una amplia red de "mineros", en últimas la figura de los contratos inteligentes recae en la tecnología blockchain, la cual a su vez se basa en lenguaje codificado, por lo que se denominan programas informáticos o software propiamente dicha, por lo que se encuentra en consonancia con el artículo 3 de la Decisión 351 de 1993 la cual le provee al software la protección de obra literaria y los define como:

> Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. (Art. 3. Decisión 351 de 1993)

II. Comparación entre la legislación

Para dar inicio al segundo capítulo de este ensayo, cabe resaltar un punto crucial que se manejó anteriormente, es el relativo a la naturaleza técnica de los contratos inteligentes, los cuales son propiamente programas informáticos, escritos en lenguaje de codificación, lo que traducido al lenguaje informático, es un software. Por lo que de conformidad con el acápite anterior se procede a realizar un análisis sobre la legislación sobre propiedad intelectual específicamente se estudiará en el ámbito del

derecho de autor en Colombia, comenzando por los instrumentos internacionales hasta llegar a la ley colombiana.

De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente sobre derechos de autor en Colombia, podemos encontrar dentro de las normas más importantes al Convenio de Berna, los convenios ADPIC, la decisión 351 de 1993, entre otros. Es menester de este ensayo brindar una aproximación a cuál podría ser la eventual manera de proteger a los contratos inteligentes, determinando primero si son objeto de protección, de conformidad con las normas jurídicas relativas a la propiedad intelectual, específicamente buscaremos en los derechos de autor atendiendo a la naturaleza técnica del contrato inteligente, un programa informático, el cual en el fondo es un software.

Encontrándonos aquí con la primera dificultad conceptual a la hora de adecuar en definición los contratos inteligentes a las realidades del derecho contemporáneo, puesto que si bien en principio, con las características de existencia y validez de los contratos planteadas por Ortiz Monsalve (2010), citado por Diaz (2019) no representan ningún inconveniente, al estudiar las dinámicas de este contrato, hay quienes afirman que lo que se denomina contrato inteligente, no es más, que el protocolo o herramienta que se usa para el verdadero complimiento de las obligaciones del contrato; pero realmente el verdadero acuerdo de voluntades, se encuentra impreso en la capacidad voluntaria de libre asociación y de decidir en las maneras de celebrar un contrato, el cual que tiene unos fines y se vale de la tecnología para cumplirlos.

No obstante, al ver los contratos inteligentes no como un documento sino como un software inteligente, que incluso, se podría afirmar que razona por sí mismo para auto-ejecutarse, y que permite que ambas partes contratantes tengan la seguridad jurídica de inmutabilidad del contrato, ya que será revisado por toda un red de mineros informáticos que fiscalizarán el cumplimiento de lo acordado, nos permite sumergirnos dentro del ámbito contemporáneo que se le da aún software en el derecho de propiedad intelectual, el cual de conformidad con las normas anteriormente citadas se considera como una obra literaria, así lo preceptúa el artículo 23 de la Decisión 351 de 1993 al determinar que "Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto."

Por lo que es pertinente, conocer la definición legal de obra por lo que en primera instancia acudiremos al artículo 3 de la Decisión 351 de 1993 en virtud de la cual se definió como obra a *"Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma."*. Dicha definición nos permite evidenciar *prima facie* un elemento importante el cual es la creación intelectual humana. En concordancia, la Decisión de Berna ha establecido que se debe entender por obra literaria que *"comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias."*

Por lo que podemos evidenciar que de conformidad con las anteriores definiciones y atendiendo al concepto emitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (2014):

De las anteriores definiciones podemos decir que las obras deben cumplir con los siguientes requisitos:

· Que se trate de una creación intelectual: es decir, que sea el producto del ingenio y de la capacidad humana.

· Que sea original: la originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra, la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y que la hace única.

· Que sean de carácter literario o artístico, esto se refiere a la forma de expresión de la obra, es decir, del lenguaje utilizado.

· Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer.

(Dirección Nacional de Derechos de Autor, Concepto N° 16285, 2014)

Ahora bien, entendiendo a los contratos inteligentes como un programa informático, más que un simple documento, herramienta o formalidad para la concreción de un acuerdo de voluntad como lo plantean algunos sectores jurídicos actualmente, podemos llegar a enmarcar a la figura de los contratos inteligentes, por lo que deberíamos comprobar la implicación de dichos requisitos, específicamente con uno de los requisitos más importantes que es el requisito de originalidad, por lo que se expondrá la originalidad tanto objetiva como subjetiva.

Tal como lo estatuye Santiago Robledo (2004) en el requisitos de la originalidad varía dependiendo si se trata de un país de derecho consuetudinario o un país de derecho codificado; frente al primer caso, la OMPI en su manual de estudio DL-202, ha establecido que, por regla general la obra es susceptible como objeto de protección si no es un copia de otra obra, mientras que en países del derecho civil, suele exigirse un grado más alto el cual es que se plasme la personalidad del autor. La originalidad subjetiva se entiende por la singularidad o individualidad que representa la personalidad del autor y por originalidad objetiva es que no sea una copia de otra.

En el caso concreto de los contratos inteligentes se puede deducir con todo lo mencionado anteriormente que son un programa informático o software, el cual de conformidad con la decisión andina 351 de 1993, se protege como obra literaria siempre que se verifiquen los requisitos esenciales de una obra anteriormente mencionados. En relación con lo anterior, uno de los requisitos esenciales de la obra es la originalidad, y encuentra una especial dificultad tratándose de programas informáticos determinar si estos últimos cumplen con dicho requisito o elemento, cabe aclarar que actualmente no se descarta de pleno que estos desarrollos informáticos carezcan de originalidad, sino que por el contrario pueden encontrar su justificación en la originalidad objetiva. Por lo que solo queda preguntarnos en lo relacionado con la posible transmisión de los derechos patrimoniales que se deriven de la creación de este tipo de obras intelectuales, que se tocará en el siguiente acápite.

III. Derechos morales y patrimoniales del contrato inteligente

Una vez partiendo de que los contratos inteligentes se basan en una tecnología Blocan, o de cadenas de bloques que es escrita propiamente en lenguaje de códigos informáticos, ella es objeto de protección en cuanto se verifiquen los elementos esenciales de una obra especialmente el requisito de la originalidad, por lo que una vez verificados dichos elementos esenciales, cabe aunar acerca de lo que sucede con los derechos morales y patrimoniales de un desarrollo informático (software), frente a los modelos de

contratación de tecnología, recordando que al titular originario de la creación intelectual, se le ofrece protección a la obra sin que medie algún registro (Art. 9, Ley 23 de 1982).

Previo al análisis en este acápite, por lo que es importante ahora recordar que de conformidad con el Centro Colombiano del Derecho de autor (s.f.):

> Los derechos morales son aquellos que tienen el carácter de perpetuos, inalienables, inembargables e irrenunciables en razón a la expresión de la personalidad del autor. Por virtud de tal derecho, el autor dispone de la facultad para decidir sobre la divulgación de la obra o su modificación, el derecho a reclamar en todo tiempo su paternidad sobre la obra, en especial para que siempre se mencione o se indique su nombre en cualquier utilización que se haga de ella y aún para ocultarlo totalmente (el anónimo).
>
> Los derechos patrimoniales son los derechos que tiene el autor o sus derechohabientes que atañen básicamente a los beneficios económicos que se pueden derivar del aprovechamiento de la obra y que se extienden por un periodo que es determinado por la ley. [...] a diferencia de los morales, pueden ser transferidos a título gratuito u oneroso a otras personas naturales o jurídicas, o bien por virtud de la ley pueden ser detentados por personas diferentes del autor como es el caso de las obras realizadas en desarrollo de un contrato de trabajo o de un contrato de prestación de servicios.

Ahora bien, de conformidad con principios de derecho de propiedad intelectual se conoce que la paternidad de la obra es del autor, y que cabe diferenciar de la titularidad originaria y la titularidad derivada, por la que puede mediar un contrato de obra por encargo u otro tipo de acuerdo de voluntades de cesión de derechos patrimoniales. No obstante es menester recordar que la transferencia de los derechos de autor versa específicamente sobre los derechos patrimoniales ya que los derechos morales, por su naturaleza jurídica de imprescriptibles e inalienables, le corresponden propiamente al autor originario o realizador material del software.

Un ejemplo de lo anterior es lo que podría suceder en contrato de obra por encargo en virtud del cual el comitente le encarga la realización de una obra al contratista, para que este último transfiere los derechos patrimoniales al primero, aquí claramente se pude demostrar el punto de distinción entre la titularidad que tienen ambos extremos participantes en el negocio jurídico; tal como establece Uribe (2007), ”la titularidad originaria se encuentra en cabeza del creador intelectual, por cuanto la persona que encarga la creación, al no ser su autor, será considerada siempre titular derivado de los derechos patrimoniales sobre la obra.”.

Ahora bien, los mecanismos para la cesión de los derechos patrimoniales sobre las obras derivan de actos entre vivos, en virtud de la ley o por causa de muerte. Algunos ejemplos del primero, puede ser un contrato de obra por encargo, el contrato de cesión de derechos, o en virtud de un contrato de trabajo de prestación de servicios, entre otros.

1. El contrato de obra por encargo

Esta figura contractual, tiene una naturaleza jurídica que surge a partir de las destinaciones promotoras de los derechos de la propiedad intelectual, facilitando a los artistas la promoción de sus obras de manera comercial, estableciendo dinámicas especiales sobrevinientes a la prestación de servicios y la protección de las creaciones provenientes de la mente humana, que como define Uribe (s.) es aquel en el que un sujeto, llamado contratista se compromete a realizar una obra con determinadas condiciones y especificidades ordenadas por otro denominado contratante o comitente, manteniendo los derecho económicos de la obra en cabeza del contratante por este proponer la creación y consolidación del mismo,

figura regulada con base al artículo 20 de la ley 23 de 1982, posteriormente modificado por la ley 1450 de 2011, figura que universalmente, según ibídem (s.) se ha utilizado a la hora de creación de programas tecnológicos ordenados por un terminado contratante.

2. El contrato de cesión de derechos (Art 30 ley 1450 de 2011)

El contrato de cesión o transferencia de derechos se encuentra regulado en la ley 1450 de 2011 artículo 30 el cual determina que los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez. Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y punibilidad ante terceros.

Por lo que en este caso se encuentra que el único requisito como solemnidad que se debe cumplir es precisamente que sea escrito para que la cesión cumpla con los elementos de validez del negocio jurídico, pero adicional a ello cabe recordar que este tipo de contratos deben constar en el Registro nacional de Derecho de Autor, para que este último surta efectos frente a terceros. Gracias a dicha transferencia el cesionario pueda ejercitar todos los derechos relacionados con los derechos patrimoniales de la obra, con sujeción a los límites del derecho de autor.

3. Por disposición de la ley

El legislador ha contemplado que en ciertas circunstancias se transfieran los derechos patrimoniales de una obra, por lo que ha optado por dejar la titularidad de la misma no en cabeza de su autor, sino en cabeza de un tercero considerado capacitado para dicha manejar los derechos patrimoniales derivados de la obra.

En conexión con lo anterior, el artículo 91 de la ley 23 de 1982 consagra uno de los casos en los cuales la transferencia de los derechos patrimoniales de la obra son transferidos por ministerio de la ley, así lo establece al afirmar que: "*Los derechos de autor sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de su cargo, serán de propiedad de la entidad pública correspondiente [...] Los derechos morales serán ejercidos por los autores, en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de las entidades públicas afectadas ".*

Tal como se evidencia en la anterior norma jurídica, se entiende que los derechos morales siguen en cabeza de su autor originario, más no sucede lo mismo con los derechos patrimoniales de la obra en cuanto dichos derechos se presumen que son transferidos a la entidad pública, siempre que dichas obras objeto de los derechos morales y patrimoniales, y una vez verificado los elementos esenciales de las mismas, y además se háyase realizado en cumplimento de las obligaciones contraídas contractualmente o cuando la ley lo determine.

Finalmente, se puede recurrir a la *lex contractus* en virtud de la cual "los acuerdos de voluntades son ley para las partes contratantes", por lo que se puede inferir que de conformidad con los principios constitucionales como la libertad contractual y de asociación, aquellas cláusulas en las que se acuerde mancomunadamente que aquellos derechos patrimoniales de los productos intelectuales como las obras que se realicen en jornadas laborales o con ocasión a la labor desempeñada, se entenderán pertenecer al empleador. En lo personal, cuestionó fuertemente la constitucionalidad de este tipo de cláusulas, por la alta exposición e injerencia que estos pactos tienen en la limitación de derechos fundamentales de los trabajadores, cuestión que no es objeto de este ensayo.

Lecciones jurídicas aprendidas

En la presente sección se concluye primariamente con respecto de la hipótesis planteada la cual radica en que la protección jurídica de los smart-contracts como objeto de protección por el derecho de autor, dependerá de que esta última cumpla con los requisitos esenciales de una obra según el ordenamiento jurídico colombiano para ser considerada como una obra, atendiendo a la naturaleza técnica de la misma esenciales de una obra según el ordenamiento jurídico colombiano, y la transmisión de los derechos patrimoniales de dicha tecnología dependen de su modelo de contratación.

1. Este tipo de tecnología es más allá que un simple contrato, o un contrato "digital", ella hace converger la aplicación o ejecución del contrato con la construcción y manifestación de la voluntad en los mismo, al estructurarse el mismo como un protocolo autogestión de obligaciones en un sistema prediseñado que pretende entregar una garantía, con base a unos parámetros pre establecidos de cumplimientos parame trizados por el sujeto que constituye este protocolo de ejecución, derivando la responsabilidad de una responsabilidad humana a una respuesta digital a unas programaciones.

2. De conformidad con lo anterior, es importante que de conformidad con su naturaleza técnica sobre la cual se basan los contratos inteligentes, es propiamente un programa informático, que son escritos en lenguaje de codificación, mediante la conjugación de datos y silogismos que construyen el software, denominado "*Smart-contract"*. Por lo que de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano a esta novedad tecnológica le es aplicable la legislación sobre propiedad intelectual específicamente el ámbito del derecho de autor.

3. La naturaleza técnica nos permite delimitar jurídicamente el objeto de protección de los contratos inteligentes, por lo que los programas informáticos en Colombia de conformidad con los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual y derechos de autor, el artículo 23 de la Decisión 351 de 1993, se ha establecido que los *software* o los programas de computador sean considerados como obras, dejándolos de esa manera sujetos plenamente al derecho de autor el cual determina los elementos esenciales que debe tener una obra para poder ser considerada como objeto de protección, es decir establece los requisitos para ser protegida una obra.

4. Por lo que al serle aplicable el régimen sobre derechos de autor, se encuentra sujeta a cumplir los requisitos esenciales de una obra para ser considerada como objeto de protección por el ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con el DNDA (2014), los elementos son: a) Que sea una creación intelectual producto del ingenio y de la capacidad humana, b) Que sea original, no puede confundirse con la novedad de la obra, la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y que la hace única, c) Que sean de carácter literario o artístico, esto se refiere al lenguaje utilizado y d) Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer.

5. En la tecnología blockchain sobre la cual se basan los contratos inteligentes es difícil delimitar el requisito de la originalidad, sin embargo cabe aclarar la diferencia entre la originalidad objetiva y subjetiva, ambas con orígenes diferentes, el primero hace referencia a que no sea una copia de otra obra, mientras que la segunda se entiende por la singularidad o individualidad que representa la personalidad del autor impresa en la obra, por lo que encontramos que la justificación de los contratos inteligentes responde en mayor medida a la originalidad objetiva que a la subjetiva.

6. Ahora bien, tal como lo determina el Centro Colombiano del Derecho de autor (s.f.) los derechos morales son derechos que le asisten al autor que son inalienables, imprescriptibles, personalísimos e irrenunciables que responden a la personalidad propia del autor, mientras que los derechos patrimoniales son transmisibles, los mecanismos para la cesión de dichos derechos sobre las obras derivan de actos entre vivos, en virtud de la ley o por causa de muerte. Algunos ejemplos del primero, puede ser un contrato de obra por encargo, el contrato de cesión de derechos, o en virtud de un contrato de trabajo de prestación de servicios, entre otros

Finalmente, tal como se ha mencionado a lo largo del ensayo la hipótesis se comprueba siempre que la naturaleza técnica de la tecnología sobre la cual se basa los contratos inteligentes, el blockchain es escrito mediante un lenguaje informático que utiliza silogismos lógicos en forma de códigos para dotar al *smart contract* de un tipo de inteligencia que le permite auto-ejecutarse en caso de incumplimiento, e incluso provee una garantía para los contratantes en cuanto la inmutabilidad del mismo es precisa ya que será revisada por una red de mineros en la red, e conjunto con su naturaleza blockchain le brinda una gran seguridad. Por lo que todo se resume en que la tecnología del software, de conformidad con las herramientas internacionales como nacionales se considera que es aplicable el régimen de derechos de autor, dejando sujeta el software al cumplimiento de los requisitos enunciados anteriormente para ser considerado como objeto de protección ante la ley, cuyos derechos patrimoniales pueden ser cedidos por acto entre vivos, mortis causa o por disposición de la ley, mientras que los derechos morales de tales obras son intransferibles, inalienables e imprescriptibles.

Bibliografía

- Corredor y Guzmán. (2018). Blockchain y mercados financieros: aspectos generales del impacto regulatorio de la aplicación de la tecnología blockchain en los mercados de crédito de América Latina. *Derecho PUCP.* N° 81, 2018 diciembre-mayo pp. 405-439. Recuperado de: https://doi.org/10.18800/derechopucp.201802.013
- Centro Colombiano del Derecho de Autor. (S.). Derecho de autor: Preguntas frecuentes. Recuperado de: http://www.cecolda.org.co/index.php/derecho-de-autor/preguntas-frecuentes
- Congreso de Colombia. (28 de enero de 1982) Ley General sobre derechos de autor. [LEY NÚMERO 23 DE 1982].
- Congreso de Colombia. (5 de febrero de 1993) Ley General sobre derechos de autor. [LEY NÚMERO 44 DE 1993.
- Comunidad Andina de Naciones. (17 de diciembre de 1993). Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. [Decisión Andina 351 de 1993].
- Convenio de Berna. (28 de septiembre de 1979). Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.
- Dirección Nacional de Derechos de Autor. (15 de abril de 2014) Concepto N° 16285... Recuperado de; https://accounter.co/normatividad/conceptos/requisitos-que-deben-cumplir-las-obras-para-disfrutar-de-la-proteccion-legal-que-genera-los-derechos-de-autor.html
- Dirección Nacional de Derechos de Autor. (15 de abril de 2014) Concepto N° 16285... Recuperado de; https://accounter.co/normatividad/conceptos/regimen-de-transferencias-derechos-de-autor.html

- Diaz. V. (2019). *Regulación de los contratos inteligentes en Colombia.* (Tesis de grado por el título de Especialista en Derecho comercial) Universidad javeriana de Bogotá. Bogotá, Colombia. Recuperado de: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/46186/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. (2013). Guía de derecho de autor para creadores de software. Recuperado de:https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/4283
- Padilla. J. (2020). Blockchain y contratos inteligentes: aproximación a sus problemáticas y retos jurídicos. *Revista de Derecho Privado*, issn: 0123-4366, e-issn: 2346-2442, n.º 39, 2020, 175-201. Recuperado de: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uy/Documents/strategy/La%20transformacion%20digital%20de%20los%20seguros.pdf
- Rengifo. E. [10 De Junio De 2019]. . ¿Qué es un contrato inteligente? *Competencia Económica Y Consumo.* Recuperado de: https://propintel.uexternado.edu.co/que-es-un-contrato-inteligente/#:~:text=El%20 contrato%20 inteligente%20es%20un%20c%C3%B3digo%20que%20 permite%20la%20educaci%C3%B3n,sin%20la%20 intervenci%C3%B3n%20de%20 terceros.
- ROBLEDO, S. M. (2004). Principios Generales del Derecho de Autor. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Carrera de derecho, Bogotá DC, 108.
- Salazar, S., & Flórez Acero, G. D. (2017). La singular protección de programas de computador o software por parte de la propiedad intelectual. Flórez Acero, GD, Salazar, S., Durán, MA, Rodríguez Flórez, JC & Sierra Marulanda, ÓR (2017). Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y derecho del consumo: reflexiones desde el moderno derecho privado. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Uribe. M. (s.). *Los derechos de autor en las obras creadas por encargo en el marco de una relación laboral.* Universidad externado de Colombia. Bogotá, Colombia. Recuperado de: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/download/897/851/
- Uribe Corzo, M. C. (2007). El derecho de autor en las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral. La Propiedad Inmaterial, (10-11).
- Valencia. J. (2019). *Contratos inteligentes.* Antioquia, Colombia. Recuperado de: https://www.riti.es/ojs2018/inicio/index.php/riti/article/view/180

RESTRICCIONES AL DERECHO DE USO DE MARCAS COMO MEDIDAS DE SALUD PUBLICA

Análisis del panorama colombiano a la luz del contexto internacional

Juan Pablo Mena Arias

RESUMEN

Ante la constante aparición de productos comercialmente atractivos, pero perjudiciales para la salud de los consumidores, la restricción al uso de marcas ha resultado una alternativa importante a nivel internacional, en un intento por reducir dicho atractivo comercial y consumo, con el fin de garantizar y promover la salud de la población. Frente a esta realidad, resulta de gran importancia analizar la validez de estas restricciones a la luz de las disposiciones internacionales, para así poder determinar también la adecuación del contexto colombiano a la imposición de este tipo de restricciones y a las normativas que las regulan.

Palabras clave: *Salud Pública; Derecho Marcario; Restricción; Consumo; Colombia.*

ABSTRACT

Given the constant appearance of products that are commercially attractive, but harmful to consumers' health, restricting the use of trademarks has been an important alternative at the international context, as an attempt to reduce that commercial attractiveness and consumption, in order to guarantee the health of the population. Faced with this reality, it is of great importance to analyze the validity of these restrictions agree with international provisions, in order to determine the adequacy of the Colombian context to this type of restrictions and to the normative that regulate them.

Key words: *Public Health, Trademark Law, Restriction, Consumption, Colombia.*

INTRODUCCIÓN

Es esta una investigación dirigida a juristas y estudiantes que enfocan su desarrollo profesional y académico en temáticas relacionadas con la Propiedad Industrial , y de forma específica, con el derecho marcario, como también a politólogos y potenciales actores del sector político colombiano, que requirieren conocer el alcance y la validez de la restricción a derechos relacionados con la Propiedad Industrial en el desarrollo y la implementación de políticas tendientes a promover y mejorar la salud de la colectividad.

La idea de la realización de este escrito surge a partir del análisis de diversos casos a nivel internacional, donde se ha evidenciado la adopción de medidas que buscan desincentivar el consumo de productos que demuestran afectar de forma negativa la salud de la población mediante restricciones al uso de marcas, resultando de gran importancia analizar el panorama actual de Colombia con respecto a esta realidad y su concordancia con las prerrogativas del derecho internacional en esta materia.

En este sentido, surge como pregunta orientadora de esta investigación el siguiente interrogante: ¿Cuál es el alcance de la obligación del Estado de garantizar la salud de la población como fundamento para la restricción al derecho de uso de marcas en Colombia en relación con el panorama internacional actual?

De esta manera, a lo largo de este escrito se realizará una recopilación de algunas de las decisiones más importantes a nivel internacional con respecto a restricciones al derecho de uso de marcas como medidas de salud pública, para posteriormente, analizarlas a la luz de las regulaciones vigentes sobre Propiedad Industrial y sus interpretaciones doctrinales.

Continuo a esto, se estudiará el contexto colombiano, no solamente a partir de un análisis de su ordenamiento jurídico interno, pero también a partir de una revisión a las medidas adoptadas e impulsadas por diferentes sectores de la sociedad en relación con el tema a tratar en este escrito.

Finalmente, relacionando la información analizada, se podrá determinar con exactitud la ubicación de Colombia en el plano internacional en cuanto a estas restricciones, donde a manera de hipótesis, se plantea que en Colombia, el alcance de la obligación de los Estados por garantizar la salud de la población, como fundamento para la restricción al derecho de uso de marcas es teóricamente amplio y congruente con las tendencias y lineamientos internacionales actuales, pero en la práctica, limitado ante la preferente implementación de otras alternativas.

Esta investigación se adelantará mediante un método de análisis de casos, que permitirá exponer el panorama actual a nivel internacional en lo que a la restricción al derecho de uso de marcas se refiere. Adicionalmente, mediante la implementación de un método descriptivo de tipo transversal, se evaluarán estas restricciones a la luz de los acuerdos y tratados más importantes en materia de Propiedad Industrial a nivel internacional, como también la realidad de Colombia con respecto a la imposición de este tipo de restricciones y con respecto a las disposiciones que las amparan.

DEFINICIÓNES PREVIAS

Debido a que este escrito no está dirigido exclusivamente a juristas y estudiantes de derecho, es preciso desarrollar previamente algunas definiciones previas, que serán fundamentales para la comprensión de la totalidad de su contenido.

Marca: Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2010) una marca es aquel signo o combinación de signos que permiten diferenciar productos o servicios de una empresa, con respecto de los de otras empresas.

Marca nominativa: De acuerdo con Ortegón Cortázar (2014) la marca figurativa es aquella que consiste en escritura de una expresión, frase o palabra, por medio de la cual se identifica el producto o servicio.

Marca figurativa: En cuanto a las marcas figurativas, se entiende que:

> Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:
>
> - El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario.
> - El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2013, p.8)

Marca mixta: Según la Superintendencia de Industria y Comercio (2007) las marcas mixtas poseen un componente nominativo (esto es, una o varias palabras) y un componente grafico (esto es, una o varias imágenes) donde en todo caso, alguno de estos componentes resalta el más importante en virtud de la identificación del producto o servicio, al ser el más llamativo dentro de la combinación de los elementos.

Ius Prohibendi en el derecho marcario: Para Metke Méndez (2001) este concepto hacer referencia a la dimensión negativa del derecho sobre una marca registrada, en virtud del cual, el titular de una marca está facultado para impedir que terceros no autorizados hagan uso de un signo idéntico al suyo o confundible con el mismo.

Ius Utendi en el derecho marcario: Cifuentes Castro (2015) plantea que este concepto se refiere a la dimensión positiva del derecho sobre una marca registrada, en virtud del cual, el titular de una marca hace uso de este signo distintivo en el mercado para identificación y diferenciación de bienes o servicios.

Salud pública: De acuerdo con Terris (1997) la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir el deterioro de la salud de la colectividad, mediante la implementación de medidas por parte de la comunidad, en cabeza de los Estados, que buscan garantizar a cada individuo su derecho natural a la salud y a la vida.

RESTRICCIONES AL DERECHO DE USO DE MARCAS A NIVEL INTERNACIONAL COMO MEDIDAS DE SALUD PUBLICA

La permanente aparición en el mercado de productos comercialmente exitosos, pero que indiscutiblemente, generan consecuencias negativas para los consumidores, tiende a generar una tensión importante entre el derecho que ostentan las empresas para desarrollar libremente su actividad económica, y el derecho a la salud de la colectividad, del cual deben ser garantes los Estados.

De este compromiso por asegurar la salud y la vida plena de la población , ha surgido un notorio interés por desincentivar el consumo de este tipo de productos a través de la implementación de medidas, que pueden ir desde gravámenes tributarios a las empresas que los comercializan, generando un aumento en el precio de los productos en cuestión, hasta restricciones en el uso de signos distintivos como las

marcas, con el objetivo de disminuir su atractivo comercial, siendo este último tipo de medidas el objeto de esta investigación.

Entrando en materia, y analizando esta realidad, resulta inevitable no hacer referencia al caso del tabaco, seguramente como el ejemplo más claro de la aplicación de medidas en todo el mundo, que han procurado combatir la adicción a este nocivo producto, donde las determinaciones adoptadas a nivel internacional han incluido también las restricciones al derecho de uso de las marcas del que venimos hablando, como medidas de salud pública, como se verá a continuación a partir del análisis de casos puntuales.

El primero de estos casos a estudiar es el de Uruguay, donde a partir del año 2008 se dio origen a la imposición de este tipo de restricciones mediante la expedición de una serie de normas, que tenían la finalidad de combatir la creciente adicción al cigarrillo en el país[1]; normas que, entre otras cosas, dispusieron una ampliación al espacio de las advertencias sanitarias que ya en ese entonces se acostumbraba a exigir a las tabacaleras, estableciendo que estas deben ocupar un 80% de los empaques. (Decreto 287, 2009)

Debido a esto, varias tabacaleras demandaron al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), argumentando que estas disposiciones impedían el uso pleno de la marca. El CIADI, decidiendo a favor del Estado, argumentó que las medidas adoptadas eran coherentes con la obligación que a este corresponde en cuanto a la protección de la salud de sus ciudadanos, teniendo en cuenta los elevados niveles de adicción al tabaco que se presentaban entonces en el país, donde correspondía implementar medidas para hacer frente a esta problemática. (Bernardini, Piero; Born, 2016)

Por otro lado, Australia, yendo aún más allá en la lucha contra el tabaco, en el año 2011 expidió la denominada Tobacco Plain Packaging Act., la cual impuso a las tabacaleras australianas una serie de lineamientos estrictos para poder comercializar sus productos, donde se estableció la venta en el mercado de cajetillas de un tamaño unificado, en un color opaco y poco llamativo, con un espacio limitado para la marca, impresa con una caligrafía y topografía idéntica entre todos los productos, limitándose por completo el uso de marcas figurativas y mixtas[2].

Ahora bien; pese a este evidente impacto que llegó a tener la lucha contra el tabaco en aspectos directamente relacionados con la Propiedad Industrial, no es este el único acontecimiento en el que se puede evidenciar este tipo de restricciones, toda vez que, como un fenómeno más reciente, por ejemplo, se encuentra que a nivel mundial ha existido un amplio interés por frenar el consumo de alimentos procesados y poco saludables que afectan, en el largo plazo, la salud de los consumidores (esto es, la denominada comida chatarra); interés que ha llevado a la implementación de medidas que en algunos casos también han restringido el derecho de uso de marcas.

En este sentido, un caso notorio resulta ser la reciente expedición de la Norma Oficial 051 en México, en el año 2020, donde se establecieron lineamientos para el empaquetamiento de productos alimenticios considerados poco saludables, imponiéndose en el Artículo 4.1.5 la prohibición de incluir en la etiqueta de tales: personajes infantiles, animaciones, celebridades, o cualquier elemento interactivo que

[1] Véase v.gr. el Decreto 284 del 2008, la Ley 18256 del 2008 y la Ordenanza 514 del 2009.

[2] Estas restricciones quedaron especialmente plasmadas en el Capítulo 2 de la denominada *Tobacco Plain Packaging Act*, expedida el primero de diciembre del 2011 en Australia.

fomente su consumo en niños, con fundamento en lo establecido por la Ley General de Salud, en aras de reducir y prevenir la obesidad, y principalmente la obesidad infantil.

La anterior determinación generó gran controversia, debido a que empresas de amplia tradición tendrían que omitir el uso de personajes emblemáticos que, en algunos casos, son protegidos por el derecho marcario, como lo resalta Rodríguez (2020).

ANALISIS DE LAS RESTRICCIONES A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES INTERNACIONALES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El recurrente fenómeno anteriormente expuesto, se entiende desde lo jurídico como una consecuencia de los vacíos legales que en los diferentes acuerdos y tratados internacionales sobre Propiedad Intelectual se encuentran en lo relacionado a la protección que ofrece la marca, toda vez que intencionalmente, o a manera de efecto secundario, han dejado la puerta abierta a los Estados para limitar el derecho de uso de marcas, tal y como lo plantea Benavides Merino (2018), en este caso, por motivos de salubridad, a través de una protección mediante la limitación al uso de estos signos distintivos.

En cuanto a estos acuerdos y tratados que pronto se analizarán de forma particular, la doctrina ha coincidido de forma importante en que legalmente, a nivel internacional, existe en virtud del derecho marcario una protección a los empresarios que persigue exclusivamente impedir que el signo distintivo sea usado por terceros que busquen implementar signos idénticos o confundibles con la marca[3].

Este derecho, del que son titulares los empresarios en virtud del registro marcario, es conocido como *ius prohibendi,* el cual, según Metke Méndez (2001), es la dimensión esencial del derecho sobre la marca registrada, en la medida en que es esta facultad la que garantiza al titular de una marca el no uso impune de un signo idéntico al suyo o confundible con el mismo.

Por otro lado, el derecho de uso de la marca o *ius utendi*, como lo califica Cifuentes Castro (2015), en virtud del cual el titular de una marca hace uso de este signo distintivo en el mercado, se encuentra desprotegido ante la inexistencia de disposiciones comunitarias o regulaciones en acuerdos y tratados internacionales sobre Propiedad Intelectual.

Esta desprotección se evidencia al realizar un análisis de importantes disposiciones internacionales como el Convenio de París para la Propiedad Intelectual y el Acuerdo sobre loas Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

En cuanto al Convenio de París, uno de los convenios sobre Propiedad Industrial de mayor antigüedad y amplia acepción a nivel internacional, que ha servido como base fundamental para demás tratados y regulaciones, nada se habló en este sobre los derechos que ofrece la protección marcaria al empresario; centrando si su atención en aspectos como el registro marcario y sus requisitos, las prohibiciones para el registro y las marcas colectivas.

Por su parte, el ADPIC, firmado en 1994, y considerado como la disposición más importante en la actualidad en lo concerniente a Propiedad Intelectual, si optó por determinar la protección que se otorga al empresario en virtud de la marca que ostenta, a diferencia del Convenio de París.

---

[3] Coinciden v.gr. autores como Cifuentes Castro, Metke Méndez y Benavides Merino.

Sin embargo, justamente en este Acuerdo, caracterizado por su preocupación por el respeto a la salud de la población en relación con el comercio, se estableció la exclusiva protección al *ius prohibendi,* consagrando únicamente el derecho que asiste al titular de una marca a impedir que terceros sin su consentimiento usen signos idénticos o similares, en bienes o servicios idénticos o similares a los protegidos por la marca registrada, de acuerdo con Vaccaro (2013).

Es así como en esta importante disposición se dejó implícita la alternativa para los Estados de limitar autónomamente el uso de las marcas, probablemente en atención a la creciente preocupación que se manifestaba en la época por la reducción del consumo de tabaco, en virtud de los estudios e investigaciones que constantemente se actualizaban con respecto a los efectos nocivos de este producto.

Esta misma desprotección se ve manifiesta en otras disposiciones como la Convención General Interamericana Sobre Protección Marcaria y Comercial, el Protocolo de Mercosur en Materia de Marcas y demás, debido a que muchas de estas normativas expresamente se fundamentan en el ADPIC en lo relativo a la protección marcaria; acuerdo que en lo concerniente a este escrito no es contradicho por ninguna otra disposición.

En este sentido, puede afirmarse que el derecho a hacer uso de las marcas en el mercado se encuentra desprotegido en el plano internacional, y es en virtud de esta protección que los Estados, en atención a la implementación de políticas públicas que buscan mejorar y proteger la salud de la población, han limitado o restringido el uso de estos signos distintivos en productos que demuestran ser nocivos, procurando reducir su consumo.

COLOMBIA Y LAS RESTRICCIONES AL DERECHO DE USO DE MARCAS COMO MEDIDAS DE SALUD PUBLICA

En Colombia, se encuentra que un amplio volumen de las disposiciones que regulan el derecho marcario, son de carácter internacional. Están ratificados, por ejemplo, el Convenio de París, el ADPIC y la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial; los cuales, como se explicó anteriormente, no contienen ninguna disposición que consagre o regule el derecho de uso de las marcas, o restrinja la limitación de este mismo.

Por otro lado, en cuanto a las leyes ordinarias que en Colombia regulan el derecho marcario, se encuentra que ninguna de estas disposiciones regula el derecho de uso de las marcas, al no consagrar algo distinto a lo establecido en el ADPIC en cuanto a la protección que se brinda a los titulares de estos signos distintivos. (SIC, 2007)

Dicho esto, es posible afirmar que, en Colombia, es jurídicamente valida la restricción al derecho de uso de las marcas como medida de salud pública, principalmente en virtud de los vacíos legales que se evidencian en las normativas internacionales que hasta el momento han sido ratificadas.

No obstante, resulta evidente también que el Estado Colombiano no ha optado por implementar limitaciones o restricciones al derecho de uso de marcas en virtud de la preservación y promoción de la salud general, prefiriendo la implementación de otro tipo de medidas, como en un momento se expondrá.

El anterior planteamiento se infiere a partir de un análisis de las medidas que se han adoptado en el país ante las diferentes problemáticas de salubridad que se han generado a partir del consumo excesivo de productos que, aunque legales, resultan nocivos para la salud de los consumidores en el largo plazo.

Por un lado, en la lucha contra el consumo de tabaco, el país ha sido conservador en sus disposiciones en comparación con países como Australia y Uruguay, toda vez que no se ha restringido el uso de las marcas en los empaques; por el contrario, se dispone que las advertencias sanitarias deben ocupar únicamente el 30% de la parte visible de los empaques, lo cual, no impide que las tabacaleras puedan hacer un uso pleno de las marcas en los empaques de sus productos. (Ley 1335, 2009)

Como alternativa a la imposición de implementar advertencias sanitarias en un mayor volumen de los empaques de cigarrillos, u otras limitaciones al uso de las marcas en tales empaques, Colombia ha optado por la imposición de gravámenes tributarios, que inevitablemente elevan el precio del producto, procurando una reducción en su consumo al hacerlo menos accesible para la población.

La implementación de estos gravámenes tributarios, que incrementaron desde el año 2016 el precio de los cigarrillos en aproximadamente un 50%, según datos del Ministerio de Salud (2017) tuvo efectos inmediatos, representados en una pronta reducción del número de fumadores en Colombia, añadiendo que se espera que mediante estos gravámenes se recauden más de 500.000 millones de pesos, que serán puestos a disposición del sector salud en el país, lo cual, en este caso, podría justificar la no implementación de medidas restrictivas al uso de marcas, ente el éxito que se dice han alcanzado las medidas enunciadas en la lucha contra el tabaco en favor de la salud pública.

Por otro lado, ante la creciente preocupación a nivel internacional por reducir el consumo de alimentos nutricionalmente perjudiciales, con el fin de prevenir y hacer frente a problemáticas como la obesidad infantil y afines, se encuentra que Colombia tampoco ha optado por alternativas que restrinjan el derecho de uso de marcas.

Pese a que actualmente se tramita en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca la implementación de un etiquetado frontal en estos productos, donde se incluya un sello de advertencia claro e inequívoco, no se tiene aún suficiente información como para si quiera inferir que esta regulación limitará el uso pleno de las marcas en los productos en cuestión, toda vez que, de aprobarse la medida, será el Ministerio de Salud quien posteriormente reglamente los parámetros técnicos. (Rodríguez Ocampo, 2020)

A diferencia del caso de los cigarrillos, no se han implementado medidas como los denominados ´´impuestos saludables´´, como lo establece Guarnizo Cuevas (2018), pese al interés de importantes organizaciones en el país, lo cual se explica a partir de que la implementación de medidas contra los alimentos procesados y poco saludables es un fenómeno relativamente reciente, más aún en el caso de medidas restrictivas al derecho de uso de marcas, puesto que como se evidencio en un análisis previo, recién en el 2020 se han empezado a implementar.

CONCLUSIONES

Con base en todo lo que hasta el momento se ha expuesto en esta investigación, es posible concluir que:

1. A nivel internacional, se han presentado varios casos en los que se han realizado restricciones al derecho de uso de marcas, en la implementación de medidas que han procurado promover y mejorar la salud de la población en general.
2. Estas restricciones se ajustan a las normativas internacionales que regulan la Propiedad Intelectual, en virtud de la desprotección que en estas se manifiesta al derecho de uso de las marcas.

3. En Colombia, debido a la ratificación de estas normativas y a las disposiciones similares que se encuentran vigentes en su ordenamiento interno, es valida la restricción al derecho de uso de marcas en beneficio de la salud de la población.
4. No obstante, en la práctica, este tipo de medidas no se han implementado en Colombia, como si se han implementado medidas alternativas, como los gravámenes tributarios y la obligación de incluir sellos de advertencia en las etiquetas que, hasta el momento, no han evidenciado representar restricciones al derecho de uso de marcas.

Con base en estas afirmaciones queda claro que, en Colombia, el alcance de la obligación del Estado de preservar y mejorar la salud de la población, como fundamento para la restricción al derecho de uso de marcas, es teóricamente amplio y congruente con las tendencias y lineamientos internacionales actuales, pero en la práctica, limitado ante la preferente implementación de otras alternativas.

Bibliografía:

[1] Benavides Merino, J. D. (2018). *Restricción al derecho de uso de las marcas en el marco del Convenio De París y los Acuerdos ADPIC.* (Tesis de maestría, Pontificia Universidad Javeriana). Recuperado de http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10434/Restriccion_derecho_uso.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[2] Bernardini, Piero; Born, G.; Crawford J. *Philip Morris Brands Sarl – Philip Morris Products S.A. – Abal Hermanos S.A. vs. República Oriental del Uruguay.* (2016). Recuperado de https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2016/noticias/NO_U130/laudo_spa1.pdf

[3] Cifuentes Castro, A. F. (2015). *Plain Packaging: Controversias alrededor de las restricciones al uso de marcas registradas vinculadas a los productos del tabaco*. Revista de Derecho Privado - Universidad de Los Andes.

[4] Congreso de la República de Colombia. (21 de julio de 2009). Artículo 13. *Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana.* Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 2009.

[5] Dirección Nacional de Normas de los Estados Unidos Mexicanos. (27 de marzo de 2020). Artículo 4.5.1. *Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010.* Recuperado de https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf

[5] Guarnizo Cuevas, A. (01 de diciembre de 2018). Personajes del año: la batalla contra la comida que no alimenta. *El Espectador.* Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/salud/personajes-del-ano-la-batalla-contra-la-comida-que-no-alimenta/

[6] Ministerio de Salud de la República de Colombia. (2017). *Boletín electrónico para los actores del sistema de salud en Colombia no. 90, enero 23 de 2017.* Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/enlace-minsalud-90-impuestostabaco.pdf

[7] Metke Méndez, R. (2001). *Lecciones de Propiedad Industrial*. Medellín: Editorial Diké.

[8] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. (Enero, 2010). *Derecho de Marcas y Prácticas Relativas a las Marcas.* Octava sesión del Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Ginebra, Suiza.

[9] Ortegón Cortázar, L. (2014). *Gestión de marca: conceptualización, gestión, diseño, registro, construcción y evaluación.* Recuperado de https://eds.b.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzkyNDkwNF9fQU41?sid=1f7d0b73-3522-49a7-b216-ef1b4b897d03@pdc-v-sessmgr02&vid=3&format=EB&rid=1

[10] Parliament of Australia. (1 december 2011). Chapter 2. *Tobacco Plain Packaging Act.* Recovered from https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/au/au336en.pdf

[11] Presidencia de la República Oriental del Uruguay. (15 de junio de 2009). Artículo 1. *Protección del derecho al medio ambiente libre de humo de tabaco y su consumo. advertencias sanitarias.* Decreto Nº 287/009. Recuperado de https://www.impo.com.uy/bases/decretos/287-2009

[12] Rodríguez, A. (01 de abril del 2020). ¿Qué implica decirle 'adiós' al Osito Bimbo, a Chester Cheetos y al Tigre Toño? *El Financiero.* Recuperado de https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/dile-adios-al-osito-bimbo-chester-cheetos-y-al-tigre-tono-y-preparate-para-pagar-mas-por-sus-productos

[13] Rodríguez Ocampo, A. (22 de octubre del 2020). Avanza proyecto de ley que regula la llamada comida chatarra. *RCN radio.* Recuperado de https://www.rcnradio.com/politica/avanza-proyecto-de-ley-que-regula-la-llamada-comida-chatarra

[14] Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). (2007). *Compendio de doctrina sobre Propiedad Industrial.* Recuperado de https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/compendio/Propiedad.pdf

[15] Terris M. (1997). Citado en *Fundamentos de Salud Pública. Tomo I*. Medellín: Corporación para investigaciones biológicas.

[16] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (25 de abril de 2013). PROCESO 158-IP-2012. [Presidente del Tribunal: Carlos Jaime Villarroel Ferrer].

[17] Vaccaro, Christian Schmitz. (2013). *Evolución de la regulación internacional de la Propiedad Intelectual*. Revista de La Propiedad Inmaterial - Universidad Externado de Colombia.

PATENTES SOBRE LAS VACUNAS

Karen Daniela Valencia Gonzalez

RESUMEN

El presente escrito busca desarrollar el tema de las patentes sobre vacunas haciendo un recuento conceptual frente a estas, su protección, la normativa pertinente y su desarrollo en el ámbito internacional. Lo anterior en relación con la situación actual en la cual se hace imperioso y necesario abordar el tema, ya que puede analizarse la temática desde varios ámbitos y estudiar los posibles retos en el ámbito internacional. Además de precisar la relación de esta figura con la salud pública, en el contexto de la industria farmacéutica, y en situaciones de emergencia.

Palabras clave: *Patente, vacuna, equilibrio, acceso, salud pública, licencias obligatorias, crisis.*

ABSTRACT

This paper seeks to develop the topic of patents on vaccines by approaching it´s conceptual regime, their protection, the relevant regulations and their development in the international law. Taking into account the mentioned above and relating it to the current situation in which it is imperative and necessary to address the issue, since it can be analyzed from various fields and study possible challenges in the international spectrum. In addition to specifying the relationship of this figure with health public, in the context of the pharmaceutical industry, and in emergency situations.

Key words: *Patents, vaccine, balance, access, public health, compulsory license, crisis.*

INTRODUCCIÓN

Las patentes sobre vacunas en el marco de la industria farmacéutica, en conjunto con la protección que a estas se otorga y los choques que de dicha interacción pueden generarse son un tema importante. Por ello, mediante un recuento conceptual frente a dicha protección, su normatividad y el desarrollo en el ámbito internacional se buscará abordar esta figura, además de analizarla en relación con la situación de crisis actual.

Lo anterior debido a que, si bien ha sido ampliamente desarrollado desde un aspecto teórico, frente a la situación a la que se enfrenta el mundo en la actualidad, es importante entenderlo desde un ámbito practico y frente a las posibles consecuencias futuras.

Es por ello que la pregunta de investigación que se plantea es ¿Cómo el régimen del derecho de propiedad industrial sobre patentes puede recaer sobre la vacuna del CoVid-19, su protección y cuál es el proceso frente a esta en relación a situación de emergencia actual y en el contexto del derecho internacional?

Esto debido a que es un hecho que se están desarrollando varios tipos de vacunas para contrarrestar el virus SARS-CoV-2. En el momento en que se logre una vacuna que sea eficaz y segura, esta deberá empezar a fabricarse y distribuirse a nivel mundial atendiendo a la pandemia y la crisis de salud pública global. De acuerdo a esto es importante analizar cuál sería la normativa aplicable, y como se desarrollaría esa producción masiva en relación a la vacuna del virus que aqueja al mundo, las consecuencias y elementos a considerar frente a esta futura realidad.

Así, una vacuna frente a este virus es imperante, sin embargo, al estar esta invención protegida por derechos de propiedad industrial, estos que deberán tener un rol central. Por ello es necesario entender los retos de la situación, además de los tratados aplicables o disposiciones que deban ser tenidos en cuenta, como podría ser el caso de las licencias obligatorias y su aplicabilidad.

Es por todo lo anterior, que se plantea como objetivo general determinar cómo funciona la patente como protección de propiedad industrial frente a esta vacuna, teniendo en cuenta la pandemia global que existe, y que normatividad le es aplicable. Y como objetivos específicos determinar el tratamiento específicamente sobre el SARS-COV-2, la relación con la salud pública, y describir y analizar los posibles retos en ámbito jurídico internacional referentes al tema.

La metodología de investigación por la cual se desarrollará el presente escrito es cualitativa. Esto en cuanto a la finalidad de este documento es lograr de forma descriptiva y analítica comprender el concepto, la regulación y los presupuestos que circularían la posible vacuna de este virus, estudiar cuales serían las consecuencias de esta vacuna y cómo se desarrollaría en la práctica el proceso de protección frente a esta de forma eficiente. Esto a partir de un estudio de la normativa internacional que podría ser relevante.

PATENTES

En primer lugar, debe definirse una patente en concordancia a el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos De Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que en la sección 5 regula las patentes que es la fuente pertinente.

Estas se definen según el artículo 27 de los ADPIC como "las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial".[1] Del anterior concepto se extraen los tres criterios requeridos para determinar la patentabilidad de una invención para que se configure esta forma jurídica de protección, estos se reitera se refieren a que sea "nueva o novedosa, no obvia, es decir, que debe introducir un elemento inventivo, útil, es decir, susceptible de aplicarse industrialmente"[2] (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], Módulo Patentes).

Luego, según el artículo 28 se establece que las patentes confieren derechos exclusivos "de impedir a terceros sin consentimiento del inventor la fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto o procedimiento objeto de la patente"[3]. En contraprestación el inventor revelará para el conocimiento público la forma de utilización y funcionamiento de la misma para que aun cuando se protege pueda estudiarse e incentivarse la innovación y el progreso tecnológico. Seguidamente, frente a la duración de esta protección el artículo 33 establece "no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud"[4], y luego de cumplido el plazo establecido, la invención pasa también a ser de dominio y uso público.

Por otra parte, es relevante establecer que la protección que otorga esta figura se enmarca en un sistema territorial, es decir, que el derecho que confiere la patente protege la invención bajo el territorio determinado en los que esta se concedió. Incluso en el ámbito internacional en virtud de las disposiciones del Tratado de Cooperación en materia de Patentes[5], aunque es posible realizar una solicitud internacional que se convierta en varias solicitudes nacionales buscando una protección en varios países, esto no garantiza la existencia de una patente mundial que proteja una invención sino la posibilidad de obtener una patente protegida en varios países. De la misma manera sucederá en virtud de las disposiciones de sistemas regionales que se contemplen tratados regionales de patentes.

Por ello se establece que el derecho de propiedad industrial sobre patentes puede recaer y lo hace sobre las vacunas como una invención protegida bajo este régimen, esto incluyendo la posible vacuna frente CoVid-19, por lo que la protección de los derechos frente a esta se cobija bajo este régimen y se protege bajo el ámbito territorial que cobije la patente. Sin embargo, en relación a situación de emergencia actual y en el contexto del derecho internacional relacionada con la crisis de salud pública existen varios elementos y figuras que bajo dicha protección implican limitaciones a los derechos concedidos mediante patente debido a su roce con otras garantías son pertinentes y relevantes.

---

[1] Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos De Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. [ADPIC] (1995). Articulo 27

[2] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI] Módulo 7: Patentes. Pg. 9.

[3] Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos De Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio [ADPIC] (1995). Articulo 28

[4] Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos De Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio [ADPIC] (1995). Articulo 33

[5] Tratado de Cooperación en materia de Patentes. PCT. (2001).

INDUSTRIA FARMACEUTICA

El sector farmacéutico, del que hace parte las vacunas, tiene como objetivo la investigación de nuevos fármacos, su actividad es constante, compleja, costosa y lenta. Y las patentes como protección de la invención producto de esos esfuerzos y la posibilidad de producir y comercializar sus productos es en gran parte lo que permite que este sector sea viable y competitivo. Esto claro, con los desafíos de la protección, tecnología y capacidad de industria de los distintos países y la desigualdad que estas condiciones pueden suponer.

Es por ello, que frente a las vacunas como productos enmarcados en el sector farmacéuticos[6] (que necesariamente se refiere a una actividad que requiere de innovación constante), y en cuanto la propiedad intelectual busca lograr un balance entre los incentivos, la protección, la flexibilidad que puede plantearse frente a la salud, el bienestar social, las necesidades sociales y económicas, y las circunstancias particulares o especiales de algunos países, la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la Salud Pública de 2001 ha establecido con mayor precisión la posibilidad de que se establezcan excepciones a los derechos del titular ajustando la protección dada.

En materia específica de vacunas, y del papel del sector farmacéutico se establece que "La industria farmacéutica es tremendamente consciente del papel de motor global de la mejora de la salud que su propia dinámica investigadora le ha llevado a desempeñar. Por este motivo, el sector farmacéutico está concentrado en desarrollar numerosas iniciativas de colaboración con gobiernos, fundaciones privadas, instituciones supranacionales y organizaciones no gubernamentales que consigan paliar las necesidades de salud más perentorias de los países en vías de desarrollo. La cooperación de la industria farmacéutica para resolver el problema de la salud en los países menos favorecidos es un hecho absolutamente demostrable, pero sólo el abordaje de los temas políticos y sociales de fondo podrá iniciar el camino hacia la verdadera y definitiva solución del problema". (Esteve, Gil. 2001, pg. 1).

Así se comprende la importancia del rol de los derechos de patente en el contexto de esta industria, y su relación con la garantía de que esta se mantenga en constante procesos de innovación frente a la salud, y se concluye que el papel de esta industria y su desarrollo, debe verse conectado a el balance entre la protección de la propiedad industrial que es fundamental para este sector y el acceso a los productos que de esta emergen, y la cooperación necesaria para afrontar estas problemáticas.

VACUNAS

Al ser material patentable, deberá entenderse el concepto de vacuna. Para ello la OMS la define como "cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos"[7] (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016).

De hecho, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes en una de sus reseñas que tenía como tema central las patentes y la salud, contempla que entre los productos médicos y tecnologías de la

[6] Organización Mundial del Comercio [OMC]. Los ADPIC y las patentes de productos farmacéuticos (2003).
[7] Organización Mundial de la Salud. OMS. (2016).

salud “se entienden medicamentos, vacunas, diagnósticos y dispositivos médicos.”[8] En esta reseña, se refiere que no es común “que una sola patente se corresponda con una única vacuna o tratamiento farmacéutico”. Además, expresa “las conclusiones indican que es un desafío alcanzar un equilibrio adecuado entre facilitar incentivos positivos que promuevan la investigación y el desarrollo y al mismo tiempo salvaguardias para la difusión efectiva de las tecnologías necesarias. Indican también que la respuesta óptima variará según el estado de desarrollo de un país, la naturaleza de las tecnologías en cuestión y el lugar en el que se sitúa la patente en el flujo de investigación”[9]. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, 2019, pg. 3).

Así, debido a los retos que le atañen relacionando la innovación y la disponibilidad de las mismas, más aún en países en desarrollo o en circunstancias particulares en las que el acceso a vacunas y atención sanitaria es precaria, la reseña frente a las vacunas y la salud pública expresa “La finalidad del informe es poner en perspectiva los debates sobre la innovación en el ámbito de las vacunas y su disponibilidad en países en desarrollo, en particular respecto de la PI. Las vacunas se estudian por su especial valor de salud pública como una herramienta más costo-eficaz, que incrementa la productividad y reduce las despensas gubernamentales. Sin embargo, se identifican tres desafíos globales principales, a saber: las grandes diferencias en la cobertura de las vacunas; la falta de vacunas satisfactorias para enfermedades infecciosas de mayor morbilidad; y la falta de vacunas satisfactorias para enfermedades crónicas no transmisibles”. [10](Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, 2019, pg. 29).

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta el régimen y los conceptos básicos referentes a las patentes, y también lo referente a las vacunas, puede entenderse que las estas se enmarcan dentro de las invenciones protegidas por las patentes. También que es un punto relevante analizado frente al desafío que supone el equilibrio que debe propenderse entre la innovación, la protección y la salud pública frente al acceso a este tipo de invenciones.

RELACIÓN CON LA SALUD PÚBLICA

Ahora bien, aunque está establecida dicha protección, la relación de los derechos de propiedad industrial con el derecho de la salud y el acceso de la población a las distintas invenciones en situaciones de necesidad pueden verse encontrados, requiriendo la búsqueda de un punto de equilibrio.

Así pues, en el contexto de la salud pública, se establece es necesario formular políticas frente al desafío de equilibrar los derechos de los titulares de patentes frente a sus invenciones y las necesidades de la comunidad y su acceso a invenciones. Por ello debe reconocerse que aunque los derechos de los titulares deben protegerse y ejercerse, estos no son absolutos. Y se plantean, entonces, alternativas como limitaciones y excepciones a estos. El artículo 30 de los ADPIC plantea las excepciones frente a los derechos conferidos por una patente estableciendo que pueden preverse excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, claro esto siempre “a condición de que tales excepciones

[8] Reseña de las investigaciones existentes sobre las patentes y el acceso a los productos médicos y a las tecnologías de la salud. Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, Trigésima primera sesión Ginebra, (2019). Pg. 2.
[9] Reseña de las investigaciones existentes sobre las patentes y el acceso a los productos médicos y a las tecnologías de la salud. Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, Trigésima primera sesión Ginebra, (2019). Pg. 3.
[10] Reseña de las investigaciones existentes sobre las patentes y el acceso a los productos médicos y a las tecnologías de la salud. Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, Trigésima primera sesión Ginebra, (2019). Pg. 29.

no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros"[11]. Dichas limitaciones son importantes en el marco de una crisis frente a la necesidad de un producto o invención.

Por ejemplo, en el documento de la Organización Mundial de la Salud en la Reunión Intergubernamental sobre la preparación para una gripe pandémica frente a "Asuntos relativos a patentes sobre virus de la gripe y sus genes"[12], se estableció información de disposiciones técnicas referentes las patentes frente a un contexto práctico y de emergencia frente a una crisis de salud pública, en relación al virus de la influenza, un virus conocido y presente históricamente desde hace muchos años y la preparación para una pandemia frente a este. Además, se plantean la especial atención que se presta a las limitaciones y choques que puede tener los derechos de las patentes, y las excepciones y limitaciones frente a temas como el acceso a los medicamentos, la libertad de investigación y la necesidad de preparar la aprobación reglamentaria de los medicamentos, entre otros.

LICENCIAS OBLIGATORIAS:

Ya establecido que los derechos de propiedad industrial reconocidos por una patente no son absolutos, y que pueden limitarse, se considerará la licencia obligatoria como una alternativa viable en casos que así lo requieran.

Así, las licencias obligatorias como limitaciones a patentes son a las que se refiere el artículo 31 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos De Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio[13]. Por regla general, sólo podrá permitirse la concesión de esta, cuando se haya cumplido con los requisitos temporales frente a la falta de actuación y explotación del titular, la suspensión de esta y con el requisito previo de la intención y acercamiento para la obtención de previa autorización. Sin embargo, según Declaración de Doha y el artículo 31 de los ADPIC uno de los supuestos en los que esta figura es aplicable para permitir el uso sin autorización del titular de la invención protegida, es también en situaciones de emergencia o en otras circunstancias de extrema urgencia podrá acudirse a esta excepción para hacer uso de la invención por razones de la situación excepcional y mientras estas subsistan. Esto con el fin de encontrar un equilibrio.

Así, cada miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido que las crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia. En razón de ello, puede limitarse en razón de interpretarse que es un objetivo proteger la salud pública, y promover el acceso a medicamentos, fármacos e invenciones relacionadas[14].

---

[11] Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos De Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio [ADPIC] (1995). Articulo 30

[12] Organización Mundial de la Salud [OMS]. Asuntos relativos a patentes sobre virus de la gripe y sus genes. (2007)

[13] Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos De Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio [ADPIC] (1995). Articulo 31

[14] Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. (2001). Art 5.

Al solicitar la licencia obligatoria, la oficina territorial de patentes competente otorgará las licencias que se le soliciten y el titular de la patente objeto de la licencia solo deberá ser notificado de dicha situación, más no se requerirá su autorización, ni deberá haberse solicitado la licencia voluntaria previamente por razón de la crisis, Así, estará en cabeza de la oficina nacional competente establecer el alcance o extensión de la licencia obligatoria, siendo específico frente a las condiciones, duración, objeto, y compensación a las que habrá lugar.

Así, la concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, situaciones de emergencia o crisis de salud pública, de ningún modo causa un detrimento al derecho del titular de la patente a seguir explotándola. Sino que permite a terceros hacerlo de igual manera de acuerdo a las condiciones establecidas en la misma licencia y la normativa vigente.

CONSECUENCIAS Y CORONAVIRUS:

Bajo el entendimiento de los conceptos, los elementos, las características anteriormente expuestas, y los distintos factores involucrados en una situación como una crisis de salud pública en la que la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia por el SARSCOV-2, es importante establecer que alternativas pueden considerarse que logren afrontar la coyuntura sin vulnerar los derechos de propiedad industrial atribuidos al inventor de una vacuna, pero tampoco sin desconocer la gravedad de la situación.

Por esto deberán estudiarse las particularidades referentes a una situación de crisis no a un nivel nacional solamente, sino internacional y sus implicaciones. En consecuencia, los retos que se plantean no solo abarcan los debates ya planteados frente a un equilibrio necesario con la salud pública, sino también con la alta probabilidad de una necesidad masiva de vacunas por razones de la emergencia.

La inmediatez de la necesidad de una vacuna, y la urgencia de una respuesta a escala mundial a corto plazo es un reto practico claro para el que no existe una solución concreta determinada. Por lo que, al hacer uso pertinente de las limitaciones y excepciones a los derechos de los inventores sobre sus productos, teniendo en cuenta estos derechos y tratando de conciliarlos con la situación es el enfoque a tomar. Más no es la solución descartarlos o anularlos porque esto solo traería inseguridad jurídica y desacreditaría el sistema de patentes a nivel mundial, así como la aplicabilidad y fundamentos de la propiedad industrial en la materia.

Por lo que en el caso de la existencia de una futura vacuna para este virus, y cuando a esta se le otorgase la protección de la invención por medio de una patente deberá atenderse al contexto en el que este invención se da. De acuerdo al marco de emergencia en el que se encuentra el mundo, a las tasas de mortalidad y contagio, y los números de contagiados del virus, y a las crisis subsecuentes que se han dado en los sectores de salud, económicos, sociales, entre otros podría interpretarse que el inventor no podrá desarrollar y fabricar las vacunas suficientes para cubrir la demanda masiva que hay frente a esta.

Esto sumado a que el proceso de invención y desarrollo de una vacuna, no en contexto de crisis, no es rápido, sino por el contrario toma tiempo debido a que “los productos farmacéuticos patentados

tienen además que someterse a pruebas y procedimientos de aprobación rigurosos para poder ser comercializados"[15]. (Organización Mundial del Comercio [OMC], 2003).

Sin embargo, y aunque cierto que en promedio el desarrollo de una vacuna toma entre 5 y 10 años, debido a la necesidad de esta, y a la tecnología y los conocimientos a los que se tiene acceso en la actualidad, y en referencia a como se han afrontado otras situaciones de demanda de vacunas frente a virus como lo son frente al H1N1, la influenza, o Zika, entre otros, podría entenderse que "desarrollar una vacuna rápidamente requiere un nuevo paradigma de pandemia, con un inicio rápido y muchos pasos ejecutados en paralelo antes de confirmar el éxito del resultado de otro paso, lo que comporta un riesgo financiero elevado".(L. Urbiztondo, E. Borràs, G. Mirada. 2020. Pg. 71). Lo anterior implica que el extenso proceso que se sigue para desarrollar un producto farmacéutico como este se acorte, o se desarrolle de forma mucho mas acelerada. Esto enmarca riesgos, y por ello se considera es importante seguir los lineamientos de los protocolos y de seguridad.

Por todo lo anterior, se entiende que frente a la crisis especifica derivada de la pandemia del SARSCOV-2, y a que se desarrolle una vacuna a un futuro cercano en un tiempo apresurado implica riesgos que deben tenerse en cuenta para evitar o controlar las consecuencias que de ello deriven. En el supuesto de que la existencia de una vacuna eficaz y segura sea un hecho, si se limitase la patente conferida frente a esta con una licencia obligatoria, habiendo notificado al titular de la patente, la consecuencia sería que terceros en razón de la situación de emergencia podrían utilizar el producto patentado.

CONCLUSIÓN:

A partir de la normativa, los conceptos, los análisis de diversos organismos pertinentes en el ámbito internacional frente al régimen del derecho de propiedad industrial sobre patentes y específicamente analizando las que recaen sobre productos farmacéuticos como lo son las vacunas, se concluye que frente a la posible vacuna del SARSCOV-2 recaería la protección de una patente, y que el proceso frente a esta en relación a situación de emergencia actual y en el contexto del derecho internacional sería acudir a una licencia obligatoria que permitiese el uso sin autorización del titular a terceros para que pudiese producirse y distribuirse dicha vacuna y contrarrestar la crisis de salud pública actual, garantizando el acceso a dicho producto a no solo los países que tienen la tecnología y los medios para ello, sino también a todos los países que se han visto afectados por la pandemia consecuencia de la expansión del virus.

Sin embargo, también se evidencian entre las problemáticas que pueden darse la posible dificultad para algunos países de desarrollar las vacunas o productos farmacéuticos, aún cuando se haya concedido una licencia obligatoria, por la insuficiencia o la inexistencia de una industria lo suficientemente capaz, o con la suficiente tecnología para hacer un uso efectivo de estas[16]. De nuevo uno de los grandes retos de la invención y el desarrollo en esta industria y en relación a la propiedad industrial.

Bibliografía:

- Anexo 1 de la Declaración Relativa Al Acuerdo Sobre Los ADPIC Y La Salud Pública. (2001) [OMC]. Tomado de: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

[15] Organización Mundial del Comercio [OMC]. Los ADPIC y las patentes de productos farmacéuticos (2003).
[16] Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. (2001).

- Aprender del pasado para crear el futuro: invenciones y patentes. [OMPI]. (2007). Tomado de: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/925/wipo_pub_925.pdf
- Asuntos relativos a patentes sobre virus de la gripe y sus genes. Reunión Intergubernamental Sobre Preparación Para Una Gripe Pandémica: Intercambio De Virus Gripales Y Acceso A Las Vacunas Y Otros Beneficios. (2007). Tomado de: https://apps.who.int/gb/pip/pdf_files/PIP_IGM_3-sp.pdf
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (1983). Tomado de: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf
- El Acuerdo sobre los ADPIC y los instrumentos internacionales a los que hace referencia. [OMC] (1995). Tomado de: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf
- Esteve. E. Gil. J. (2001). Propiedad intelectual, patentes y acceso a los medicamentos en los países en desarrollo. *El Debate.* Pg. 69 - 72. Tomado de: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2445146020300108?token=A8D6A8BB218CF420D4B298F545EEE00B0C4F4B2AC448B97764F3FEA77B7C2A0785FA39C587E513AC23A4F914587779B4
- Los ADPIC y las patentes de productos farmacéuticos. [OMC] (2003). Tomado de: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/tripsfactsheet_pharma_s.pdf
- OMS. Vacunas. (2016). Tomado de: https://www.who.int/topics/vaccines/es/
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI] Módulo 7: Patentes.
- Tomado de: file:///C:/Users/PCONTINGENCIA/Downloads/007PT101%20(2).pdf
- Reseña de las investigaciones existentes sobre las patentes y el acceso a los productos médicos y a las tecnologías de la salud. Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes. Trigésima primera sesión Ginebra, (2019). Tomado de: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_31/scp_31_5.pdf
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes. PCT. (2002). Tomado de: https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/pct.pdf
- Urbiztondo L., Lopez Borràs E., Mirada G. (2020). Vacunas contra el coronavirus. *El Sevier.* Pg. 1 – 4. Tomado de: https://www-sciencedirect-com.ez.unisabana.edu.co/science/article/pii/S0213911101716202#!

CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES EN LA PUBLICACIÓN DE TESIS Y ARTÍCULOS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO

Katherin Calvo Martínez

RESUMEN

La cesión de derechos patrimoniales es cada vez un tema más recurrente dentro del ámbito académico e investigativo, teniendo en cuenta que la mayoría de los investigadores o escritores no son abogados o no tienen los conocimientos esenciales en leyes, se crea este texto que brindara una orientación a todo autor que, sin tener un conocimiento en derechos de autor, decide publicar documentos académicos. Se enfoca específicamente en las publicaciones académicas que se realizan dentro de la Universidad de La Sabana, con el fin de brindar un apoyo a la comunidad universitaria y aclarar dudas que surgen al momento de la publicación.

Iniciando con los conocimientos fundamentales que se deben tener en el ámbito de derechos de autor como escritores, es decir, reconocer sus derechos morales y en especial sus derechos patrimoniales que son primordiales al momento de buscar la revista o el sitio adecuado para publicar su obra, esto seguido de la normativa vigente sobre la cesión de derechos patrimoniales en obras publicadas en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo como lo es el caso de trabajos publicados por docentes y administrativos de la Universidad de La Sabana.

ABSTRACT

The transfer of patrimonial rights is an increasingly recurrent issue within the academic and investigative field, taking into account that most researchers or writers are not lawyers or do not have the essential knowledge in law, this text is created to provide guidance to any author who, without having knowledge of copyright, decides to publish academic papers. It focuses specifically on the academic publications that are carried out within the University of La Sabana, in order to provide support to the university community and clarify doubts that arise at the time of publication.

Starting with the fundamental knowledge that must be had in the field of copyright as writers, that is, to recognize their moral rights and especially their patrimonial rights that are essential when looking for the right magazine or site to publish their work, This is followed by the current regulations on the transfer of economic rights in published works in compliance with a contract for the provision of services or an employment contract, such as works published by teachers and administrators of the University of La Sabana.

Con el tiempo, el derecho de autor se ha vuelto tendencia a nivel mundial y poco a poco se han generado espacios de discusión que empoderan y engrandecen el trabajo de los creadores de obras, espacios que son necesarios para impulsar y enaltecer toda la variedad de creaciones que sin duda alguna generan cultura. En Latinoamérica uno de los países pioneros en legislación ha sido Colombia, la Dirección Nacional de Derechos de Autor [DNDA] ha hecho un esfuerzo enorme para proteger y contribuir a la cultura en Colombia a través del fortalecimiento al respeto del derecho de autor y es que no se puede dejar de reconocer la importancia de estos en cualquiera de los campos, ya sea industria, editorial, musical etc. los derechos de autor siempre están presentes y son imprescindibles.

Ahora bien, teniendo en cuenta que todo autor debe conocer sus derechos, es prudente comenzar con un recorrido básico por la legislación para entender desde que momento la ley los considera autores y que obras en realidad protege el derecho de autor, a partir de ahí podemos ver que solo se protegen obras que se encuentren en un soporte físico, adicional a esto la ley Colombiana es clara en que como titulo originario basta con la creación intelectual, es decir NO es necesario un registro, sin embargo, este le da una mayor seguridad jurídica a la obra[1]. Luego podemos pasar a conocer que tipo creaciones ampara la legislación, así encontramos: a) obras científicas b) obras literales c) obras artísticas[2] es importante resaltar este punto pues las obras creadas bajo el sello de la Universidad de La Sabana son amparadas por la ley colombiana.

Así pues, podemos reconocerle a los autores dos prerrogativas, la primera de ella, los derechos morales que son los que le dan sobre su obra derecho inalienable, inembargable, intransferible e irrenunciable. Donde podemos encontrar:

- Derecho a la paternidad: El autor tendrá derecho a reivindicar la paternidad de la obra sea su nombre o seudónimo en especial al ejercer sus derechos patrimoniales.
- Derecho a la ineditud: El autor tiene derecho a conservar su obra inedia hasta el día de su muerte y después de ella si así se ordena por disposición testamentaria.
- Derecho a la integridad: El autor tiene derecho a oponerse a cualquier acción que atente contra la integridad de su obra, su reputación, o su honor, y puede pedir reparación por los daños causados.
- Derecho a la modificación: El autor tiene derecho a modificarla antes o después de su publicación.
- Derecho al arrepentimiento: El autor está en todo el derecho de retirar de circulación o suspender cualquier forma de utilización de su obra.[3]

La segunda es la prerrogativa de derechos patrimoniales, en la que centraremos toda la atención, dado que el documento tiene este enfoque. Los derechos patrimoniales son los que

[1] Ley número 23 DE 1982 (28 de enero de 1982) artículo 9
[2] Ley número 23 DE 1982 (28 de enero de 1982) artículo 1
[3] Ley número 23 DE 1982 (28 de enero de 1982) artículo 30

le permiten al autor tener el control de explotación económica de su obra. Dentro de esta prerrogativa encontramos:

- La reproducción.
- La comunicación pública.
- La distribución pública de ejemplares.
- La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
- La importación de ejemplares de su obra reproducidos sin su autorización.[4]

Teniendo claro estos conceptos básicos se enfocara toda la atención en la publicación de tesis y artículos en el ámbito académico específicamente dentro de la Universidad de La Sabana, Esta claro que es muy importante escoger la fuente donde realizar la publicación de los documentos, pues de está depende la visibilidad del mismo y por supuesto las métricas como autores, pero más importante aún es el reconocer que derechos se están cediendo en el momento de hacer una publicación bajo un contrato de prestación de servicios o un contrato de trabajo.

Dentro de la Universidad de La Sabana, se ha venido trabajando continuamente para fortalecer los espacios de investigación, innovación y publicación, esto con el fin de impactar positivamente a la sociedad, por eso hoy en día vemos cifras que llenan de orgullo como las siguientes: en promedio se publican en Intellectum 543 (quinientos cuarenta y tres) tesis al año, más de 253 (doscientos cincuenta y tres) artículos indexados en Scopus, 800 (ochocientos) artículos publicados en Open Access y más de 140 (ciento cuarenta) artículos publicados en revistas institucionales. Estos números dan una luz del crecimiento que ha tenido la Universidad en la parte investigativa y muestra la pertinencia de hablar sobre un tema que siempre va muy de la mano y es el de publicaciones académicas y los derechos de autor.

Así pues, Siguiendo lo estipulado en la legislación Colombiana donde se aclara que personas jurídicas no poseen derechos morales, también es importante rescatar que en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad de La Sabana regido por la normativa vigente, sí hablamos de cesión de derechos patrimoniales cuando es una publicación hecha por profesores, estudiantes, investigadores o administrativos de la Universidad de La Sabana se entiende que como están bajo un contrato laboral sus derechos patrimoniales pasan directamente a la institución con la que cumplen dicho contrato. [5]

No solo se ve en el reglamento de propiedad intelectual de la Universidad de La Sabana, si no también se encuentra estipulado en la ley 1450 de 2011 en el capitulo II artículo 28 donde se modifica el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 y especifica que los derechos patrimoniales de toda obra creada bajo un contrato laboral o de prestación de servicios serán transferidos al empleador a menos que se haya pactado lo contrario dentro del contrato

[4] Ley número 23 DE 1982 (28 de enero de 1982)
[5] REGLAMENTACIÓN No. 064 Del 24 de agosto de 2018 Capitulo único, articulo 6.

firmado.[6] De la misma forma se estipula en la ley 1915 del 12 de julio del 2018 donde se considera titulares de derechos patrimoniales las personas naturales o jurídicas que en virtud de un contrato se les concedan dichos derechos.[7]

Visto que la Universidad cuenta con los derechos patrimoniales de las obras estipuladas en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la misma, esta concede plena facultad a los autores para que puedan revisar y escoger la revista pertinente para someterla al proceso de publicación[8]. Para esto los autores cuentan con varias herramientas que ayudan a conocer las políticas de copyright y open Access que tienen las diferentes editoriales e instituciones. Entre estas herramientas encontramos:

- Sherpa Romeo: Permite conocer las políticas de copyright de las distintas editoriales, para saber las condiciones de autoarchivo de artículos de revistas en la Web y en los repositorios.
- Sherpa Julieta: Permite conocer las políticas de acceso abierto que tienen las instituciones públicas, gubernamentales, universitarias, etc como parte de los acuerdos de financiación de investigaciones.
- Sherpa Fact: Combina e interpreta datos de Sherpa Romeo, Sherpa Julieta y otras fuentes para proporcionar una guía clara a los investigadores sobre si una revista en la que desean publicar cumple con las políticas de acceso abierto y ofrece consejos sobre las opciones disponibles.

Con la ayuda de estas herramientas se puede realizar un comparativo y así analizar cuál es la mejor opción en cuanto a derechos de autor para publicar los documentos.

Puesto que la Universidad sigue siendo derechohabiente de los derechos patrimoniales se entiende que esta tiene la facultad y el derecho exclusivo para autorizar o prohibir:

- la reproducción de la obra bajo cualquier manera o forma, permanente o temporal, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica.
- la comunicación al público de la obra por cualquier medio o procedimiento, ya sean estos alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición al público, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.
- la distribución pública del original y copias de sus obras, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad. Importación
- La importación de copias hechas sin autorización del titular del derecho.
- El alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras.

---

[6] LEY 1450 DE 2011, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014." (junio 16) artículo 28.
[7] ley 1915 del 12 de julio del 2018, artículo 10.
[8] REGLAMENTACIÓN No. 064 Del 24 de agosto de 2018, Titulo III, Capitulo I, articulo 17, Parágrafo 2.

- La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.[9]

En consecuencia, de esto es importante conocer el reglamento de propiedad intelectual en especial el Titilo III capítulo I artículo 17, acá se analizaran todas las formas de cesión derechos según la clase de obra realizada, en lo que se ve que para el caso de los estudiantes conservaran sus derechos patrimoniales en la publicación como tesis siempre y cuando no hayan sido creadas con recursos o facilidades de la Universidad, también conservaran sus derechos patrimoniales para documentos creados en cumplimiento de tareas de clases, notas de clase y conferencias.[10]

De la misma forma para docentes y funcionarios o administrativos en funciones contractuales de investigación, docencia y servicio, ya como resultados de la ejecución de esta relación contractual, ya como resultados del uso significativo de recursos de la Universidad o administrados por ella. En concordancia con lo anterior, todos los miembros de la comunidad universitaria deberán suscribir las cesiones de derecho necesarias, así como las actas requeridas tanto al inicio de los proyectos de investigación que darán lugar a las creaciones protegibles como en el momento de iniciarse los trámites de solicitud de propiedad intelectual ante las entidades nacionales o internacionales pertinentes[11]

En el siguiente cuadro estipulado en la reglamentación No. 064 del 24 de agosto de 2018 podemos ver de forma más clara los tipos de trabajo que se realizan dentro de La Universidad de La Sabana y los derechos conferidos según el estatus.

[9] ley 1915 del 12 de julio del 2018, capítulo I, artículo 3
[10] REGLAMENTACIÓN No. 064 Del 24 de agosto de 2018, Titulo III, Capitulo I, articulo 17
[11] REGLAMENTACIÓN No. 064 Del 24 de agosto de 2018, Titulo III, Capitulo I, articulo 17

Clase de obra	**Derechos conferidos**			
	Estudiante/s	**Profesor/es**	**Funcionarios administrativos**	**Universidad**
Trabajo de grado o tesis escrito por uno o varios estudiantes y asesorado por uno o varios profesores, quien o quienes no participan directamente en la redacción, concreción o materialización de la obra.	Derechos morales. Titularidad de los derechos patrimoniales, en tanto fueron realizados sin el uso de recursos o facilidades de la Universidad.	Crédito como asesor o director.		Crédito como institución en la que se generó la obra. Derecho de utilización de la obra para consulta en biblioteca. Primera opción de edición de la obra
Trabajo de grado o tesis escrito por uno o varios estudiantes y asesorado o dirigido por un profesor que participa directamente en la redacción, concreción o materialización de la obra.	Derechos morales. Titularidad de derechos patrimoniales en la proporción de su participación en la obra, siempre y cuando no hayan sido creadas las obras con recursos o facilidades de la Universidad.	Derechos morales. Titularidad de derechos patrimoniales en la proporción de su participación en la obra, siempre y cuando no hayan sido creadas las obras con recursos o facilidades de la Universidad.		Crédito como institución en la que se generó la obra. Derecho de utilización de la obra para consulta en biblioteca. Primera opción de edición de la obra. En el caso en que las obras se hayan creado con recursos o facilidades de la Universidad, la titularidad patrimonial será de la Universidad.

Aporte de estudiante a investigación profesoral consistente en verdadero trabajo intelectual como redacción de capítulos, fichas de investigación, aporte de ideas originales, entre otros.	Derechos morales de autor.	Ninguno	Derechos morales de autor.	Derechos patrimoniales de autor.
Obra creada por el estudiante, de manera independiente, como cumplimiento de tarea de clase.	Derechos morales. Titularidad de derechos patrimoniales.	Ninguno	Ninguno	Crédito como institución en la que se generó la creación. Derecho de utilización de la obra para consulta en biblioteca. Primera opción de edición de la obra
Conferencias, lecciones dictadas por profesores o conferencistas visitantes o invitados	Tomar nota de estas clases. Propiedad moral y patrimonial sobre las notas.	Derechos morales. Titularidad de derechos patrimoniales.		Ninguno, excepto si se pactan en un contrato en particular.

[12] REGLAMENTACIÓN No. 064 Del 24 de agosto de 2018 Capitulo único, articulo 17

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que cada tipo de documento tiene una cesión de derechos diferente y es transcendental identificarlo desde que se inicia el trabajo del escrito, también queda claro que el conocimiento en derechos de autor como creadores, ya sea estudiantes docentes o administrativos de la Universidad de La Sabana es necesario pues tener las nociones básicas sobre este tema crea una conciencia cada vez más fuerte y ratifica lo imprescindible del derecho de autor en cualquier obra. Esto no solo ayudara a evitarnos líos judiciales sino también escoger la revista adecuada para realizar la publicación evitando caer en revistas depredadoras o publicaciones que no respeten o violenten los derechos de autor.

Observancia de la Gestión Colectiva, el Papel de las Sociedades de Gestión Colectiva en el Entorno Musical Colombiano

Kevin Mateo Martínez Bohórquez

RESUMEN

La gestión colectiva de los derechos patrimoniales de autor sobre las obras musicales es una de las principales formas de explotación económica y recaudo por su uso con las que cuentan los autores, compositores e intérpretes en el ámbito musical. Es así como surge el interrogante sobre el papel que desempeñan las sociedades de gestión colectiva en el entorno musical colombiano. Para dar respuesta, se explicará el esquema general de los derechos de autor y conexos, haciendo énfasis en los derechos patrimoniales relevantes y sus diferentes formas de gestión. Posteriormente, se definirá la naturaleza de las sociedades de gestión colectiva, su finalidad y funciones legales y estatutarias. Dando paso a una breve descripción del comportamiento reciente del mercado musical colombiano en cifras. Finalizando con una exposición de las acciones adelantadas por las sociedades de gestión colectiva en desarrollo de sus funciones y atribuciones, ahondando en las recientes medidas adoptadas para mitigar el impacto económico que han sufrido los autores, compositores e intérpretes.

Palabras clave: *Derechos de autor, derechos patrimoniales, reproducción, comunicación pública, gestión colectiva, sociedades de gestión colectiva.*

ABSTRACT

The collective management of copyright in musical works is one of the main forms of economic exploitation and collection for the use by authors, composers and performers in the musical environment. This is how the question arises about the role that performance rights organization play in the Colombian musical environment. To provide an answer, the general outline of copyright and related rights will be explained, with emphasis on the relevant patrimonial rights and their different forms of management. Subsequently, the nature of the performance rights organization, their purpose and their legal and statutory functions shall be defined. Also, a brief description of the recent behavior of the Colombian music market in digits, and the participation of performance rights organization. Concluding with an exposition of the actions taken by the performance rights organization in the course of their functions, delving into the recent measures taken to mitigate the economic impact suffered by authors, composers and performers.

Key words: *Copyright, patrimonial rights, reproduction, public communication, collective management, performance rights organization.*

Introducción

El presente proyecto es concebido dentro del constante cambio y adaptación en que se encuentra la industria musical y su crecimiento exponencial a lo largo de los años, acotándolo a un periodo temporal que comienza desde la reciente crisis generada en el sector musical en el marco de la pandemia por el COVID-19 y con un enfoque hacia el futuro próximo, centrándose en la explotación de los derechos patrimoniales sobre las obras musicales y la figura de la gestión colectiva de los mismos.

Es así como surge la pregunta principal que estructura este proyecto: ¿Cuál es el papel de las Sociedades de Gestión Colectiva en el entorno musical colombiano? Y para lograr su respuesta, se sostendrá como tesis principal a lo largo del proyecto que se le atribuye a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos un papel imperante en el desarrollo y establecimiento dentro del mercado musical de los autores, compositores e intérpretes asociados, el cual va más allá del recaudo y posterior reparto de las regalías generadas por la comunicación pública de las obras musicales objeto de administración.

Con base en lo enunciado previamente, el presente texto iniciará con una explicación general del esquema de los derechos de autor y derechos conexos, haciendo énfasis en los derechos patrimoniales relevantes en el ámbito musical y su gestión mediante las figuras de gestión individual y colectiva. Asimismo, se especificará quien es un titular de derechos y sobre que se predican estos derechos mencionados en el ámbito musical y se definirá la naturaleza de las sociedades de gestión colectiva, su finalidad y funciones legales y estatutarias. Continuando con una descripción del comportamiento reciente del mercado musical colombiano en cifras, con la finalidad de evidenciar el escenario comercial de la música grabada y en vivo para dilucidar el impacto en el entorno musical que significan las recientes medidas restrictivas generadas en el marco de la pandemia por el COVID-19. Terminando con la exposición de las acciones adelantadas por las sociedades de gestión colectiva en desarrollo de sus funciones y atribuciones, ahondando en las medidas recientes adoptadas para mitigar el impacto económico que han sufrido los autores, compositores e intérpretes.

Por tal razón, el presente proyecto cuenta con una metodología cualitativa teórica ya que, a través de él se pretende desarrollar conceptos jurídicos referentes al objeto de estudio del presente trabajo, como lo son el esquema de los derechos de autor y las sociedades de gestión colectiva. Así mismo, cuenta con una apreciación cuantitativa que nos permitirá establecer el panorama actual de la industria musical.

1. Nociones Previas

1.1 Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

A la hora de hacer un estudio sobre la gestión de los intereses económicos de los titulares de derechos sobre las obras musicales y el papel que desempeñan las sociedades de gestión colectiva en dicha actividad, es necesario tener claro ciertos conceptos previos que nos permitirán entender el sistema de protección jurídica referente a las obras musicales, precisando que derechos se protegen y como se lleva a cabo su explotación económica. Por tal motivo, es necesario partir por ubicarnos dentro del panorama jurídico en la disciplina de la Propiedad Intelectual, la cual se encarga de proteger las creaciones intelectuales fruto de un trabajo humano y que son dignos de un reconocimiento jurídico. Al interior de esta disciplina encontramos dos esquemas de protección con enfoques diferentes, por un lado, la propiedad industrial y por el otro, el derecho de autor que será donde se enfoque el presente estudio.

Comencemos así por definir el derecho de autor como aquella protección otorgada por el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento que esta idea es plasmada en la realidad,

entendiéndose como obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria susceptible de ser divulgada o reproducida de cualquier forma. Dentro de dicho esquema encontramos que se protegen dos derechos diferentes y esenciales, los derechos morales, que son aquellos derechos personalísimos, inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables que persiguen proteger el vínculo existente entre el autor y su obra y, los derechos patrimoniales, aquellos que como su nombre lo indican son de naturaleza económica, cuentan con un carácter exclusivo y permiten al autor controlar los diferentes actos de explotación de la obra protegida (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 2016). Estos últimos, pueden ser negociados, renunciados o embargados y cuentan con un límite en el tiempo, por un lado, en el caso de que su titular sea una persona natural durante su tiempo de vida y ochenta años más, mientras que si el titular es una persona jurídica el plazo de protección será de 70 años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra.

Derechos Patrimoniales

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, encontramos en la legislación colombiana que los derechos patrimoniales otorgan la prerrogativa a su titular de realizar o autorizar los actos de reproducción de la obra bajo cualquier forma y mediante cualquier procedimiento, la comunicación al publico de la obra por cualquier medio o procedimiento, la distribución pública del original y copias de sus obras, mediante venta o través de cualquier forma de transferencia de propiedad, la importación de copias hechas sin autorización del titular del derecho, el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras (Ley 23, 1982, art. 12).

Ahora bien, con base en la dinámica actual del mercado musical y teniendo en cuenta el objeto del presente escrito, ahondaremos un poco más en la definición de los dos primeros derechos enunciados, el derecho de reproducción y el derecho de comunicación pública.

Reproducción

Acorde a lo establecido en el artículo 14 de la Decisión Andina 351 de 1993 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos, se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento. Con esto en mente, podemos definirlo como el derecho que ostenta el titular para impedir o permitir la realización de copias de su obra bajo cualquier forma, permanente o temporal y mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica, con la finalidad de explotarlas comercialmente (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 2016).

Comunicación Pública

El derecho patrimonial de comunicación pública se encuentra definido en el artículo 15 de la Decisión Andina 351 de 1993 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos, como la facultad en cabeza del titular de los derechos patrimoniales de divulgar la obra ante una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, permitiéndoles el acceso sin una previa distribución de ejemplares a cada una de las personas que tienen acceso a la obra. Esta comunicación pública se caracteriza por salir de la esfera privada o doméstica y se puede llevar a cabo de distintas formas y en general por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse de los signos, sonidos y palabras contenidas

en la obra, donde destacan la ejecución publica, que se consideran aquellas ejecuciones de las obras realizadas en teatros, cines, bares, discotecas, estadios, restaurantes, hoteles y demás establecimientos abiertos al público donde se interpreten o transmitan obras musicales (Ley 23, 1982, art, 159) y la radiodifusión, definida como la transmisión al público por medios inalámbricos o a través de satélite, de los sonidos o representaciones de los mismos, incluyendo la transmisión inalámbrica de señales codificadas, donde el medio de decodificación es suministrado al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento, es decir, aquella transmisión donde el organismo de radiodifusión ejerce el control sobre la señal recibida por el público, excluyéndose así las transmisiones en donde el público puede escoger individualmente el momento y lugar de recepción de la señal mencionada (Ley 23, 1982, art. 164 BIS).

1.2 Los Derechos Conexos

Ahora bien, dentro del sistema jurídico encontramos también la figura de los derechos conexos, cuya finalidad es proteger los intereses de determinadas personas y entidades jurídicas que contribuyen y participan en la puesta a disposición del público de obras o que hayan producido piezas con suficiente creatividad, capacidad técnica y organizativa para merecer la concesión de un derecho de propiedad que se asimile al derecho de autor. En la normativa de derechos conexos se parte de que las obras resultantes de las actividades de esas personas y entidades merecen ser objeto de protección por sí mismas por cuanto guardan relación con la protección de obras protegidas por derecho de autor (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 2016).

En el ámbito musical, el reconocimiento de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes se justifica en la medida en que se considera necesaria su intervención creativa para conseguir la fijación de la obra musical, definido en la Decisión Andina 351 de 1993 como la incorporación de signos, sonidos o imágenes sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación, así como en sus intereses de proteger legalmente sus interpretaciones individuales.

Por otra parte, el reconocimiento de los derechos de productores de grabaciones sonoras o los productores fonográficos se justifica en la medida en que sus recursos creativos, económicos y de organización son necesarios a los fines de poner a disposición del público los fonogramas, definidos en la Decisión Andina 351 de 1993 como toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución de otros sonidos, permitiendo así la explotación comercial; y por cuanto tienen intereses legítimos en contar con los recursos jurídicos necesarios para tomar medidas contra toda utilización no autorizada, ya sea la elaboración y distribución de ejemplares o la radiodifusión y comunicación al público de sus grabaciones sonoras (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 2016).

Facultades

A saber, acorde a lo estipulado en la legislación colombiana, encontramos que estos derechos conexos en cabeza de los artistas interpretes y ejecutantes los facultan para excluir o autorizar la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por si misma una ejecución o interpretación radiodifundida; la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas; la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas por cualquier forma; la distribución pública del original y copias de

sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en un fonograma, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de la propiedad; el alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas; la puesta a disposición al público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija (Ley 23, 1994, art. 166). Asimismo, en el caso de los productores de fonogramas estos derechos tienen la facultad de autorizar o prohibir la reproducción del fonograma por cualquier manera o forma; la distribución pública del original y copias de sus fonogramas, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad; la importación de copias del fonograma; el alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus fonogramas; la puesta a disposición al publico de sus fonogramas (Ley 23, 1982, art. 172).

1.3 El Titular

Por último, es preciso mencionar quienes son los titulares de los derechos previamente mencionados, empezando por el autor sobre su obra y aclarando que se considera tradicionalmente autor a quien crea la letra y compositor aquel que crea la melodía; el artista, interprete o ejecutante sobre su interpretación o ejecución; el productor sobre su fonograma; el organismo de radiodifusión sobre su emisión y los causahabientes, a título singular o universal de los titulares anteriormente citados (Ley 23, 1982, art. 4).

Con base en la explicación previa, se pretende evidenciar que existen distintos derechos en lo que respecta a una obra musical y que cobran vital importancia cuando se pretende la explotación económica de la misma.

2. Gestión y Sociedades de Gestión Colectiva

2.1 Gestión Individual

Teniendo claro el panorama general previamente expuesto y una vez comunicada la obra al público, entra en juego la gestión de los derechos sobre las obras musicales y es aquí donde surgen las dos figuras existentes, la gestión individual y colectiva. Como podemos observar en la jurisprudencia constitucional, “En el ordenamiento colombiano, como en muchos otros, el Legislador permite que el recaudo de los derechos de autor y sus derechos conexos se haga de varias formas. Se admite entonces la gestión individual y la gestión colectiva.” (Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-509, 2004) están permitidas las dos opciones de gestión, aunque la gestión colectiva cuenta con un carácter especial que se tratará más adelante. Así mismo, se reitera en la jurisprudencia constitucional que:

> En el ordenamiento jurídico colombiano, el Legislador faculta a los autores y/o titulares de obras literarias y artísticas para autorizar de manera previa y expresa la utilización de sus creaciones. Como desarrollo de dicha atribución, se ha previsto que el recaudo de los derechos de autor y sus derechos conexos se realice de manera directa a través de la gestión individual de cada interesado o mediante la gestión colectiva realizada por personas jurídicas instituidas para dicho efecto, denominadas sociedades de gestión colectiva, las cuales encuentran fundamento en el derecho de asociación consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política. (Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-124, 2013)

Entonces, se entiende como gestión individual aquella que realice el propio titular de los derechos patrimoniales, es decir, aquella en la cual el titular de los derechos acuerda individualmente las

autorizaciones de uso de las obras con cada usuario, pactando la remuneración por su uso, lo cual sin duda alguna refleja complicaciones prácticas, puesto que es necesario negociar individualmente con cada interesado un catálogo reducido de obras, impidiendo el aprovechamiento de economías de escala así mismo, es imposible que el titular pueda hacer un seguimiento exhaustivo para determinar donde y cuando se usan o comunican las obras (Yepes T., Ramírez M., 2019).

2.2 Gestión Colectiva

En el otro extremo encontramos la figura de la gestión colectiva, la cual se desarrolla en representación de los intereses de una pluralidad de titulares de derechos de autor, quienes se asocian para ejercer estos derechos frente a los terceros interesados en el uso de sus obras (Decreto 1066, 2015, art. 2.6.1.2.1). Esta asociación se lleva a cabo mediante la constitución de sociedades de gestión colectiva.

Visto esto, la figura de los gestores de derechos, ya sean sociedades o individuos que representan los derechos de uno o mas autores, compositores, intérpretes o productores fonográficos, desarrollan dos tipos de relaciones clave: por un lado, con los titulares de los derechos de autor y conexos sobre las obras musicales que gestionan y por el otro, con los usuarios de dichas obras musicales. Entre estas dos clases de gestión, sobresale la gestión colectiva al tener la característica de gestionar diversos y amplios repertorios de manera simultánea, reduciendo los costos de gestión. Así mismo, la gestión colectiva permite un mayor control sobre el uso de las obras musicales del catálogo que representan (Yepes T., Ramírez M., 2019).

Sociedades de Gestión Colectiva

Las sociedades de gestión colectiva son aquellas sociedades que conforman los titulares de derechos de autor y derechos conexos para defender y gestionar colectivamente sus derechos, encontrando su fundamento en el derecho de asociación consagrado en el articulo 38 de la Constitución Política como es expuesto en la jurisprudencia constitucional:

> Como se trata del ejercicio de la autonomía privada, es claro que se requiere un acuerdo de voluntades por virtud del cual, por un lado, el titular del derecho autoriza a otra persona el uso o explotación del mismo a cambio de una remuneración libremente convenida. Tal acuerdo de voluntades no puede extenderse a derechos de los cuales no sean titulares los intervinientes, ni cabe que se impongan condiciones unilaterales, que sólo pueden ser establecidas por la ley. En ese escenario, y en desarrollo de la previsión del artículo 38 de la Constitución, conforme al cual se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad, los titulares de derechos de autor pueden acudir a distintas modalidades asociativas con el objeto de promover, proteger o gestionar de manera conjunta sus derechos. Es claro que dicha posibilidad se mantiene en el ámbito de la autonomía privada y, por consiguiente, remite a una gestión conjunta de los derechos individuales de cada uno de los participantes, sin que tales formas asociativas puedan autorizar genéricamente el uso de obras de las que no son titulares, ni realizar el recaudo de tarifas distintas de aquellas que voluntariamente se hayan convenido con los usuarios por la explotación de los derechos de los que son titulares. (Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-833, 2007)

Para que se pueda formar una sociedad de gestión colectiva es necesario cumplir con las exigencias legalmente establecidas, como la concesión del reconocimiento de la personería jurídica de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos por la Dirección Nacional del Derecho de Autor mediante resolución motivada (Ley 44, 1993, art. 11), así como las obligación en cabeza de las sociedades de gestión colectiva de admitir a cualquier titular de derechos que acredite ejercer la titularidad de mínimo una obra, interpretación, ejecución o fonograma que sea explotado públicamente (Decreto 1066, 2015, art. 2.6.1.2.2) y organizarse y funcionar: admitiendo como socios a los titulares de derechos que lo soliciten y acrediten debidamente su calidad; aprobando por su Consejo Directivo las resoluciones referentes a los sistemas y reglas de recaudo y distribución de la remuneración proveniente de la utilización de los derechos que administra y sobre los demás aspectos relevantes de la administración colectiva; otorgando información periódica, completa y detallada sobre las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de los derechos de sus asociados; distribuyendo el importe de las remuneraciones recaudadas entre los derechohabientes guardando proporción con la utilización efectiva de sus derechos; ejerciendo un trato nacional con los socios extranjeros cuyos derechos sean administrados por una sociedad de gestión colectiva; teniendo una Asamblea General, un Consejo Directivo, un Comité de Vigilancia y un Fiscal (Ley 44, 1993, art. 14).

Naturaleza

Ahora bien, al precisar la naturaleza jurídica de las sociedades de gestión colectiva encontramos que son organizaciones sin ánimo de lucro y con personería jurídica (Ley 44, 1993, art. 10). Así mismo, son sociedades de contenido patrimonial como bien se explica en la jurisprudencia constitucional:

> La función de las sociedades de gestión colectiva está referida entonces a la administración de derechos, entre ellos los económicos, en cabeza de los autores u otros titulares. En este sentido, tal y como lo había expresado esta Corte en un pronunciamiento anterior, dichas sociedades tienen un contenido esencialmente patrimonial en la medida que gestionan el recaudo de la remuneración derivada de los derechos de los autores y demás titulares, distribuyéndola entre sus asociados. Esta Corporación determinó que se trata de sociedades de contenido patrimonial no en el sentido de que ellas busquen una ganancia para sí, "*sino en la medida en que su función se centra en la recaudación de las remuneraciones provenientes por el pago de los derechos patrimoniales ligados al derecho de autor y conexos y su reparto entre los beneficiarios pertenecientes a la asociación".* De lo anterior la Corte concluyó que la *"facultad de regulación de este tipo de sociedades deriva de la Constitución económica y no del derecho de asociación en general*" (citando la Corte la sentencia C-265 de 1995). (Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-509, 2004).

Importancia

En lo referente a la importancia de las sociedades de gestión colectiva en el ámbito musical, es clave mencionar como surge la figura y a que pretende dar respuesta, como muy bien lo describen (Searle, 2015) y (Watt, 2016):

> Las SGC surgen como una solución para la asimetría de información que existe en el mercado de derechos de autor, y con ellas se busca fortalecer los incentivos de remuneración para que los bienes sujetos a derechos de autor se sigan produciendo. El papel fundamental de las SGC es

> licenciar muchas obras de muchos autores para muchos clientes (Searle, 2015). Las SGC solucionan varias de las asimetrías de mercado existentes para las transacciones de derechos de autor entre los artistas y los usuarios de sus obras gracias a la especialización en gestión de derechos. En particular, las asimetrías de información que afectan los costos de búsqueda, negociación y ejecución de los contratos entre usuarios y autores (Watt, 2016). (Yepes T., Ramírez M., 2019)

Las sociedades de gestión colectiva centralizan los derechos de autor y conexos, facilitando a los usuarios el acceso a las autorizaciones para el uso de las obras musicales, agilizando el pago de las remuneraciones por el uso de las obras musicales y disminuyendo la probabilidad de usos no autorizados. Así mismo, las sociedades de gestión colectiva contribuyen a la reducción de los costos de gestión, permitiendo el aprovechamiento de economías de escala en la gestión de los contratos. Con todo esto, las sociedades de gestión colectiva incentivan la entrada al mercado de nuevos titulares y usuarios, mejorando la supervisión del uso de obras musicales sujetas a derechos de autor y conexos, incrementando así los ingresos por su uso. (Yepes T., Ramírez M., 2019).

Partiendo de lo anterior, la importancia de las sociedades de gestión colectiva radica en la mejora de la gestión y el impulso que reciben los escenarios explotación de los derechos patrimoniales y conexos sobre las obras musicales, ofreciendo beneficios y facilidades tanto a los titulares de derechos como a los usuarios que persiguen la autorización para el uso de las obras, pero no solo se traduce en las facilidades de administración patrimonial, puesto que la gestión colectiva al estar basada en la asociación agrupa los intereses económicos y políticos de los asociados, permitiendo con la gestión colectiva la defensa gremial de los intereses de sus asociados frente a terceros. (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe [CERLALC] 2018).

Funciones

Por otra parte, en términos generales encontramos que las sociedades de gestión colectiva son establecidas con el objetivo de cumplir 3 funciones esenciales: la administración de los derechos patrimoniales del catálogo de obras enmarcados en el repertorio que administran, la fijación y recaudo de las tarifas por el uso de las obras que hagan parte del repertorio que administran, y la distribución de lo recaudado a los titulares de los derechos patrimoniales de autor y conexos asociados en forma proporcional al uso efectivo de las obras. (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe [CERLALC] 2018).

Pero estas no son las únicas funciones de las sociedades de gestión colectiva en el esquema colombiano, ya que dentro de las atribuciones que le fueron conferidas mediante el artículo 13 de la Ley 44 de 1993 encontramos: la representación de sus socios ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas en todos los asuntos de interés general y particular de estos; negociar con los usuarios las condiciones de las autorizaciones para la realización de actos comprendidos en los derechos que administran y la remuneración correspondiente, otorgando esas autorizaciones en los términos de los mandatos que estos le confieran y sin desconocer las limitaciones impuestas por la ley; negociar con terceros el importe de la contraprestación equitativa que corresponde cuando estos ejercen el recaudo del derecho a tales contraprestaciones; recaudar y distribuir a sus socios las remuneraciones provenientes de los derechos que le correspondan; contratar o convenir, en representación de sus socios, respecto de los asuntos de interés general o particular; celebrar convenios con las sociedades de gestión colectiva

extranjeras de la misma actividad; representar en el país a las sociedades extranjeras con quienes tengan contrato de representación ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas en todos los asuntos de interés general y particular de sus miembros; velar por la salvaguardia de la tradición intelectual y artística nacional y; las demás que la ley y los estatutos autoricen. Siendo relevantes además de las mencionadas inicialmente, la representación de los socios antes las autoridades jurisdiccionales y administrativas, así como la posibilidad de que estatutariamente se extiendan las atribuciones de cada sociedad de gestión en particular, dando espacio a funciones de asistencia social y promoción del repertorio administrado como veremos mas adelante cuando se expongan las sociedades de gestión colectiva relevantes en el ámbito musical.

Inspección, Vigilancia y Control

Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, deben ajustarse en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones y atribuciones legales y estatutarias, a lo estipulado en la Decisión Andina 351 de 1993, en la Ley 44 de 1993, en el capítulo 2 del Decreto 1066 de 2015, y en las demás normas pertinentes, hallándose sometidas a la inspección y vigilancia de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. (Decreto 1066, 2015, art. 2.6.1.2.11)

Como se enunció previamente, las sociedades de gestión colectiva obedecen al principio genérico de asociación contenido en el artículo 38 de la Constitución Política y en virtud de sus características y las funciones que desempeñan en la gestión de los derechos de autor y derechos conexos, son sujeto de la inspección, vigilancia y control por parte del Estado como es señalado en la jurisprudencia constitucional:

> De esta forma se concluye que al tener las sociedades de gestión colectiva contenido patrimonial y al superar su funcionamiento los principios del derecho genérico de asociación (artículo 38 C. P.), se inscriben dentro de la regulación contenida en la Constitución económica, por lo que son sujetos pasivos de la intervención del Estado en su funcionamiento, en ejercicio de su facultad de dirección de la economía. (Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-1118, 2005).

La competencia para ejercer estas funciones de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva está en cabeza del presidente de la Republica, quien la ejercerá a través de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior en los términos establecidos en las normas vigentes y dichas disposiciones aplicaran también en lo pertinente a las entidades recaudadoras. (Ley 1493, 2011, art. 24).

Legalmente se regulo la inspección como aquella atribución de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional en los términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de las sociedades de gestión colectiva, así como realizar auditorias periódicas o extraordinarias con la misma finalidad. (Ley 1493, 2011, art 25).

La vigilancia fue regulada como la atribución de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para velar porque las sociedades de gestión colectiva y sus administradores se ajusten a la ley y a los estatutos, en especial cuando se presenten circunstancias de: abuso de sus órganos de dirección, administración o fiscalización, que impliquen desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave y reiterada de las normas legales o estatutarias vigentes; suministro al público, a la Dirección Nacional de

Derechos de Autor o a cualquier organismo estatal, de información que no se ajuste a la realidad; no llevar contabilidad de acuerdo con la ley o los principios contables generalmente aceptados y; realización de operaciones no comprendidas en su objeto social. La vigilancia se ejercerá en forma permanente[1]. (Ley 1493, 2011, art 26).

Por su parte, el control[2] consiste en la atribución de la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, a fin de ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad de gestión colectiva, cuando así lo determine la Dirección Nacional de Derechos de autor mediante acto administrativo de carácter particular. (Ley 1493, 2011, art 28).

2.3 Sociedades de Gestión Colectiva en el Ámbito Musical

SAYCO

La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO, tiene como objeto social la gestión colectiva del recaudo y la distribución de los derechos patrimoniales derivados de las obras de sus socios y titulares, en virtud del simple acto de afiliación y de los contratos de representación recíproca suscritos con sus sociedades hermanas, generados por la comunicación pública, reproducción y distribución de las obras musicales, literarias, teatrales, audiovisuales, de bellas artes, fotográficas y artísticas, así mismo, debe proteger y defender en el territorio nacional y en el extranjero los derechos morales y patrimoniales de las obras de sus socios. (Estatutos, 2019, arts. 4 y 5)

Principios y Objetivos

Los principios y objetivos de SAYCO son: proteger y defender en el territorio nacional y en extranjero los derechos morales y patrimoniales de las obras de sus socios; propender por la profesionalización, promoción y superación de los autores y/o compositores que tengan la calidad de socios; Administrar los derechos de sus socios de conformidad con los Estatutos y el parágrafo del artículo 12 de la Ley 44 de 1993 que obliga a las sociedades de gestión colectiva a aceptar siempre la administración de los derechos de sus asociados; procurar los mejores beneficios económicos, de bienestar social y recreación para sus socios, creando los organismos que considere necesarios para tal fin previa reglamentación; adelantar ante las autoridades competentes todas las gestiones relacionadas con el reconocimiento de los derechos de autor; crear un centro de documentación musical; publicar anualmente en un medio de amplia circulación nacional y en su pagina web el balance general, los estados financieros y las tarifas generales de la sociedad por el uso de los derechos que administra y representa; remitir a sus miembros información periódica, completa y detallada sobre las actividades de la sociedad relevantes en el ejercicio de sus derechos; expedir los reglamentos de socios, tarifas y de distribución; no destinar salvo autorización expresa de la Asamblea General, las remuneraciones recaudadas para fines diferentes a cubrir los gastos de efectivos de administración de los derechos respectivos y distribuir el importe restante de las

[1] En el artículo 27 de la Ley 1493 de 2011 así como en el artículo 2.6.1.2.12 del Decreto 1066 de 2015 se exponen las facultades de inspección y vigilancia adicionales en cabeza de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

[2] Así mismo, en ejercicio de la atribución de control en cabeza de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se establece en el artículo 29 de la Ley 1493 de 2011 las facultades de control específicas.

remuneraciones una vez deducidos los gastos; reconocer a sus asociados derechos y obligaciones de acuerdo con el monto de sus recaudaciones y; cumplir con las obligaciones y directrices impartidas por la CISAC, como miembros de dicha confederación. (Estatutos, 2019, art. 5)

Atribuciones

Las principales atribuciones de SAYCO son: administrar en el territorio nacional y en el extranjero los derechos de autor de las obras conforme la ley; administrar los derechos de autor de las obras de autores extranjeros en el territorio nacional acorde con los contratos de representación reciproca; recaudar y entregar a sus socios las percepciones económicas provenientes de los derechos de autor de las obras, para el ejercicio de esta atribución SAYCO es mandataria de sus socios para todos los fines de derecho por el simple acto de afiliación; representar a sus socios antes las autoridades jurisdiccionales y administrativas y en todos los asuntos de interés general y particular; celebrar contratos con los usuarios o con las organizaciones que los representan respecto a los derechos de autor y por el uso y explotación de las obras pertenecientes a sus socios; conceder o negar autorización a los usuarios para utilizar las obras de sus socios y las que por delegación se le encomienden; celebrar convenios de reciprocidad con las sociedades extranjeras de autores y compositores de las obras; establecer y administrar un fondo social y cultural en favor de sus autores y compositores que tengan la calidad de socio; promover actividades destinadas a la difusión de las obras de sus socios en Colombia y el extranjero, entre otras. (Estatutos, 2019, art. 6)

Socios

Serán admitidos como socios de SAYCO las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, titulares originarios o derivados de alguno de los derechos objeto de gestión, mediando solicitud expresa dirigida al Consejo Directivo, suscripción de un contrato de mandato y presentando prueba fehaciente que lo acredite como titular de los derechos objeto de administración de la sociedad. (Estatutos, 2019, arts. 7 y 9)

ACINPRO

La Asociación Colombiana de Interpretes y Productores Fonográficos ACINPRO, tiene como objeto principal proteger, gestionar, recaudar y administrar los derechos conexos derivados de la comunicación pública de la música fonograbada, que corresponden a los artistas, intérpretes y ejecutantes y a los productores de fonogramas asociados a la entidad. En cumplimiento de su finalidad, ACINPRO está facultada para recaudar, administrar y distribuir equitativamente los derechos patrimoniales derivados de la comunicación o ejecución publica de los fonogramas y de las interpretaciones o ejecuciones de obras musicales en el fijadas. Así mismo, la mencionada gestión comprenderá expresamente en todas sus manifestaciones, la representación, protección, defensa y ejercicio de los derechos conexos de comunicación pública; la negociación, determinación y aceptación de las remuneraciones derivadas de ese ejercicio y de las indemnizaciones que hayan de satisfacerse en caso de infracción; y la recaudación, percepción, administración, distribución, liquidación, reparto y pago de tales remuneraciones, indemnizaciones y de cualquier otro rendimiento económico proveniente de los derechos citados. (Estatutos, 2017, art. 3)

Facultades

Para lograr el efectivo cumplimiento del objetivo citado previamente, ACINPRO se encuentra facultada principalmente para: velar por la defensa d ellos intereses morales y patrimoniales de sus socios, además representando a sus socios antes las autoridades judiciales, disciplinarias y administrativas; administrar eficientemente los derechos patrimoniales de sus socios; procurar la afiliación colectiva de sus socios al sistema de salud, de acuerdo con sus capacidades económicas; contratar o convenir, en representación de sus socios, respecto de los asuntos relacionados con el objeto principal de la asociación; celebrar convenios de reciprocidad con las sociedades y asociaciones extranjeras de la misma clase; participan en Colombia en la constitución o asociación a entes jurídicos que autorice la ley para recaudar conjuntamente con otros titulares o entidades de titulares, los derechos de sus propios socios; velar por la salvaguarda de la tradición artística nacional. (Estatutos 2017, art. 4)

Socios

La sociedad estará conformada por dos clases de socios, por un lado, los artistas intérpretes o ejecutantes y por el otro, los productores de fonogramas. Para pertenecer a ACINPRO como socio es necesario el cumplimiento de unos requisitos generales a saber, acreditar la condición de artista interprete o ejecutante, productor fonográfico o titular de derechos conexos, acreditar por lo menos una ejecución o interpretación fijada en un fonograma y consignar a favor de ACINPRO los valores establecidos por concepto de afiliación. Igualmente, la afiliación de un artista interprete o ejecutante y de un productor fonográfico será voluntaria, mediando solicitud previa a la entidad para su afiliación y presentando los documentos que acrediten los requisitos exigidos. (Estatutos 2017, arts. 5 y 6)

ACODEM

La Asociación Colombiana de Editoras de Música, es una asociación que agremia a las editoras de música más relevantes del mercado, quienes le han otorgado un mandato para la protección y gestión de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos en cabeza de estas. En ese sentido, ACODEM gestiona los derechos concernientes a las obras musicales que le asiste a sus asociadas, realizando el licenciamiento y recaudo por la reproducción, comunicación pública, sincronización y distribución de las obras musicales.

OSA

La Organización SAYCO - ACINPRO - OSA es una entidad privada, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y licencia de funcionamiento de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, creada desde el año 1987 por las Sociedades de Gestión Colectiva SAYCO y ACINPRO. Tiene por finalidad recaudar para sus mandantes las percepciones pecuniarias provenientes de la autorización para la comunicación pública de la música, así como el almacenamiento digital o fijación de las obras correspondiente al repertorio de los autores y compositores afiliados a SAYCO y de la reproducción en la modalidad de almacenamiento digital de los productores fonográficos, del artista, interprete y ejecutante, incluidos en videos, videogramas o videoclip que según la ley corresponde a los artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas, afiliados a ACINPRO, y la reproducción en modalidad de almacenamiento digital de las obras musicales de las editoras administradas por ACODEM. (Estatutos, 2014, art. 3)

Asociados

Los asociados se dividen en activos y administrados, siendo los asociados activos con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales, SAYCO y ACINPRO, en su condición de fundadoras de la OSA. Por su parte, los asociados administrados serán las demás sociedades de gestión colectiva, formas asociativas o titulares de derecho individualmente considerados que ingresen a la organización mediante el cumplimiento de los requisitos estatutarios y legales exigidos y su ingreso requiere de la decisión unánime de la Asamblea General. (Estatutos, 2014, art. 4)

3. Observancia de la gestión Colectiva

Con base en la explicación previa, se procede a exponer la observancia de la gestión colectiva en el ámbito musical colombiano. Para tal fin, se empezará por hacer una breve ilustración del comportamiento reciente del mercado musical en Colombia y posteriormente, se expondrán las principales acciones realizadas por las sociedades de gestión colectiva para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones legales, haciendo énfasis en las acciones adoptadas como respuesta a las condiciones generadas por la pandemia del COVID-19.

3.1 Comportamiento Reciente del Mercado Musical

A la hora de hablar de la gestión de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, es necesario clarificar como se ha venido comportando el mercado musical recientemente para dilucidar como como se ha llevado a cabo la explotación de las obras musicales objeto de protección y administración por parte de las sociedades de gestión colectiva. Es así como acudimos al sistema de recolección y análisis de información, Observatorio de la Economía de la Música en Bogotá, proyecto que surgió de la Iniciativa del Clúster de Música de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El Mercado de la Música Grabada

En el estudio se evidencia que tras diez años de decrecimiento constante en sus ingresos entre el 2003 y el 2013, la industria de la música fonograbada ha crecido de manera sostenida, aumentando constantemente durante los últimos cinco años. Este crecimiento está impulsado principalmente por el streaming, que no solamente logró sustituir los ingresos de los formatos físicos y de los ingresos por sincronización, sino que también ha tenido un crecimiento en sus ingresos a una tasa cada vez mayor, lo que da indicios de que es un mercado aun con perspectivas de crecimiento a nivel mundial. Gracias a esta modalidad de comercialización, los ingresos de la industria de la música a nivel mundial alcanzaron niveles a los que no llegaban desde el 2007. Pese al auge del streaming, algunos autores señalan que la tasa de crecimiento de este servicio ha empezado a disminuir en mercados como los Estados Unidos, por lo que la industria de la música fonograbada deberá reinventarse en el mediano plazo para mantener los índices de crecimiento que ha exhibido en los últimos años. Además, pese al aumento la tasa de crecimiento es cada vez menor, lo que presumiblemente da señales de un mercado que se acerca a un punto de saturación. Entre las diferencias estructurales del mercado nacional frente al mercado internacional, se destaca la alta participación de los ingresos por derechos de ejecución (la tercera parte del total). Por último, es destacable que el perfil de preferencias de los colombianos muestra que estos se inclinan mayoritariamente por el consumo de servicios de streaming. (Observatorio de la Económica de la Música de Bogotá, 2019)

El Mercado de la Música en Vivo

Ahora bien, en lo referente al mercado de la música en vivo, se destaca en Colombia que el valor agregado del sector de los espectáculos musicales en vivo es volátil y no presenta una tendencia clara. Este sector se ha visto afectado por la pérdida de valor del peso colombiano, lo que hace que sea difícil atraer a artistas internacionales a los escenarios locales. La escena Bogotana se ha visto más afectada por esta pérdida de competitividad en el mercado internacional, lo que se evidencia en que la participación de la capital en el valor agregado nacional pasó de ser del 70% en el 2014 al 32% en el 2018. Por su parte, el recaudo por contribuciones parafiscales de los espectáculos de las artes escénicas pasó de 13 mil millones de pesos en el 2012 a 18 mil millones de pesos en el 2018, lo que representa un incremento en el recaudo del 38% en 6 años. Sin embargo, en el último año el recaudo se estancó, al punto que el recaudo total anual fue menor al nivel alcanzado en el año 2016. La disminución en el recaudo está asociada a la menor participación de los espectáculos de artistas extranjeros; estos espectáculos representaron el 78% del recaudo en el año 2012 pero solo alcanzaron el 58% del recaudo en el año 2018. Siguiendo en el recaudo parafiscal, es importante destacar que el mayor poder de recaudo parafiscal lo tienen los eventos musicales, puesto que estos espectáculos representan el 39% del total de eventos realizados en el país, pero abarcan el 77% del recaudo total. La contraparte de esto es que la mayoría de los eventos de las artes escénicas en Colombia son obras de teatro (45% del total), aunque su contribución al recaudo es apenas marginal (8%). Por último, es necesario mencionar que Bogotá juega un papel protagónico en el país como escenario para la realización de espectáculos artísticos, ya que el 51% del recaudo total corresponde a eventos realizados allí. (Observatorio de la Económica de la Música de Bogotá, 2019)

3.2 Acciones Relevantes de las Sociedades de Gestión Colectiva

Finalmente, se procederá a hacer un recuento de las principales acciones adelantadas por las sociedades de gestión colectiva en el marco del cumplimiento de sus funciones y atribuciones legales y estatutarias.

En primera instancia, destaca la constitución de la Organización SAYCO – ACINPRO OSA, como una entidad encargada del recaudo y distribución de las remuneraciones generadas por el uso de las obras mediante el cobro de tarifas que autorizan a los usuarios del catálogo de obras que administran. La participación de SAYCO en la Organización Iberoamericana de Derecho de Autor – Latinautor, el cual es un proyecto regional de cooperación entre sociedades de gestión colectiva de obras musicales iberoamericanas, encargado de la organización y recaudo de derechos para grandes plataformas digitales, licenciando a plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer entre otras. La participación de SAYCO como miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, en representación de los intereses de sus asociados, teniendo en cuenta que la CISAC tiene como función optimizar e incrementar la red de sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, fomentando la calidad de la gestión y poniendo a disposición herramientas que faciliten el intercambio de información entre las entidades. Así mismo, como se puede evidenciar en la relatoría reciente de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en ejercicio de las funciones jurisdiccionales que le fueron conferidas mediante el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 para atender procesos relacionados con el derecho de autor y derechos conexos, las sociedades de gestión colectiva han representado los intereses de sus socios en la defensa de sus derechos en las distintas controversias judiciales generadas por el uso no autorizado o el no pago por el uso de las obras que administran, como encontramos en los

fallos número 3, 4 y 30. Además, como se puede evidenciar en el Reglamento de Bienestar Social de SAYCO y en Reglamento de Solidaridad, Previsión y Bienestar Social de ACINPRO, en el cumplimiento de sus atribuciones estatuarias, las sociedades de gestión colectiva cuentan con programas de fomento y bienestar social, los cuales incluyen: Afiliación a entidades promotoras de salud EPS; programas de póliza exequial y auxilio funerario; auxilios por enfermedad, calamidad doméstica, acceso a capacitaciones, estudios de grabación, espacios recreativos y eventos culturales entre otros.

Ahora bien, en el marco de la pandemia generada por el COVID-19, las sociedades de gestión colectiva han tomado ciertas medidas encaminadas a hacer frente a la contingencia, puesto que con la suspensión hasta la fecha de eventos musicales en vivo, así como la adoptación de una pandemia estricta por varios meses que mantuvo cerrado los establecimientos públicos donde se ejecutaban las obras administradas, se vio disminuido considerablemente los ingresos de los titulares de derechos de autor y derechos conexos. Es así como SAYCO implementó el Manual de Tarifas para Eventos Virtuales, que tiene como finalidad establecer los valores que se deben pagar por el uso de las obras musicales que representa a través de plataformas privadas o particulares, aplicando para artistas, productores, empresarios y organizadores de eventos musicales que utilicen las obras musicales representadas y administradas por la sociedad en plataformas diferentes a las licenciadas por la Organización Iberoamericana de Derecho de Autor – Latinautor, medida que genero diversas reacciones en el sector y posteriormente, con la mediación del Procurador General de la Nación se logro llegar a un consenso con los empresarios de plataformas virtuales sobre las tarifas establecidas, estableciendo tarifas de un 3% para productores permanentes y de un 5% para productores ocasionales. Así mismo, SAYCO entrego un bono de apoyo solidario a más de cuatro mil autores y compositores asociados, cuyos ingresos por las distribuciones del año inmediatamente anterior no superaron los $12.000.000 y no fueron beneficiados con auxilio de enfermedad catastrófica, bonificaciones o que perciban reconocimiento económico mensual. Para tal fin, SAYCO otorgó bonos de $400.000 a sus socios activos, bonos de $250.000 a sus socios adherentes y herederos activos y, bonos de $200.000 pesos a sus socios afiliados y herederos. Por su parte, ACINPRO decidió cambiar sus fechas de distribución de las remuneraciones obtenidas, acortando el periodo de distribución a 4 meses. A su vez, la OSA decidió no efectuar el cobro de derechos de autor y derechos conexos durante el termino de duración del aislamiento obligatorio adoptado por el Gobierno Nacional, entendiendo que durante este termino y hasta la reapertura gradual de los establecimientos y locales comerciales, al estar cerrados indefinidamente no hicieron uso de la licencia contratada.

4. Conclusiones

Como consecuencia de lo expuesto en el presente escrito, se puede concluir en primera instancia que las sociedades de gestión colectiva desempeñan un papel fundamental en el ámbito musical colombiano y la defensa de los intereses de sus asociados, donde si bien su principal función es la explotación y recaudación de los derechos patrimoniales de autor y conexos sobre las obras musicales, también llevan a cabo la representación de los intereses de sus asociados frente a terceros, así como desempeñan funciones de asistencia social que sin duda alguna son de vital importancia para los titulares de derechos de autor y derechos conexos que subsisten de la explotación económica de los mismos. Haciendo un llamado a los autores, compositores e intérpretes y productores fonográficos y en general, a los titulares de derechos de autor y conexos a afiliare a una sociedad de gestión colectiva para poder aprovechar los múltiples beneficios que estas les ofrecen.

Seguido de esto, también se puede concluir que las sociedades de gestión colectiva han llevado a cabo acciones encaminadas a proteger los intereses de sus socios antes y durante la pandemia generada por el

COVID-19, procurando el recaudo mediante nuevas modalidades. Sin embargo, teniendo en cuenta la relevancia dentro del mercado musical de la explotación de la música en vivo y el impacto evidente que dejó la suspensión de varias actividades de explotación, sumado a la saturación del mercado de la música grabada, se evidencia la necesidad de que las sociedades de gestión colectiva en función de su naturaleza patrimonial y atendiendo a sus atribuciones estatutarias, tomen cartas en el asunto sobre la promoción y divulgación de los repertorios que administran, buscando así que mas usuarios tengan acceso a sus obras y están generen mas ingresos para sus socios y no descansando únicamente en adoptar nuevas modalidades de cobro.

Bibliografía

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *¿Qué es la Propiedad Intelectual?* Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2016). *Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos.* Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf
- Dirección Nacional de Derecho de Autor. (s.f.). *El derecho de autor y los derechos conexos en la industria de la Música.* Recuperado de: http://www.derechodeautor.gov.co:8080/documents/10181/11769/musica.pdf/e32dc1ee-0dfb-465c-82ce-b534dfd16cb4
- Flórez-Acero, G. D., Salazar, S., Durán, M. A., Rodríguez-Flórez, J. C. y Sierra-Marulanda, O. R. (2017). *Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y derecho del consumo. Reflexiones desde el moderno derecho privado*. Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia.
- Yepes, T., Ramírez, M. (2019). *Mercado de derechos de autor en Colombia.* Recuperado de: https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3805/LIB_Agosto_2019_Yepes_y_Ram%C3%ADrez_completo.pdf?sequence=6&isAllowed=y
- Abello-Monsalvo, F. "Las sociedades de gestión colectiva frente a la libre competencia económica", *Revista La Propiedad Inmaterial* n.° 23, Universidad Externado de Colombia, enero-junio 2017, pp. 131-146. DOI: https://doi.org/10.18601/16571959.n23.05.
- Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. (2018). *Panorama de la gestión colectiva del derecho de autor y derechos conexos en Iberoamérica.* Recuperado de: http://files.constantcontact.com/2907a892601/172d231b-d7a5-4a6e-91a2-887942b1a167.pdf
- Observatorio de la Economía de la Música en Bogotá. (2019). *Economía de la música en Colombia y Bogotá, documento de análisis: gestión, procesamiento y actualización del Observatorio de Economía de la Música de Bogotá.* Recuperado de: https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Musica/Sobre-el-Cluster/Economia-de-la-musica-en-Bogota/2019/Documento-Observatorio-Economia-de-la-Musica-de-Bogota-y-Colombia-2019
- Comisión del Acuerdo de Cartagena. (17 de diciembre de 1993). Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. [Decisión 351]. Recuperado de: http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/decisiones/DEC351S.asp
- Congreso de Colombia. (28 de enero de 1982). Ley 23 de 1982. Recuperado de: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431
- Congreso de Colombia. (5 de febrero de 1993). Ley 44 de 1993. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0044_1993.html

- Congreso de Colombia. (26 de diciembre de 2011). Ley 1493 de 2011. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1493_2011.html#27
- Congreso de Colombia. (12 de julio de 2018). Ley 1915 de 2018. Recuperado de: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201915%20DEL%2012%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf
- Presidencia de la República de Colombia. (26 de mayo de 2015). Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del interior. [Decreto 1066 de 2015]. Recuperado de: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76835
- Corte Constitucional. (2 de junio de 1994) Sentencia C-265. [MP. Alejandro Martínez Caballero]
- Corte Constitucional, Sala Plena. (25 de mayo de 2004) Sentencia C-509. [MP. Eduardo Montealegre Lynett]
- Corte Constitucional, Sala Plena. (1 de noviembre de 2005) Sentencia C-1118. [MP. Clara Inés Vargas Hernández]
- Corte Constitucional, Sala Plena. (10 de octubre de 2007) Sentencia C-833. [MP. Rodrigo Escobar Gil]
- Corte Constitucional, Sala Plena. (13 de marzo de 2013) Sentencia C-124. [MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub]
- Corte Constitucional, (27 de noviembre de 2013) Sentencia C-851. [MP. Mauricio González Cuervo]
- Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. (16 de septiembre de 2019). Estatutos. Recuperado de: http://sayco.org/images/documentos/ESTATUTOS_2019.pdf
- Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. (27 de noviembre de 2019). Reglamento de Bienestar Social. Recuperado de: http://sayco.org/images/documentos/PMPSBIENESTAR%20SOCIAL.pdf
- Asociación Colombiana de Interpretes y Productores Fonográficos. (26 de septiembre de 2017). Estatutos. Recuperado de: https://www.acinpro.org.co/docs/reglamentos/estatutos.pdf
- Asociación Colombiana de Interpretes y Productores Fonográficos. (20 de septiembre de 2018). Reglamento de Solidaridad, Previsión y Bienestar Social. Recuperado de: https://www.acinpro.org.co/docs/reglamentos/Reglamentosolidaridadvisionybienestarsocial.pdf
- Organización SAYCO-ACINPRO. (21 de noviembre de 2013). Estatutos Sociales. Recuperado de: https://9c9aa5e5-0c54-48ef-a8f7-2ca5bf86511d.filesusr.com/ugd/f52610_a59d2f1d7df54edea0c9b1847fd0d3a0.pdf
- Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. (2020). SAYCO solidario ¡presente! SAYCO beneficia a socios con bono de apoyo. Recuperado de: http://sayco.org/sayco-solidario-presente-sayco-beneficia-socios-bono-apoyo/
- Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. (2020). Manual Tarifario SAYCO se adapta a la crisis del entretenimiento. Recuperado de: http://sayco.org/manual-tarifario-sayco-se-adapta-la-crisis-del-entretenimiento/
- Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. (2020). Con la Procuraduría como garante, SAYCO acuerda tarifas para empresarios de conciertos virtuales. Recuperado de: http://sayco.org/la-procuraduria-garante-sayco-acuerda-tarifas-empresarios-conciertos-virtules/
- Asociación Colombiana de Interpretes y Productores Fonográficos. (2020). Cambio de fechas de distribución. Recuperado de: https://www.acinpro.org.co/services/cambio-fechas-de-distribucion/

- Organización SAYCO-ACINPRO. (2020). No cobro de derechos de autor y conexos en periodo de aislamiento obligatorio. Recuperado de: https://www.osa.org.co/single-post/2020/06/12/no-cobro-de-derechos-de-autor-y-conexos-en-periodo-de-aislamiento-obligatorio
- Dirección Nacional de Derecho de Autor. (2020). Preguntas frecuentes. Recuperado de: http://derechodeautor.gov.co:8080/preguntas-frecuentes
- Dirección Nacional de Derecho de Autor. (2020). Relatoría sobre fallos. Recuperado de: http://derechodeautor.gov.co:8080/relatorias2

El derecho de autor del artista fotográfico en Colombia

Kevin Stiven Lozano Capera

RESUMEN

La protección jurídica de las obras fotográficas en Colombia, legal y jurisprudencial, presenta particularidades que pueden ser tenidas como contrarias a los desarrollos generales del concepto de "obra protegida", así como la rigurosidad exigida frente al criterio de originalidad en lo relacionado con este tipo particular de creaciones intelectuales. Por ello, el presente artículo analizará el régimen general de derechos de autor vinculante en Colombia, su desarrollo constitucional, comunitario y casuístico, a través de los fallos emitidos por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en esta materia; con el fin hallar esos puntos contrarios en el análisis, y proponer una forma de abordar el estudio de obras que tienen estrecha relación con el desarrollo tecnológico, como la obra fotográfica.

ABSTRACT:

The legal protection of photographic works in Colombia, legal and jurisprudential, presents particularities that may be considered contrary to the general developments of the concept of "protected work", as well as the rigor required against the criterion of originality in relation to this type particular of intellectual creations. Therefore, this article will analyze the general binding copyright regime in Colombia, its constitutional, community and casuistic development, through the rulings issued by the National Copyright Directorate in this matter; in order to find those opposing points in the analysis, and propose a way of approaching the study of works that are closely related to technological development, such as photographic work.

I. INTRODUCCIÓN:

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece en su artículo 61 que es un deber del Estado colombiano la protección de la propiedad intelectual conforme las disposiciones establecidas por la ley; categoría dentro de la cual se encuentra el Derecho de Autor ("DA") como una de sus vertientes, y como Derecho Humano[1]. Bajo esta idea, la doctrina es mayoritaria en manifestar que aquello que se protege por DA son las creaciones originales de las personas naturales, con independencia de su nivel artístico o creativo.

Sin embargo, la Ley 23 de 1982 (en adelante Ley de Derecho de Autor), omite esta consideración general al exigir como un requisito de protección para las obras fotográficas, el "mérito artístico"[2], generando confusión en la interpretación y posterior aplicación de la norma; y, por consiguiente, en la protección y garantía de los derechos del autor de obras fotográficas en Colombia

Por ello, el presente artículo tiene como objeto de investigación el régimen general de derecho de autor aplicable en Colombia, particularmente en los aspectos que puedan resultar relevantes para su adecuada interpretación y aplicación frente a las obras fotográficas. En consecuencia, se pretenderá responder cuáles son los criterios de protección que se deben tener en cuenta para la tutela de este tipo de creaciones intelectuales.

Así, se defenderá que las creaciones del intelecto humano, particularmente la fotografía, cualquiera que sea su mérito artístico, no deben cumplir con una cualificación de este tipo sobre su contenido para ser protegida por el DA, más en una época donde el desarrollo tecnológico puede implicar nuevos modos de crear obras intelectuales. Como objetivo general se buscará definir el marco de protección en materia de DA del artista fotográfico, para identificar cuáles son las obras protegidas y no protegidas.

Y por objetivos específicos se tendrá, en primer lugar, establecer un concepto de fotografía amplio y no restrictivo, en relación con su historia y usos, como marco base de aplicación de la Ley de Derecho de Autor. En segundo lugar, se identificarán los criterios legales, doctrinales y jurisprudenciales mediante los cuales se determina cuándo una fotografía es protegida o no por DA. Finalmente, se presentará una breve crítica sobre los parámetros utilizados.

En este orden de ideas, buscando cumplir cada uno de los objetivos establecidos, se adoptará una metodología de investigación cualitativa, que pretende estudiar materialmente el concepto y forma de protección que nuestro sistema jurídico le otorga a las obras fotográficas, a partir del entendimiento, cuando menos acercado, del concepto material de obra artística fotográfica, y su relación con la legislación de derecho de autor existente y aplicable en Colombia; así como los precedentes judiciales existentes en la materia.

I. La Fotografía: su historia y la forma en que nos representa

La fotografía es definida por la Real Academia de la Lengua Española ("RAE") como el "Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una

---

[1] Artículo 27, numeral 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[2] **Ley de Derecho de Autor, artículo 89:** el autor de una obra fotográfica, que tenga **mérito artístico** para ser protegida por la presente Ley, tiene derecho de reproducirla, distribuirla, exponerla y ponerla en venta, respetando las limitaciones de los artículos anteriores y sin perjuicio de los derechos de autor cuando se trate de fotografías de otras obras de las artes figurativas. Toda copia o reproducción de la fotografía llevará impresos de modo visible el nombre de su autor, y el año de su realización. **(Resaltado fuera de texto)**

superficie sensible o sobre un sensor". No obstante este concepto técnico-formal, también es cierto que la palabra "fotografía" es un compuesto de las palabras griegas *"foto"* y *"grafía";* la primera que traduce "luz" y la segunda "escritura". Así, etimológicamente, podemos entender que la fotografía es la *escritura con luz o a través de la luz.*

Históricamente, los antecedentes de esta técnica que permite retratar lo que el ojo observa y conservarlo en una superficie perceptible a los sentidos, no son del todo claros, pues al ser un sistema que parte de instrumentos científicos, como el uso de la cámara oscura y las sustancias químicas que permiten que una imagen se imprima en una superficie –que inicialmente fue el metal–; debería considerarse el propio desarrollo e interacción de estos elementos a lo largo de la historia para llegar a la fotografía.

Pese ello, (Colorado, 2016, p. 4) señala que la fotografía tiene como antecedente el concepto de cámara oscura, que es "un fenómeno óptico que permite la proyección plana de una imagen exterior sobre la zona interna de la superficie". Este fenómeno se traduce en la existencia de un cuarto cerrado con una pequeña abertura denominada "estenopo" en una de sus paredes, que permite la entrada de luz al cuarto y que se proyecta en la pared contraria generando la imagen inversa de lo que ocurre afuera. La historia señala que Aristóteles se refirió a ella y que Leonardo Da Vinci describió e ilustró su funcionamiento.

Sin embargo, es a Louis Daguerre –en colaboración con Nicéphoro Niépce (fallecido antes de la creación del daguerrotipo)–, a quién se le atribuye la calidad de padre de la fotografía. El primero de ellos era un empresario y director del Diorama de París, que presentaba imágenes en pantalla grande a través de un juego de lentes y luz (antecedente del cine), al estilo de la cámara oscura; mientras que el otro fue quien aportó la posibilidad de plasmar en una superficie, a través de procesos químicos, imágenes: todos factores determinantes para el nacimiento del daguerrotipo y la fotografía.

El daguerrotipo, como invento revolucionario en el siglo XIX, generó dudas y comentarios por la sociedad y la academia. Al respecto, se debe recordar lo expresado por el Sr. Arago en su informe leído en la sesión de la Cámara de Diputados de Francia el 3 de julio de 1839 y en la Academia de Ciencias el 19 de agosto del mismo año, en la traducción realizada por Gil (2015), donde se expresó que aquel invento, revolucionario para la época, aportaría al arte, a la ciencia y a la técnica, con los desarrollos posteriores que vendrían. Tal como ocurrió.

Todo lo anterior constituye un resumen breve de la historia de la fotografía en aquellos puntos comunes y generales, para llegar al 19 de agosto de 1839, momento que es considerado formalmente como aquel en que nace la fotografía, pues con la adquisición de la patente por parte del Estado francés sobre el daguerrotipo, se marcó un antes y un después en el entendimiento de esta técnica y quiénes podrían hacer uso de ella.

Lo que viene después, como lo anticipaba el diputado Arago, fue el desarrollo de la técnica de la fotografía haciéndola de más fácil acceso y con reducciones exponenciales en tiempo y en sistemas capaces de retratar realidades para convertirlas en imágenes físicas o digitales. Si bien, aunque la fotografía no es solo propia de las artes, sino que ha servido a la ciencia y ha sido desarrollada tecnológicamente, lo cierto es que el uso que de ella hace un ser humano, imprimiéndole esfuerzo y creatividad, constituye una creación intelectual que debe ser reconocida y protegida por el derecho, sin calificativo alguno.

Esta circunstancia particular comprende el esfuerzo que una persona imprime en la planeación, ejecución y producción de la fotografía, teniendo en cuenta criterios técnicos y, en ocasiones, científicos frente a los usos de la luz y los químicos que permiten llegar al producto final de una fotografía; así como los diferentes sistemas de edición y producción fotográfica que le permiten al autor llenar de sentido las imágenes que

ha retratado; e incluso el valor personal derivado del vínculo creador–obra . Por ello, un concepto técnico-formal de fotografía, aplicado al derecho, sería insuficiente para comprender la dimensión de este arte.

II. La protección jurídica de la obra fotográfica en Colombia

El presente apartado explicará la conformación del sistema de protección de DA aplicable en Colombia, el concepto de Obra Protegida a la luz de sus disposiciones, y lo que se ha interpretado en los casos concretos en los que se ha analizado la protección de la obra fotográfica. Este desarrollo se centrará en el DA por ser la categoría que se encarga de proteger las creaciones del intelecto que se puedan catalogar como obras de carácter artístico, científico o literario, y que se encuentran dotadas de originalidad.

Así, el mandato general de protección de las obras intelectuales se encuentra concebido en la Constitución Política ("CP"), y ha sido interpretado en alcance y contenido por la Corte Constitucional ("CC"); fue consagrado expresamente por la Decisión 351 de 1993 ("Decisión 351") de la Comunidad Andina de Naciones ("CAN"), que ha sido estudiada, a su vez, por su Tribunal de Justicia ("TJCU"); y encuentra su desarrollo nacional en lo dispuesto en la Ley de Derecho de Autor y la aplicación que la Dirección Nacional de Derechos de Autor ("DNDA"), en su calidad de Autoridad Nacional en esta materia, ha realizado frente al contenido de estas normas.

a. El ordenamiento jurídico constitucional y Andino sobre DA:

La CP reconoce en su artículo 61 que es un deber del Estado colombiano proteger "la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley". Mandato que implica la protección de todos los tipos de conocimiento que conforman la categoría de Propiedad Intelectual, dentro de los que se encuentra el DA, que como lo señaló la CC en sentencia C – 345 de 2019, es aquella vertiente que se encarga de proteger las obras del ingenio en el campo literario, artístico y científico, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito literario o destino (En igual sentido, Decisión 351 Artículo 1).

El anterior concepto implica que la protección de los derechos económicos y morales derivados de una creación intelectual literaria, artística o científica, no dependen de calificativo alguno. La doctrina, como lo explica Lipszyc (2017), ha sostenido que el DA protege obras consideradas como creaciones formales y no ideas, que sean originales o individuales por sus diferencias con cualquier otra existente, independientemente del valor o del mérito que puedan desprender, o su forma de expresión. Estas consideraciones cobran especial relevancia si se entiende que, cuando se protege a la creación intelectual y a su titular, se protege una garantía humana respecto de la cual no deben existir cargas injustificadas para una adecuada tutela.

Una postura similar ha adoptado el TJCA cuando, por ejemplo, en la Interpretación Prejudicial 20-IP-2007 señaló que la protección de este tipo de creaciones parte de entender que una obra es el resultado del talento creativo del hombre en el campo literario, artístico o científico, que se materializa de cualquier forma y que conlleva la originalidad que solo su autor puede imprimirle, independientemente del mérito o fin artístico, su complejidad o los recursos utilizados en ella, pues es relevante que "ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso".

Todo lo anterior implica que la obra protegida por el DA es aquella creación original en el campo literario, artístico o científico, sin más calificativos que la necesidad de que esta haya sido materializada y cuente con elementos diferenciadores de cualquier otro tipo de creación de su misma naturaleza. En este orden ideas, el artículo 4 de la Decisión 351 establece como uno de los ejemplos de obras protegidas a la obra

fotográfica, o a aquella que pueda ser expresada por un procedimiento análogo que conlleve un resultado similar a ella.

Este tipo de obra artística fue estudiada por el TJCA en la interpretación prejudicial 143-IP-2017, donde al analizar la consulta presentada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, señaló cuándo una fotografía puede ser protegida por derecho de autor y cuáles son los derechos que de dicha tutela se derivan, así:

> "De acuerdo con lo anterior, la protección de un derecho de autor no depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso.
>
> En el caso de una obra fotográfica, su originalidad deberá reflejar cierta singularidad o particularidades del autor en la propuesta artística contenida en la imagen capturada sea a través de encuadre o el ángulo de la fotografía, la iluminación al capturar la imagen, el contraste de luces, colores, retoques, efectos o trucos utilizados para acentuar la imagen capturada y de esta manera lograr el producto final esperado por el autor.
>
> Asimismo, tal como se indicó líneas arriba, el creador de una obra fotográfica no necesariamente tiene que ser un fotógrafo profesional sino que puede ser cualquier persona natural y el aparato con el cual capturó o elaboró la referida obra no tiene que ser necesariamente una máquina profesional para que pueda ser catalogada como una obra fotográfica protegida.
>
> La originalidad de una fotografía no radica en el objeto o el lugar fotografiado, sino en los elementos contenidos en la imagen capturada que permitan distinguirla del resto de las fotografías.
>
> En consecuencia, una mera fotografía que no cuente con el requisito de originalidad no podrá ser considerada como una obra fotográfica por lo que no se encontrará protegida por el derecho de autor". (Subrayado fuera de texto)

Así, se puede afirmar que la fotografía es una categoría de obra artística protegida por el DA cuando sea original, que en términos de Lipszyc (2017), se encuentra no solo en la máquina utilizada, sino en la técnica del autor para "fabricar" la imagen a retratar teniendo en cuenta márgenes, iluminación, vistas, etc.; o la forma en como se revela o edita la foto. Situaciones todas que plantean dudas sobre si realmente existe un evento en el cual una fotografía puede considerarse como una conducta mecánica y carente de toda originalidad.

b. El derecho del autor y sus atribuciones:

El ser titular de DA conlleva ser beneficiario de una serie de prerrogativas particulares de carácter patrimonial y moral, situación que implica tener el derecho de disponer económicamente, total o parcialmente, de algunos de los derechos derivados de la existencia de una obra protegida por el DA; así como la restricción en la libre negociación de otros de estos derechos. Por ello, se explicará brevemente el concepto y alcance de las categorías de derechos patrimoniales y morales de autor, de los cuales una persona puede ser titular.

El derecho patrimonial de autor es aquella prerrogativa de la que gozan los autores (Artículo 12 de la Ley de Derecho de Autor y 13 de la Decisión 351), que les permite, directa o indirectamente, disponer

libremente de la realización de actividades o usos de su obra, en el marco de una relación contractual. La CC señaló en sentencia C – 871 de 2010, que estos se relacionan con la explotación económica de la obra, con potestades que incluyen:

1) El derecho de reproducción material
2) El derecho de comunicación pública no material, de representación, ejecución pública y radiodifusión
3) Transformación, traducción, adaptación y arreglo musical
4) Cualquier otra forma de utilización de la obra.

Por otro lado, el derecho moral de autor es aquel que se le reconoce al creador de una obra por la relación intrínseca que existe entre este y su creación intelectual (artículo 30 de la Ley de Derecho de Autor y artículo 11 de la Decisión 351), de tal forma que el autor no puede renunciar a las prerrogativas que por esta categoría se le reconocen; siendo un derecho de carácter extrapatrimonial: inalienable, irrenunciable e imprescriptible o perpetuo.

El desarrollo particular que ha dado la CC a este componente del DA lo ha catalogado como un derecho de carácter fundamental por la estrecha e inescindible relación anímica y personal que se genera entre el creador de una obra y esta. A este rango fue elevado en la sentencia C – 155 de 1998 cuando se sostuvo que:

> "En cuanto la facultad creadora del hombre, la posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma particular, su capacidad de invención, su ingenio y en general todas las formas de manifestación del espíritu, son prerrogativas inherentes a la condición racional propia de la naturaleza humana, y a la dimensión libre que de ella se deriva"

Esta categoría recoge las potestades de:

1) El derecho a divulgar la obra: comunicarla al público.
2) El derecho al reconocimiento de la paternidad intelectual: que el nombre o seudónimo de su creador se relacione con la obra.
3) El derecho al respeto y a la integridad de la obra, impidiendo las modificaciones no autorizadas sobre la misma.
4) El derecho para modificar sustancialmente la obra.
5) El derecho al retracto, que le permite al autor retirarla del comercio.

En síntesis, al titular de una creación intelectual, como la obra fotográfica, le correspondería la posibilidad de disponer económicamente de su obra, bien sea autorizando la reproducción o la comunicación pública de la misma, o su transformación; pero también le correspondería el derecho a ser reconocido como creador de ella, y que la misma no sea publicada o modificada sin su autorización, particularmente por el valor anímico y personal que la obra pueda representar para el autor; derechos que, en el marco de la protección actual, se pueden ver menoscabados.

c. La Ley de Derecho de Autor y la interpretación de la DNDA

La Ley de Derecho de Autor dispone en su artículo 89 que la obra fotográfica será protegida por el DA en la medida en que esté dotada de mérito artístico; concepción de obra protegida que es contraria a lo señalado por la CC, la Decisión 351 y el TJCA; y que cobra mayor relevancia frente a los dos casos resueltos por la DNDA en su calidad Autoridad en la materia para la resolución de controversias, como se mencionarán.

i. Caso Rudolf Loerbroks contra el Colegio Montessori Limitada:

El caso inició por la demanda presentada por el señor Marcus Ingo Rudolf Loerbroks contra el Colegio Montessori Limitada en el año 2015, por infracción a su derecho moral de autor de paternidad e ineditud, con fundamento en que este último incumplió un contrato para la realización de un estudio fotográfico al no reconocer la remuneración económica al demandante, quien le retiró el permiso al Colegio para hacer uso de sus fotografías, pero este procedió a publicar las obras sin su consentimiento. En virtud de aquel contrato:

El señor Rudolf Loerbroks se encargaría de realizar una serie de tomas fotográficas respecto de las cuales cedería su derecho de reproducción por 10 años; a cambio de que la institución permitiera el ingreso de sus hijas al establecimiento, y tomara las fotografías como parte del pago de las mensualidades adeudadas por el demandante. Pese a ello, el acuerdo fue incumplido por el Colegio Montessori, quien decidió retirar su oferta, pero publicó las fotos del demandante sin su consentimiento y sin reconocimiento de autoría.

La DNDA no analizó de fondo si las fotografías desarrolladas en el marco del contrato mencionado realmente constituían obras protegidas por el DA; sino que dio por sentado que al hablarse de fotografía, estas se enmarcaban en el concepto de "Obra protegida" adoptado en Colombia[3], para concluir que el Colegio Montessori había vulnerado el derecho moral de paternidad e ineditud de su autor al publicar las fotos sin su consentimiento y no mencionarlo como el creador de las mismas, ordenando al demandado ofrecer disculpas públicas e indemnizar perjuicios en un valor mucho menor al inicialmente solicitado.

ii. Caso Arango Pérez contra Yamaha del año 2018:

El caso inició por la demanda presentada por el señor Andrés Fernando Arango Pérez contra Yamaha por infracción a su derecho moral de paternidad cuando esta última, en el marco de un proyecto publicitario en el año 2009 respecto del cual el demandante tenía la obligación de tomar las fotos de los vehículos que serían publicitados, decidió dar por terminada la relación contractual al considerar que las fotografías requeridas no eran de la calidad acordada. No obstante, procedió a publicarlas en su página web sin reconocimiento de autoría.

En este caso, se discutió y analizó materialmente el concepto de fotografía protegida a la luz del DA, donde se entendió como "una imagen de objetos de la realidad, producida sobre una superficie sensible a la luz u otra radiación". Particularmente, el fallador trajo a colación de su análisis una clasificación doctrinal que califica la fotografía como: 1. Fotografía protegida: con mérito artístico y sin mérito artístico; y 2. Fotografía no protegida o mera fotografía.

Una fotografía con mérito artístico es una composición intelectual original que transmite al observador emociones frente a la imagen captada y tiene un proceso de preparación o planeación. Por su parte, aquella que no tiene mérito artístico es una composición cuya originalidad radica en las decisiones creativas involucradas: encuadre, iluminación, contraste, la longitud focal del lente o el momento para capturar la imagen. Finalmente, la mera fotografía es aquella que no es creativa, que se realiza de forma mecánica y carece de originalidad por ser "impersonal de acuerdo con un mecanismo o programa previamente destinado a este fin".

Las primeras dos categorías se encuentran protegidas por el DA porque en mayor o menor medida, demuestran grados de creatividad (originalidad); mientras que la última no se encuentra protegida en la

[3] Contenido en el artículo 1 y 4 de la Decisión 351 y el artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor, complementado por la jurisprudencia de la CC.

medida en que carece de ese elemento de singularidad al ser desarrollada de forma mecánica e impersonal. A pesar de dicha clasificación, el fallador consideró que la cualificación legal era contraria a las disposiciones superiores en esta materia; sin embargo, su análisis realmente no se alejó de estos criterios.

En el caso concreto se determinó que solo algunas fotografías –aquellas que demostraban originalidad por su técnica–, se encontraban tuteladas y, por tanto, habían sido utilizadas de forma ilegítima por la parte demandada. Mientras que, frente a las restantes, al no denotar técnica, se tomaron como meras fotografías: "no revisten originalidad, toda vez que fueron realizadas en forma mecánica, son repetitivas y no es posible distinguirlas de cualquier otra del mismo género".

III. Conclusiones:

En síntesis de todo lo anterior, es clara la contradicción existente entre lo dispuesto por las normas constitucionales y supranacionales frente al criterio de obra protegida y lo relacionado con la obra fotográfica dispuesto en la Ley de Derecho de Autor. Situación que no genera mayor controversia más cuando se recuerda que, ante la discrepancia entre una norma nacional frente a una norma comunitaria, prevalece esta y no aquella.

Sin embargo, lo que salta a la vista, más que la contradicción normativa en sí misma considerada, son los criterios jurídicos adoptados en el caso a caso de la DNDA, donde en un primer momento se tomó a la fotografía como protegida *per se*, sin entrar a analizar su figura; y en otro con un extremo metodismo que parte del criterio de "reproducción mecánica" de una obra, para determinar si merece o no tutela, más aún en una época como la actual, donde el criterio del mecanicismo entra a ser reevaluado con la irrupción de las nuevas tecnologías que no son ajenas al arte de la fotografía.

Esta, por definición, es un mecanismo que permite plasmar imágenes a través de luz y componentes químicos en una superficie – antes física y ahora incluso digital –, que aporta a todos los sectores de la vida en sociedad, porque tiene influencia en el arte y en la ciencia; que en lo particularmente relacionado con el arte, le permite al artista fotográfico retratar imágenes y transmitir sentimientos a los observadores; lo que conlleva un análisis material y no solo formal en el caso a caso.

Esto implica eliminar la cualificación en la aplicación de las normas, particularmente frente a la obra fotográfica, en la medida en que se sujeta su protección al nivel de creatividad que de ella se pueda desprender en un análisis de las condiciones técnicas y particulares en que se toman las fotografías; circunstancia que no es restrictiva o violatoria de derechos *per se,* pero que llega a serlo cuando impide a un autor disponer económicamente de su creación, figurar como su creador, o impedir que terceros realicen un uso indebido de ella.

Así, el llamado "mecanicismo" en la creación de estas estructuras particulares, puede tomarse como una vía falible para analizar esta especie de creaciones intelectuales, teniendo en cuenta que, en la actualidad, lo que es mecánico o realizado sin directa interacción humana puede reportar, incluso, un mayor grado de nivel estético o artístico que una creación humana aisladamente considerada, acaecido el desarrollo de la inteligencia artificial que, en últimas, también es invención humana.

Todo lo anterior nos permite concluir que la forma en como se evalúan creaciones intelectuales como la fotografía, que tiene estrecha relación con la ciencia y el desarrollo tecnológico, debe ir más allá de entender una serie de condiciones que en algunos casos, como los señalados anteriormente, pueden

tornarse limitativas y nugatorias de una debida protección; para añadir al análisis el estudio, la consideración de la relación autor–obra que pueda existir.

Bibliografía

Normas jurídicas:

- Constitución Política de Colombia [Const]. 7 de julio de 1991 (Colombia).
- Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. 17 de diciembre de 1993.
- Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor. 28 de enero de 1982. Diario Oficial No. 35.949.

Doctrina:

- Gil, R.M. (2015). *Atrapando la luz, origen y materialidad de la fotografía* (Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, Barcelona, España). Recuperado de: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/104274/1/RMGB_TESIS.pdf
- Lipszyc, D. (2017). Derecho de Autor y Derechos Conexos. Bogotá, D.C., Colombia: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), Edición digital inalterada.
- Colorado, O. (2016). Antes de la fotografía. Oscarenfotos.com. Universidad Panamericana de México. Recuperado de: http://oscarenfotos.com/2016/01/16/antes-de-la-fotografia-informe-historico-esencial/
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es>. 9 de noviembre de 2020.

Jurisprudencia:

- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 345 de 2019 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado: 31 de julio de 2019).
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 871 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: 4 de noviembre de 2010).
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 155 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa: 28 de abril de 1998).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 20-IP-2007. 18 de abril de 2007.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 143-IP-2017. 27 de junio de 2018.
- Dirección Nacional de Derecho de Autor. Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales. Caso 1-2015-63182 (Fallador: Carlos Andrés Corredor Blanco). 2 de febrero de 2017.
- Dirección Nacional de Derecho de Autor. Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales. Caso 1-2017-91732 (Fallador: Carlos Andrés Corredor Blanco). 29 de noviembre de 2018.

REMDESIVIR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS DE PATENTE, UNA SOLUCIÓN EFECTIVA CONTRA EL COVID- 19

Laura Nataly Forero Fuquene

RESUMEN

A través del presente artículo se lleva a cabo el estudio de la figura de las licencias obligatorias de patente en Colombia, en especial, para el caso concreto del medicamento Remdesivir, el cual, se ha demostrado científicamente que resulta ser efectivo en el tratamiento de pacientes contagiados con el virus del COVID-19. De esta manera, se analiza cómo sí resulta viable la aplicación de una licencia obligatoria de patente con fines de interés público en el ámbito colombiano sin que ello implique una afectación a los derechos de propiedad industrial que actualmente se encuentran en cabeza de la farmacéutica Gilead Science hasta el año 2031.

Con el fin de alcanzar dicho objetivo se evalúan en primer lugar las implicaciones frente al derecho de exclusividad del titular de la patente al declararse la procedencia de una licencia obligatoria de patente sobre este. En segundo lugar, se analiza la existencia de un fin de interés público que sustenta el otorgamiento de la licencia y que cumple con el supuesto legal para poder decretar su existencia.

Palabras clave: *Patentes, Fines esenciales del Estado, Derechos de exclusividad, Interés público, Interés general.*

ABSTRACT

Through this article, the study of the figure of the compulsory licenses of patent in Colombia is carried out, especially, for the concrete case of the medicine Remdesivir, which, it has been scientifically demonstrated that it turns out to be effective in the treatment of patients infected with the virus of the COVID-19. In this way, it is analyzed how the application of a compulsory patent license for public interest purposes is feasible in the Colombian context without affecting the industrial property rights that are currently in the hands of the pharmaceutical company Gilead Science until 2031.

To achieve such objective, first the implications against the exclusivity right of the patent holder are evaluated when declaring the origin of a patent compulsory license on it. In second place, it is analyzed the existence of an end of public interest that sustains the grant of the license and that fulfills the legal supposition to be able to decree its existence.

Keywords: *Patents, Essential State Purposes, Exclusivity Rights, Public Interest, General Interest.*

INTRODUCCIÓN

Tras la propagación del SARS-CoV-2 más conocido como COVID-19 el cual fue declarado pandemia mundial por la OMS el 11 de marzo de 2020 (OMS, 2020), han sido pocos los avances científicos en materia de fármacos capaces de combatirlo de forma total o parcial. Sin embargo, se ha comprobado científicamente que el medicamento Remdesivir es un antiviral efectivo para el tratamiento de pacientes contagiados de COVID-19 que se encuentren hospitalizados.[1]

El problema que surge a raíz de lo anterior es que, existiendo herramientas tales como las licencias obligatorias de patente, en Colombia estas no han sido declaradas en ninguna oportunidad y, de no declararse para el caso concreto se podría crear una barrera de acceso al medicamento para aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para costearlo debido a que su precio actual es de US$3.120[2] por paciente para tratamientos de 5 días.

Atendiendo al problema mencionado, la pregunta que surge al respecto es ¿Cuál es la viabilidad de otorgar una licencia obligatoria de patente con fines de interés público en Colombia frente al medicamento Remdesivir el cual ha sido declarado efectivo frente al tratamiento de pacientes contagiados de COVID-19? De esta manera, al analizar y desarrollar los objetivos propuestos puede entenderse que sí resulta viable el otorgamiento de una licencia obligatoria de patente con fines de interés público sobre el medicamento Remdesivir.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente artículo analiza la figura de licencias obligatorias de patente con fines de interés público a la luz de las obligaciones del Estado Colombiano en materia de salud y de los derechos que les son conferidos tras el otorgamiento de una patente farmacéutica a quienes son titulares de esta, quien en el caso que nos ocupa es la farmacéutica Gilead Science.

Con el fin de alcanzar dicho objetivo se evalúan en primer lugar las implicaciones frente al derecho de exclusividad del titular de la patente al declararse la procedencia de una licencia obligatoria de patente. En segundo lugar, se analiza la existencia de un fin de interés público que sustenta el otorgamiento de la licencia y que cumple con el supuesto legal para poder decretar su existencia.

Esta investigación cobra relevancia toda vez que actualmente en Colombia hay 67.940 casos activos, además, hasta la fecha se han registrado 1,015.885 personas de las cuales 30.154 han fallecido (Ministerio de Salud, 2020). Con lo anterior, surge la necesidad de analizar figuras dispuestas por el Derecho para contribuir en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado desde un beneficio recíproco para la comunidad y para los inventores de fármacos tendientes a combatir el virus además de incentivar la investigación y producción científica.

El desarrollo y resultados finales del presente artículo se llevan a cabo a través de un método de análisis conceptual que permite explorar a fondo los motivos que sustentan el otorgamiento de una licencia obligatoria de patente al caso concreto, atendiendo además al hecho de que en Colombia la figura ha sido solicitada en algunas oportunidades y, en todas, ha sido denegada por el Ministerio de Salud y de la Protección Social.

---

[1] Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. (2020, 22 octubre).

[2] Este precio aplica para países desarrollados, si bien se estableció que para países en vía de desarrollo se establecería un precio menor Gilead no ha declarado cuál será dicho precio por paciente

Todo lo anterior se desarrolla basado en normas de sobre propiedad industrial de la Comunidad Andina de Naciones y de la Organización Mundial del Comercio, la Constitución Política de Colombia, jurisprudencia de la Corte constitucional, algunos Decretos presidenciales expedidos en el marco de emergencia económica, social y ecológica y la doctrina de autores expertos en la materia de que trata el presente artículo.

SOBRE LA LICENCIA OBLIGATORIA DE PATENTE Y EL DERECHO DE EXCLUSIVIDAD DE GILEAD SCIENCE

En primer lugar, nos compete adentrarnos en el estudio de la figura de licencia obligatoria de patente con fines de interés público sobre una patente farmacéutica y, analizar las implicaciones jurídicas en la legislación colombiana que tiene su otorgamiento en casos como el del medicamento Remdesivir que se encuentra bajo la titularidad de la farmacéutica Gilead Science.

Así, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 14 ha reconocido protección a las patentes de invención siempre y cuando cumplan con el requisito de novedad, es decir, que no se encuentre contenida dentro del estado de la técnica, que tenga nivel inventivo, y que sea susceptibles de aplicación industrial, lo cual implica, que pueda ser producido o aplicado en cualquier tipo de industria.

La mencionada Decisión también contiene los derechos que se le confieren al inventor una vez se le concede la titularidad de la patente, a saber, el artículo 52 hace referencia al derecho de exclusividad que tienen los inventores, es decir, aquel por el cual podría impedir que terceros hagan uso de su invento, bien sea un producto o un procedimiento sin que exista previo consentimiento sobre dichas actuaciones.

En este mismo sentido, el derecho de exclusividad además ha sido regulado a través de instrumentos internacionales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) el cual dispone en su artículo 28 que los titulares de una patente tendrán el derecho de exclusividad sobre esta, lo cual le permite impedir que terceros hagan uso de su producto o procedimiento sin consentimiento previo, además del derecho a ceder la patente o celebrar contratos de licencia sobre la misma.

Ahora bien, cabe recordar que este derecho de exclusividad no es absoluto, así, el artículo 30 del ADPIC establece que los Estado miembros podrán limitar dichas patentes para otros usos siempre que esta decisión no atente la libre explotación del invento o llegue a representar un perjuicio injustificado sobre los derechos que tiene el titular de esta o los intereses legítimos que puedan tener terceros.

Sin embargo, en palabras de Jiménez Valderrama (2018), si bien el derecho de exclusividad no es absoluto, solamente puede ser limitado cuando existe una justificación para ello, esto implica que dichas limitaciones solo podrán ser adoptadas de forma excepcional, siendo una de las excepciones previstas para limitar este derecho la existencia de un conflicto con el interés público.

Cabe resaltar que estas decisiones adoptadas por los Estados de limitar los derechos sobre una patente y, modificar en algún sentido su uso, debe cumplir el requisito de tener una autorización por parte del titular de la patente, siempre que los nuevos usos estén acordes a términos razonables dentro del comercio tal como lo consagra el artículo 31 del ADPIC. A pesar de ello, los Estados quedarán eximidos de cumplir este requisito cuando la licencia se otorgue por motivos de urgencia nacional para destinar el producto o procedimiento a un uso público y no comercial.

Partiendo de dicha base, resulta de suma importancia mencionar las disposiciones contenidas en los artículos 7 y 8 del ADPIC, de esta manera, el artículo 7 hace referencia a que dentro de la observancia de los derechos de propiedad intelectual se deberá contribuir en el fortalecimiento del bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones y el artículo 8 exhorta a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para la protección de la salud pública.

Las mencionadas disposiciones han sido reforzadas a través de la Declaración Ministerial de Doha (2001) la cual en su parágrafo 4 trae una disposición que para el caso concreto abre las puertas al otorgamiento de una licencia obligatoria de patente, de esta manera, establece el mencionado parágrafo lo siguiente:

> *"**Párrafo 4**. Convenimos en que el **Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública**. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que **dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos.** A este respecto, reafirmamos el derecho de los Miembros de la OMC de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a este efecto."* (Subrayado y negrilla fuera de texto original).

Lo anterior, representa entonces un avance fundamental en materia de propiedad industrial, en especial frente a la función social que tiene la propiedad y, en casos como el que nos ocupa, la prevalencia del interés general sobre el particular tal como consagra el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, el cual hace referencia a que los intereses públicos tendrán una prevalencia sobre los derechos que se tengan sobre la propiedad privada, disposición que es fundamental para el caso que nos ocupa

A su vez el artículo 5 de la Declaración Ministerial de Doha (2001) pone de presente que una de las flexibilidades que se pueden adoptar de cara a las disposiciones contenidas en el ADPIC es el otorgamiento de una licencia obligatoria de patente con la libertad de sentar las bases de dicha licencia y con la facultad de determinar los motivos o circunstancias constitutivos de emergencia nacional en casos particulares.

De otra parte, es importante mencionar qué requisitos deben ser tenidos en cuenta para el otorgamiento de la licencia, al respecto se ha dispuesto mediante el artículo 31 del ADPIC que, para el otorgamiento de dichas licencias se deberá tener en cuenta: **a)** La licencia se otorga en función de los fines que la motivan, **b)** En caso de emergencia nacional no se solicitará autorización del titular pero este deberá ser notificado de la decisión dentro de un plazo razonable, **c)** La licencia estará vigente siempre y cuando subsistan los motivos que dieron lugar a ella, **d)** Dichas licencias no conceden exclusividad, **e)** No se cederá la licencia salvo con la parte de la empresa que disfrute de ellos, f) Dichos usos se otorgarán solo dentro del país que concede la licencia **g)** Debe ser reiterada la licencia en cuanto a los usos que concede si ocurre un cambio en las circunstancias que la motivaron, **h)** El titular de la licencia será remunerado por dichos usos de acuerdo con el caso en concreto y con el valor de los usos autorizados, **i)** La concesión de la licencia estará sujeta a revisión judicial, **j)** La remuneración en cada caso estará sujeta a revisión judicial y, **k)** En caso de conductas anticompetitivas no aplicarán los literales b) y f).

Con lo anterior, podemos notar que, si bien los Estados están facultados para determinar los nuevos usos en los que podrá ser aplicado el producto o procedimiento patentado sin necesidad de una autorización previa por parte del titular, se deben cumplir los requisitos previamente mencionados. Con lo anterior, es posible entender que estos podrían llegar a evitar la toma de decisiones arbitrarias por parte de los Estados a la hora de acudir a la concesión de licencias obligatorias de patentes.

Atendiendo a dichos requisitos, una de las mayores garantías que tienen los titulares de los derechos de patente es que si bien su derecho de exclusividad sobre la patente se ve limitado, tendrán de igual manera derecho a que se les reconozca remuneración por ello, la cual, de conformidad con el artículo 1 del ADPIC será determinada de forma discrecional por el Estado. Dicha disposición resulta ser bastante amplia y podría resultar en perjuicios para el titular de una patente, sin embargo, Love (2001)[3] menciona algunas directrices adoptadas como guía para la fijación de estas tasas en países en vía de desarrollo, a saber:

- *"Productos innovadores 3 a 5 por ciento*
- *Producción con innovación modesta 2 a 3 por ciento*
- *Patentes menores 1 por ciento o menos"*

Asimismo, otra de las garantías frente a los derechos del titular de la patente es que las decisiones que adopte el Estado frente a la licencia obligatoria estarán sujeta a revisión judicial, que permitirá una visión más amplia de las consecuencias de la concesión en cada caso concreto y buscando lograr un equilibrio entre los intereses particulares y los generales en casos de urgencia como el que se atraviesa actualmente por el virus del COVID-19.

De otro lado, el Decreto 4302 de 2008 en su artículo 4[4] establece que el procedimiento de declaratoria de razones de interés público se adelantará frente a la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Salud, quien deberá determinar a través de acto administrativo motivado la existencia o no de dichas razones que podrían dar lugar a la aplicación de una licencia obligatoria. Una vez surtido dicho trámite, la Superintendencia de Industria y Comercio será la entidad encargada del trámite de otorgamiento de la licencia obligatoria de patente y, en conjunto con el Ministerio de Salud adoptará las decisiones concernientes al periodo por el cual se concederá la licencia y el monto y las condiciones de la compensación económica.

Teniendo en cuenta el análisis desarrollado, frente a los derechos del titular de la patente farmacéutica sobre el medicamento Remdesivir, si bien Gilead Science cuenta con derechos de exclusividad estos no son absolutos, por ende, ante situaciones de crisis como las que atraviesa Colombia actualmente debe verse limitada en el ejercicio de sus derechos dando prevalencia a los intereses de la colectividad sobre los propios.

A pesar de dicha limitación, el otorgamiento de la licencia obligatoria de patente no genera un perjuicio injustificado pues es permitido que se siga ejerciendo la explotación económica del fármaco, se le garantiza la evaluación judicial de las decisiones que adopte el Estado en un marco de emergencia y se le concede el derecho a continuar percibiendo una remuneración por el uso de su invento.

FIN DE INTERÉS PÚBLICO COMO SUPUESTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA OBLIGATORIA DE PATENTE

En segundo lugar, efectuado el análisis sobre el derecho de exclusividad de Gilead Science sobre la patente del fármaco Remdesivir, es necesario adelantar el estudio de una de las causales que motiva el otorgamiento de una licencia obligatoria de patente, a saber, la existencia de un fin de interés público. Así,

[3] Love, J. (2001b), "Compulsory licensing: models for state practice in developing countries, access to medicines and compliance with the WTO TRIPs Accord". Recuperado de http://www.cptech.org/ip/health/cl/recommendedstatepractice.html
[4] Artículo modificado parcialmente por el Decreto 4966 del 23 de diciembre de 2009.

la crisis provocada por el COVID-19 ha tenido fuertes implicaciones en materia de salud en países en vía de desarrollo como Colombia. Lo anterior debido a que los avances tecnológicos y científicos no son suficientes para tratar de raíz la problemática y la economía nacional no es lo suficientemente robusta para afrontar esta situación.

El problema más significativo sobre este punto es que, actualmente el medicamento tiene un costo de US$ 3.120[5] por paciente durante 5 días en países desarrollados, en el caso de países en vía de desarrollo como Colombia no se ha concretado un precio de venta por parte de Gilead Science, lo que implica que el medicamento sigue siendo en extremo costoso para aquellas personas que sean de escasos recursos económicos, quienes en caso de contagiarse no tendrían la posibilidad de acceder a un tratamiento médico efectivo

Así pues, para poder romper esta brecha existe una figura traída desde el régimen de propiedad industrial conocida como licencia obligatoria de patente, esta, podrá ser otorgada en varios supuestos, entre los cuales, para el caso concreto, se hace relevante el contenido en el numeral 2 del artículo 65 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones el cual en el tenor de su texto dispone que las mencionadas licencias podrán ser otorgadas "*por razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional*".

Teniendo en cuenta la disposición anterior, nos compete analizar qué se entiende por la expresión "fin de interés público" a través del derecho fundamental a la salud. Así, Colombia, dentro de las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 48, 49 y 50 de la Constitución Política reconoce que la salud es un servicio esencial que se encuentra en cabeza del Estado, lo que supone que es una obligación de garantía frente a todos los ciudadanos.

Aunado a ello, es extensa la jurisprudencia que desarrolla la materia y que se ha encargado de reconocer el derecho a la salud como un derecho fundamental, dentro de estas podemos mencionar sentencias tales como la T-001-18 la cual reza:

> *"La Corte Constitucional ha desarrollado el carácter fundamental de la salud como derecho autónomo, definiéndolo como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser, y garantizándolo bajo condiciones de oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad"."*

Adicionalmente, en palabras de la Corte Constitucional mediante sentencias tales como la **C-248 de 2019**, la salud además es entendida como un servicio público en cabeza del Estado, que debe propender por una protección y garantía integral de la salud de la colectividad, es decir, de todos los individuos miembros de la sociedad, para garantizar de esta forma las mismas prerrogativas de forma individual.

Ahora bien, definir el concepto de interés público no es tarea fácil toda vez que, si bien en Colombia se regula la materia, el legislador se encargó únicamente de la parte procedimental, de esta forma, los Decretos 4302 de 2008 y 4966 de 2009 tal y como se mencionó en el capítulo anterior, regulan el procedimiento para el otorgamiento de una licencia obligatoria de patente sin ahondar en una definición

[5] Este valor es un aproximado tomado de la Revista Dinero y aplica para países Desarrollados como Estados Unidos. En países como Colombia no se tiene el precio oficial del medicamento.

clara de qué es el interés público para el caso particular, lo cual, tampoco sucede en instrumentos internacionales como el ADPIC o la Decisión 486 de 2000.

Para los efectos de construir una definición, López (2016) menciona que el interés público podría entenderse como un principio constitucional consistente en la prestación de un servicio por parte de la institución que justifica la convivencia social y del Estado en sí mismo y que puede ser un criterio unificador de las tensiones existentes entre los intereses públicos y privados en el camino de encontrar un eje común para ambos extremos.

En este sentido, doctrinalmente se ha establecido que:

> *"El "interés público" es un concepto abstracto cuya aplicación a casos concretos ha de determinarse y transformarse en decisiones jurídicas. La precisa definición de interés público o general se constituye en garantía de los intereses individuales y de los colectivos simultáneamente, y se concreta en normas protectoras de bienes jurídicos diversos que imponen límites a la actuación pública y privada"* (Huerta, 2005. p. 134)

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, podríamos definir el "fin de interés público" como un concepto jurídicamente indeterminado, que en países como Colombia justifica y guía la actuación de la administración pública en aras de garantizar la consecución de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la colectividad y de los individuos de manera que este sea respetado tanto en la esfera pública como en la privada.

A pesar de ello, en Colombia no existe precedente de otorgamiento de una licencia obligatoria de patente con fines de interés público, aún cuando la Constitución Política acude en diversas oportunidades al término "interés público" dentro de su articulado. Sin embargo, en países como Ecuador (Decreto 118, 2009) y Brasil (Ordenanza 886, 2007), aunque en pocas oportunidades, sí han sido adoptadas las flexibilidades que contiene el ADPIC en materia de patentes, reconociendo la existencia de fines de interés público.

Es común en ambos casos que la motivación para la declaración de dichos fines sea la garantía de acceso a medicamentos esenciales, protección a la salud pública, problemas en materia presupuestal, precios elevados y grandes riesgos epidemiológicos. Además, en el caso Ecuador, se hizo alusión a los fines esenciales del Estado y el deber de garantía frente a los ciudadanos en materia de salubridad pública.

No resulta difícil entonces aplicar lo abordado hasta el momento para el caso colombiano, esto, debido a disposiciones constitucionales como las contenidas en el artículo 2° de la Constitución Política mediante la cual se establece que serán fines esenciales del Estado:

> "***Artículo 2.*** *Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".* (Subrayado fuera de texto original).

Asimismo, el Estado Colombiano ha adoptado varias disposiciones dentro del marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante Decreto 417 de 2020 a raíz de la rápida propagación y graves efectos del COVID-19 en la población. Dentro de dichas disposiciones se expidió el Decreto 476 de 2020, el cual consagra en su artículo 1.7 la facultad que tiene el Ministerio de Salud

para declarar que son de interés público todos los medicamentos, tratamientos y demás tecnologías destinadas al diagnóstico, prevención y tratamiento del virus COVID-19.

Lo anterior, es un gran avance en tanto que, el Estado ha reconocido que dichos tratamientos son de interés público y, por ende, se persigue con la mencionada disposición el cumplimiento de un fin esencial del Estado en materia de garantías frente a la salud de los ciudadanos. Con ello, podemos aplicar el concepto construido con anterioridad, entendiendo que, el objetivo de la declaración del fin interés público en el caso concreto será garantizar el acceso a la salud y a tratamientos adecuados en concordancia con las disposiciones constitucionales, con lo cual se puede entender cumplido el requisito contenido en el numeral 2, artículo 65 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

Por esta misma vía, Uribe (2013) sostiene que los Estados tienen una obligación que no pueden dejar de lado en cuanto al suministro de medicamentos esenciales, los cuales, han sido catalogados como bienes públicos, toda vez que, no es posible desligar esta obligación del derecho fundamental a la salud tal y como lo hemos venido mencionando hasta el momento.

Así las cosas, el COVID-19 desde finales del año 2019 y más específicamente desde el 11 de marzo de 2020 cuando fue declarado pandemia mundial por la OMS[6], ha cobrado la vida de un sinnúmero de personas en Colombia de conformidad con las estadísticas del Ministerio de Salud y ha generado graves colapsos en materia de atención en salud. Como se mencionó anteriormente, resulta de gran dificultad prestar un servicio adecuado cuando hay una cifra tan elevada de personas que requieren atención y tratamientos médicos; sin dejar de lado que financiar este medicamento también acarrea un costo elevado frente a los recursos del Estado quien en últimas no se ha pronunciado específicamente sobre el financiamiento de este.

Con esto y entendiendo las disposiciones contenidas en Decretos como el 476 de 2020 es posible tener certeza de la existencia de un fin de interés público que motiva la toma de dichas determinaciones por parte del Estado en aras de cumplir con sus fines esenciales y poniendo de presente el carácter social que tiene la propiedad privada, que debe dar un paso atrás para garantizar la prevalencia del interés colectivo sobre el individual.

CONCLUSIONES

Una vez hecho el análisis anterior, podemos llegar a dos conclusiones particulares que al aplicarse en conjunto comprueban la hipótesis planteada desde el inicio para el presente artículo. En primer lugar, Colombia como miembro de la Comunidad Andina de Naciones y de la Organización Mundial del Comercio reconoce la importancia del desarrollo tecnológico y lo protege a través del derecho de patente, otorgando de esta manera un derecho de exclusividad sobre esta que, en últimas se ve limitado cuando el interés público lo requiera.

Como herramienta para la protección tanto del derecho de los inventores como el de la colectividad se han dispuesto herramientas como las licencias obligatorias de patente que, de aplicarse, no representan un perjuicio mayor a los titulares de patentes farmacéuticas como Gilead Science pues se les reconocen ciertas prerrogativas judiciales y económicas por el uso que terceros ejercen sobre su invento.

[6] La declaración de COVID-19 como pandemia mundial se realizó mediante alocución del Director General de la OMS tras la rápida propagación del virus en todo el mundo.

En segundo lugar, atendiendo a la legislación nacional y jurisprudencia constitucional en materia de salud y salubridad pública, el Estado Colombiano tiene la obligación de guiar su actuación hacia la consecución de un equilibrio entre los intereses públicos y lo privados. Así en el caso concreto, la salud se entiende como un fin de interés público y un fin esencial del Estado que debe ser respetado y garantizado a través de las herramientas legales dispuestas para dichos fines.

Así las cosas, en el caso concreto, queda comprobado como figuras tales como las licencias obligatorias de patente representan una solución efectiva ante situaciones tan arduas como la deficiencia en atención a pacientes contagiados del virus y para aquellas personas que no cuentan con los recursos para acceder a un tratamiento efectivo que debe ser garantizado por parte del Estado Colombiano y, que de obtenerse únicamente de un proveedor puede resultar extremadamente costoso, siendo esto un impedimento a la hora de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una atención en salud adecuada a sus necesidades.

Finalmente, si bien la figura no ha sido aplicada en el ámbito colombiano, esta no debe quedar como letra muerta ante una situación tan grave como la actual y pudiendo representar una vía de acción eficiente y adecuada frente a las necesidades de los ciudadanos de forma individual y colectiva, al cumplimiento de los fines esenciales del Estado y las obligaciones que ello conlleva y a la protección de los derechos de propiedad industrial en cabeza de Gilead Science.

Bibliografía:

- Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. (2020, 22 octubre). *La FDA aprueba el primer tratamiento para el COVID-19*. U.S. Food and Drug Administration. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-aprueba-el-primer-tratamiento-para-el-covid-19
- Comunidad Andina de Naciones. (2000, 1 diciembre). *Decisión 486 del 200*. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf
- Constitución Política de Colombia. (1991). Artículos 2, 58, 335, 336, y 355
- Dinero. (2020, 17 julio). El Remdesivir cuesta US$3.000 por paciente pero producirlo vale US$10. *DINERO*. https://www.dinero.com/internacional/articulo/cuanto-vale-el-remdesivir-por-paciente-y-cual-es-el-costo-de-producirlo/292920
- Huerta Ochoa, Carla (2005). El concepto de interés público y su función en materia seguridad nacional. 134- 136
- Jiménez V., Fernando (2018). Protección jurídica del conocimiento y la tecnología en la empresa. 59-63
- López P., Edmer Leandro (2016). El interés público como concepto jurídico teoría de la determinación en sentido general. 30- 91. Recuperado de https://core.ac.uk/download/pdf/83115187.pdf
    - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2008, 13 noviembre). *DECRETO 4302 DE 2008*. http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col150077.pdf
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2020, 25 octubre). *CORONAVIRUS (COVID-19)*. https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
- Organización Mundial del Comercio. (1994, 15 abril). *Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*. OMC. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm

- Organización Mundial del Comercio. (2001, 20 noviembre). *Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública*. -. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm
- Organización Mundial de la Salud. (2020, 11 marzo). [Comunicado de prensa]. https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020#:%7E:text=Desde%20la%20OMS%20hemos%20llevado,19%20puede%20considerarse%20una%20pandemia
- Presidencia de la República de Ecuador. (2009). *Declaración de Interés Público en el Acceso a las Medicinas de Uso Humano*. Artículo 1. Recuperado de http://oras-conhu.org/Data/201594141043.pdf
- Presidencia de la República Federativa de Brasil. (2007). *Ordenanza 886.* Ministerio de Salud.
- Sentencia T-001-2018. (2018, 15 de enero). Corte Constitucional. (MP. Cristina Pardo Schlesinger)
- Sentencia C-248 de 2019. (2019, 5 de junio). Corte Constitucional. (MP. Cristina Pardo Schlesinger)
- Uribe Arbeláez, Martín. (2013). Medicamentos biológicos y biosimilares: Reglamentación por el derecho a la salud. P. 54. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/39898/1/6702398.2013.pdf

Protección a la memoria histórica desde el marco de los derechos de autor en Colombia

Laura Valentina López Lemus

RESUMEN

Uno de los temas más sonados actualmente en el panorama del derecho colombiano, es sin duda el modelo justicia transicional, la Justicia Especial para La Paz, en un país que durante más de cincuenta años tuvo que enfrentar un conflicto armado que marcó la historia para siempre. Es así, como en el contexto de la implementación de un acuerdo de paz firmado con las FARC EP en el 2016, ha surgido un espacio importante para la construcción de memoria histórica a cargo de las víctimas y la ciudadanía, en aras de la reconstrucción de la verdad del conflicto interno. En ese sentido, el siguiente texto busca proponer las licencias obligatorias de derechos de autor como mecanismo idóneo para la protección de obras catalogadas como de memoria histórica, teniendo en cuenta el valor crucial que poseen a la fecha, rescatando su papel pedagógico, incluso hasta ser protagonistas en la construcción de una paz estable y duradera.

Palabras Clave: *Violencia en Colombia, Justicia Transicional, JEP, víctimas, memoria histórica, derechos de autor, obras, creación.*

ABSTRACT

One of the most popular issues currently in the Colombian law scene is undoubtedly the transitional justice model, the Special Justice for La Paz, in a country that for more than fifty years had to face an armed conflict that marked history forever. Is thus, in the context of the implementation of a peace agreement signed with the FARC EP in 2016, an important space has emerged for the construction of historical memory in charge of the victims and citizens, for the sake of the reconstruction of the truth of the internal conflict. In this sense, the following text seeks to propose compulsory copyright licenses as an ideal mechanism for the protection of works classified as of historical memory, taking into account the crucial value they have to date, rescuing their pedagogical role, to a certain extent, even to be protagonists in the construction of a stable and lasting peace.

Key Words: *Violence in Colombia, Transitional Justice, JEP, victims, historical memory, copyright, works, creation.*

INTRODUCCIÓN

"Dad palabra al dolor: El dolor que no habla, gime en el corazón hasta que lo rompe" -Shakespeare.

La Justica Especial para la Paz, nace del acuerdo logrado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC EP, en el marco de los diálogos de paz celebrados en la Habana-Cuba desde 2012 hasta 2016.

Así, se encuentra pactada en el punto quinto del acuerdo de paz, que gira en torno a las víctimas del conflicto armado en Colombia, con el propósito de establecer una paz estable y duradera. En el punto en mención, se estipularon una serie de subtemas, que versan sobre los derechos humanos de las víctimas y la verdad. Bajo esta línea, se realizó la declaración de una serie de principios para orientar el desarrollo de los numerales pactados, entre los cuales se consagraron: *la garantía de no repetición* y *el principio de reconciliación*, que suponen todo un reto para la sociedad colombiana que debe aunar los esfuerzos necesarios para conseguir una real y efectiva transición de la sociedad.

Además, de que en aras del eje fundador que constituyen las mismas y del resarcimiento que se busca para ellas, se creó el Sistema Integral que está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado; y finalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz; como una nueva jurisdicción que busca investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes que se cometieron durante y con ocasión del conflicto.

De tal manera que, después de tantos años de dolor, es la primera vez que se ha abierto con tanta amplitud, la posibilidad de testimoniar los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, que deben servir de base para la reparación y la no repetición. Por lo cual, dicha labor supone todo un reto para la sociedad colombiana que debe aunar los esfuerzos necesarios para conseguir un cambio real, se rescata que no es posible un modelo normativo transicional sin la cooperación conjunta con la ciudadanía que debe partir de una conciencia colectiva para dejar actos desastrosos de su historia.

Sin embargo, ¿en qué lenguaje narrar estas experiencias? ¿cómo darle palabra a lo indecible? ¿cómo recolectar piezas tan sensibles de la historia, en ese lenguaje inteligible de las emociones?

Pues bien, es en este punto donde se resalta el valor de las obras de memoria histórica como productos del ingenio humano, que han permitido retratar imágenes abstractas de la guerra a la par, que se da pie para sentar la reflexión que subyace de los mismos escenarios. Razón por la cual, resulta de suma trascendencia su protección jurídica como obras con un interés público relevante que deberían estar al alcance de los colombianos.

El siguiente documento busca plasmar las licencias obligatorias, como el mecanismo idóneo a través del cual, se busca la protección de la memoria histórica del país en lo que respecta a las obras que poseen dicho carácter. Así, se hará alusión al concepto de memoria histórica y las obras revestidas de esta naturaleza, el papel pedagógico de las mismas acudiendo al arte, la originalidad que se imprime en ellas a pesar de relatar sucesos históricos, para finalmente cerrar con el concepto de dichas licencias y el marco legal establecido para la protección de las obras en comento.

Se espera que este breve acápite, por ser un tema tan novedoso, realmente tenga un impacto positivo dentro de la comunidad académica que aún no ha puesto su atención en este tipo de abordajes que resultan de vital importancia por el apogeo coyuntural que representan para este momento, a cuatro años de la puesta en marcha del acuerdo de paz.

I. CONCEPTO DE MEMORIA HISTÓRICA.

Tal como lo pregona la Corte Constitucional:

> *"La verdad es también una prerrogativa en cabeza de las sociedades que han padecido particularmente los rigores de la guerra, de las dictaduras, de los conflictos armados internacionales o internos de naturaleza civil. A partir de los artículos 1 y 2 transitorios del Acto Legislativo 01 de 2017, puede inferirse que las comunidades tienen derecho a la verdad y a la memoria histórica."* [1]

Lo primero que se debe afirmar, es que la memoria es definida como la *"facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado."* [2] Sin embargo, su alcance ha ostentado una nueva dimensión colectiva, de la que parte la memoria histórica. Paul Ricoeur expone:

> *"La memoria colectiva sólo consiste en el conjunto de huellas dejadas por lo acontecimientos que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados que tienen la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con motivo de las fiestas, los ritos y las celebraciones públicas"* [3]

La doctrina en el país ha afirmado que la memoria histórica es un relato que da sentido a un período, es una unión de relatos. Al mismo tiempo, es en sí misma, una disputa por la dominación de un relato de un suceso histórico, por lo que se puede afirmar que responde a un proceso de hegemónico, donde la memoria se convierte en una herramienta ideológica que construya los eslabones de una historia única y oficial. [4]

Así, no se busca hacer partir de una verdad detallada sino obtener un consenso social para tener legitimidad, en la medida que se trata de la remembranza de acontecimientos ocurridos en un tiempo terminado, que para el caso puntual que se ha venido tocando, haría referencia al conflicto armado interno.

Para generar una memoria es menester que por parte de las víctimas y los perpetradores de la violencia, se sienten a crear un espacio de interacción para la reconstrucción del conflicto y así *"elaborar el por qué y el cómo de los eventos violentos y traumáticos"*. Esto para *"establecer un preconsenso que*

---

[1] Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena. Sentencia C-017-18 (21 de marzo de 2018). [M.P: Diana Fajardo Rivera].
[2] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> [13 de noviembre de 2020].
[3] Ricoeur, Paul. (1999). Historia y narratividad. Barcelona: Paidós.
4 Müller, A. G. (2008). La reconstrucción en Colombia. Escritos políticos. Medellín: La Carreta Editores / Planeta Paz.

permitirá generar un ambiente seguro y confiable para emprender distintas acciones que llevarán a la reconciliación de la relación".[5]

Ahora pues, son los seres humanos quienes construyen la historia de manera consciente o inconsciente y se ven afectados por la misma. Por ende, se podría indicar que toda manifestación nacida del intelecto humano que tiene por finalidad divulgar la historia, sus protagonistas con el objeto de hacer justicia y recuperar la lucha por los derechos humanos, la libertad y la justicia social, podría tener la naturaleza de memoria histórica. [6]

II. PAPEL PEDAGÓGICO DE LAS OBRAS DE MEMORIA HISTÓRICA.

Ahora, es imprescindible resaltar la función pedagógica que tienen las obras de memoria histórica al acudir al arte, enviando un mensaje más directo al espíritu humano.

Se debe señalar que el arte provee información sobre la forma en cómo es el mundo, esta va más allá de la realidad en sí misma puesta a disposición ya que, lo que hace el arte es valerse de figuras literarias, la descripción, la abstracción, los colores y demás, que dan lugar a expresar aquello que no es posible con simples y llanas palabras. Por lo tanto, se trata como si el arte materializará una *"extensión del lenguaje".* [7]

Partiendo de la anterior idea, el autor John Gibson da un ejemplo para ilustrar lo comentado, respecto a la música dice que aunque si bien, las notas separadas no expresan emociones, una canción sí puede hacerlo. Del mismo modo, la totalidad de la obra tendría la propiedad de hablar sobre el mundo que busca transmitir, pese a que sus partes individualmente no lo hagan. En ese orden de ideas, el aporte cognitivo de una obra viene desde su nivel temático, es decir, de aquella idea general alrededor de la cual se desarrolla la misma.[8]

Se deduce entonces, que el aporte realmente de las expresiones artísticas al tocar el espíritu humano, se dirige al ejercicio filosófico y sensitivo que permite revelar aproximadamente la realidad de un concepto en particular, una emoción que en un primer momento se establece como abstracta en sí misma e incluso, inalcanzable. Así, la procuración siempre está en despertar un interés por ciertas ideas, que en este caso se orientan a la construcción de una memoria de los acontecimientos que reflejan parte de una historia que se busca asumir para pensar en un mejor país.

Se prescinde por tanto, de la forma tradicional de adquirir un conocimiento y se rescata al arte como el único lenguaje universal que trasciende fronteras, que da un sentido diferente a la interpretación

---

[5] Buján, M. M. (2016). ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE RECONSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y RECONCILIACIÓN DESDE LOS POSTULADOS DE LA ESCUELA TRANSCEND DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos.

[6] Pedreño, J. M. (2004). ¿Qué es la Memoria histórica? *Pueblos, Revista de Información y Debate*, 10-12. Obtenido de http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article13

[7] Expresión propia de la estudiante para indicar una analogía.

[8] Gibson, J. (2007). Fiction and The Weave Of Life. New York: Oxford University Press.

a partir de la sensación que despierta, que conmueve, ampliando los caminos para la captación de la realidad que desbordan del solo ejercicio académico.

Martha Nussbaum, por su parte afirma acerca de las obras de literatura:

> *"La novela construye un paradigma de un estilo de razonamiento ético que es específico al contexto sin ser relativista, en el que obtenemos recetas concretas y potencialmente universales al presenciar una idea general de la realización humana en una situación concreta, a la que se nos invita a entrar mediante la imaginación. Es una forma valiosa de razonamiento público, tanto desde una perspectiva intracultural como desde una intercultural."* [9]

La profesora americana, predica que el conocimiento fáctico y la lógica, no alcanzan para que los ciudadanos se relacionen bien con el mundo que les rodea, sino que hace falta lo que ella denomina como *"imaginación narrativa"*, es decir, la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de la otra persona, interpretar ávidamente su situación, sus sentimientos, deseos y expectativas.

Hace énfasis en que para sentir un interés genuino por los demás, se debe contar con ciertos requisitos previos como: la competencia práctica de valerse por sí mismo sin la ayuda de los demás, reconocer que el control absoluto no es posible, ni beneficioso ya que, es indispensable la ayuda mutua, en un mundo donde no se está solo que necesita de receptividad empática que sólo es dable una vez se penetre en terrenos imbuidos en las capacidades para el amor y la comprensión. Así, hace la similitud con las artes que son primordiales para el crecimiento económico y la conservación de una cultura sana que aboga por cultivar *"ojos interiores"* desde la literatura y en general, el arte.[10]

Por otro lado, es necesario partir de la base de que hasta cierto grado, el arte y la literatura se planteaban en el terreno de álgido del enfrentamiento sostenido, como una de las escasas fuentes a las que se podía acudir para constatar la narración de los fenómenos acontecidos:

> *"Más o menos hasta la década de 1950 las agresiones y heridas de las guerras que tuvieron lugar en Colombia a partir de los primeros años del siglo XX no entraban en el discurso historiográfico, aunque sí en crónicas y en relatos novelados. Las obras de tipo novelesco se multiplicaron tras la etapa conocida como La Violencia, una lucha entre diversos grupos armados –algunos afiliados al estado y otros enfrentados a éste– que entre finales de la década de 1940 y principios de la de 1960 dejó aproximadamente 200.000 muertos."* [11]

---

[9] NUSSBAUM, M. C. (1997). JUSTICIA POÉTICA La imaginación literaria y la vida pública. Editorial Andrés Bello.

[10] Nussbaum, M. C. (2010). *Sin fines de Lucro - Por qué la Democracia Necesita de las Humanidades.* Buenos Aires: Katz Editores.

[11] Rueda, M. H. (2008). NACIÓN Y NARRACIÓN DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA (DE LA HISTORIA A LA SOCIOLOGÍA). *Revista Iberoamericana*, 345-359. Obtenido de Revista-Iberoamericana: https://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/5269/5426

Con todo lo enunciado hasta el momento, no cabe duda del rol importante que juegan las humanidades para la recuperación de la memoria del conflicto colombiano y cómo pueden transformarse en elementos de especial connotación para la consolidación de la no repetición y la consolidación de la verdad como eje reparador para las víctimas como también para la cimentación de una consciencia colectiva que dé lugar a la transformación del ciudadano de a pie.

III. LA ORIGINALIDAD EN LA CREACIÓN DE UNA OBRA DE MEMORIA HISTÓRICA

Abordando ahora el tema de la creación de la obra, si bien hay obras de memoria histórica como las literarias que en principio podrían causar confusión respecto a la invención y la narrativa que se imprimen en las mismas, se debe recordar que comunicar un relato siempre lleva al ejercicio creativo de recrear, describir y jugar con las palabras. Además de optar por un lado de historia.

En concordancia con esto, Gabriel García Márquez acerca de la novela de la violencia, sostiene sobre el autor que cuenta: *"La novela no estaba en los muertos de tripas sacadas, sino en los vivos que debieron sudar hielo en su escondite, sabiendo que a cada latido del corazón corrían el riesgo de que les sacaran las tripas"* [12]

Pese a lo anterior, es fundamental remarcar que en *"Arqueología del saber"* Michael Foucault dice: *"La obra no puede considerarse ni como unidad inmediata, ni como una unidad cierta, ni como una unidad homogénea"* párrafos adelante, agrega:

> *"Jamás es posible asignar, en el orden del discurso, la irrupción de un acontecimiento verdadero: más allá de todo comiendo aparente hay siempre un origen secreto, tan secreto y tan originario, que no se le puede nunca captar del todo en sí mismo. Esto, a tal grado que se nos volvería a conducir, a través de la ingenuidad de las cronologías, hacia un punto que retrocedería de manera indefinida, jamás presente en ninguna historia. Él mismo no serpia sino su propio vacío, y a partir de él, todos los comiendo no podrían jamás ser otra cosa que un recomienzo u ocultación (a decir verdad, en un solo y mismo gesto, esto y aquello)."* [13]

Todo lo anterior para decir que si bien, hay un sello personal de la persona titular que configuró la obra de memoria histórica, la obra en sí misma, no puede tomarse como un punto de partida de la historia, ya que la historia también podría variar dependiendo de cómo se cuenta el relato, si el autor se trata de una persona de la tercera edad o un niño, puesto que visiones diferentes. No obstante, la riqueza del ejercicio reside en poder contrastar los diferentes ángulos desde los que se pudo vivir el conflicto armado.

---

[12] Santamaría, J. A. (2018). Obtenido de Panorama de la literatura sobre el conflicto armado en Colombia, siglos XX y XXI. Consideraciones sobre su desarrollo y evolución narrativa.

[13] Foucault, M. (1970). Las Unidades del Discurso. En M. Foucault, Arqueología del Saber (págs. 39-40). Siglo Veintiuno Editores.

IV. LICENCIAS OBLIGATORIAS Y MARCO LEGAL ESTABLECIDO PARA LA PROTECCIÓN DE OBRAS DE MEMORIA HISTÓRICA

Continuando ahora con el mecanismo de protección jurídica, se parte del hecho que los derechos de autor, consagran su tutela efectiva y la salvaguardia de las obras literarias, artísticas y científicas junto con el sistema de derechos conexos, que protege a las interpretaciones, ejecuciones artísticas, a las producciones fonográficas y a las emisiones de radiodifusión. Por lo cual, observándose que las obras en cuestión, se encuadran dentro de tales prototipos, se comenzará a analizar la protección prevista hasta la fecha y por qué deberían implementarse las licencias obligatorias.

Lo primero que se debe acotar es que las licencias obligatorias consisten en una limitación sobre los derechos de los titulares de derechos de autor o de derechos conexos, cuya esencia es que no depende del titular de un derecho particular si se concede o no autorización para llevar a cabo actos protegidos por el derecho en cuestión. Como su nombre lo indica, estas licencias deben concederse de forma obligatoria por parte de los titulares de los derechos o, en su lugar, por una organización de gestión colectiva o por la autoridad competente en atención a un interés legítimo de la población en adquirir dichas obras.

De esta manera, las licencias no voluntarias, denominación por la cual también se les conoce, representan a todas luces una solución intermedia o de compromiso, en que se permite al público el uso libre pero a la vez se garantiza a los titulares una remuneración o compensación por el empleo de sus obras, que ya no pueden negarse a autorizar. En consecuencia, el artista, interprete o ejecutante, no puede impedir estos actos sino que debe limitarse directamente a tolerarlos.

Ahora bien, la Decisión Andina 351 de 1993 sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, contempla en su artículo 32 que en ningún caso, las licencias legales u obligatorias previstas en las legislaciones internas de los Países Miembros, podrán exceder los límites permitidos por el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas o por la Convención Universal sobre Derecho de Autor.

Razón por la cual, se debe hacer remisión a esta Convención en la que se ejemplifican dos figuras en la que se aplica la limitación de las licencias obligatorias, una destinada a la radiodifusión y comunicación por conducto de obras literarias y artísticas y otra conducida a la grabación sonora de obras musicales respecto a sus autores y su letra en caso de que corresponda. De este modo, el artículo 11bis y 13, se trae un capítulo que a su tenor literal reza que:

> *"corresponderá a las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1) anterior, pero estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor, ni al derecho*

que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente."

En relación con esto, es importante hacer mención del artículo 17 el cual dispone que, la convención no podrá suponer perjuicio, cualquiera que sea, al derecho que corresponde al gobierno de cada país de la Unión de permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas o de policía interior, la circulación, la representación, la exposición de cualquier obra o producción, respecto a la cual la autoridad competente hubiere de ejercer este derecho.

De la anterior cita deriva que, cada ordenamiento cuenta con el poder de controlar una obra que destinada a ser puesta a disposición del público con el consentimiento del autor y, sobre la base de ese control, *"permitir"* o *"prohibir"* la difusión de la obra, puede introducir regímenes de licencias obligatorias siempre y cuando no se atenta contra los derechos morales y patrimoniales del autor.

Así, se puede lograr la reproducción de obras de manera masiva cuando media un interés legítimo para que la misma sea puesta en conocimiento público y de acceso fácil en general.

Para el caso colombiano, cabría declarar el interés público en virtud del apogeo de un momento tan contundente como se podría decir que es el actual, donde han empezado a abundar los testimonios de refrendación, del que todos como ciudadanos y nacionales deben ser merecedores con miras de la reconstrucción del tejido social.

CONCLUSIÓN

Como se logró esgrimir a lo largo del texto, sobre el Estado recae una ardua labor de proteger todas aquellas obras de memoria histórica como piezas clave para constatar los hechos perpetrados, sensibilizando a la ciudadanía por medio del arte para contribuir a la no repetición y a la reparación integral que merecen las víctimas a conocer la verdad.

Esto también, en atención al concepto de justicia transicional que trasciende mucho más allá, pues no solamente implica una visión global sistematizada de un tránsito político-social hacia una nueva calidad de vida, sino que también constituye la implementación de toda una institucionalidad, un marco legal de elementos jurídicos en aras de contrarrestar la impunidad frente a la comisión de graves delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cometidos como producto de los conflictos internos que comprometen la responsabilidad del Estado.

"El derecho a la justicia, en el marco de los modelos transicionales, corresponde a una categoría jurídica superior al ordenamiento jurídico corriente que, por su misma naturaleza, exige de las autoridades públicas el deber de hacer una reconstrucción social a partir de la búsqueda integral de la verdad material y procesal como uno de los pilares

básicos de toda transición política. Además, los deberes de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones masivas de derechos humanos forman parte del deber genérico de garantía que asumen los Estados en cuanto a respeto y materialización de los derechos de garantías judiciales, como paso previo a la reconstrucción del tejido social." [14]

Adicionalmente, en conexidad con la Ley 1448 de 2011 que estipula que *"Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente ley"* a la par de la jurisprudencia constitucional que consagra: *"El derecho a la reparación de las víctimas es integral, en la medida en que se deben adoptar distintas medidas determinadas no solo por la justicia distributiva sino también por la justicia restaurativa, en cuanto se trata de la dignificación y restauración plena del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas."* [15]

En consecuencia, lo se desea alcanzar con el régimen de licenciamiento obligatorio es incentivar a la ciudadanía como a las víctimas, a la creación de este tipo de obras a la par de hacer lectura de ellas, como eventos de remembranza nacional que dan paso a la catarsis que se requiere para perdonar y entender la lesividad de los hechos en aras de la verdad y la reconstrucción de un tejido social totalmente resquebrajado por las consecuencias inmedibles de un conflicto armado. Pues tal como lo dice Girado Sierra y Montoya Vásquez:

"La construcción de museos, programas educativos, documentales y la aparición de todo un tipo especial de literatura a favor de la reconstrucción de la memoria histórica de los pueblos, empieza a tener como punto de partida la versión de las víctimas y, como objetivo final, la consecución de la justicia y la paz por vía del acceso a la verdad y el logro de garantías de no repetición de los hechos victimizantes." [16]

[14] Convención Americana de Derechos Humanos, Artículos 8 y 25, referidos a las obligaciones adquiridas por los Estados de investigar, juzgar y sancionar a responsables de violaciones a los derechos humanos, así como al deber de garantizar mecanismos de protección judicial.
[15] Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena. Sentencia SU-254-13 (24 de abril de 2013). [M.P: Luis Ernesto Vargas Silva].
[16] Sierra, J. D., & Montoya Vásquez, M. (2012). Colombia: un compromiso con la memoria en medio del conflicto. En H. D. Álzate, *Conflicto, Mediación y Memoria - Justicia Restaurativa y Daño Colectivo* (págs. 103-129). Medellín: Fondo Editorial - Corporación Universitaria Remington.

Bibliografía:

- Buján, M. M. (2016). ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE RECONSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y RECONCILIACIÓN DESDE LOS POSTULADOS DE LA ESCUELA TRANSCEND DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos.
- Convenio de Berna.
- Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena. Sentencia C-017-18 (21 de marzo de 2018). [M.P: Diana Fajardo Rivera].
- Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena. Sentencia SU-254-13 (24 de abril de 2013). [M.P: Luis Ernesto Vargas Silva].
- Decisión Andina 351 de 1993.
- Foucault, M. (1970). Las Unidades del Discurso. En M. Foucault, Arqueología del Saber (págs. 39-40). Siglo Veintiuno Editores.
- Gibson, J. (2007). Fiction and The Weave Of Life. New York: Oxford University Press.
- Müller, A. G. (2008). La reconstrucción en Colombia. Escritos políticos. Medellín: La Carreta Editores / Planeta Paz.
- NUSSBAUM, M. C. (1997). JUSTICIA POÉTICA La imaginación literaria y la vida pública. Editorial Andrés Bello.
- Nussbaum, M. C. (2010). Sin fines de Lucro - Por qué la Democracia Necesita de las Humanidades. Buenos Aires: Katz Editores.
- Pedreño, J. M. (2004). ¿Qué es la Memoria histórica? Pueblos, Revista de Información y Debate, 10-12. Obtenido de http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article13
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> [13 de noviembre de 2020].
- Ricoeur, Paul. (1999). Historia y narratividad. Barcelona: Paidós.
- Rueda, M. H. (2008). NACIÓN Y NARRACIÓN DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA (DE LA HISTORIA A LA SOCIOLOGÍA). Revista Iberoamericana, 345-359. Obtenido de Revista-Iberoamericana: https://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/5269/5426
- Santamaría, J. A. (2018). Obtenido de Panorama de la literatura sobre el conflicto armado en Colombia, siglos XX y XXI. Consideraciones sobre su desarrollo y evolución narrativa.
- Sierra, J. D., & Montoya Vásquez, M. (2012). Colombia: un compromiso con la memoria en medio del conflicto. En H. D. Álzate, Conflicto, Mediación y Memoria - Justicia Restaurativa y Daño Colectivo (págs. 103-129). Medellín: Fondo Editorial - Corporación Universitaria Remington.

La protección real de las ideas

Sofía Valentina Ramírez Cabanzo

RESUMEN

Es sabido que en el mundo los derechos de propiedad intelectual no protegen las ideas que puedan surgir de la persona como sí ocurre con las obras, no obstante, si el lector se remite a la realidad contractual que se vive a diario se debe encontrar con los acuerdos de confidencialidad, que en el mundo de la publicidad, el diseño grafico y en general el mercadeo, pueden llegar a proteger dichos pensamientos y transformarlos en palabras que socializan pero nunca materializan, como por ejemplo una estrategia de mercado o diferentes métodos que se establecen dentro de un equipo de trabajo y se llevan a cabo sin necesidad de alguna fijación, pero que aun así, mediante los acuerdos de confidencialidad son protegidos y restringidos por el contratante.

En este escrito se desarrollará la hipótesis donde los acuerdos de confidencialidad se han transformado en una protección a las ideas dentro del derecho moderno. Para este fin, el texto identifica en primer lugar la terminología de los pactos de confidencialidad de acuerdo con las diferentes formas en que pueda expresarse y de este modo establece, en segundo lugar, los requisitos que debe tener el pacto de confidencialidad para terminar estableciendo un ámbito de control por las ideas del profesional.

PALABRAS CLAVE: *Protección a las ideas, clausula de confidencialidad, diseño, protección, Marketing, mercado, competencia, fijación.*

ABSTRACT

It is known that in the world intellectual property rights do not protect the ideas that may arise from the person as they do with works, however, if the reader refers to the contractual reality that is lived daily, he must find the confidentiality agreements, which in the world of advertising, graphic design and in general the marketing can protect such thoughts and transform them into words that socialize but never materialize, such as a market strategy or different methods that are established within a work team and they are carried out without the need for any fixation, but still, through confidentiality agreements, they are protected and restricted by the contractor.

In this writing, the hypothesis will be developed where confidentiality agreements have been transformed into a protection for ideas within modern law. To this end, the text first identifies the terminology of the confidentiality agreements according to the different ways in which it can be expressed and thus establishes, secondly, the requirements that the confidentiality agreement must have in order to end up establishing a scope of control by the ideas of the professional.

KEY WORDS: *Protection of ideas, confidentiality clause, design, protection, publicity, fixation.*

INTRODUCCIÓN

Dentro de la vida cotidiana es normal que diferentes profesionales se encuentren con la preocupación de la otra parte por conservar el silencio del trabajador y crear una relación de confianza que pueda ser asegurada de forma legal y de esta forma se plasma en un contrato; para tales efectos, el derecho crea los pactos de confidencialidad.

El pacto de confidencialidad se manifiesta a modo de contrato autónomo e independiente, de modo contrario la clausula de confidencialidad depende de un contrato del que hace parte; para el texto en cuestión, se utilizara el termino de pactos de confidencialidad en cuanto que abarca una versión generalizada y mas amplia para el tema a tratar.

Ahora bien, dentro del mundo del mercadeo existen diferentes métodos de participación dentro del ámbito laboral ya que como lo asegura Neil Kokemuller:

> "El mercadeo es una gran función de negocio que involucra las actividades incluidas en el desarrollo y la comunicación de mensajes que prometen valor a los compradores, clientes y la comunidad (...)también incluye las relaciones públicas y otras formas de comunicación comercial con el público. Procesos de mercadeo a menudo comienzan con la investigación de mercado para conocer el mercado, lo que se traduce en el desarrollo de los objetivos de mercadeo, estrategia, formación y transmisión de mensajes."[1]

Pero a pesar de ello siempre existirá un acuerdo o clausula de confidencialidad la cual consiste en "un contrato por medio del cual las partes se comprometen a no revelar la información de carácter confidencial que les es suministrada"[2] esto se debe a la competencia del mercado fundamentalmente teniendo en cuenta que el Mercadeo implica no solo el estudio del mercado sino también la forma de llegar y triunfar en el.

En virtud de lo anterior, el texto tendrá por objetivo: establecer los pactos de confidencialidad como una forma de protección de las ideas y para este mismo será necesario establecer los siguientes objetivos específicos: (i)identificar la terminología de los pactos de confidencialidad en las diferentes formas en que pueda expresarse y (ii) determinar los requisitos esenciales para que debe tener el pacto de confidencialidad para terminar de implantar un ámbito de control por las ideas del profesional

El método que será empleado será cualitativo con énfasis en una critica propositiva dirigida a investigar la realidad que viven los profesionales del mercado dentro de los pactos de confidencialidad con respecto a sus ideas.

A. Conociendo los pactos de confidencialidad
   - **a. Tipos de pactos de confidencialidad**
   - **b. Aplicación al ámbito del Mercadeo.**
   - **c. ¿Secreto empresarial?**

B. ¿Cómo termina la confidencialidad unida a las ideas?
   - **a. Elementos para establecer el secreto empresarial**
   - **b. Implementación dentro de el pacto de confidencialidad**
   - **c. Protección Jurídica**

C. Conclusión

---

[1] Kokemuller, Neil. Las Diferencias entre Mercadeo, Publicidad y Propaganda.La Voz.
[2] Estrada, A. Acuerdos de Confidencialidad. Asuntos Legales. (9/12/2019)

D. Bibliografía.

A. CONOCIENDO LOS PACTOS DE CONFIDENCIALIDAD

a. Tipos de pactos de confidencialidad.

Los acuerdos de confidencialidad pueden manifestarse de diferentes formas de acuerdo con los sujetos con los que vaya a contratar la empresa como lo indica **Llamazares Olegario (2019)[3]:**

1. Acuerdos entre empresas
2. Para empleados
3. De un producto o idea de negocio
4. Internacional

1. Acuerdos de confidencialidad entre empresas

Estos acuerdos son normalmente utilizados de forma previa a los contratos de **distribución, joint Venture, adquisidores, entre otros, donde implicara para el empresario un intercambio necesario de información** previo al contrato para que así las partes queden obligadas a mantener confidencialidad antes y después de la negociación y así la otra parte no tenga oportunidad de transmitir la información a la competencia aun si la negociación fracasa.

2. Acuerdos de confidencialidad para empleados

Como bien lo explica su nombre, esta clase de acuerdo va dirigida a la utilización de la información confidencial de la empresa por parte del empleado ya que su cargo amerita la utilización de este tipo de datos tanto técnicos como comerciales o financieros.

3. Acuerdos de confidencialidad de producto o idea de negocio

Este acuerdo se maneja cuando el "divulgador" desarrolla un producto, idea de negocio, servicio, etc., y se pone en contacto con el "inversor "para evaluar el posible negocio a realizar, previo a la negociación se ejecuta el acuerdo de confidencialidad para evitar la comunicación de la información que el divulgador proporciona al inversor. Acto seguido, para la etapa de la negociación, expresa Llamazares (2019) que:

> "A partir de la descripción del Producto o Idea de Negocio, en el Acuerdo se define lo que incluye el concepto de información confidencial, así como el trato que deben darle los directivos y empleados de la empresa inversora que recibe la información. El Contrato también regula las excepciones a lo que se considera información confidencial, la duración del compromiso de confidencialidad, así como la indemnización que le corresponde al Divulgador y la ley aplicable en el caso de incumplimiento del Acuerdo por parte de la empresa inversora que recibe la información confidencial."[4]

4. Acuerdo internacional de confidencialidad

---

[3] Llamazares, Olegario. Acuerdos de confidencialidad: Tipos y modelos. Global Negotiatiator Blog. (28 de marzo de 2019).
[4] Ibíd. Llamazares. O.

La diferencia de este tipo de acuerdo con los demás, es, claramente por su denominación, la contratación entre empresas de países distintos donde generalmente son acuerdos ejecutados de forma similar al primer tipo (entre empresas) ya que se elaboran previamente a un contrato de distribución, franquicia, fusiones y en general cualquier acuerdo empresarial que implique el intercambio previo de información confidencial para las partes.

Una vez identificadas las modalidades en que se puede presentar un acuerdo de confidencialidad, es necesario identificar la que será utilizada para el presente texto la cual será el acuerdo de confidencialidad para empleados y en algunos casos de productos o ideas de negocios. ¿Por qué ambos? Se estará preguntando el lector, si bien la problemática central del texto es hacia la protección de las ideas no debe ser ignorada la posición de los profesionales en cuestión quienes de forma recurrente entran a modo de empleados para así utilizar la información de la empresa en el desarrollo de su labor, son muy pocas las veces donde un mercaderista ofrece su trabajo antes de la contratación con la empresa.

b. **Aplicación al ámbito del Mercadeo.**

Llevando consigo una gran responsabilidad la confidencialidad determina que.

> "Cualquier interviniente de un proceso de investigación y de protección del resultado de algún proyecto, sin importar su calidad está en la obligación de mantener como confidencial *cualquier información* relacionada con estos y para ello se tendrá en cuenta su relación contractual con las IES, centros de desarrollo tecnológico, centros de investigación o empresas. (...) En todo caso el manejo y uso de la información solamente estará enfocado en el desarrollo del proceso para el que fuere involucrado y no de manera personal, ni en beneficio de terceros. Es obligación de la institución garantizar que el interviniente no conocerá la información antes de aclarar o establecer la relación contractual, o antes de realizar la suscripción del acuerdo."[5]

Es así como el concepto de confidencialidad abre el paso a la protección de una generalidad dentro de la "información" que sea parte del resultado de algún proyecto y que el empleado este en la obligación de mantener sin ignorar que estos deben ser aceptados por el contratante para ser tratados como datos confidenciales como lo indica COLCIENCIAS dentro del ejercicio del mercaderista:

> "Entendiendo que las IES, centros de desarrollo tecnológico, centros de investigación y empresas *son totalmente respetuosos del derecho de expresión que tienen los docentes, investigadores y colaboradores de un proceso de investigación que deriva en un proceso de protección vía propiedad intelectual;* **se reservan el derecho de aprobar el contenido de algún documento relacionado con estos procesos**, si en estos no se ve reflejado más que la opinión de sus autores y los mismos no están totalmente alineadas con la misión, visión y pensamiento de la institución."[6]

Es así como, acepta la colaboración de estos profesionales como parte del derecho de Propiedad Intelectual.

---

[5] COLCIENCIAS. Guía para la elaboración de Acuerdos de Confidencialidad y de Delimitación de la Propiedad Intelectual entre Instituciones de Educación Superior, Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de investigación y Contribuyentes de Renta en el marco de las Deducciones Tributarias para la I+D+I(2016)

[6] Ibíd.

Una vez ubicada la confidencialidad dentro del mundo del profesional mercaderista Natalia Tobon (2009) nos ubica cómo puede ser protegido este trabajo dentro de la clausula de confidencialidad cuando expresa que:

> "los estudios o situaciones que facilitan la fabricación de bienes o prestación de servicios por parte de una empresa se pueden proteger por medio de la figura de los secretos industriales, mientras que la información que se relaciona con asuntos *puramente comerciales como son la venta, la publicidad, relaciones con los consumidores y proveedores se puede proteger mediante la noción de secretos comerciales*"[7]

Lo anterior teniendo en cuenta las amplias funciones del mercaderista que incluye, según la Asociacion Americana de Mercadeo (2008):

> "Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large."[8]

En este orden de ideas, la amplia seccion de funciones que tiene un mercaderista es la razón por la cual se adecua a la proteccion que sugiere la Dra.. Natalia Tobon, y se procede a la adecuación de los secretos comerciales.

c. **Secreto empresarial**

Los derechos de Propiedad Intelectual según, INAPI (Conceptos fundamentales sobre la Propiedad Intelectual. INAPI- Institucional, 2020) se define como:

> "una rama del derecho que busca por una parte fomentar la innovación, la creación y la transferencia tecnológica y por la otra, ordenar los mercados facilitando la toma de decisiones por el público consumidor."[9]

Esta rama no solo cubre los derechos de autor sino también la propiedad industrial: una rama del derecho comercial que busca proteger los activos intangibles, valiosos para una determinada persona o empresa [10] respaldada por el Código civil en el artículo 670 que establece: "Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo."[11]

Esta propiedad industrial, esta dividida a su vez en dos ramas: Por un lado, los signos distintivos que, según la Decisión 486 de la CAN y el Código de Comercio comprenden: marcas, lemas y nombres comerciales, rótulos o enseñas, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia; todas estas

---

[7] Tobón Franco, Natalia. Secretos industriales, empresariales y know How. Medellín: Editorial Diké, (2009)

[8] American Marketing Association. The American Marketing Association Releases New Definition for Marketing (January 14, 2008)

[9] Inapi.cl. 2020. Conceptos Fundamentales Sobre La Propiedad Intelectual - INAPI. Institutional. [online] Available at: <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1192.html>

[10] METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Tomo I. Editorial Diké, Medellín. 2001. P. 20.

[11] Código Civil Colombiano.

figuras que "identifican un producto, un establecimiento o un servicio de otro de la competencia"[12]. Y en segundo lugar, están las nuevas creaciones que protegen "bienes que, aunque no tienen existencia física, son producto de la *invención humana*"[13] donde según Jaime Sanin (2013) cae el secreto empresarial dentro de la categoría de nuevas creaciones debido a que:

> "El secreto empresarial no solamente es una forma de protección autónoma dentro de la propiedad industrial, sino que la violación de secretos empresariales es considerada una violación a las normas de competencia. Además, a diferencia de otras figuras de la propiedad industrial como las patentes, el secreto empresarial no es una concesión administrativa sino una protección de facto, es decir, que "no otorga un derecho exclusivo sino más bien un "monopolio de hecho", pues la duración de la protección es ilimitada aunque incierta (la información estará protegida mientras se mantenga en secreto)""[14]

Así mismo lo considera la CAN en su Decisión Andina 486 de 2000[15]cuando define el secreto empresarial como:

> **"***Cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva*, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero"

Y posteriormente en el texto compilado de las Decisiones Andinas en Propiedad Intelectual dentro de la sección de la misma decisión 486 del 2000 acerca del Régimen común sobre Propiedad Industrial indica que:

> "Este régimen regula, principalmente, los derechos referidos a las invenciones y otras soluciones técnicas, los signos distintivos, los diseños industriales y los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial*, entre los que se incluye la protección contra el abuso de los secretos empresariales."*

Es así, como la CAN, regula e incluye los secretos empresariales dentro de la Propiedad Industrial desde el Capitulo II (articulo 260) en delante de la decisión 486 del 2000.

En este mismo sentido sigue el Dr. Fernando Jiménez (2007) cuando expresa que:

> "La tradicional regulación de la Propiedad Intelectual basada en el monopolio reconocido sobre la utilización económica de un conocimiento aplicable resulta inadecuada en el caso de los secretos industriales. El ordenamiento jurídico comunitario, siguiendo en este punto a la gran mayoría de ordenamientos jurídicos, ha optado por regular la protección jurídica del diseño industrial, mediante la tutela que se ofrece a dicha información en la regulación de competencia desleal y también por el derecho penal."

Es así, como, para el caso concreto el secreto empresarial se ubica dentro de la propiedad intelectual, como un secreto empresarial protegido por las nuevas creaciones en el diseño industrial. de acuerdo con la CAN, la doctrina y el Código Civil

---

[12] Tobón Franco. Óp. Cit. P 20.
[13] Tobón Franco. Óp. Cit. P 20.
[14] Jaime Sanin Restrepo. El secreto empresarial: Concepto Teórico y Fallas a la Hora de Alegar su Violación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Revista de Derecho Privado. Universidad de los Andes.(2013)
[15] 260 de Decisión Andina 486 de 2000

B. ¿CÓMO TERMINA LA CONFIDENCIALIDAD UNIDA A LAS IDEAS?

a. Elementos para establecer secreto empresarial

De acuerdo con el Dr. Fernando Jiménez los requisitos del secreto empresarial son:

1. "Que dicha información o conocimiento tenga carácter empresarial
2. Que sea secreta con manifiesta intención de mantenerse oculta
3. Que tenga valor económico y competitivo para la empresa en cuestión"[16]

Para la reespectiva adecuación de estos requisitos se pensara en un ejemplo como lo es una estrategia comercial:

1. Es de carácter empresarial debido a quien va dirigido
2. y 3. Debe mantenerse oculta para mantener la competitividad en el mercado

Es así, como luego de ubicar la idea como secreto empresarial se puede apreciar que tipo de secreto empresarial es, para este efecto el Dr. Valderrama (2017)[17] ubica diferentes tipos de secretos empresariales donde se ubican:

1. Lo de carácter técnico industrial: Son aquellos que hacen referencia a los procedimientos de fabricación, cadenas de producción en la empresa, diseños aun no divulgados, entre otros
2. Los de cuestiones comerciales: Esta categoría, es la que pertenece para el caso concreto del presente texto, esto debido a que los secretos comerciales incluyen las estrategias de la empresa y los posibles desarrollos de ofertas comerciales, labor esencial de un mercaderista.
3. Y finalmente, los que se refieren a la organización interna de la empresa que se refieren a la información del personal contratado , la situación financiera o planes de reorganización interna.

b. Implementación dentro del pacto de confidencialidad

Se deberá mezclar un acuerdo de confidencialidad para empleados con la proteccion de un producto de acuerdo al caso, esto debido a que el ejercicio de un mercaderista implica el uso de datos de la empresa que pueden o no ser publicos y así mismo, la empresa no debe proteger solo lo que ya tiene sino lo que va a obtener, el producto, que será entonces la estrategia comercial que otorgara el mercaderista mediante su actividad laboral y se convertira en secreto empresarial para ejercer un ámbito de control idoneo en cuanto según indica Ricardo León (2019):

> "A diferencia de las patentes y de oros derechos de propiedad industrial donde la inscripción en un registro especial-y consiguiente la publicidad derivada del mismo- resulta necesaria para que nazca el derecho y pueda ejercerse, **los secretos empresariales utilizan la confidencialidad como herramienta de gestión de la competitividad empresarial y de la innovación en investigación para proteger dicha información**"[18]

---

[16] Jiménez Valderrama, Fernando Augusto. Protección Jurídica del Conocimiento y la tecnología en la empresa Bogotá, Ed. Temis. (2017).p.103

[17] Ibíd. P.102

[18] Ricardo Oliva León. Acuerdo de Confidencialidad y Protección de Secretos Empresariales. Algoritmo Legal.(04/05/2019)

c. Protección jurídica

Es así, como la confidencialidad termina siendo el pacto o la clausula ideal para le contratante de proteger el secreto empresarial, así como lo determina igualmente el doctor Fernando Jiménez (2017)

> " a diferencia de las instituciones de propiedad intelectual que ya hemos mencionado, cuya protección se basa en el reconocimiento de su derecho de propiedad (monopolio sobre un conocimiento), en el cual su titular esta habilitada legalmente para impedir que terceros no autorizados utilicen dicho conocimiento explotándolo económicamente , en el secreto industrial, este monopolio no existe.
>
> (...)
>
> No podemos afirmar que tengamos un monopolio sobre un secreto, porque en el momento en que se hace publico **pierde la calidad reservada de manera definitiva, siendo imposible para el dueño de esta información impedir que otras personas lo conozcan y eventualmente tomen decisiones basadas en la misma. La revelación de una información secreta se torna irreversible que impide, a quien era su titular, volver a la situación anterior"[19]**

Por esta razón, la ley contiene las siguientes formas de sanciones por revelar los secretos comerciales:

1. Competencia desleal

2.Sanciones penales

3. Sanciones civiles

1. De acuerdo con la ley 256 de 1996 son solo 3 supuestos los que podrán ser sancionados: (i)que la conducta haya sido realizada en el mercado por cualquier persona, independientemente de su calidad de comerciante; (ii)que la conducta haya, tenido fines concurrenciales, es decir, haber sido realizada con el fin de mantener o incrementar la participación en el mercado de un actor o de un tercero; (iii) que la conducta produzca o este llamada a producir efectos en el mercado colombiano.

Para concurrir en uno de estos supuestos, es necesario identificar el tipo de conductas que llegan a tales fines, para este efecto Natalia Tobón (2017) recuerda que

> "la decisión 486 del 2000 de la CAN. En su articulo 262 establece que todo acto de divulgación, adquisición o explotación de un secreto en contra de las practicas legales de comercio y sin autorización de su titular será entendido como una violación al secreto empresarial"[20]

2. Dentro del derecho penal la protección vigente se encuentra en el articulo 308 del Código Penal Colombiano cuando establece el delito de violación de reserva industrial el cual sanciona:

> "El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva

[19] Jiménez Valderrama, Op. Cit. (2017).p.102

[20] Varela Pezzano,E.(Coord). (2017) Intellectual Property Handbook – Manual de propiedad intellectual. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez

(...)el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial."[21]

3. Finalmente, la proteccion del derecho civil conduce por la responsabilidad civil por la cual se exige el pago de los perjuicios relacionados con el pacto contractual en caso de incumplimiento.

C. CONCLUSIÓN

Si se establece proteccion jurídica a las ideas mediante la clausula de confidencialidad teniendo en cuenta que al tratar estrategias comerciales dentro de los secretos empresariales no se menciona en ninguna fuente algún requisito de fijacion y es así como el trabajo de un mercaderista para el caso concreto se convierte en un objeto de propiedad intelectual, concretamente del diseño industrial donde los datos que utiliza y el producto que entrega forman parte de el ámbito de propiedad del contratante con el que negocia.

Todo lo anterior, es comunmente protegido mediante los acuerdos de confidencialidad en las diferentes formas en que pueda expresarse de acuerdo a la doctrina.

BIBLIOGRAFÍA

- American Marketing Association. (January 14, 2008).The American Marketing Association Releases New Definition for Marketing Referenciado de: http://www.healthedpartners.org/ceu/hm/b04amareleasesnewdefinitionmarketingjan2008.pdf
- Código Civil Colombiano.
- Código Penal Colombiano.
- COLCIENCIAS. (2016). Guía para la elaboración de Acuerdos de Confidencialidad y de Delimitación de la Propiedad Intelectual entre Instituciones de Educación Superior, Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de investigación y Contribuyentes de Renta en el marco de las Deducciones Tributarias para la I+D+IRetomado de: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-pi-beneficios-tributarios-2016.pdf
- Comunidad Andina de las Naciones (CAN) Deciion 345 de ___
- Comunidad Andina de las Naciones (CAN) Decisión 486 del 2000.
- Estrada, A. Acuerdos de Confidencialidad. Asuntos Legales. (9/12/2019), referenciada de: https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/acuerdos-de-confidencialidad-2941910
- Jiménez Valderrama, Fernando Augusto.(2017). Protección Jurídica del Conocimiento y la tecnología en la empresa Bogotá, Ed. Temis.
- Kokemuller, Neil. Las Diferencias entre Mercadeo, Publicidad y Propaganda.La Voz. Referenciado de: https://pyme.lavoztx.com/las-diferencias-entre-mercadeo-publicidad-y-propaganda-10185.html
- Llamazares, Olegario. (28 de marzo de 2019). Acuerdos de confidencialidad: Tipos y modelos. Global Negotiatiator Blog. Retomado de: https://globalnegotiator.com/files/modelos-de-acuerdos-de-confidencialidad.pdf

[21] Código Penal Colombiano.

- Metke Méndez, Ricardo (2001). Lecciones de propiedad industrial. Tomo I. Editorial Diké, Medellín.
- Oliva León,Ricardo.(04/05/2019). Acuerdo de Confidencialidad y Protección de Secretos Empresariales. Algoritmo Legal. Recuperado de: https://www.algoritmolegal.com/propiedad-intelectual/acuerdo-de-confidencialidad-y-proteccion-de-secretos-empresariales-2/
- Sanin Restrepo,Jaime. (2013) El secreto empresarial: Concepto Teórico y Fallas a la Hora de Alegar su Violación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Revista de Derecho Privado. Universidad de los Andes. recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/3600/360033220003.pdf
- Tobón Franco, Natalia. (2009) Secretos industriales, empresariales y know How. Medellín: Editorial Diké,
- Varela Pezzano,E.(Coord). (2017) Intellectual Property Handbook – Manual de propiedad intellectual. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez.

La Apropiación Cultural en el Ámbito de la Moda en Colombia

Verónica Patricia Gómez Cárdenas

RESUMEN

Gracias a la globalización, los elementos de muchos grupos culturales minoritarios se dieron a conocer debido a su riqueza cultural, surgiendo como consecuencia que personas famosas o grandes multinacionales usaran esos elementos ignorando el verdadero trasfondo y haciendo pasar estos elementos como propios, incurriendo así en apropiación cultural. Debido a estas violaciones ha surgido la necesidad de regulación en todos los países que tienen una diversidad cultural, como es el caso de Colombia.

PALABRAS CLAVES: *Apropiación cultural, conocimientos tradicionales, vestimenta.*

ABSTRACT

Due to globalization, the elements of many minority cultural groups became known due to their cultural richness, arising as a consequence that famous people or large multinationals used those elements ignoring the true background and passing these elements as their own, thus incurring appropriation cultural. Due to these veniolations, the need for regulation has arisen in all countries that have cultural diversity, such as Colombia.

KEY WORDS: *Cultural appropriation, traditional knowledge, clothing.*

INTRODUCCIÓN

"*La moda no es un tema trivial. Usted no utiliza ropa, utiliza una identidad"1*

El presente trabajo de investigación se encargará de analizar la apropiación cultural en el ámbito de la moda colombiana. Definimos apropiación cultural como:

> El acto por el que un miembro de una cultura relativamente dominante hace uso de una expresión cultural tradicional y la reutiliza en un contexto diferente, sin contar con autorización, hacer mención de su origen, ni proporcionar compensación por su utilización, lo cual causa un daño al poseedor o poseedores de la expresión cultural tradicional (Organización Mundial de Propiedad Intelectual [OMPI], 2019)

Con respecto a la apropiación cultural en el ámbito de la moda entendemos:

> En ocasiones los diseñadores toman las expresiones culturales tradicionales y las reutilizan fuera de contexto sin tener en cuenta su significado cultural o mal interpretándolo, lo cual causa un gran daño a los poseedores de esas expresiones. Incluso cuando el agravio es involuntario, puede conllevar consecuencias culturales, sociales y económicas drásticas. (Organización Mundial de Propiedad Intelectual [OMPI], 2019)

Consideramos que es un tema relevante para analizar por la manera cómo a lo largo de la historia los grupos minoritarios se han visto usurpados, segregados y discriminados. A su vez, pareciera paradójico que, gracias a la globalización y en particular el desarrollo de la economía y emprendimientos de iniciativas empresariales, estas culturas minoritarias han tenido una oportunidad para salir de la clandestinidad, contar las historias ancestrales de sus acervos culturales reflejados en su música, estilo de vida, religión y particularmente con sus atuendos y en particular, su vestimenta.

No obstante, el uso y el abuso de todos los elementos culturales, en particular los objetos y ropa para vestir, han dado pie para que se sientan ofendidos y sean consciente por buscar mecanismos que les permitan denunciar, las grandes marcas o diseñadores de modas prestigiosos, que utilizan estos elementos culturales en sus creaciones haciéndolos pasar como propios, quitándoles créditos a estos puebles culturales, no reconociéndoles sus derechos propiedad intelectual, sin retribución y compensación para ellos, pueblos que siempre han estado sumergidos en pobreza absoluta. A la lista se suman: Cantantes, artistas, fotógrafos, etc. dicen haberse inspirado en ellos, pero en realidad, son apropiaciones directas de sus culturas.

Frente a lo anterior, existen muchos casos que han causado gran revuelo y han herido los sentimientos de estos grupos, uno de ellos es el de Carolina Herrera en México, con su colección: Crucero, presentada en junio 5 de 2020. Durante este evento se vieron varios vestidos y prendas que tenían bordados originarios de pueblos indígenas de México, lo cual causó indignación y la secretaría de cultura de México se pronunció pidiendo explicaciones y exigiéndole a la firma Carolina Herrera, que dieran a conocer, públicamente, que las comunidades dueñas de estos diseños y atuendos, recibieran beneficios económicos.

---

[1] "Los vestidos y los accesorios expresan como nos sentimos, cómo nos vemos y cómo deseamos ser tratados por otros". Tungate, Mark. Fashion Brands: Branding style from Armani to Zara. Editorial Kogan, 2005, p. 2.

Otro caso que destacamos es el de la multinacional Nike, que se vio obligada a cancelar el lanzamiento de dos colecciones debido a que le acusaban de apropiación cultural; la primera de ellas ocurrió en 2013 cuando la empresa decidió plasmar en unos zapatos femeninos deportivos patrones del tradicional tatuaje masculino de Samoa denominado pe'a y, el segundo caso se dio alrededor de 2019 cuando Nike decidió lanzar una colección limitada "Air Force 1 Puerto Rico", adornadas con patrones mola originarios de la cultura Guna de Panamá que fueron erróneamente atribuidos por Nike a la cultura portorriqueña. Ante estos dos incidentes, la empresa se encontró en la obligación de retirar del mercado esos productos y realizar las respectivas disculpas.

Por todo lo anterior ha surgido la necesidad, en diversos países, de darle solución jurídica a esta problemática y Colombia como país pluricultural y tan diverso con asentamientos de pueblos indígenas, no se podía quedar rezagada.

Existen vacíos en regulaciones legales o las regulaciones existentes no logran acaparar y abarcar todo lo que este tema requiere, es así como surge la necesidad de regulación profunda para que cada vez que se incurra en apropiación cultural, tengamos mecanismos de solución, regulación y sanción frente a ello.

Ahora bien, este trabajo de investigación tiene como objeto regular el uso o la inspiración de los diseñadores de moda en torno a la vestimenta de grupos culturales, por lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo por medio de la Propiedad Intelectual se puede proteger la vestimenta propia de una cultura?, ante esta pregunta es necesario precisar el objetivo general se demostrara que la regulación de conocimientos tradicionales debe ser una prioridad para todos países que cuenten con una población multicultural para que así no se presenten más casos de apropiación cultural.

Para lograr el cometido expuesto con anterioridad, es necesario considerar el método de investigación, el cual será una metodología cualitativa, donde se hará análisis de la normatividad vigente en Colombia, se analizarán publicaciones y cómo se ha regulado la apropiación cultural en Latinoamérica, para así lograr el cometido deseado. Al final se abordará un enfoque propositivo de cómo Colombia podría resolver esta afectación a la cultura.

Lo primero que debemos abordar es como se podrían proteger ahora en Colombia estas vestimentas propias, dentro del cual entendemos que existen dos formas dentro de la propiedad intelectual

Derecho de autor

Los diseños de prendas de vestir y los accesorios son lo que en materia del derecho de autor se denomina "obras de arte aplicado", es decir, creaciones artísticas elaboradas no solo para ser contempladas sino también para cumplir funciones utilitarias. Los requisitos para que una obra pueda ser protegida como "obra de arte aplicado" son:

(i) Debe tratarse de una creación original que apele al sentido estético, al gusto artístico, de la persona que la contempla.
(ii) Debe cumplir con una función utilitaria. "Si bien, uno de los principios del derecho de autor es la omisión a la evaluación del destino de la obra, en este caso, sí requiere que la creación tenga funciones utilitarias o que esté incorporada en un artículo útil. La definición del artículo 3° de la Decisión 351 de 1993 plantea dos situaciones, una en que la misma creación tenga una función utilitaria, como por ejemplo una escultura que adicionalmente presta un servicio de iluminación, como una lámpara; y otra

relacionada con la incorporación de una obra artística a un objeto utilitario, como un dibujo que es incorporado en un reloj"

(iii) Debe permitir su reproducción, ya sea de forma artesanal (elaboración de ejemplares manualmente) o industrial (producciones mecánicas en serie) (Tobón, Varela, p.221)

- Diseño industrial

La apariencia particular de un producto que se obtiene a partir de una reunión original, especial y visible de líneas, colores, texturas, materiales, contornos, ornamentaciones y/o matices es lo que se conoce como un diseño industrial. Una prenda de vestir obtendrá reconocimiento como diseño industrial si cumple los siguientes requisitos:

a. Novedad: La apariencia de un producto es novedosa cuando es diferente de la que tienen los demás productos de su clase. El legislador colombiano considera que no hay novedad en un diseño en los siguientes casos: Cuando el diseño sólo presenta diferencias secundarias con respecto a otras realizaciones anteriores, o cuando el público ha tenido acceso a él, en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de reconocimiento como diseño industrial. En la práctica la exigencia de la novedad en la moda puede ser un requisito difícil de cumplir ya que en ese ambiente constantemente se hacen ferias y desfiles, se publican fotografías de los diseños en revistas especializadas y existen sitios de Internet que difunden constantemente las nuevas tendencias.

b. Especialidad: Un producto, que puede ser una prenda de vestir, tendrá un diseño especial cuando su apariencia no está determinada por la función que cumple10. En el caso de la moda resulta complejo cumplir este requisito si se piensa, por ejemplo, en que casi todos los sombreros tienen la forma de la cabeza, todo zapato la forma de un pie, etc.

c. Visibilidad: El diseño debe ser visible durante el uso normal del producto. Si una prenda de vestir cumple los requisitos anteriores entonces su diseñador podrá presentar la solicitud de reconocimiento de diseño industrial directamente, en Colombia, por ejemplo, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 1 (Tobón, Varela, p.218)

Ya abordado este tema, podemos analizar que a pesar de que haya una protección, ésta no es suficiente debido a que no garantiza que se cause daño a la apropiación cultural, por esto debemos como país generar una regulación más exhaustiva y específica para regular estos temas.

De la mano de esto encontramos que Colombia por medio de la decisión 486 de la comunidad andina entra a tener una obligación con respecto de esta de regular específicamente todo el tema tratado con respecto a la protección de los conocimientos tradicionales dentro del cual entendemos que:

Son los conocimientos especializados, capacidades, innovaciones y prácticas que son propios de los pueblos indígenas y las comunidades locales, mientras que las expresiones culturales tradicionales (ECT) designan las formas materiales e inmateriales por cuyo medio se expresan, comunican o manifiestan los conocimientos y las culturas tradicionales. (Organización Mundial de Propiedad Intelectual [OMPI], 2017).

De esta manera podemos entender que los vestuarios propios de estas culturas (en Colombia los indígenas, los afrocolombianos y ROM) hacen parte de los conocimientos tradicionales, así mismo El Artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) constituye una importante referencia a este respecto:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. (Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas,2016)

Ahora bien, con respecto a lo mencionado anteriormente y teniendo claro que las vestimentas hacen parte de esos conocimientos tradicionales, surge la necesidad de crear una ley que regule y de por sentado esta protección , encontramos que países cercanos en Latinoamérica y que tienen una cultura tan diversa como la nuestra , han venido sintiendo la misma necesidad y han expedido leyes para la protección de estas poblaciones, un ejemplo de un país latinoamericano ha sido México, el cual el año pasado (2019) específicamente en noviembre el senado aprobó la Ley General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afroamericanas y Equiparables, dentro de las cuales regula

1. Aspectos de titularidad de los derechos colectivos, es decir que las propias comunidades protegidas por esta ley serán las encargadas de señalar e identificar que elementos de su cultura estarán sujetos a protección, y cuales se encuentran a disposición de terceros.

2. La creación de un sistema Nacional de Salvaguardia que establece las bases y los objetivos de cada orden de gobierno, así como de cada institución, para proteger estos derechos de las comunidades.
3. La creación de un registro nacional que identifica y documenta cuales son aquellas expresiones y manifestaciones de la cultura de esas comunidades.
4. Cuales son las sanciones propias en dado caso de que se llegue a presentar el uso no consentido de sus elementos culturales. (Ley General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afroamericanas y Equiparables,2019)

Con respecto a nicaragua encontramos que cuentan con un Acuerdo Gubernativo 778 2003 y Acuerdo 379 2005 del Ministerio de Cultura y Deportes. (regula aspectos relacionados con el control , destino y aprobación de las tarifas establecidas por reproducciones de textiles, derecho de imagen, réplicas y copias de un bien cultural El artículo 5 establece una tarifa especifica de 5.000 quetzales por reproducciones de textiles mayas, en tela o parcial, o de sus diseños o motivos, dicho artículo se refiere en especial al respeto del derecho moral de autoría o de propiedad intelectual de las comunidades respectivas dentro el crédito de origen de los textiles y otros datos del lugar donde son usados por sus habitantes El Decreto 426 Ley de Protección de la Producción Textil Indígena. Establece en el artículo 7 sobre los tejidos autóctonos o auténticos, y que cada comité registrará en la oficina de marcas y patentes los diseños, dibujos o bordados de los tejidos de un municipio o comunidad, adquiriendo así la propiedad exclusiva para usarlos. Tanto el Instituto Indigenista Nacional como la oficina de marcas y patentes llevarán un registro especial para hacer esta clase de inscripciones. Todas las gestiones en el trámite para obtener el registro serán realizadas sin costo alguno. (Organización Mundial de Propiedad Intelectual [OMPI], 2007)

De igual manera Panamá consta con una protección dada por la ley 20 de 2000 que abarca todo el espectro de manifestaciones tangibles e intangibles que hacen parte de la identidad cultural y valores

socioculturales. La norma reconoce protección a las costumbres, tradiciones, creencias, espiritualidad, religiosidad, cosmovisión, modelos, dibujos, diseños, innovaciones contenidas en las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, petroglifos y otros detalles; elementos culturales de su historia, música, arte y expresiones artísticas tradicionales y en general, cualquier forma de expresión tradicional.

Con respecto al proceso se entiende que las mismas comunidades son las encargadas de regular y permitir el acceso a terceros a sus expresiones y este proceso debe ser registrado ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial. En los casos en que se pretendan explotar a escala industrial los derechos de los pueblos indígenas, se deberá contar también con la autorización del Ministerio de Comercio e Industrias.

En el apartado de sanciones, se tienen dos tipos:

• Penales, que tipifican el contrabando de imitaciones de vestidos, instrumentos musicales y obras artísticas o artesanales indígenas.

• Administrativas, que son residuales a las contempladas en el sistema de propiedad industrial y se aplican según la gravedad de la infracción por medio de decomiso, destrucción y multas. (Tovar,2017.p.34)

Actualmente existen otros países que también les brindan protección a las comunidades bajo los conocimientos tradicionales, pero la protección va más encaminada en pro de la biodiversidad, uno de estos es Costa Rica el cual consagró la objeción cultural, que permite que las comunidades locales y los pueblos indígenas se opongan al acceso a sus recursos y al conocimiento asociado por motivos culturales, espirituales, sociales, económicos o de otra índole. (Tovar,2017.p.29)

A pesar de que no exista una ley sobre la protección de conocimientos tradicionales, en Colombia se han venido dando muchos movimientos debido a la importancia del tema, gracias a esto varios grupos como Artesanías de Colombia se han reunido para dar una solución temporal y que pueda ser un mecanismo de salida para estas poblaciones que están siendo afectadas, uno de estos proyectos ha sido el programa de propiedad intelectual dentro del cual tiene como propósito:

- Transferir conocimientos a los artesanos sobre propiedad intelectual y derechos de autor aplicados a la artesanía, a través de charlas sobre el tema.
- Que los artesanos cuenten con herramientas legales que fortalezcan su competitividad ante el mercado, a partir del registro de signos distintivos (marcas colectivas, de certificación y denominaciones de origen).
- Consolidar el uso del signo distintivo en los productos, mediante la asociatividad y el posicionamiento comercial en el mercado. De la mano de esto crearon una guía en la cual se elaboró una cartilla donde se expresa como esas artesanías están protegidas bajo propiedad intelectual y que procedimiento se debe llevar a cabo cuando hay una violación de los derechos protegidos y gracias a este movimiento se llego a un convenio con la Superintendencia de Industria y Comercio donde hasta el día de hoy se ha logrado el registro de 60 marcas colectivas a nivel de comunidades artesanales, (12) denominaciones de origen declaradas para productos artesanales y tres (3) de bocados típicos. Y a la fecha, se ha avanzado con el trámite de más de 65 autorizaciones del “Sello Denominación de Origen Colombia” para artesanos de diversos oficios y zonas del país. (Artesanías de Colombia)

Aunque este tipo de proyectos le brinden una protección directamente a las artesanías, se encuentra un vacío y es que igualmente en el mundo de la moda no hay protección, o sea eso quiere decir que un diseñador puede inspirarse transgrediendo la línea de inspiración a copia y vulnerar los derechos de estas comunidades y estas comunidades no tener ningún tipo de protección si no han protegido sus vestuarios bajo derecho de autor o diseños industriales, lo que se ha visto por parte de los diseñadores en Colombia para protegerse de incurrir en apropiación cultural , es realizar colaboraciones con estos artesanos de las comunidades y así desarrollar una campaña resaltando su labor y enfatizando en que están cumpliendo con todo tipo de retribución con ellos, para así lanzar un mensaje indirectamente a todos los espectadores de que no se está incurriendo en apropiación cultural , un ejemplo de esto fue la colección Maestros Ancestrales, en el cual fue una colaboración de la diseñadora Renata Lozano, y la comunidad emberá chamí.

De la mano de lo que mencionamos anteriormente, de las regulaciones de nuestros países hermanos encontramos que en Colombia se podría aplicar algo parecido , esto hace referencia a que se cree una ley para la protección de los conocimientos tradicionales de estas comunidades (indígenas, los raizales, ROM) , por ahora los vestuarios protegidos bajo derecho de autor deberían de solucionarse los conflictos bajo la dirección nacional de derecho de autor y si deciden protegerlo mediante diseños industriales , cualquier conflicto se debe solucionar bajo la intervención de la superintendencia de industria y comercio. Ante la necesidad de regulación concuerdo totalmente con lo planteado en el desarrollo de las líneas de investigación que adelantó el Centro de Estudios de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, en marzo de 2006 donde se publicó el producto de una de estas líneas denominada "Régimen de protección socio jurídica de los conocimientos tradicionales en Colombia", en el plantear argumentos con respecto a que muchas veces las apropiaciones culturales se dan debido a que:

1) no existe un verdadero consentimiento informado previo por parte de las comunidades indígenas cuyos conocimientos son apropiados y aprovechados; 2) no hay una distribución equitativa de los beneficios derivados de ese aprovechamiento; 3) no se hace un reconocimiento de la titularidad de la comunidad sobre esos conocimientos, y 4) el país no tiene una política de información y divulgación de sus conocimientos tradicionales que permita convertirlo en un verdadero promotor de la existencia e importancia del mismo y con ello lograr el reconocimiento social que impida una apropiación indebida por parte de terceros. . (Mosquera,2015, p.51)

Ante esta problemática en el estudio se prevén dos formas de protección, la primera hace referencia a una protección positiva que es que se deben otorgar los derechos a las comunidades sobre su conocimiento y que de ahí las comunidades perciban que estos conocimientos tradicionales también les pueden favorecer si sacan provecho de ellos y como consecuencia tendrían la posibilidad de recibir beneficios económicos por parte de quien quiera usar estos conocimientos y así mismo que esto se vuelva rentable de tal manera que les proporcione un ingreso fijo , por ejemplo con el tema a tratar de las vestimentas , estas comunidades podrían seguir haciendo colaboraciones con muchos más diseñadores y recibir un porcentaje económico en pro de la comunidad y también se dan a conocer como comunidad.

Por otro lado, hablan de la protección negativa que hace referencia a que se le prohíba a terceros hacer uso de estos conocimientos tradicionales sin previa autorización y consentimiento de las comunidades.

CONCLUSIÓN

Actualmente la apropiación cultural en el ámbito de la moda es un fenómeno que afecta a todos los países alrededor del mundo, por ende, es de vital importancia establecer leyes y mecanismos para

contrarrestar la situación, si bien se han hecho unos avances con respecto al manejo del tema, hay la necesidad de una regulación más extensiva ya que la propiedad intelectual no logra darle esa protección completa que los miembros de estas culturas. Colombia cómo país latinoamericano puede tomar como ejemplo las leyes que se han establecido en otros países vecinos, ya que de no hacerlo se estarían vulnerando los derechos de estas culturas y como país multiverso tenemos que establecer esta regulación como una prioridad.

Bibliografía:

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2017). Protección de las expresiones culturales tradicionales: algunas cuestiones para los legisladores Recuperado de https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/04/article_0002.html
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2019). Frenar la apropiación cultural en la industria de la moda mediante la propiedad intelectual. Recuperado de: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/04/article_0002.html
- Recuperado de https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/04/article_0002.html
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2007). COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECURSOS GENÉTICOS, CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y FOLCLORE. Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_11/wipo_grtkf_ic_11_4_b.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2010). LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA SALVAGUARDIA DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Recuperado de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/1023/wipo_pub_1023.pdf
- CERLAC (Centro Regional para el Fomento en América Latina y el Caribe, Cerlalc-Unesco) (2017). ANALISIS DEL DERECHO COMPARADO DE LA PROTECCION DE LAS EXPRESIONES Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES. RECUPERADO DE: http://cerlalc.org/wp-content/uploads/2017/12/Publicaciones_Cerlalc_ODAI_Analisis_derecho_comparado_proteccion_ETC_011117.pdf
- organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2017), Proteja y promueva su cultura: Guía práctica sobre la propiedad intelectual para los pueblos indígenas y las comunidades locales. OMPI: Ginebra
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2017). Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas. Recuperado de https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pa/pa015es.pdf
- Tobón, N. , Varela ,E. (2010). Derecho de autor para creativos. Bogotá, Colombia: Ibáñez.
- Senado de México. (3 de diciembre de 2019) LA LEY GENERAL DE SALVAGUARDIA DE LOS ELEMENTOS DE LA CULTURA E IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, AFROMEXICANAS Y EQUIPARABLES
- Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. (2016) Artículo 31.
- MOSQUERA GONZÁLEZ,M.A(2015) RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y GARANTÍA JURÍDICA DE LOS CONOCIMIENTOS, INNOVACIONES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES COLECTIVAS, DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS: INDÍGENAS, NEGRAS, RROM Y COMUNIDADES CAMPESINAS EN COLOMBIA, A TRAVÉS DE MARCAS COLECTIVAS, DE CERTIFICACIÓN, DENOMINACIONES DE ORÍGEN Y EL

PLAN DE SALVAGUARDIA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL(Doctorado en derecho).Recuperado: https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/580/1/GDA-spa-2015-Reconocimiento_protecci%C3%B3n_y_garant%C3%ADa_jur%C3%ADdica_de_los_conocimientos_innovaciones_y_pr%C3%A1cticas_tradicionales_colectivas.pdf

- TABIMA GARZON, J.S(2015) La vulneración de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas por la insuficiente protección legal de sus conocimientos tradicionales en Colombia. (trabajo de investigación).Recuperado: https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2229/1/La%20vulneraci%C3%B3n%20de%20los%20derechos%20fundamentales%20de%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20por%20la%20insuficiente%20protecc.pdf
- Artesanías de Colombia (2020). PROPIEDAD INTELECUAL. Recuperado de: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_proyectos/propiedad-intelectual_4953