

## **Sobre las formas de explotación que se pueden pactar en un contrato de transferencia de derechos patrimoniales, así como de autorización o licencia de uso, al amparo de lo establecido en el art. 31 de la Decisión 351**

Mediante Interpretación Prejudicial 68-IP-2021 del 15 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5093 del 16 de dicho mes, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido los siguientes criterios jurídicos interpretativos con relación a las formas de explotación que se pueden pactar en un contrato de transferencia de derechos patrimoniales, así como de autorización o licencia de uso, al amparo de lo establecido en el art. 31 de la Decisión 351 — Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos:

«(...)

1.1. El Artículo 31 de la Decisión 351 dispone lo siguiente:

«**Artículo 31.-** Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades **pactadas expresamente** en el contrato respectivo.»

(Énfasis añadido)

1.2. El Artículo 31 de la Decisión 351 reconoce la libertad contractual de las partes para incluir, como objeto del contrato de transferencia de derechos patrimoniales, las modalidades de explotación del derecho (de autor o conexo) transferido, autorizado o licenciado. Al referirse la norma a «pactadas expresamente», queda claro que se debe identificar en el contrato, de manera expresa, la modalidad de explotación.

1.3. La identificación de la modalidad de explotación no puede ser indeterminada, como sería aquella que dice «cualquier otra modalidad de explotación que aparezca en el futuro», sino que, por lo menos, debe identificar el género de la modalidad de explotación, o individualizar el medio o la tecnología de la explotación —la que puede ser incipiente o experimental—, o indicar algunos rasgos de la modalidad de explotación que permitan su identificación futura.

1.4. Dicho en otros términos, incluye tanto la determinación precisa de una forma de explotación ya existente como aquellas que de modo razonable se pueden deducir o inferir de lo expresamente pactado en el contrato. Así, por ejemplo, es válido consignar en el contrato «todas aquellas formas de explotación que

se realicen a través del internet». En este ejemplo, al menos se está identificado el medio (o la tecnología) de la explotación, por lo que si en el futuro aparecen nuevas aplicaciones tecnológicas que permiten la explotación de derechos de autor o derechos conexos, utilizando el internet, tales aplicaciones se encuentran comprendidas dentro de lo pactado, pues lo pactado expresamente aludió a «todas aquellas formas de explotación que se realicen a través del internet».

- 1.5. Así, las partes podrían pactar expresamente lo que se conoce como «cláusulas *catch-all*», esto es, cláusulas generalmente incluidas al final de una enumeración **ejemplificativa** que abarca a todo el género enumerado e incluye, por inferencia, las especies no enumeradas directamente pero que obedecen a las características del género. De esta manera, por ejemplo, si un contrato aludiera a la «distribución de la obra por casete, disquete, disco compacto (CD) *y otros soportes materiales susceptibles de lectura por dispositivos analógicos, digitales o electrónicos de reproducción*», es claro que no quedarían excluidos otros soportes materiales como el disco versátil digital (DVD), el disco Blu-ray grabable (BD-R) o el disco Blu-ray regrabable (BD-RE), aunque estos no hayan sido textualmente enumerados o incluso no se los conociera en el momento del contrato.
- 1.6. En reconocimiento de las prácticas comunes en el mercado de los derechos de autor y derechos conexos, este Tribunal considera que el Artículo 31 de la Decisión 351 debe interpretarse en un sentido amplio, lo que significa que toda transferencia, autorización o licencia de uso de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos estará limitada por las formas de explotación y modalidades pactadas expresamente en el contrato, lo que incluye aquellas razonablemente deducidas o inferidas del texto expreso pactado en el contrato.
- 1.7. Sí es posible, por tanto, que las partes acuerden una transferencia, autorización o licencia por medio de la individualización descriptiva y ejemplificativa de las formas y modalidades de explotación en función de la tecnología vigente o de las tecnologías nuevas, incipientes o en fase experimental. Por la naturaleza tuitiva de la propiedad intelectual, el autor o intérprete conserva todos los derechos que no ceda, pero podrá ceder sus derechos si manifiesta su acuerdo con relación a formas y modalidades de explotación estricta o latamente definidas.
- 1.8. Lo anterior guarda armonía con la integralidad de la Decisión 351, en la cual diversos artículos reconocen la multiforme y abierta disposición y uso de los

derechos de autor y derechos conexos. Así, por ejemplo, los Literales a) y b) del Artículo 13<sup>1</sup> de la Decisión *in comento*, reconocen el derecho del autor o sus derechohabientes a reproducir y comunicar públicamente la obra **por cualquier** forma, medio o procedimiento.

1.9. De igual manera, el Literal i) del Artículo 15 de la Decisión 351 define como “comunicación pública” de la obra: «[E]n general, la difusión, **por cualquier procedimiento conocido o por conocerse**, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes» (Énfasis añadido). El texto de esta norma de hecho reconoce como relevantes para el ejercicio de los derechos de autor y derechos conexos los procedimientos futuros de la comunicación pública de las obras.

1.10. En virtud de la interpretación sistemática explicada en los párrafos anteriores, este Tribunal observa que el Artículo 31 de la Decisión 351 reconoce implícitamente el derecho de los titulares de derechos de autor y derechos conexos de negociar la transferencia, autorización y concesión de licencias por cualquier forma de explotación y modalidad actual o en desarrollo (*v.g.*, en fase de experimentación); definida, descrita, delimitada o ejemplificada; en respeto de la autonomía de la voluntad de las partes y los usos comunes del mercado pertinente, siempre y cuando no se pretenda extender el alcance de la cesión a todas las formas y modalidades de explotación; es decir, a un límite excesivamente incierto y difuso.

(...))»

Para leer la providencia judicial completa pueden acceder al siguiente link: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205093.pdf>

\*\*\*\*

---

<sup>1</sup> **Decisión 351.-**

«**Artículo 13.-** El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;

(...))»