



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (TJCA)



FOTO DE JANKO FERLIC EN PEXELS

Cuaderno Judicial
002-2022

CRITERIOS JURÍDICOS INTERPRETATIVOS MAYO 2022

**Contrato de franquicia (con licencia de uso de marca) e infracción marcaria.
Indemnización preestablecida en legislación nacional para resarcir infracción
marcaria**

Criterios para el registro de un signo distintivo como marca tridimensional

La exportación constituye una forma de probar el uso de la marca

**La probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual
identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial**

**Diversas formas de comunicación pública de una obra audiovisual y la
comunicación pública de dicha obra por una empresa de televisión por suscripción**

La noción de «empresa extranjera» en la Decisión 291

**La autorización y pago de remuneraciones en caso una empresa de transporte
público de pasajeros alegue no obtener ingresos directos por la comunicación
pública de obras al interior de sus vehículos**

Quito, mayo de 2022

Tabla de contenido

Contrato de franquicia (con licencia de uso de marca) e infracción marcaria. Indemnización preestablecida en legislación nacional para resarcir infracción marcaria	1
Criterios para el registro de un signo distintivo como marca tridimensional.....	4
La exportación constituye una forma de probar el uso de la marca....	8
La probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial.....	11
Diversas formas de comunicación pública de una obra audiovisual y la comunicación pública de dicha obra por una empresa de televisión por suscripción.....	14
La noción de «empresa extranjera» en la Decisión 291.....	17
La autorización y pago de remuneraciones en caso una empresa de transporte público de pasajeros alegue no obtener ingresos directos por la comunicación pública de obras al interior de sus vehículos.....	18

La presente publicación recopila los nuevos criterios jurídicos interpretativos (editados) desarrollados en las Interpretaciones Prejudiciales números 15-IP-2020[1], 81-IP-2020[2], 05-IP-2021[3], 140-IP-2021[4], 221-IP-2021[5], 247-IP-2021[6], 52-IP-2022[7], las cuales fueron aprobadas por el Pleno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sesión judicial del 6 de mayo del 2022.

-
- [1] Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4467 de 13 de mayo de 2022.
 - [2] Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4467 de 13 de mayo de 2022.
 - [3] Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4474 de 23 de mayo de 2022.
 - [4] Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4476 de 25 de mayo de 2022.
 - [5] Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4471 de 20 de mayo de 2022.
 - [6] Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4466 de 6 de mayo de 2022.
 - [7] Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4472 de 20 de mayo de 2022.

Contrato de franquicia (con licencia de uso de marca) e infracción marcaria. Indemnización preestablecida en legislación nacional para resarcir infracción marcaria[8]

- a) Si la existencia de una infracción marcaria se encuentra supeditada a la previa determinación de la vigencia de un contrato de franquicia que contiene un acuerdo de licencia de uso de marca, ¿el juez que está conociendo la acción por infracción tiene competencia para determinar la mencionada vigencia contractual?

...se va a partir de la premisa de que el contrato de franquicia contiene el acuerdo (o cláusulas) de licencia de uso de marca (licencia exclusiva o no). En tal sentido, el franquiciante (o licenciante), al que llamaremos **"A"**, es el titular de la marca registrada, y el franquiciado (o licenciataria), al que denominaremos **"B"**, es el que utilizará dicha marca a cambio de pagar al primero una compensación económica (regalías).



Teniendo presente dicho contexto, para determinar si hay o no infracción marcaria, el juez tiene, por obvias razones, competencia para determinar la vigencia (o eficacia) de la relación contractual. Si el contrato de franquicia (y la correspondiente licencia de uso de la marca), por las razones que fuere, dejó de tener efectos jurídicos (v.g., la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones, la extinción del contrato por vencimiento del plazo, etc.), significaría que **B** dejó de ser licenciataria del uso de la marca, por lo que si

[8] Esta sección ha sido extraída de la Interpretación Prejudicial 15-IP-2020 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4467 de 13 de mayo de 2022.

hubiese seguido usándola, pese a la ineficacia sobreviniente del contrato, habría cometido una infracción marcaria. En cambio, si el juez determinara, al resolver la controversia entre **A** y **B**, que el contrato siguió vigente (v.g., porque no hubo incumplimiento de las obligaciones, porque fue renovado, etc.), ello implicaría que **B** no dejó de ser licenciatario, por lo que tenía derecho a seguir usando la marca, y por ende no habría cometido una infracción marcaria.

b) Sobre la posibilidad de que la legislación nacional establezca un sistema de indemnizaciones preestablecidas para el resarcimiento de los daños causados por la infracción marcaria.

El TJCA no tiene competencia para interpretar el derecho interno de los países miembros, pero sí tiene competencia para explicar el alcance del principio de complemento indispensable en lo referido al Artículo 243 de la Decisión 486, que se cita a continuación:

«**Artículo 243.-** Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.»

Como puede apreciarse de la norma andina citada, los criterios allí mencionados no son taxativos, sino meramente enunciativos, por lo que en aplicación del principio de complemento indispensable, los países miembros pueden establecer criterios adicionales, siempre y cuando estos no violen el derecho andino ni transgredan los principios jurídicos que lo guían.

En la medida que la informalidad, traducido en el incumplimiento total o parcial de la legislación, es un mal que aqueja a los países miembros de la Comunidad Andina, no puede desconocerse que hay situaciones en las que, pese a demostrarse la existencia de una infracción marcaria, es bastante complicado para el titular de la marca probar el daño sufrido. Pensemos, por ejemplo, que el infractor no cuenta con un establecimiento debidamente autorizado por la autoridad competente, o carece de establecimiento (venta en la calle), no emite comprobantes de pago (facturas), no tiene registro de ventas, no declara ni paga impuestos, entre otros, de modo que es difícil determinar el número de unidades vendidas del producto objeto de la infracción marcaria.

La legislación interna de los países miembros puede regular supuestos de indemnizaciones preestablecidas con el objeto de garantizar al titular de la marca un resarcimiento razonable en aquellos escenarios en los cuales es difícil obtener pruebas vinculadas al daño emergente o el lucro cesante. Tales supuestos de indemnizaciones preestablecidas son compatibles con el Artículo 243 de la Decisión 486.

Resta señalar que es facultad del titular de la marca optar por el régimen de una indemnización preestablecida, de conformidad con la legislación nacional, o acreditar el daño conforme a los criterios establecidos en el Artículo 243 de la Decisión 486.



FOTO DE KAROLINA GRABOWSKA EN PEXELS

Criterios para el registro de un signo distintivo como marca tridimensional[9]

El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros:

- a) Se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes. No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos.

Así, por ejemplo, si un grupo de competidores fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella para envasar el producto, dicha forma no puede ser considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común.



FOTO DE DIDS EN PEXELS

- b) También se deben identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases. Se trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relación al producto o su envase. Así, por ejemplo, tratándose de botellas de cerveza, estas necesariamente deben tener una tapa o chapa que asegure el contenido.
- c) No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo de tal manera que hace inoperante el análisis, deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.

[9] Esta sección ha sido extraída de la Interpretación Prejudicial 81-IP-2020 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4467 de 13 de mayo de 2022.

- d) El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.
- e) Adicionalmente, no se deben tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado.

Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha forma, por sí misma, debe permitir a los consumidores asociar el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no ocurre, la distintividad podría provenir de elementos denominativos o figurativos (palabras, números, dibujos, colores, gráficos, etc.), caso en el cual estaríamos ante una marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus componentes.

Una marca mixta, en el caso mencionado en el párrafo precedente, podría ser un elemento denominativo más el componente tridimensional; un elemento figurativo más el componente tridimensional; los elementos denominativo y figurativo más el componente tridimensional. En cualquier caso, la distintividad provendría de la percepción del conjunto marcario en su integridad.



FOTO DE VALERIA BOLTNEVA EN PEXELS

¿Qué elementos debe contener una marca tridimensional?

Una marca tridimensional consiste en un cuerpo provisto de volumen, entendido como «la forma» de los productos, sus envases, envoltorios y relieves, entre otros, que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad).

No existe propiamente una lista taxativa de elementos que deba contener una marca tridimensional; sin embargo, lo cierto es que para que un signo tridimensional pueda ser registrado, es necesario que dicha forma tenga un carácter distintivo para que los consumidores puedan asociarlo a un determinado origen empresarial.

Para facilitar la explicación, la Práctica común de la «European Union Intellectual Property Network (EUIPN)» sobre el carácter distintivo de las marcas tridimensionales, plantea la siguiente clasificación de las marcas de forma:

«Las marcas de forma suelen clasificarse en tres categorías:

- formas no relacionadas con los productos y servicios propiamente dichos;
- las formas que consisten en la forma del propio producto o partes de las mismas;
- formas de embalajes o de envases.»[10]

En general la Práctica común citada expone que las formas no relacionadas con los productos y servicios propiamente dichos suelen por lo general tener carácter distintivo. No sucede así con las formas que consisten en la forma del propio producto o con partes de dichas formas, y con las formas de embalajes o de envases.

«Por último, aunque el Tribunal de Justicia [de la Unión Europea] ha afirmado, en varias ocasiones, que no procede aplicar criterios más estrictos al apreciar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto (...), sus características particulares, es decir, su capacidad de adoptar la forma del propio producto o de su envase, dan lugar a problemas de carácter distintivo que no afectan a otros tipos de marcas, de modo que el público destinatario no percibirá tales marcas de la misma forma que un signo denominativo o figurativo (...). El público destinatario no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase. Por lo tanto, a falta de un elemento gráfico (incluso de colores) o verbal, la forma pertinente debe apartarse, sustancialmente, de la norma o de los usos del sector, o, por el contrario, estos elementos gráficos o denominativos resultan esenciales para conferir carácter distintivo a una marca tridimensional (marca de forma) que, de otro modo, podría no ser registrada.»[11]

[10] European Union Intellectual Property Network (EUIPN), *Práctica común. Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva*, abril 2020, p. 5.

Disponible en:

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/CP9_es_Abril2020.pdf

(Consulta: 11 de abril de 2022).

[11] Ibidem.

Del texto citado se observa que un signo tridimensional en sí mismo (la «forma» en sí misma) puede ser distintivo y en consecuencia registrable. Sin embargo, un signo conformado por una «forma» puede tener carácter distintivo si es que, a pesar de que dicha forma carece de distintividad, los demás elementos que la acompañan dotan de distintividad al conjunto marcario. En este sentido, el signo podría llegar a ser registrable si es que la forma se aprecia conjuntamente con otros elementos que dotan de distintividad al signo visto o apreciado en conjunto, como, por ejemplo, elementos denominativos o figurativos, los colores o sus combinaciones, o la combinación de estos elementos. En este supuesto, la autoridad nacional competente debe llevar adelante un examen de registrabilidad que le permita apreciar el carácter distintivo de los signos que contienen formas, realizando un análisis en conjunto de la forma y de aquellos elementos adicionales que la acompañan.



Si el signo goza de distintividad gracias a los elementos adicionales (v.g., los elementos denominativos o gráficos, los colores, o la combinación de estos elementos), y no por la forma en sí misma, no estamos en rigor ante una marca tridimensional, sino ante un signo mixto.

La exportación constituye una forma de probar el uso de la marca[12]

El párrafo segundo del Artículo 166 de la Decisión 486, señala:

«**Artículo 166.-** (...)»

(...)

También se considera usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son **exportados** desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
(...)»

(Énfasis y subrayado agregado)

Respecto del uso efectivo de la marca, este Tribunal ha explicado ampliamente cuáles son los supuestos que permiten probar el uso de una marca en el mercado. No obstante, es necesario referirse específicamente a la actividad de **exportar**, considerada en el segundo párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486. Este establece expresamente que cuando una marca identifica productos que son exportados desde los Países Miembros, esta actividad comercial prueba el uso de la misma.



FOTO DE CHANAKA EN PEXELS

Ahora bien, este segundo párrafo del Artículo 166 condiciona la exportación como prueba de uso de la marca a las siguientes dos exigencias:

- Exportados desde cualquiera de los Países Miembros.
- «según lo establecido en el párrafo anterior», refiriéndose a la puesta en el comercio o la disponibilidad en el mercado, de los productos marcados, en la cantidad y modo que corresponda.

Tales condiciones son imprescindibles para que el acto de exportar sea considerado en el análisis de la prueba de uso de la marca. En otras palabras, la exportación, como

[12] Esta sección ha sido extraída de la Interpretación Prejudicial 05-IP-2021 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4474 de 23 de mayo de 2022.

actividad de comercio, debe serlo en la medida o volumen que la naturaleza del producto corresponda, siguiendo las mismas reglas que la jurisprudencia comunitaria ha establecido para tal efecto.

El autor Diego Chijane Dapkevicius, ante la pregunta de si la marca destinada a identificar productos que se exportarán a mercados extranjeros ha de reputarse o no como usada en el territorio nacional, responde que debe adoptarse la solución normativa prevista en el Artículo 39.2b) de la Ley de Marcas de España, la que reputa como usada a aquella marca que se aplica a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación, en línea con lo señalado en el segundo párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486.[13]

A mayor abundamiento de lo que se explica en la presente interpretación prejudicial, resulta pertinente tener presente lo que establece la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que en el Literal b) del Numeral 5 de su Artículo 16 (Uso de la marca) establece que también tendrá la consideración de uso: «...la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.»[14]



[13] Diego Chijane Dapkevicius, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A. - Editorial B de F Ltda., Madrid - Montevideo, 2007, pp. 453-454.

[14] **DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, del 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.-**

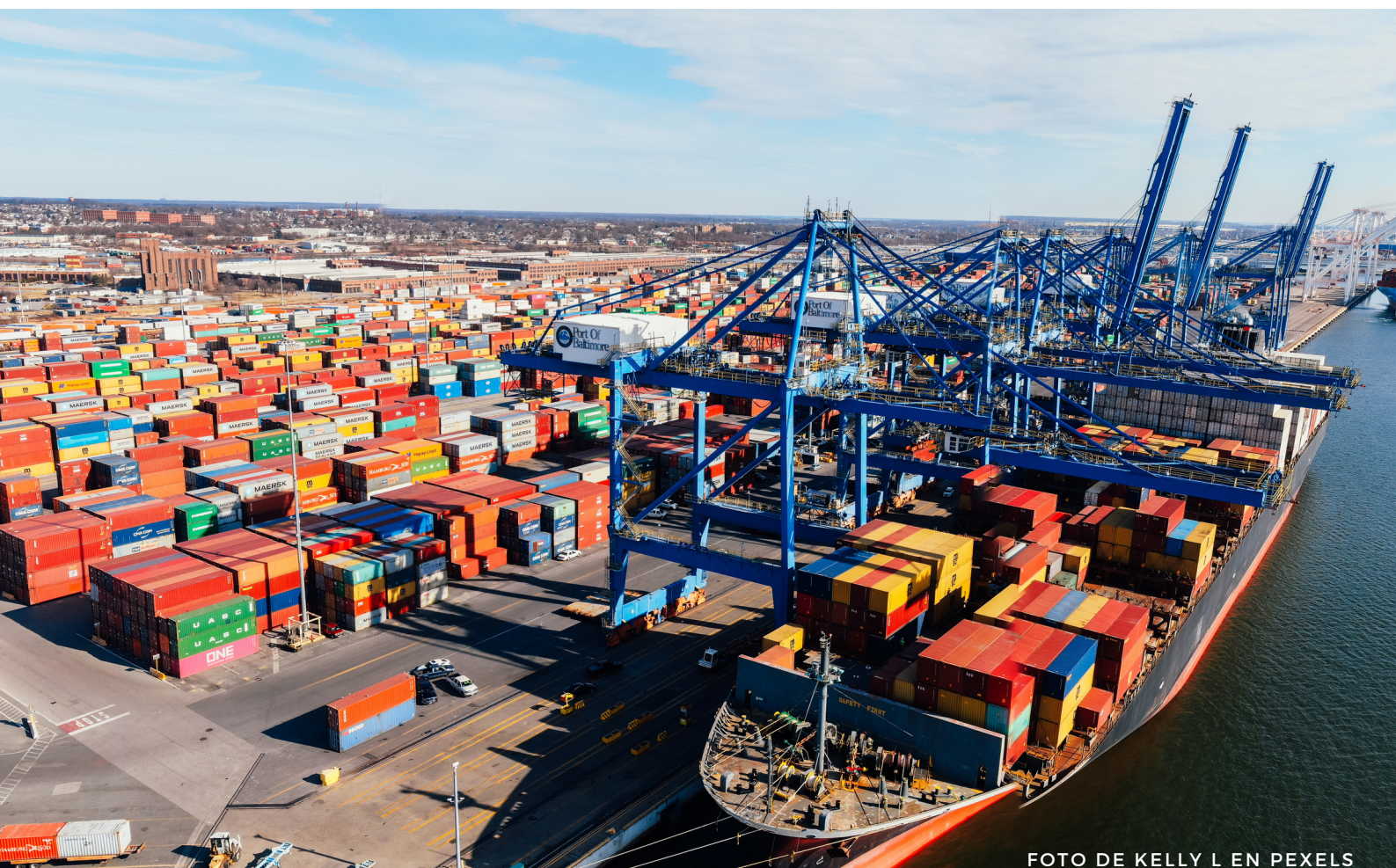
**«Artículo 16
Uso de la marca
(...)»**

5. A efectos del apartado 1, también tendrán la consideración de uso:

- (...)
- b) la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.
- (...)»

Lo expuesto permite afirmar que la exportación de un producto identificado con una determinada marca es prueba del uso de este signo distintivo en el territorio del país miembro de la Comunidad Andina desde donde se exporta, incluso si dicho producto no fuera comercializado en ese territorio o en el de otro estado integrante del proceso de integración subregional andino.

En efecto, si estamos ante productos respecto de los cuales no hay comercialización en el territorio de cualquier país miembro de la Comunidad Andina, sino solo su producción a efectos de su exportación (dentro o fuera de la Comunidad Andina), dicha producción y exportación califican como tráfico económico a efectos de demostrar el uso de la marca de que se trate en el mencionado territorio. De esta forma, quedan protegidas las marcas vinculadas, por ejemplo, a las actividades de maquila (con marca), o a aquellas situaciones en las que una empresa, por el motivo que fuese, si bien no comercializa sus productos en el territorio de un País Miembro de la Comunidad Andina, ha instalado en él una fábrica que produce dichos productos únicamente para fines de exportación (hacia dentro o fuera de la Comunidad Andina).



La probanza de una infracción marcaría a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial[15]

Si el nombre de dominio, concretamente el *Second Level Domain* (SLD), cumple una función distintiva en el sentido de identificar en el mercado a un establecimiento comercial virtual, a la persona que opera dicho establecimiento virtual o a la actividad económica que desarrolla dicha persona en el mencionado establecimiento, su rol es similar al que tiene un nombre comercial.

En el SLD puede ir la marca denominativa que distingue a un determinado producto o servicio, con el objeto de facilitar a los clientes y consumidores el encontrar el establecimiento virtual en el que se comercializa (directa o indirectamente) el producto o servicio identificado con la mencionada marca, lo que implica que dicho nombre de dominio (repetimos, en lo atinente al SLD) funciona en la práctica como nombre comercial.

En la medida que un nombre de dominio puede cumplir una función distintiva como la del nombre comercial, puede infringir un derecho marcario obtenido con anterioridad. Y es que dicha función distintiva puede generar un riesgo de confusión que la ley andina de propiedad industrial busca evitar.[16]



[15] Esta sección ha sido extraída de la Interpretación Prejudicial 140-IP-2021 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4476 de 25 de mayo de 2022.

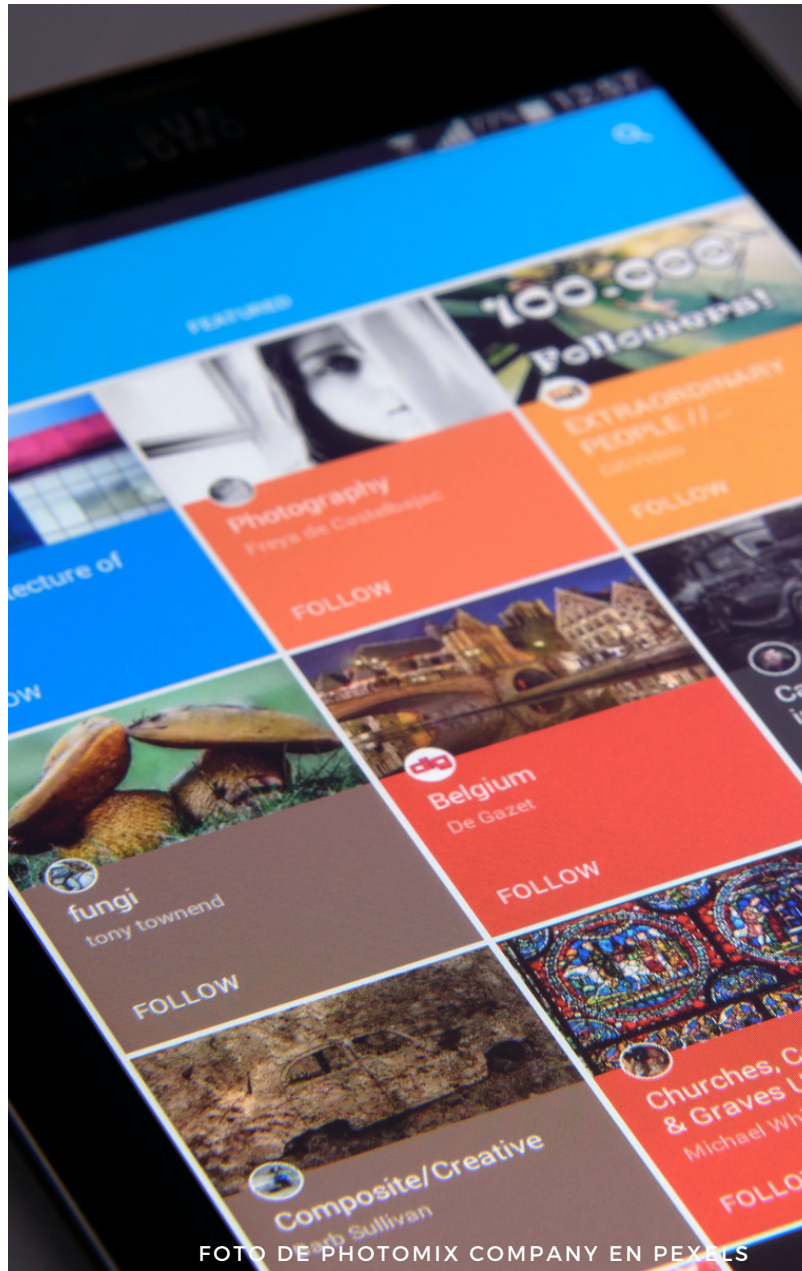
[16] La excepción a esto son las marcas notorias y renombradas, las que reciben una mayor protección jurídica, la cual se extiende a usos no comerciales.

Una infracción marcaría que puede darse en el mercado es que el infractor, para incrementar ilícitamente sus ventas, utiliza un nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada. Así, los consumidores, podrían ser inducidos a pensar (por error) que el establecimiento virtual identificado con el nombre de dominio pertenece al titular del registro marcario, cuando en realidad pertenece, o simplemente beneficia, al infractor.

En aplicación del principio de primacía de la realidad, el juzgador, ya se trate de una autoridad administrativa o jurisdiccional, ante un conflicto entre la realidad de los hechos y la ficción contenida en documentos o actos jurídicos, debe preferir lo que ocurre en la realidad, es decir, la verdad real a la ficción jurídica.[17]

Adicionalmente, no debe perderse de vista que las infracciones marcarias pueden ser comprobadas no solo con pruebas directas, sino también con indirectas (indicios y presunciones).

En ese sentido, para determinar una infracción marcaría, más relevante que averiguar quién es la persona natural o jurídica titular del nombre de dominio que actúa o cumple la función de un nombre comercial, es identificar a la persona natural o jurídica que se beneficia de la actividad económica, por ejemplo, de la oferta y comercialización de bienes y servicios en el establecimiento virtual, es decir, que se beneficia con la utilización del sitio web identificado con el nombre de dominio. La individualización del beneficiario constituye un indicio relevante para identificar al autor de la infracción marcaría.



[17] Hugo Gómez Apac, El principio de primacía de la realidad en la jurisprudencia sobre propiedad industrial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en *The Trademark Reporter - The Law Journal of the International Trademark Association*, vol. 108, núm. 3, may-jun, 2018, pp. 734-755.



FOTO DE MONOAR RAHMAN EN PEXELS

Si al indicio que representa la individualización del beneficiario de los productos o servicios que se ofertan al interior del establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio, se suma otro u otros indicios que apuntan en la misma dirección, como el hecho de que dicho beneficiario ha usado el signo distintivo en conflicto en otras circunstancias —como, por ejemplo, en un registro mercantil—, la autoridad puede concluir con mayor fundamento que el mencionado beneficiario es el que ha cometido la infracción marcaria.

Diversas formas de comunicación pública de una obra audiovisual y la comunicación pública de dicha obra por una empresa de televisión por suscripción[18]

El Artículo 15 de la Decisión 351 contempla un listado enunciativo de las formas de comunicación pública de una obra en general,[19] entre las que se establecen, de manera particular, diversas formas de comunicación pública de una obra audiovisual, lo que se puede observar en sus literales c), d), e), f) e i)[20].



En efecto, de acuerdo con el Literal c) del mencionado Artículo 15, constituye comunicación pública de obras audiovisuales, la emisión de dichas obras por radiodifusión, lo que incluye a las emisiones sonoras, de televisión o de otro género que son recibidas por una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, a través de ondas electromagnéticas; o, por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. En ese sentido, resulta evidente que la expresión «cualquier otro medio» comprende también a la difusión de obras audiovisuales mediante el servicio de televisión por suscripción[21].

[18] Esta sección ha sido extraída de la Interpretación Prejudicial 221-IP-2020 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4471 de 20 de mayo de 2022.

[19] Dichas modalidades han sido desarrolladas por este Tribunal mediante Interpretación Prejudicial 398-IP-2016 del 5 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3023 del 22 de mayo de 2017.

[20] **Decisión 351.-**

«**Artículo 15.-** Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:

(...)

c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.

El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación;

d) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono;

e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada;

f) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión;

(...)

i) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.»]

[21] Hugo R. Gómez Apac, *La comunicación pública de obras audiovisuales mediante la retransmisión de señales de radiodifusión: las Interpretaciones Prejudiciales 122-IP-20 y 139-IP2020 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, en Boletín informativo del Instituto Interamericano de Derecho de Autor - iida, noviembre de 2021, pp. 5-24.

En el mismo sentido, de conformidad con el Literal d) del Artículo 15 de la Decisión 351, se considera comunicación pública de obras audiovisuales la transmisión de estas obras por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono. Como se puede apreciar, constituye comunicación al público la transmisión de obras audiovisuales mediante cualquier tipo de tecnología que permita la transmisión de información de un lugar a otro, incluidas aquellas tecnologías o procedimientos utilizados por las empresas de televisión por suscripción para brindar su servicio (cable coaxial, fibra óptica, uso del espectro radioeléctrico, señal satelital, entre otras), y con independencia de si el destinatario de la transmisión paga o no un abono por la recepción de esas obras[22].

Del mismo modo y de acuerdo con el Literal e) del mencionado Artículo 15, constituye comunicación al público la retransmisión de una obra audiovisual, por cualquiera de los medios señalados en los párrafos precedentes, que comprenden a: (i) la emisión por radiodifusión, (ii) la difusión inalámbrica por cualquier medio; y, (iii) la transmisión de información por cualquier tipo de tecnología o procedimiento, siempre y cuando sea retransmitida por una entidad emisora distinta a la de origen, de la obra radiodifundida o televisada.

En el contexto de las normas citadas, es comunicación al público la retransmisión, por cualquier medio, de una obra audiovisual previamente radiodifundida o televisada, por una entidad emisora distinta a la de origen. «Así, tenemos una entidad emisora de origen (por ejemplo, una empresa de televisión de señal abierta), que emite las obras audiovisuales y una segunda entidad emisora (que sería, por ejemplo, la empresa de televisión por suscripción), que retransmite las obras audiovisuales»[23]



FOTO DE CALEB OQUENDO EN PEXELS

Por otra parte, de acuerdo con el Literal f) del Artículo 15 de la Decisión 351, también es comunicación pública de obras audiovisuales la emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión. Resulta evidente que la previsión normativa referida a «cualquier instrumento idóneo», es bastante amplia. De tal manera que existirá comunicación al

[22] Ibidem, p. 10.

[23] Ibidem, p. 10.



FOTO DE MARTIN LOPEZ EN PEXELS

público cuando una obra audiovisual, previamente difundida por televisión, es posteriormente emitida o transmitida por cualquier tecnología, mecanismo o procedimiento adecuado y apropiado para el efecto. «En consecuencia, si la empresa de televisión por suscripción emite o transmite una obra audiovisual previamente difundida por la televisión, está realizando una comunicación al público de dicha obra»[24].

Por último, de conformidad con el Literal i) del Artículo 15 objeto de análisis, también se considera comunicación pública de obras audiovisuales, de manera general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Es decir, si una empresa de televisión por suscripción, utilizando cualquier procedimiento conocido o por conocerse, difunde obras audiovisuales, es evidente que está realizando un acto de comunicación al público de dichas obras[25].

Como corolario del análisis realizado hasta aquí, este Tribunal considera que, con independencia de los verbos de referencia que sean utilizados —emitir, difundir, transmitir o retransmitir—, los cuales están previstos en los Literales c), d), e), f) e i) del Artículo 15 de la Decisión 351, una empresa de televisión por suscripción efectúa una comunicación al público de obras audiovisuales cuando las emite, difunde, transmite o retransmite por cualquier medio, procedimiento o tecnología, conocido o por conocerse, lo que incluye, enunciativamente, el cable coaxial, la fibra óptica, el uso del espectro radioeléctrico o la señal satelital.

[24] Ibidem.

[25] Ibidem.

La noción de «empresa extranjera» en la Decisión 291[26]

Tratándose de la empresa extranjera, que es la modalidad que interesa en el presente caso, la Decisión 291 señala que es aquella constituida o establecida en el país receptor y cuyo capital perteneciente a inversionistas nacionales sea inferior al 51%. O podría ser igual o superior al 51% siempre que, a juicio del organismo nacional competente, este mayor porcentaje no se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa, lo que debe entenderse en el sentido de que, a pesar de que los inversionistas nacionales tengan un porcentaje igual o superior al 51%, no tienen el control de la empresa; es decir, no tienen la capacidad determinante en las decisiones de la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Tribunal considera que una empresa es extranjera en los términos de la Decisión 291:

- a) Si menos del 51% del capital le pertenece a inversionistas nacionales.
- b) Si a pesar de que el 51% o más del capital le pertenece a inversionistas nacionales, a juicio del organismo nacional competente, dichos inversionistas no tienen el control de la empresa; es decir, no tienen la capacidad determinante en las decisiones de la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Sin perjuicio de lo anterior, el organismo nacional competente puede considerar, de manera referencial, que una empresa es extranjera si los inversionistas extranjeros tienen el control de la empresa, ya sea un control a través del capital o accionariado de la empresa, o un control en los órganos societarios[27]. Si los inversionistas extranjeros tienen la capacidad determinante en las decisiones de la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa, esta es extranjera.

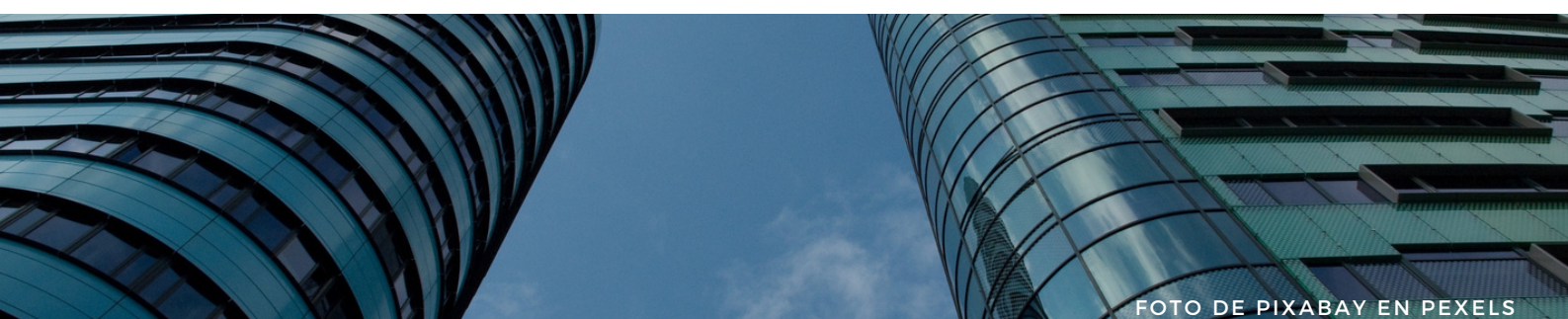


FOTO DE PIXABAY EN PEXELS

[26] Esta sección ha sido extraída de la Interpretación Prejudicial 247-IP-2021 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4466 de 20 de mayo de 2022.

[27] Así, por ejemplo, los inversionistas extranjeros podrían tener menos del 50% de las acciones de la empresa, pero poseer acciones “doradas” que les permitan gozar de voto mayoritario en el directorio o de la facultad de designar a los puestos o ejecutivos de la más alta dirección (v.g., al Chief Executive Officer - CEO, al director general, al gerente general), lo que les facultaría, a su vez, a controlar la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

La autorización y pago de remuneraciones en caso una empresa de transporte público de pasajeros alegue no obtener ingresos directos por la comunicación pública de obras al interior de sus vehículos[28]

En el procedimiento interno, la empresa demandada alegó que no corresponde el pago por concepto de derechos patrimoniales de autor, toda vez que no se considera comunicación pública aquella que se realiza con fines estrictamente educativos.

En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los actos enumerados en el Artículo 22 de la Decisión 351, entre ellos:

«(...)

- j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución;

(...)»



FOTO DE SEVENSTORM JUHACZIMBUS EN PEXELS

[28] Esta sección ha sido extraída de la Interpretación Prejudicial 52-IP-2022 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4472 de 20 de mayo de 2022.

Para que proceda la aplicación del Literal j) del Artículo 22 de la Decisión 351 se deben cumplir con las condiciones determinadas por la norma comunitaria: i) que la representación o la ejecución de las obras audiovisuales, musicales y/o fonogramas sea con finalidades educativas, lo que supone que la representación o ejecución de la obra se realiza en una entidad educativa o en el curso de sus actividades (v.g., un colegio, instituto, universidad, etc.); ii) siempre que no tenga un fin lucrativo, directo o indirecto; y, iii) a condición de que el público esté compuesto exclusivamente por personas directamente vinculadas con las actividades de dicha institución.

En este sentido, los medios de transporte públicos o privados, entre los que se encuentran aquellos que brindan el servicio a instituciones educativas para el traslado de profesores, estudiantes o personal administrativo, que realicen comunicación o ejecución pública no autorizada de obras musicales o utilización de fonogramas, deberán realizar el pago correspondiente al derecho de autor.

De acuerdo con la Decisión 351, ¿los servicios de transporte de pasajeros pueden ejecutar actos de comunicación pública de obras?

Sí. Las empresas que brindan el servicio de transporte de pasajeros realizan o ejecutan actos de comunicación pública de obras (musicales, audiovisuales, etc.) cuando, por ejemplo, a través de la instalación de radios, televisores u otro tipo de dispositivos electrónicos, permiten que los pasajeros, durante el viaje, disfruten (potencialmente) de las mencionadas obras, caso en el cual deben obtener la autorización correspondiente y pagar la remuneración respectiva.

En el procedimiento interno se sostuvo lo siguiente:

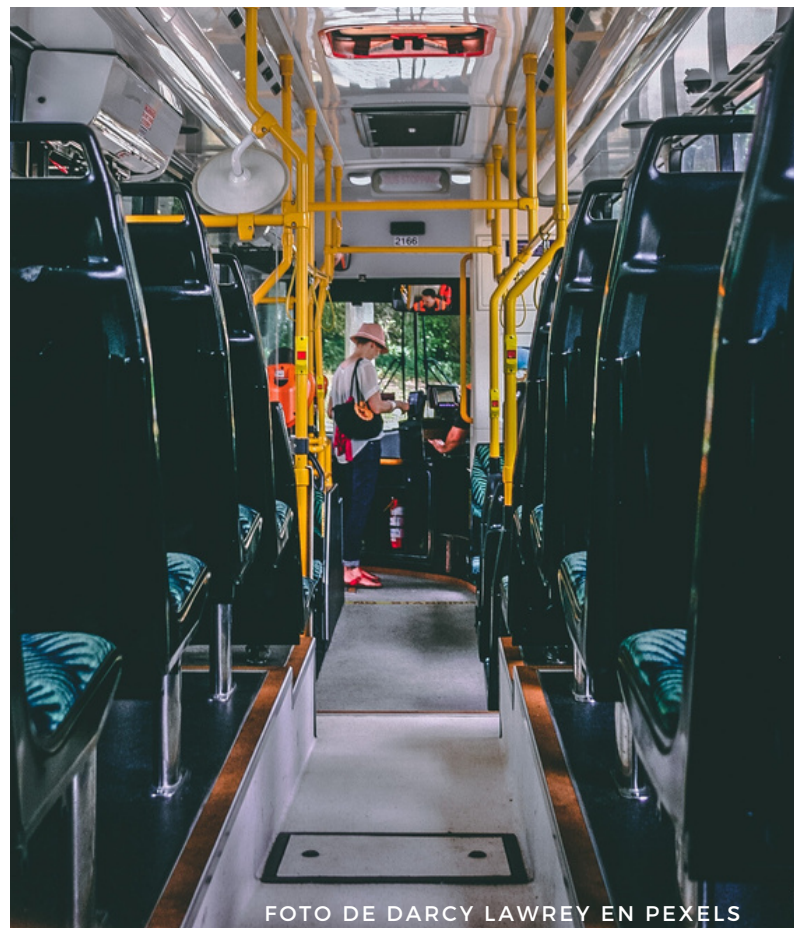


FOTO DE DARCY LAWREY EN PEXELS

«...no puede desconocerse que ante la ausencia de una ley de la república que autorice el cobro de derechos de autor a cargo de las empresas de transporte público, no queda otro camino que no acceder a las pretensiones de la demanda incoada, pues es claro que al ser el servicio público de transporte, un servicio esencial, mal podría decirse que éste debe ser sujeto de cobro de tarifas adicionales al usuario quien finalmente se vería afectado con la implementación de tales medidas, y que en todo caso, y atendiendo la importancia de este servicio que protege el derecho fundamental de locomoción...»[29]

Corresponde dar respuesta a la pregunta formulada por la autoridad consultante en los siguientes términos:

Si una empresa que brinda el servicio de transporte de pasajeros efectúa un acto de comunicación pública de obras, en los términos establecidos en la Decisión 351 y la jurisprudencia de este Tribunal, incluyendo la presente Interpretación Prejudicial, está obligada a obtener la autorización de los titulares del derecho patrimonial de comunicación pública de dichas obras (o de la sociedad de gestión colectiva correspondiente), así como a pagar las remuneraciones que correspondan, de ser el caso.

La obligación antes mencionada se genera independientemente de si la empresa que brinda el servicio de transporte de pasajeros es privada o pública (o estatal), de si brinda el servicio a título oneroso o gratuito, de si brinda el servicio en régimen de competencia o de monopolio, de si brinda el servicio en régimen de autorización o de concesión; e independientemente de si el precio o tarifa que cobra por el servicio de transporte está regulado o no, si ha sido aprobado administrativamente o no, si ha sido fijado en un contrato de concesión o no; e independientemente de si el precio o tarifa, aprobado administrativamente, incluía o no en su estructura de costos, el pago de remuneraciones o regalías por la explotación de derechos de autor o derechos conexos.



FOTO DE SKYLAR KANG EN PEX

[29] Este párrafo ha sido extraído del expediente remitido al TJCA por la autoridad consultante.

