

PROCESO 6-IP-97

Interpretación Prejudicial del artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en el Proceso Nacional N° 3651. Actor Sociedad Industria Electro Sonora S.A.. "SONOLUX S.A.". Caso reserva de nombre "CARAMELO CALIENTE".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

En Quito a los trece días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en cumplimiento del auto de fecha 18 de noviembre de 1996 solicita a este Organismo jurisdiccional comunitario la Interpretación Prejudicial acerca del contenido y alcance de la definición de "fonograma" contenida en el artículo 3° de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para resolver el Proceso N° 3651 en el cual la Sociedad Industrial Electro Sonora S.A. SONOLUX S.A. demanda la declaratoria de nulidad de la Resolución 987 de 14 de septiembre de 1995 expedida por la Unidad Administrativa Especial-Dirección Nacional de Derecho de Autor mediante la cual se revocó la Resolución 659 de 8 de junio de 1995 que declaró la caducidad de la reserva del nombre "CARAMELO CALIENTE" y confirmó la Resolución 5853 de 30 de noviembre de 1990 por la que se reserva dicho nombre a favor de FABRICA DE DISCOS FUENTES LIMITADA.

Que de acuerdo a los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado tiene competencia para requerir la interpretación prejudicial y este Tribunal para absolverla.

Que la solicitud presentada reúne los requisitos prescritos en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

Que el Consejero Ponente ha señalado en su petición como hechos relevantes a efectos de la interpretación prejudicial los siguientes:

"a) Mediante Resolución N° 5853 de 30 de noviembre de 1990, el Secretario General del Ministerio de Gobierno (hoy del Interior), "... en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto 2145 de 1985, previas consideraciones acerca de " que se ha solicitado la reserva del nombre CARAMELO CALIENTE a favor de FABRICA DE DISCOS FUENTES LIMITADA para denominar Fonograma" y "que la División de Licencias de la Dirección Nacional del derecho de Autor ha encontrado la documentación presentada acorde con lo dispuesto en la Ley 29 de 1944, Ley 23 de 1982 y Decreto 3136 de 1984", dispuso reservar dicho nombre en favor de la mencionada sociedad.

"b) Por Resolución No. 659 de 8 de junio de 1995, el Director General de la Dirección Nacional del Derecho de Autor declaró la caducidad de la reserva del nombre "CARAMELO

CALIENTE", otorgada a favor de la Sociedad Fábrica de Discos Fuentes Limitada mediante Resolución No. 5853 de 30 de noviembre de 1990.

"c) Mediante Resolución No. 987 de 14 de septiembre de 1995, que constituye el acto acusado, la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional de Derecho de Autor, adoptó las determinaciones que se explicitaron en el numeral anterior.

"d) La demandante considera que "el concepto fonograma ha sido desarrollado por la doctrina y jurisprudencia, primero internacional y luego colombiana, relacionada con el tema del derecho de autor, de manera tan diáfana que no queda duda de su definición como soporte de sonido, concepto esencialmente diferente al de 'publicación'", y que, "más aún un fonograma es definido por el artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas.

"e) Por su parte la entidad demandada aduce que el artículo 7o. de la Ley 23 de 1982, vigente al momento de expedirse la Resolución No. 5853 de 30 de noviembre de 1990, disponía en lo pertinente, que "Los nombres de periódicos, revistas, programas de radio y televisión y los demás medios de comunicación no dan lugar a derechos de autor, (sic) reserva de sus nombres se efectuará en el Ministerio de Gobierno, quedando protegidos durante un año después de la salida del último número o emisión, salvo que se trate de una publicación o programa anual, caso en el que el plazo se elevará a tres años", agrega que "... en la reglamentación que se efectuó del artículo 7o. de la Ley 23 de 1982, es decir los artículos 1 al 13 del decreto 3116 de 1984, no se entra a definir ni a limitar el sentido de la expresión 'y además (sic) medios de comunicación' . Por lo tanto, la Secretaría General del Ministerio de Gobierno y posteriormente la D.N.D.A., hasta el 5 de febrero de 1993, fecha en que es modificado el artículo 7o. de la ley 23 de 1982, en virtud del artículo 61 de la Ley 44 de 1993, deben otorgar la reserva del nombre a los medios de comunicación, en general", y añade que "en este estado de cosas, debemos concluir que la Secretaría General del Ministerio de Gobierno y la D.N.D.A., sí tenían competencia para otorgar la reserva del nombre 'CAMELO CALIENTE', como distintivo de un fonograma y en ningún momento se entendió que un fonograma era una publicación, mas sí un medio de comunicación."

CONSIDERANDO:

Que en el presente caso se trata de una acción instaurada ante el Consejo de Estado en la que se pretende obtener la declaratoria de nulidad de una Resolución, la N° 987 de 14 de septiembre de 1995, expedida por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, por la cual se había revocado la Resolución 659 de 8 de junio de 1995 que había declarado la caducidad de la reserva del nombre CAMELO CALIENTE confirmando en todas sus partes la Resolución 5853 del 30 de noviembre de 1990 por la cual se había reservado el nombre del fonograma "CAMELO CALIENTE" a favor de FABRICA DE DISCOS FUENTES LIMITADA.

La anterior demanda es intentada por la Sociedad Industria Electro Sonora S.A. SONOLUX S.A. la cual cuestiona la legalidad de la referida "reserva de nombre" a favor de la Fábrica de Discos Fuentes Limitada habiendo llegado a conseguir que se declarara la caducidad de tal reserva mediante Resolución 659 de 8 de junio de 1995, caducidad que posteriormente fue revocada por

la Resolución 987, cuya nulidad se demanda en el presente caso. Aduce como motivos por los cuales debe cancelarse la reserva el que su titular, Discos Fuentes Ltda., no cumplió con la obligación de utilizar el nombre reservado y nunca acreditó la debida prueba de la utilización, lo cual era una condición legal necesaria para su vigencia, así como el haber incumplido la obligación de renovar la solicitud de reserva de nombre.

Es necesario destacar a efectos de comprender los fundamentos legales de la reserva de un nombre y su aplicación a un fonograma que el artículo 7° de la Ley 23 de 1982 establece:

"Los nombres de periódicos, revistas, programas de radio y televisión y de los demás medios de comunicación no dan lugar a derechos de autor. La reserva de sus nombres se efectuará en el Ministerio de Gobierno, quedando protegidos durante un año después de la salida del último número o emisión, salvo que se trate de una publicación o programa anual, caso en el que el plazo se elevará a tres años. Dentro del mes anterior a estos términos de uno y tres años, respectivamente, el interesado deberá renovar su solicitud de reserva".

La Dirección de Derechos de Autor del Ministerio del Interior a través de la Unidad Administrativa Especial al contestar la demanda de nulidad presentada por la sociedad SONOLUX, sostuvo la competencia legal de la Secretaría General del Ministerio de Gobierno para otorgar la reserva de nombres en base al citado artículo 7° de la mencionada Ley 23 de 1982, la cual se refiere a los nombres de periódicos, revistas, programas de radio y televisión y "los demás medios de comunicación" y sostiene que dentro de la teoría de las comunicaciones, es medio de comunicación cualquier instrumento a través del cual puede una parte transmitir información a otro concluyendo que "un fonograma es innegablemente un medio de comunicación" y por lo tanto es objeto de reserva de nombre según la Ley 23 de 1982 y su Decreto Reglamentario 3116 de 1984, añadiendo que "En este estado de cosas, debemos concluir que la Secretaría General del Ministerio de Gobierno y la D.N.D.A., sí tenían competencia para otorgar la reserva de nombre "CARAMELO CALIENTE", como distintivo de un fonograma y en ningún momento se entendió que un fonograma era una publicación, mas sí un medio de comunicación".

Paralelamente la Sociedad SONOLUX S.A. solicitó el mes de septiembre de 1994 el registro de la marca Caramelo para distinguir productos y servicios de la clase 9 y 41, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza y solicitó y obtuvo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor el registro de los fonogramas KARAMELO PA' QUE CHUPEN y PA' QUE SIGAN GOZANDO-KARAMELO, registro que de acuerdo con la legislación vigente en Colombia así como en la Comunidad Andina en materia de derechos de autor, el fonograma como soporte físico de sonidos es protegido legalmente.

Ante esta solicitud de la empresa SONOLUX la titular de la reserva del nombre CARAMELO CALIENTE expedida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, es decir la empresa Discos Fuentes Ltda. presentó un escrito de observación basándose en que la marca solicitada KARAMELO era confundible por similitud con el nombre reservado ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Se produce pues, una confrontación de intereses jurídicos en el proceso interno objeto de la consulta, de un lado el alegado derecho sobre la reserva de nombre otorgado a favor de la

empresa Discos Fuentes sobre CAMELO CALIENTE para denominar un fonograma y de otro lado el derecho de autor que pretende proteger la empresa Sonolux respecto a los fonogramas KAMELO PA' QUE CHUPEN y PA' QUE SIGAN GOZANDO-KAMELO, ambos registrados en la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

Las solicitudes de la marca KAMELO para amparar productos de la clase 9 y servicios de la clase 41, han sido objeto de oposición mediante sendos escritos de observación presentados ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Empresa DISCOS FUENTES LIMITADA aduciendo ser titular de la marca CAMELO CALIENTE registrada en la República del Perú, País Miembro del Pacto Andino y alegando la circunstancia de irregistrabilidad por similitud marcaria, tal caso, lo establece el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Pero aparte de la confrontación entre las marcas solicitadas KAMELO y la similar registrada en el Perú CAMELO CALIENTE, la Sociedad SONOLUX S.A. impugna la legalidad de la concesión de la "reserva de nombre" para el fonograma CAMELO aduciendo que la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor no tiene competencia para reservar nombres de fonogramas, que las leyes y disposiciones vigentes en Colombia no permiten obtener la reserva de un nombre para un fonograma, que la tal reserva de nombre solo es susceptible para publicaciones y no para fonogramas y que finalmente la empresa beneficiaria de la reserva de nombre DISCOS FUENTES LIMITADA no cumplió con renovar dicha reserva en tiempo oportuno ni acreditó en tiempo las pruebas que demostraran el uso de la reserva.

I. ASUNTOS DE DERECHO INTERNO

La controversia legal acerca de la legitimidad y procedencia de la reserva del nombre CAMELO CALIENTE y su actualización corresponde a la aplicación del derecho interno sobre cuyo contenido y alcances no puede pronunciarse este Tribunal por estarle esto vedado por el artículo 30 del Tratado de su creación. El régimen sobre nombres que rigen en Colombia parte de la Ley 86 de 1946 y transita a través de otras disposiciones hasta la Ley Reformativa 44 de 1993 que dispone que los nombres de las publicaciones periódicas, de revista, de radio y televisión pueden ser objeto de "reserva" pero no de derechos de autor.

II. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

DECISIÓN 351

"Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por:

(...)

"Fonograma.- Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas.

"Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artística y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye entre otras, las siguientes:

(...)

c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;

III. EL FONOGRAMA Y LA RESERVA DEL NOMBRE

Debe, pues, el Tribunal limitarse a interpretar el contenido y alcance de la definición de "fonograma" contenida en el artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente desde el 21 de diciembre de 1993.

La referida Decisión establece un Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos a cuyo efecto al señalar el alcance de la protección define diversos elementos entre los cuales se encuentra el fonograma respecto del cual dice, en el artículo 3° de la misma que es *"toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas"*.

Para la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Unidad Administrativa Especial un fonograma es innegablemente un medio de comunicación y por lo tanto susceptible de ser objeto de reserva de nombre según la Ley 23 de 1982 y su Decreto reglamentario 3116 de 1984 y que el fonograma le interesa a la reserva de nombre en la medida que es un medio de comunicación y que puede ser objeto de dos protecciones, por un lado su contenido y por otro la reserva de su nombre.

La reserva de nombre es una figura distinta de los derechos de autor y que no se encuentra comprendida en la Decisión 351, pero los nombres sí pueden ser eventualmente objeto de registro marcario mediante el consentimiento del titular del derecho de autor según lo dispone el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344.

Según lo ha declarado el Tribunal en el Proceso 10-IP-94, G.O. N° 177 de 20 de abril de 1995 "La doctrina predominante sobre la materia de marcas y de derechos de autor da base suficiente para pensar que en lo que respecta a diarios, revistas u otras publicaciones no se configura derecho de autor sobre sus títulos o nombres. En consecuencia los títulos de diarios y publicaciones periódicas conllevan más bien una función marcaria ya que sirven de signo distintivo para identificar el producto de la industria editorial, hablada o escrita. Desde este punto de vista, cualquier conflicto que se suscite entre el derecho de autor sobre nombres de publicaciones periódicas y de programas de radio y televisión frente a posibles pretensiones de derecho marcario, deberán resolverse en favor del régimen de marcas".

El concepto de fonograma ha sido desarrollado por la doctrina relacionada con el tema del derecho de autor como soporte de sonido, concepto esencialmente diferente del de una publicación.

Sobre la definición de fonograma dice el Profesor español Miguel Pérez Solís que "Según la clásica definición del art. 3.b) de la Convención de Roma, el fonograma "es toda fijación, exclusivamente sonora, de los sonidos de una ejecución de otros sonidos". Esta definición, añeja, poco afortunada en su descripción pues hace repetitivo el concepto sonido, que integra lo definible y lo definido, fue elaborada en una época en la que el elemento sonoro no se concebía de otra forma. Era impensable que la interpretación fijada fuese acompañada de imágenes". (Miguel Pérez Solís "La Protección de los Derechos Conexos: De los Artistas Intérpretes o Ejecutantes", X Congreso Internacional sobre la protección de los Derechos Intelectuales del autor, el artista y el productor, Quito 1995, pág. 149).

(...)

"Por otra parte, al definir el fonograma como la fijación de los sonidos de la ejecución de otros sonidos, deja fuera de esta descripción la fijación que actualmente se está produciendo. Me refiero a los fonogramas producidos con tecnología digital, que no son necesariamente fijaciones de sonidos. Se puede introducir códigos en las grabaciones que, a través de equipos electrónicos adecuados, reproducen sonidos. Por ello es necesario, en la definición de fonograma, hacer referencia no sólo a los sonidos sino también a la introducción de códigos que permitan la reproducción de un sonido". (Miguel Pérez Solís, ob. cit. pág. 150).

El especialista uruguayo Alejandro Sciarra en su trabajo "La Protección de los Derechos Conexos de los Productores de fonogramas (ver Congreso sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Montevideo, página 670) dice:

"Se entiende por "fonograma" a toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos (art. 3 de la Convención de Roma y art. 1 del Convenio de Ginebra) y por "copia", como el soporte que contiene sonidos tomados directa o indirectamente de un fonograma y que incorpora la totalidad o una parte sustancial de los sonidos fijados en dicho fonogra (art. 1 del Convenio de Ginebra)".

Expresa además que "La naturaleza jurídica del fonograma ha sido uno de los temas discutidos por la doctrina... Así hay autores, que lo han denominado como "obra fonográfica", otros que lo consideran un bien intelectual desprovisto de las facultades de derecho moral así como también, en el otro extremo, están los autores que lo consideran únicamente una actividad industrial merecedora de protección pero distinta al derecho de autor y en algunos casos hasta subordinada al mismo".

Dentro de la categoría de derechos afines a los Derechos de Autor, encontramos ámbitos de protección referidos a prestaciones de carácter netamente empresarial, como las prestaciones realizadas por los productores de fonogramas. Aquí lo que se protege es directamente una actividad de carácter económico destinada a la producción masiva de bienes culturales.

El concepto de fonograma ha sido desarrollado por la doctrina relacionada con el tema del derecho de autor como soporte de sonido.

Es decir, que "para hallarnos en presencia de un fonograma, se requiere, pues, que se produzca una fijación en un determinado soporte tangible, cualquiera que sea el procedimiento tecnológico utilizado. Dicha fijación habrá de ser exclusivamente sonora, pues si incorporase un plano o secuencia de imágenes nos encontraríamos ante una grabación audiovisual. Finalmente, la fijación puede referirse a la ejecución de una obra (...) o puede referirse a otro tipo de sonidos no constitutivos de una creación intelectual". (Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, España, Ángel Fernández-Albor Baltar, pág. 121, tomo XVII).

La relación jurídica que se establece entre el productor del fonograma y sus fonogramas, posee un contenido de carácter puramente patrimonial, a efectos de estos, se le reconocen los derechos de reproducción, distribución, alquiler, préstamo y comunicación pública. De igual forma estará

activamente legitimado para ejercer las acciones derivadas de las infracciones de los derechos de reproducción y distribución.

De lo expuesto, podemos concluir que los autores del fonograma (artistas) gozan de un derecho de autor que les corresponde a consecuencia de sus prestaciones de carácter intelectual o artístico, y los productores del fonograma (empresarios) de un derecho afín o conexo del derecho de autor derivado de las prestaciones económicas o empresariales que han acometido.

El artículo 4 de la Decisión 351 señala el alcance de la protección del derecho de autor la cual recae sobre todas las obras que puedan reproducirse o divulgarse entre las cuales incluye "las composiciones musicales con letra o sin ella". Consecuentemente los fonogramas son objeto de la protección del derecho de autor.

IV. LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES

La Convención Internacional para la Protección a los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y Productores de Fonogramas define al fonograma así: "es una fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos o de representaciones digitales de los mismos, sin tener en cuenta el método por el que se hizo la fijación ni el medio en que se hizo; una fijación audiovisual o la parte sonora de la misma (por ejemplo, la Banda sonora de la misma no es fonograma)".

Según la Convención de Roma y el Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, conocido como el Convenio Fonogramas, el concepto o la definición de fonograma es la siguiente: "Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución u otros sonidos".

Hay que destacar que los términos son casi idénticos a los empleados por el artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual dice: "A los efectos de esta Decisión se entiende por fonograma: "Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución o de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas".

Es decir, a partir del acto o de la sucesión de actos que determinan o dan como resultado una fijación sonora, nace el fonograma como un bien objeto de protección por la propiedad intelectual. La fijación sonora obviamente se da, en el contexto de la referida definición, sobre una base material. Es decir, los sonidos quedan fijados sobre un soporte material especialmente apto para tal fin, que es el que permite la audición y reproducción del fonograma a través de un aparato o equipo reproductor de sonidos. Al efecto, es necesario precisar que la titularidad de los derechos de fonograma, es totalmente independiente de la propiedad del soporte donde se encuentre la fijación sonora. El comprador del soporte donde está fijado el fonograma o una copia legítima de éste, no adquiere ningún derecho de propiedad sobre este fonograma.

Señala el Profesor Ricardo Antequera Parilli que: *"El productor fonográfico tiene un derecho "conexo" sobre su fonograma, como bien intelectual, en caso de infracción a los derechos que le son reconocidos por la ley, corresponde el ejercicio de las acciones al titular originario de los derechos sobre el fonograma, a quien ostente la cesión o la licencia exclusiva de los respectivos*

derechos o a la entidad de gestión colectiva que los represente. (El Nuevo Derecho de Autor en el Perú, página 360)

Por las consideraciones que anteceden,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. EL alcance de la definición de fonograma contenida en el artículo 3 de la Decisión 351 sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos es el de soporte de los sonidos de una representación sonora.
2. El productor fonográfico está protegido por la ley comunitaria andina y goza del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, autorizar o prohibir su distribución pública sin autorización del titular y percibir una remuneración por su utilización, de acuerdo con lo establecido por el artículo 37 de la Decisión 351.
3. El sentido etimológico de fonograma, que recoge la Decisión 351, artículo 3°, es el de representación gráfica de los sonidos, por lo que las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas vienen a ser la reproducción o copia de las obras sonoras pero no son en sí fonogramas.
4. La condición de los fonogramas como soporte de sonidos es independiente y prevalece como derecho de autor sobre el nombre con que sean distinguidos, el cual como tal puede ser aplicado a publicaciones y objeto de reserva según lo que disponga la legislación interna colombiana aplicable.
5. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al resolver el proceso interno, en cumplimiento del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión), notifíquese la presente providencia al organismo jurisdiccional solicitante, mediante copia certificada y sellada.

Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su debida publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique

PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle

MAGISTRADO

Luis Enrique Farías Mata

MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez

MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza

SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- *La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-*

Dr. Eduardo Almeida Jaramillo

SECRETARIO