

Revista de la
**Asociación Paraguaya de
 Agentes de la Propiedad Intelectual**
 Número 4 - 2014

APAPI®



EDITORIAL REVISTA APAPI 2014

SEAN BIENVENIDOS A LA CUARTA EDICIÓN

Nos complace acercarles a la Cuarta Edición de la Revista de la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual. La misma tiene como fin acercar a los consocios, profesionales, jueces, fiscales, administradores, industriales, comerciantes, productores, estudiantes e interesados en la materia; un material de consulta como instrumento para profundizar conocimientos, estimular la investigación, la doctrina nacional y la difusión de los diversos temas de esta rama del Derecho.

Como cada año tratamos de superar la edición anterior, esta edición trae consigo un nuevo logro, producto del afán de la Comisión Directiva, en su interés de difundir cada vez mas y a más interesados nuestra materia, por primera vez contamos con nuestra Revista en Versión Digital, podrán acceder a ella ingresando nuestro portal institucional www.apapi.com.py

También en esta edición encontraran la entrevista a un colega que se destaca en el exterior, nos referimos al Dr. Justin R. Young, Secretario de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI) quien comparte con nosotros su experiencia, nos da una visión interior de ASIFI y nos comenta el proyecto ASIFI ASUNCION 2015.

Encontraremos además artículos de nuestro interés como por ejemplo, "LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS UNIVERSIDADES", "Cloud Computing", "Derechos Exclusivos de Trasmisión de Eventos Deportivos", entre otros.

Como todos los años agradecemos a la Comisión Directiva, en la persona de nuestro Presidente Dr. Hugo Mersan Galli por su constante respaldo y dedicación como así también a nuestros auspiciantes que nos acompañan.

Disfrútenla!

Abg. Jorge M. Armoa Laspina
Comisión Revista

FICHA TÉCNICA

NÚMERO 4 - NOVIEMBRE 2014

La presente es la publicación oficial de la
Asociación Paraguaya de Agentes de Propiedad Intelectual

Dirección Fulgencio R. Moreno 509 esq. México
Edificio de la Colina, 3er. Piso, Asunción - Paraguay

Web: www.apapi.com.py

Email: presidencia@apapi.m.py - secretaria@apapi.com.py

Teléfono +595 21 447 739

Fax +595 21 496 039

Presidente:

Hugo R. Mersan

Vice-Presidente:

Victor Abente Stewart

Secretario:

Juan Ortiz

Pro Secretario:

Mariana Peroni

Tesorero:

Marta Berkemeyer

Pro tesorero:

Ab. José María Cardozo

Vocal:

Dr. Rodolfo Vouga

Victor Abente Brun

Hugo T. Berkemeyer

Ab. Elba R. Brítez de Ortíz

Síndico suplente:

Roberto Ayala B.

Síndico titular:

Emilio Pecci

STAFF

Comisión REVISTA

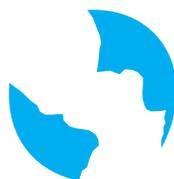
Abg. Jorge M. Armoa Laspina

Abg. Fabrizio Modica Bareiro

Abg. Liliana Nohlan

GRAFITO Publicidad (Diagramación y Diseño)

Arte Ediciones



APAPI
Asociación Paraguaya de Agentes
de la Propiedad Intelectual

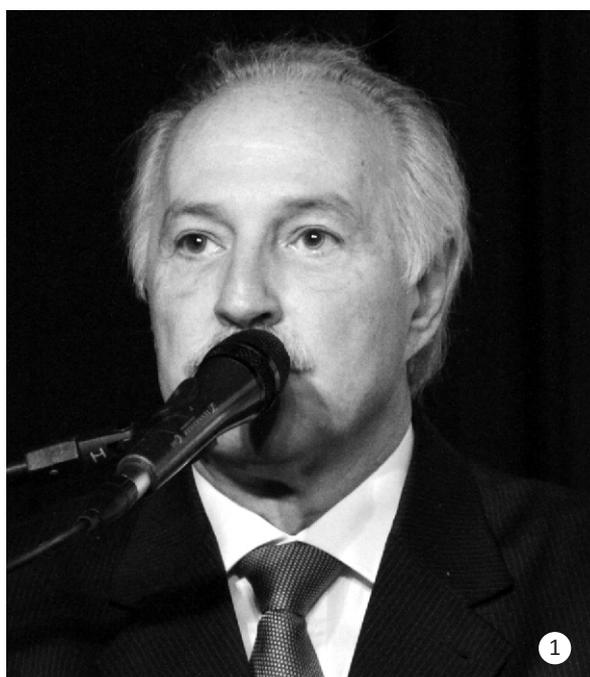
SUMARIO

- 6 INSTANTÁNEAS DEL QUINTO SEMINARIO APAPI
- 8 ENTREVISTA AL DR. JUSTIN R. YOUNG SECRETARIO ASIPI
- 16 LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS UNIVERSIDADES
- 24 EL “PROTOCOLO DEL MERCOSUR” EN MATERIA DE MARCAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
- 33 PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
- 38 LICENCIAS DE SOFTWARE Y EL CLOUD COMPUTING
- 42 DERECHOS EXCLUSIVOS DE TRANSMISIÓN DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
- 56 TRANSMISIÓN DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
- 63 AUSPICIANTES

INSTANTÁNEAS DEL QUINTO SEMINARIO APAPI



1. Abog. Antonio Villa Berkemeyer, Abog. Juan Ortiz, Abog. Martha Berkemeyer, Dr. Gustavo Schötz, Dr. Hugo Mersan, Mag. Fabrizio Modica, Dr. Víctor Abente, Mag. Miguel Almada, Abog. Víctor Abente(h), Dr. Fernando Noetinger 2. Dr. Gustavo Schötz 3. Mag. Santiago Gini



1. Dr. Hugo Mersan 2. Abog. Santiago Bofferón 3. Mag. Fabrizio Modica 4. Dra. Gladys Bareiro de Modica

ENTREVISTA AL DR. JUSTIN R. YOUNG SECRETARIO DE ASIPI



Justin, para empezar nos gustaría que nos comentes brevemente sobre tus inicios en esta rama.

Yo comencé en la profesión con Wilfrido Fernández. puedo decir que él fue mi primer mentor, ya que me dió la oportunidad del primer trabajo en lo que es la Propiedad Intelectual.

En aquel tiempo me encontraba aún cursando la carrera en la Facultad de Derecho, y básicamente tomaba clases con él (Wilfrido Fernández) en su oficina, ahí fue que aprendí lo que es la propiedad intelectual: lo que era una patente, lo que era una marca, lo que era un derecho de autor. Y si bien trabajé solamente unos seis u ocho meses, yendo a la D.P.I, aprendí muchísimo de él. Así es que valoro muchísimo esa instrucción inicial que me dió; instrucción que fue muy importante para que yo pueda comprender fundamentalmente en que consiste la Propiedad Intelectual.

Por cuestiones académicas y laborales, decidí ir a trabajar a Berkemeyer, (conocido despacho), en donde permanecí un par de años. Luego de terminar la carrera de abogacía, y conjuntamente con mi señora – que también culminaba su estudios – tomamos la decisión de hacer un postgrado, cada quien en lo suyo. El postgrado lo hicimos en Estados Unidos y así es como hace quince años atrás fuimos para allá con la familia.

Estábamos recién casados, juntamos los ahorros, hicimos las maletas y podemos decir que fuimos a probar suerte. Nuestra luna de miel recuerdo que fue en Disney, Orlando. Al principio vivimos en la casa de unos parientes de mi esposa, quienes nos recibieron maravillosamente; imagínense lo difícil que es comenzar en un país diferente, así que afortunadamente teníamos familiares que pudieron recibirnos.

Nuestro inicio se facilitó bastante puesto que yo tengo la ciudadanía americana por parte de mi padre, lo cuál simplificó las cosas enormemente, al no presentar problemas de visa y demás, se puede decir que prácticamente “la mitad del trabajo estaba hecho”. Pero aún así los primeros cuatro meses estando allá, el ir a buscar trabajo a una firma de abogados, fueron los peores cuatro meses de mi vida!, y eso es porque siendo ya abogado, aún no estaba habilitado para ejercer en el país, y consecuentemente no me podían contratar como tal.

¿En qué estado fué eso Justin?, ¿Fue en Florida?

No, no. Yo terminé en Illinois, en la ciudad de Chicago – que es donde estoy viviendo – (*“la bar” de Illinois – interviene el entrevistador), No!, después te explico . En EE.UU existen solamente tres estados que permiten a un abogado extranjero, con estudios fuera del país, a que puedan sentarse a rendir su examen, que son los estados de: California, Michigan y Nueva York; entonces yo me dispuse a hacer un postgrado, y una vez terminado el postgrado, estuve habilitado para rendir en uno de esos estados. Finalmente me decidí por hacerlo en Nueva York que es “más jodido”, pero es el más renombrado si se quiere. Y rendí en un examen que dura dos días, terminando totalmente agotado, con “tanque vacío”, y me dije a mí: “si yo no paso acá no vuelvo a tomar este examen!!”. Pero estaba tranquilo, me preparé bien, mucha gente dice que es difícil, pero ocurre que muchos extranjeros que terminan su postgrado, van y atropellan.

Ese examen que diste en Nueva York fue exclusivamente sobre propiedad intelectual o es un examen en general, “el bar” es?

Si, es un examen general, exactamente “el bar”, y es el examen que se toma para poder ejercer tanto en Nueva York a nivel estatal como en cualquier parte a nivel federal. Y ¿por qué me sirve a mí estando yo en Chicago?, porque la práctica de la Propiedad Intelectual está regulada principalmente a nivel federal, entonces realmente no importa donde uno obtenga la licencia (aparte los mejores fallos de propiedad intelectual están en el circuito 21 de Nueva York, te acordás que nos contaban en “La Austral”, la verdad que hay fallos de todos lados pero el tema de patente por ejemplo y demás cosas ... Patentes es algo exclusivamente federal, Derechos de Autor también, y Marcas por cómo surge el derecho en los Estados Unidos.

Lo que pasa es que el derecho allá no solamente surge a través del registro, sino que también a través del uso, lo que se conoce como “common law rights”, y es algo que está regulado a nivel estatal; entonces se da una suerte de combinación, obviamente lo ideal sería que se trate exclusivamente a nivel federal, pero bueno.., y esa es la razón por la cual me pude adaptar y estar hoy por hoy ejerciendo en Chicago, a pesar de tener la licencia en Nueva York. Ahora bien, si yo me propusiera abrir un firma propia, tendría que: o rendir nuevamente “la bar” de Illinois, o tener un socio que esté admitido a ejercer en Illinois, ya que Illinois es bastante estricto en ese aspecto, no solamente exigen que tengas unos créditos mínimos sino que además en necesario cursar totalmente la carrera de Abogacía en los Estados Unidos; es decir una suerte de filtro.

Fíjense, en mi caso, llevo trabajando prácticamente quince años allá, y aun así yo no puedo entrar por “convenio de reciprocidad”, que tienen todos los estados, en la que no exigen que vuelvas a rendir examen en otro estado, siempre y cuando hayas cursado los tres años de abogacía en los Estados Unidos.

Eso quiere decir que en realidad vos ¿tendrías – supuestamente – que estudiar 3 años más?

Claro, mi alternativa hoy por hoy, si es que quiero sacarme “la bar” en Illinois es, o rendir el examen, o estudiar 3 años y sacar el título, una vez que tenga eso ya no necesito rendir el examen, puesto que ya cumplí ese requisito de reciprocidad.

Bueno y ahí es como inicio yo, finalmente llevé una lista de unas ochenta firmas de abogados de Berkemeyer con quienes trabajábamos, y ahí el Dr. Hugo (que también quería mencionar fue mi segundo mentor en lo que es propiedad intelectual), fue quién me apoyó para ir a los Estados Unidos. Él no quería perder un abogado, pero supo entender que cada uno tiene que buscar su camino, y en ese sentido me apoyó muchísimo, con cartas de recomendaciones. Marta también, de hecho la manera en que yo consigo el trabajo fué gracias a que la Sra. Marta se encuentra con la dueña del estudio en el que actualmente estoy trabajando, (Dineff). Se encuentran en un congreso de la ASIPI, cuando ambas se cruzaron en el baño, y Laurel le dice: “Aahh che, Marta sabés que vino a entrevistarse un chico que trabajaba en Berkemeyer – le dice -, ¿y quién?, le pregunta Marta - Justin! – responde Laurel, - ahh ¡tenés que contratarle! - le responde nuevamente Marta - “Excelente excelente”.

Entonces a su regreso, me llama (Laurel) y me dice: “te estoy contratando porque Marta (Berkemeyer) me recomendó”. Y como son las cosas de la vida!, ¿donde se fueron a encontrar ellas para que yo pueda tener la oportunidad? ... y además considerando que se trataba de las últimas firmas a las que iba a ir a buscar trabajo.

Por esto te decía que los cuatro peores meses de mi vida fueron esos, ya que nadie me quería contratar como abogado, y tampoco como “paralegal” (persona entrenada para hacerse cargo de asuntos legales pero no plenamente calificada como abogado), porque pensaban que estaba sobre-calificado, así que no sabían en qué cargo ubicarme. Por esa oportunidad le estoy muy agradecido, y ella (Marta), mi tercera mentora, quien me enseñó lo que es el mundo de la propiedad intelectual a nivel internacional, ya que esa es la práctica que teníamos ahí y que seguimos teniendo, y la práctica dentro de Estados Unidos obviamente.

Resumiendo un poco, así es como yo incursiono en esta área.

Ahora, coméntenos un poquito qué es la ASIPI y tu trayectoria dentro de la Asociación.

La ASIPI es la Sociedad Interamericana de Propiedad Intelectual. Estamos próximos a cumplir 50 años de vida institucional. Se trata de una asociación que ha ido creciendo paulatinamente desde un núcleo de abogados, que se reunían dentro de un sub-comité de otra asociación, en la que ellos no encontraban un espacio adecuado para lo que es la propiedad intelectual, y decidieron nuclearse y formar una asociación propia.

Creo que ellos nunca se imaginaron que la ASIPI llegaría a ser lo que es hoy. Empezaron con un grupo de 25 miembros en la primera reunión, y al día de hoy somos cerca de 1.200 miembros a nivel regional e inclusive en otros continentes, ya que contamos con miembros de Europa. Bueno, no todos son miembros activos, ya que el miembro activo es aquel que está ejerciendo en un país de las Américas, incluyendo Estados Unidos, Canadá hasta el sur de todo el continente; en cuyo caso un español – y de hecho hay muchos españoles que son miembros de la asociación – no gozan de la categoría de miembros activos, no tienen el derecho al voto.

Es algo similar a lo que se da en la INTA, con nosotros los abogados de firmas; nos permiten ser miembros pero no nos permiten ser directivos. En otras palabras, un Presidente de la INTA nunca va a poder ser un abogado que no sea “in house”, porque la INTA es la Asociación de Titulares de Marcas, no la gente, “dueños de marcas propiamente”.

Haciendo un poco una analogía dentro de la ASIPI, nosotros ahora creamos un comité de “in house”, de titulares de marca, para darles un espacio en el que solamente ellos puedan discutir los temas particulares, pero se podría dar la misma situación contraria; y de ser así habrían miembros activos y miembros espaciales que no tienen el derecho al voto, aunque de igual manera seguiría siendo bastante incluyente, puesto que tenemos miembros que son estudiantes, jueces.

Ese es un tema con un balance delicado que la asociación hace para tratar de seguir siendo relevante en cuanto a otras asociaciones hermanas.

Retomando el tema de como yo llego, ASIPI llegó por primera vez a Paraguay en el año 1998, y fue mi primer congreso de ASIPI, estando yo en Berkemeyer, y con instrucciones claras de ser bastante cordiales con los visitantes. Desde el principio me pareció un mundo fantástico, conocí gente de varios países, con quiénes hasta el día de hoy sigo manteniendo una relación de amistad más allá de que trabajemos o no juntos, tal es así que con muchos ni siquiera trabajo, pero una relación de amistad que se dio a través de los años. Y ahí es como me inicio, organizando un poquito o ayudando en la organización de la ASIPI de Paraguay en aquel año.

Como consecuencia de mi viaje a Estados Unidos me separo “un poquito” de la asociación, por razones que ya comentaba. Pero luego de demostrarle a la dueña de la firma que podía responder y que estaba a la altura de las exigencias, pude retomar nuevamente las actividades de ASIPI, y me involucré inmediatamente en el Comité de Marcas, en el que estuve a cargo del Sub-Comité de Marcas Famosas, y recuerdo haber elaborado un proyecto bastante interesante, y como el comité de marcas es por lo general el que más gente tiene, no solamente en la ASIPI, sino en cualquier otra asociación, muchos me veían como alguien “argel”, porque en las reuniones lo importante es siempre llegar al siguiente punto de discusión, lo cual al haber tanta gente involucrada, se complica un poco y terminan algunos sin acordarse de nada, así que era como una micro reflexión en cada oportunidad, y yo era el que cortaba la charla muchas veces.

Comencé siendo la cabeza de dicho Sub-Comité, y en el siguiente período tuve la secretaría del comité de Administración de Despachos, y si mal no recuerdo, luego fui presidente de ese comité, pero era en el comité de Educación en donde se encargaban de manejar las becas que otorgábamos.

Estas becas eran para la Franklin Pierce University y la John Marshall Law School. Eventualmente esas becas las dejamos de ofrecer porque el comité ejecutivo del momento no consideraba que estuviesen dando los beneficios que ellos pretendían para la Asociación.

¿Qué quiere decir eso?, que las personas que usufructuaban o hacían uso de esas becas no volvían a ASIPI, como era el compromiso inicialmente, ya que la Asociación otorgaba estas becas con el compromiso de que una vez terminada la capacitación, el beneficiario se involucre nuevamente en la asociación, es decir la intención era la de crear los futuros líderes de ASIPI y lamentablemente, salvo uno o dos casos, no ocurrió como nosotros queríamos; por lo cual decidimos invertir esos recursos en otros rubros y buscar otra manera de fomentar la educación, y así fue que se hizo.

Luego de ese comité estuve en el comité de Administración de Despachos, primero como secretario y luego como presidente, ya ahí se trataba de un comité nuevo en el que tratamos de desarrollar más que nada proyectos relacionados al nivel de estudios comparativos, por ejemplo: transiciones de la firma familiar a la firma institucional, cuáles son los mecanismos, las tendencias para llevar esto a cabo. Y nos topamos con que muchos despachos se mostraban reacios a compartir información, mientras que otros que sí hicieron una transición efectiva, estaban más dispuestos a compartir la experiencia.

Obtuvimos importantes informaciones, inclusive lo que hace referencia a la calidad de vida de los abogados dentro de la firma, cuál es el techo que la misma le puede ofrecer a ellos, es decir el tipo de información que algunos no quieren compartir, pero que a mucha gente le gustaría escuchar de otros y que siempre es útil para comparar.

Durante un par de períodos el cuestionario era el mecanismo principal que utilizábamos para recabar información. Lamentablemente la membresía – y esto no es solamente de ASIPI son de la mayoría de las asociaciones – es muy dispersa y cuesta que contesten, entonces tiene que ser bien focalizada, bien breve, bien interactiva, de lo contrario no te contestan. Y ese es otro aspecto que después te voy a comentar de donde vamos con ASIPI.

Y finalmente ingrese al comité ejecutivo, que está conformado por nueve miembros, que son el Presidente, dos Vice Presidentes, un Secretario, un Tesorero y tres Vocales.

¿Cuáles son tus actividades específicas como secretario de la ASIFI?

Cuando ingresé al comité ejecutivo lo hice como vocal (tercer vocal), eso fue en el período pasado. Cada periodo es de tres años, y una vez dentro, uno se encuentra con una realidad muy distinta a la realidad que como miembros de la asociación percibimos, es el comité ejecutivo; y ese es el otro aspecto que pretendemos cambiar debido a que muchos miembros idealizan esas posiciones y creen que los integrantes se divierten en la posición bastante más de lo que trabajan. Confieso que cuando ingresé al comité como tercer vocal, también tenía la misma percepción. Cosa que al poco tiempo cambió, me dí cuenta que la realidad era otra; a mayor responsabilidad en el cargo; mayor la carga de trabajo y el compromiso.

Entonces inclusive siendo yo tercer vocal, invertía dos a tres horas por semana en lo que es ASIFI, siendo mi cargo el último en el comité. Pero es una cuestión de actitud también, porque al principio se necesita de mucha ayuda, y como “escoba nueva” uno quiere aportar, uno quiere ayudar.

De a poco me fui ganando mi espacio en la interna de lo que es el comité ejecutivo, y creo que eso facilitó para que en el siguiente periodo Juan Vanrell, tenga la confianza y me invite a ser su secretario. Igualmente Juan fué secretario de ASIFI antes de ser presidente. El único problema es que él nunca me conto en detalle qué implicaba ser secretario de la ASIFI, y creo que lo hacen a propósito!, porque uno tiene ir descubriendo lo que es el trabajo. Porque si uno se entera de todo lo que implica, no va a querer ser secretario. Pasa que tanto por estatuto y por cómo se dan las cosas, el secretario es el pulmón de la asociación, el secretario recibe todas las comunicaciones y las canaliza, tiene que ser la voz de aviso, de información, de resolución de problemas de todos los miembros, y es una actividad que no permite estar “de hacerlo de mala gana”. Esto es como “un servicio de atención al cliente”, el secretario es un reflejo de lo que es ASIFI, y si no le sabe tratar a la membresía, entonces se da un mal reflejo en todo, no solamente en el comité ejecutivo sino que en la asociación en sí, (osea vos serías el nexo entre el comité ejecutivo propiamente y los miembros? – interviene el entrevistador), exacto!, y no solamente con los miembros sino que con el mundo exterior, y también con los comités de trabajo, el secretario tiene un rol de comunicación más que nada, y en el que se canalizan todas las cosas.

A diario en la bandeja de correo electrónico de secretaría entran fácilmente por lo menos 500 mails, para atenderlos. Yo cuento con una asistente, al igual que Juan (el Presidente). En la asociación existen tres cargos institucionales, que son el Presidente, el Secretario y el Tesorero; que por razones obvias cada cargo requiere de un asistente, el cuál lo paga ASIFI. El tesorero para poder mantener el flujo de cobros y de gastos, el presidente obviamente para coordinarle sus viajes y las comunicaciones.

Algo que probablemente no muchos sepan, pero deberían de saberlo, es que ninguno de los nueve miembros del comité ejecutivo percibe honorarios, son cargos “ad honorem”, cargos que uno lo hace por gusto, porque realmente te tiene que gustar para poder invertirle todas la horas necesarias. Hoy por hoy, hay días que solamente me dedico a ASIFI, y mientras más cercano estemos de un congreso más tiempo invierto, debido al flujo de comunicación de la gente, los pedidos, entonces yo tengo que trabajar mas horas para poder equilibrar “un poquito” la inversión. No me estoy quejando eh!, a mi me encanta esto!, pero hay días que si es una “cuestión de locos”, recibo llamados telefónicos, vía skype, recibo mails, y todos todos tienen problemas importantes que se tienen que resolver. Así es que muchas veces se combina todo y es ahí cuando uno piensa de verdad “en que me metí?” (risas), pero al final del día se aprecia mucho porque quiérase o no, te da posición, la gente te conoce, y si sabés tratar a la gente, te van a apreciar; es un cargo de confianza importante.

Coméntanos ahora ¿cuáles son los planes de la asociación para los próximos años?

Se habrán dado cuenta, si estuvieron yendo a los congresos, con este nuevo comité ejecutivo – liderado por Juan Manrel (uruguayo), a quien no sólo considero un excelente profesional, sino que un amigo – tiene una visión muy interesante, muy modernista, nuestra idea es la de digitalizar, poner a la asociación un paso más adelante que los demás, hacer que todas las publicaciones sean en formato digital. ¿eso por qué?, no únicamente por que ayuda al ambiente como dice la presentación, sino por que le ahorra a la asociación un montón de dinero, el alto costo de los libros impresos no está en la edición, sino más bien en el envío. Contamos con 1.200 miembros a quienes tenemos la obligación de enviarles los libros a todas partes del continente e inclusive a otras partes del mundo, por ello ese es el costo mayor, y si eliminamos esto, recurriendo a la plataforma digital, realmente le generaríamos un gran ahorro a la asociación (y no es que no debamos gastar, porque tampoco somos una asociación con fines de lucro), pero son recursos reinvertibles.

Es ahí a donde apunta ASIPI, a estar en la “Era Digital”, como en la jornada en Punta Cana, en la que invitamos al actual CEO de la INTA, y tratándose del representante de una asociación tan grande (con más de 10.000 miembros) se haya quedado sorprendido con lo que una asociación pequeña como la nuestra haya realizado, podemos suponer que vamos bien encaminados. Eso es lo que creo yo, una de las cosas es saber valorar de lo que es este comité, sobre todo de Juan, de la visión que tuvo para hacer este tipo de cosas, - y les soy sincero, muchas veces le decía: “¿vas a dejar de publicar el libro en impreso?” – y él mantuvo esa visión. Nos llevó por buen camino con el liderazgo que tiene y hoy por hoy podemos afirmar que estuvo en lo correcto. Yo tuve que decirle: “mirá que tenías razón, menos mal te hicimos caso”; (tuvo mas repercusión esta versión digital – interviene el entrevistador) - Exactamente, claro que en el proceso nosotros tenemos que ir mejorando el sistema, el ecosistema que se esta creando que es la “ASIPI CLOUD”.

Antes de que termine nuestro período pretendemos que esto esté completamente implementado. Un sistema en el que a ustedes les sea fácil ingresar a través de sus teléfonos, a través del kindel, a través de la computadora o desde donde sea, a toda la información que requieran, y eso si lleva mucho trabajo, el ¿por qué no está funcionando ésta herramienta?, ¿por qué la pagina web hora es así?, el directorio, y miles de detalles que se tienen que ir previendo y estructurando; pero el objetivo al término de este período y con suerte de los comités ejecutivos que nos sigan, es estar completamente modernizados, digitalizados, y ser un referente en ese campo y no alguien más siguiendo al líder del momento.

Esto me lleva a lo que es la sustancia de ¿A dónde va ASIPI?. ASIPI hoy por hoy tiene muy buenas relaciones con varias asociaciones hermanas, pero el objetivo es seguir fortaleciendo esas relaciones, porque hay muchas cuestiones que se pueden trabajar en conjunto; te doy un ejemplo, con la INTA estamos proyectando otra visión de Juan llamada “ASIPI EDUCA”, que consiste en buscar a los chicos pre-adolescentes, e informarles con respecto a lo que es la propiedad intelectual, trabajando a nivel escuela primaria. Mientras que la INTA tiene un “UNREAL CAMPAIGNE”, que va más dirigido a los adolescentes de secundaria, por lo que nos proponemos a hacer un trabajo en conjunto, considerando que ambos proyectos son bastante compatibles. De la misma manera deseamos seguir trabajando con otras asociaciones delineando proyectos que sean compatibles.

No estamos ajenos a la realidad de que no siempre coincidiremos con la INTA, puesto que ellos son los propietarios de marcas y siempre tienen otros objetivos, otra visión; por decir: van a querer impulsar “PCT”, Protocolo de Madrid, mientras que nosotros sin estar en contra o a favor, tenemos otros objetivos (otras prioridades – acota el entrevistador), pero nó por ello dejaremos que trabajar de cerca, existen muchas otras cosas que se pueden hacer en conjunto, y en eso estamos enfocándonos, en las semejanzas en lo que se puede hacer.

Ahora bien un segundo paso es fortalecer las relaciones, no solamente con las asociaciones locales, como es el caso de ustedes, sino también con las oficinas de marcas, ¿por qué?, - y este para mi es un objetivo que me gustaría alcanzar a futuro, y donde se va a ver la fuerza de ASIPI – y es que ASIPI se constituya en un representante de las oficinas locales de la región, donde podamos ser consultados sin interferir, donde las asociaciones se sientan cómodas escuchando la voz de ASIPI y entendiendo de que es una voz objetiva, una voz que tiene las mejores intenciones para con ellos, y que realmente cuando necesiten los va a ayudar en lo que pueda, y también intermediar con otras asociaciones u otros organismos, llámese OMPI o quien sea, ese por lo menos va a ser mi objetivo siempre que continúe en comité ejecutivo.

Esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta, ya que hablaste de ASIPI, del país y demás cosas, ¿Cómo surge el proyecto asunción 2015?,¿Cómo van los preparativos para ese seminario?

El proyecto surge hace un par de años, cuando se escucharon voces de algunos representantes de Paraguay y de los delegados nacionales quienes manifestaron su interés de hacer un evento aquí en Asunción, fue así que luego de varias discusiones dentro del seno del comité ejecutivo, se aprueba el evento y se fija la fecha con algunas reservas, pero finalmente se logra confirmar para el 2015.

El único inconveniente – si se quiere se lo puede llamar así – es que se dará posteriormente a los 50 años de ASIPI, lo que lo hará una tarea difícil, no por que deba superarse, sino porque los 50 años van a ser un evento especial donde harán un sin número de cosas que normalmente no se harían en un seminario o congreso. Pero tenemos plena confianza tanto en el comité organizador local como en nosotros mismos, y sabremos promocionar el evento para que sea un éxito total como debe serlo.

Ahora bien, hay que poner las cosas en perspectiva, serán dos los eventos, unas jornadas en marzo y un seminario en diciembre; las jornadas de marzo se previó que sea algo pequeño, incluso que no haya día de campo, y donde la gente que vaya, este totalmente focalizada, ya que será algo temático, por lo que estoy viendo que estaban recomendando ustedes, va a estar enfocada en el agro, por lo cual estamos hablando de un universo mucho menor de lo que serían las jornadas de diciembre, y partiendo de esa base es que se hacen las predicciones. Nosotros generalmente firmamos contratos con hoteles y reservamos los lugares con uno o dos años de anticipación, justamente esta tarde cierro contrato con el Sheraton que va a ser el hotel principal, además de un par de hoteles cercanos. En un principio se consideró la Conmebol pero luego de varias sugerencias, de los locales sobre todo y el tránsito que representaría un problema, nos inclinamos por el Sheraton. Aun así creo que los estudios posteriores tendrían lugar en la Conmebol. Y quedaría pendiente hacer un acto inaugural o algún otro evento en una sede distinta al Sheraton.

En la medida que los recursos alcancen, con las predicciones que tenemos de los participantes vamos a tratar de que salga lo mas lindo posible, de que hagamos la máxima cantidad de cocteles. Aun así hoy por hoy la prioridad es México, y una vez que se firmen los contratos ya se puede esperar hasta después de México, para empezar a tocar los detalles de logística, pero mientras tanto ustedes, el comité académico, tiene que seguir trabajando en desarrollar el programa para que sea aprobado, eso si tienen que hacerlo en la mayor brevedad posible para que podamos empezar a invitar a los disertantes.

Por ultimo, queríamos preguntar cual es la imagen que se tiene de Paraguay a nivel internacional, en lo que se refiere a la protección de los derechos de propiedad intelectual

Yo creo que en términos generales el tema de la piratería en Paraguay, la imagen que se tenía antes no ha cambiado mucho, lo que si se percibe creo yo, es que los esfuerzos principalmente de las autoridades, con esta reestructuración de la DINAPI, está bien visto; funcionarios de la (USPKO) y otras oficinas de marcas, le tienen una buena consideración a Patricia Stanley, (yo personalmente no la conozco – aclara Justin), pero es una referencia interesante, que ellos digan: “es una persona que confiamos puede ser capaz de hacer los cambios que se necesiten internamente para que se pueda progresar en la oficina de marcas”. Por lo tanto creo que en ese sentido, hay un cierto optimismo con respecto a lo que se puede hacer acá, de ahí a que se pueda llevar a cabo o no es otra cosa, pero un ejemplo de ello es que (el viernes – ver fecha), hice una charla para los examinadores de la oficina de marcas, esa vez si representando a un comité de la INTA, en conjunto con Cristina Pinheiro (confirmar nombre) brasileña, y fue justamente la directora y Juan García los que estuvieron bastante abiertos a eso; la charla fue exclusivamente para examinadores, estuvieron unos veinte examinadores de distintas áreas y la participación fue interesante, bien interactiva, con muchas inquietudes, lo cual promete.

Sabemos cómo se manejaba antes, probablemente continúe de una forma similar, pero pareciera que hay un poco mas de apertura de su parte, por lo menos para escuchar cuales son los preceptos, porque se hablaron de cuestiones fundamentales, de rechazos, de marca genérica, de marca descriptiva, riesgo de confusión, y otras cuestiones básicas, que de repente uno imagina deberían saberse, pero igualmente se mostraron bastante abiertos; conocía al 90% de ellos de la época en que iba a la DPI, y fue bastante amena la charla; lo importante es que ellos no te perciban a vos como.. (capaz que si la charla la hubieras hecho vos, ellos iban a estar mas reacios, no porque vos sepas menos sino porque “iba a estar del otro lado”, de repente se abrieron unos cuantos ojos en cuanto a “aahh ok” (expresión de énfasis por parte de Justin), y más que nada se enfocó en tratar de inculcarles que las resoluciones, los rechazos que salgan a la vista inclusive no sean simplemente citando el artículo de la ley, sino que lo fundamenten, porque la ley misma establece que tiene que ser una resolución fundada, y ahí es donde hicimos hincapié en decir: ¿Qué es lo que significa resolución fundada?, significa que uno tiene que presentar prueba que demuestre que esta marca es genérica, uno tiene una carga mínima donde presentar la evidencia, obviamente (y ahí estaba el director presente – enfatiza Justin), se puede tener toda la buena intención de hacer esto, pero si no se tiene la tecnología necesaria, sin acceso a internet, que es hoy en día la herramienta más fácil para llegar a esa carga inicial mínima, no van a poder hacerlo, entonces hasta que no lo tengan van a estar limitados, pero una vez que la tengan ya no habrán excusas. Así que fue un mensaje bastante interesante el que pusimos, pero el punto es que desde arriba están abiertos a que organizaciones similares se involucren más, y yo creo que esa es una visión que desde afuera se percibe muy positivamente.

¿A nivel judicial que visión tienen de Paraguay?

No se que tanto te puedo decir yo a nivel judicial de lo que es la percepción que hay afuera, sospecho que hay dos realidades muy distintas, no se que tan positiva o negativa puedan verla, sino que simplemente no están acostumbrados a como se llevan las cosas acá a nivel judicial, los clientes en el extranjero tienen una mentalidad “don't ask”, “don't tell” (risas), y creo que prefieren mantenerla así. Aunque estimo que debería haber cambios más importantes a nivel judicial, porque veo que seguimos en lo mismo que antes cosas, inclusive peor de lo que eran. Aun así hay que destacar que hay representantes que valen la pena resaltar y seguir (como el caso de tu mamá – enfatiza Justin), (no sé si estas al tanto?, ahora hay un pedido de renovación de toda la corte, y la única que no esta en la lista negra es Gladys – acota el entrevistador), si vi en el diario por eso te decía, (responde Justin).

LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS UNIVERSIDADES

Facilitando el tránsito de la investigación a la innovación

por Prof. Gustavo Schötz¹



Introducción

Este artículo es un resumen de la presentación realizada en el V Seminario de Propiedad Intelectual, organizado por APAPI, el 4 de noviembre de 2013, y pretende dar un breve panorama del origen y la forma de administrar la propiedad intelectual generada en la actividad universitaria y de investigación. El análisis es meramente introductorio, intentando advertir de los principales desafíos que se presentan a la organización y a sus miembros cuando se trata de capturar el valor de las investigaciones, ya sean personales o de los grupos de trabajo.

Importancia económica de la creatividad en las universidades y organizaciones de ciencia

Claramente se puede advertir en los últimos años un cambio de perspectiva en los ámbitos académicos respecto de la percepción de la “utilidad” de la ciencia. Este cambio es gradual y adquiere distintos niveles de desarrollo, dependiendo de los países y de cada institución en particular. El proceso comenzó hace aproximadamente 45 años en Estados Unidos de Norteamérica; 10 años después llegó a Europa, y me animo a decir que hace 25 hizo aparición en la Región, donde ya tomó carta de ciudadanía, aunque su avance es muy diferente en cada país.

Prof. Gustavo Schötz - Profesor a tiempo completo en la Universidad Austral, de Argentina, en Derecho Internacional Privado, Contratos Civiles y Comerciales y Propiedad Intelectual. Director Ejecutivo del Centro de la Propiedad Intelectual y Director Académico de la Maestría en Propiedad Intelectual. Consultor de la OMPI para la creación de la Academia de Propiedad Intelectual en la República de Colombia.

Los roles tradicionales de las universidades eran la enseñanza, la docencia y la investigación básica. Esas tareas se han extendido a otros campos, como la generación de tecnología o el emprendimiento empresarial. En líneas generales, se puede decir que es un proceso que lleva muchos años y, en mi opinión, deben respetarse los tiempos de madurez y asimilación de estos cambios, aun cuando pueda acelerarse el tránsito mediante políticas públicas, cambios legislativos e incentivos económicos o académicos².

De acuerdo con algunos datos obtenidos en Estados Unidos y Canadá, relevados por AUTM (Association of University Technology Managers), la importancia económica de la creatividad en estas instituciones es muy relevante³. Los resultados demuestran que crece de modo constante la transferencia de conocimientos generados en el sector científico hacia el sector productivo.

Los datos obtenidos en la encuesta anual de AUTM en 2012 para Estados Unidos y Canadá indican:

- Se ejecutaron 5.130 licencias (+4.7%)
- Se ejecutaron 1.242 opciones (+7.8%)
- Se ejecutaron 483 licencias conteniendo participación en sociedades (+16.1%)
- A la fecha, había acumuladas 40.007 licencias y opciones activas (+3.6%)
- Ese año, se pusieron en marcha 705 nuevas compañías (+5.1%), 554 de las cuales tuvieron como lugar de constitución el Estado de ubicación de la Universidad (+13.8%)
- Hacia el final de 2012, 4.002 startups continúan en operación (+1.9%)
- En 2012, fueron creados 591 nuevos productos comerciales

Estos datos son el resultado de la actividad académica de los profesores e investigadores, muchas veces ejecutadas con fondos públicos. Hay un claro interés en que los gastos estatales en investigación y desarrollo (I+D) lleguen al público mediante la creación de empresas, licencias, nuevos productos y servicios. Ya no se duda del impacto social y económico que esto acarrea, mediante la creación de empleo o el aumento de exportaciones de alto valor agregado, por mencionar solo algunos aspectos. Pero el proceso no es automático. Además de la intencionalidad, hay que establecer los procesos y mecanismos adecuados y luego ejecutarlos. La tarea suele estar en manos de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT, o bien TTO, en sus siglas en inglés).

El proceso implica que cada desarrollo o creación con posibilidades de convertirse en un invento y su consiguiente patente, debe ser sometido a la evaluación de la OTT, de acuerdo a lo que indica el Reglamento de la Institución. Así, para lograr los resultados indicados arriba, la AUTM relevó que fue necesaria una tarea de procesamiento de las OTT's muy intensa, lo que se refleja en los siguientes datos:

Trabajo de las OTT's durante 2012 (Estados Unidos y Canadá)

- Documentos de divulgación de la invención presentados: 23.741 (+8.6%)
- Presentaciones y otros trámites de solicitudes de patente ante la Oficina Norteamericana de Patentes (USPTO): 22.750 (+11.3%)
- Nuevas solicitudes de patentes: 14.224 (+7.2%)
- Presentaciones de nuevas patentes fuera de Estados Unidos: 1.150 (-3.6%)
- Pagos en concepto de asesoramiento legal externo: U\$S 345 millones (+4.5%)
- Honorarios legales reembolsados: U\$S 158 millones (+2.2%)
- Patentes concedidas por la USPTO: 5.145 (+9.5%)

Estos números son el resultado de la madurez legal e institucional de esos países. Los logros sólo fueron posibles mediante cambios legislativos, luego con su adaptación en las políticas y reglamentos de las instituciones y posteriormente en su aplicación en las prácticas de Propiedad Intelectual y de gestión de la innovación.

1 Agradezco la colaboración de la Mag. Claudia Viascán Castillo en la edición de este documento.

2 Un incentivo académico sería premiar en la carrera académica a los profesores que presenten mayor cantidad de patentes o patentes concedidas o empresas de base tecnológicas creadas a partir de sus investigaciones. Actualmente el mérito viene dado por la publicación de artículos en revistas científicas con referato. Este último incentivo por lo general no tiene efectos sobre la tasa de innovación.

3 www.autm.org

Tránsito de la investigación a la innovación

Dar valor a los resultados y aportes de los miembros de una comunidad académico-científica es tarea elemental en estas instituciones, pues se trata de que las creaciones generadas en la actividad habitual de profesores e investigadores se transfieran luego en beneficio de la sociedad. En primer lugar, por tanto, se debe identificar y proteger los intangibles generados mediante derechos de propiedad intelectual. Recién después se estará en condiciones de explotarlos o transferirlos. De aquí que sea una tarea institucional primordial el elaborar, implementar, aplicar, revisar y cuidar una estrategia de PI que permita y aliente la generación, cuidado y gestión de los intangibles.

Las creaciones intelectuales que surgen en el ámbito universitario o en instituciones de ciencia son muy variadas y surgen por doquier. Pueden consistir en obras literarias protegidas por el derecho de autor, como libros, capítulos, artículos, estudios de campo, casos, material didáctico y pedagógico. También suelen crearse obras multimedia, obras musicales y audiovisuales, fotografías, guiones, traducciones, adaptaciones y compilaciones. Estará también protegido por el derecho de autor el software y las bases de datos. En el campo de las innovaciones, las creaciones intelectuales de los investigadores pueden estar protegidas por patentes, modelos de utilidad, diseños y modelos industriales y variedades vegetales. Otras innovaciones podrán ser objeto de protección por los secretos y la legislación de confidencialidad, como los conocimientos técnicos o los materiales biológicos.

Dependerá en cada caso de qué tipo de actividad se desarrolle, qué áreas del conocimiento se practiquen hacia el interior de la institución, qué laboratorios estén funcionando. Las humanidades, las ciencias básicas o aplicadas, las ciencias sociales: todas ellas pueden generar conocimientos susceptibles de protección por derechos de propiedad intelectual. Pero no todo tipo de actividad y resultado recibirá el mismo tratamiento y protección. Así, una Universidad puede decidir que la producción literaria de sus profesores, como artículos y libros, pertenece y queda en cabeza de los profesores. Otra podrá decidir que solo el material didáctico generado con fondos o instrumentos de la Institución y en sus instalaciones, pertenece a la Universidad. Otra podrá decidir que solo lo producido por profesores con dedicación exclusiva y a tiempo completo es de la Universidad, ya que lo realizado por sus empleados y pagado con sus fondos le pertenece en exclusiva.

En definitiva, hay que organizar el flujo de conocimientos y su apropiabilidad.

Proceso de gestión de PI, transferencia y comercialización

Entre los pasos críticos a seguir, el primero es la institucionalización, entendido este como la conciencia y libre decisión de la Universidad, Centro o Instituto de establecer los mecanismos regulatorios internos que permitan administrar los resultados creativos e innovativos.

Esta decisión es precedida de una deliberación hacia el interior de la institución, tomando como marco la legislación de Propiedad Intelectual, laboral y la reguladora de las actividades de I+D a nivel país. Las autoridades, en conjunto con los científicos y profesores, deberán optar entre muchas de las posibilidades existentes. Estas decisiones fundamentales se plasmarán en un documento que suele denominarse Política de Propiedad Intelectual, que contiene los grandes lineamientos sobre el uso que se dará a los resultados, la titularidad de los eventuales derechos que surjan, la libre disposición de algunos tipos de conocimientos, etc.

Se trata, por tanto, de generar confianza y cultura en los participantes, pues es a partir de ellos y en conjunto con ellos que se puede elaborar una política de PI que incorpore los valores compartidos. Luego los principios deberán volverse operativos a través de un Reglamento, que permita establecer con claridad “qué es de quién, cómo y en qué circunstancias”. Este Reglamento discriminará entre distintos tipos de resultados, clases de

derechos de propiedad intelectual, grupos de miembros de la Institución. Así, no es igual la situación de un investigador a tiempo completo, cuyo laboratorio está sustentado por la Universidad, que un doctorando, o un profesor visitante, o personal de apoyo.

El tercer punto relevante, y que se desprende del Reglamento, es la creación y organización de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), quien será el organismo interno que administre los resultados creativos hacia dentro y hacia el exterior de la Institución. Su función es representar a los creadores y a la institución, realizar los registros y otras tareas de protección, y eventualmente comercializar los conocimientos obtenidos, con la consiguiente captura de valor y distribución de los ingresos resultantes. Tarea importante para esta necesidad de generar confianza es que los creadores reciban el reconocimiento y la remuneración a la que aspiran al compartir su conocimiento. El incentivo económico es muy importante, aunque no sea el principal, al momento de alentar la participación, responsabilidad y lealtad del investigador.

En cuarto lugar, y como tarea de la OTT, se debe encarar la capacitación al interior de la institución, elaborando y comunicando reglas claras para investigadores, colaboradores, estudiantes, etc. Asimismo, será esta oficina la encargada de evaluar la necesidad y potencialidad de proteger la PI que surja de la institución, la capacidad de explotación de la tecnología, los beneficios socio-económicos que pueda haber para los creadores/institución, pues como dije antes, es el enlace. Utilizará para ello distintos procesos y documentos, como el “formulario de divulgación de la invención”. Este último consiste en la revelación obligatoria que hace un investigador de los resultados inventivos alcanzados, los que se vuelcan en un escrito indicando el título de la invención, la descripción, los miembros que participaron, las publicaciones o divulgaciones efectuadas, el estado de la técnica, el potencial comercial, etc..

Otro proceso relevante a cargo de la OTT será el “scouting”. Este consiste en la revisión sistemática de los proyectos de investigación y sus avances, intentando colaborar con los investigadores en la detección de resultados inventivos. Para ello puede ser muy importante establecer la obligatoriedad del uso del cuaderno del inventor, donde se plasman los experimentos, avances, usos de equipos, etc..

Los Reglamentos de Propiedad Intelectual

Por la importancia que reviste para la organización, en la medida que resulta obligatorio para todos los miembros, y por ser un hito relevante en el proceso de institucionalización de la gestión de los resultados de investigación, trataré con más detalle los contenidos de los Reglamentos⁴.

El primer punto es indicar a quienes se aplica. Esto dependerá de cómo se estructure cada organización. Por ejemplo, en algunos países, una institución gubernamental puede hacerse cargo de todos los salarios de los investigadores, y la Universidad sustenta los laboratorios y proyectos. En este caso, lo normal será que los resultados innovativos deban compartirse en cotitularidad. Será relevante, por tanto, prever qué sucede con esa doble dependencia. En otros casos, puede ser usual que las investigaciones se realicen de modo conjunto con otras instituciones, incluso del extranjero. Aquí también habrá que prever si el Reglamento se aplica a esos proyectos e investigadores ajenos a la propia institución.

Un Reglamento de Propiedad Intelectual debería aclarar muy bien a quienes se aplica. Algunos involucrados son claramente miembros de la institución, como profesores e investigadores de dedicación completa o exclusiva, profesores con dedicación parcial. Pero también hay profesores con doble dependencia, profesores visitantes o

⁴ Solo a modo de ejemplo, remito al Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, de Argentina, por ser el que personalmente administro. Cfr. http://web.austral.edu.ar/descargas/institucional/reglamento_propiedad_intelectual.pdf Sin embargo, hay muchos tipos de reglamentos. También a modo de ejemplo, se puede ver el de la Universidad de la Sabana, en Colombia, que trata con más detalle los derechos de autor. Cfr. http://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Planeacion/documentos_institucionales/16_Reglamento_de_Propiedad_Intelectual.pdf

en año sabático, empleados y asistentes, alumnos, becarios, doctorandos y residentes. En otros supuestos, los involucrados no son miembros de la institución, como los profesionales empleados de empresas, servicios tercerizados o contratados, comitentes de consultoría o acuerdos de I+D, entre otros; sin embargo, bajo ciertas circunstancias su actividad puede estar gobernada por el Reglamento.

También habrá que prever qué tipo de innovaciones o creaciones quedan en cabeza de los autores o inventores. Por ejemplo, si son resultados ajenos a su tarea en la Universidad, o bien no han utilizado equipamiento e instalaciones de la Universidad, o bien son profesores a tiempo parcial y esos desarrollos se hicieron en tiempos no dedicados a la Universidad. Otro caso relevante se relaciona con los trabajos realizados por alumnos o becarios, como es el supuesto de las tesis, trabajos prácticos o experiencias de laboratorio; ¿pertencen a ellos o la Universidad? No siempre es claro qué tipo de participación tiene la institución, ya sea mediante la dirección del tutor o el uso de insumos o equipamiento.

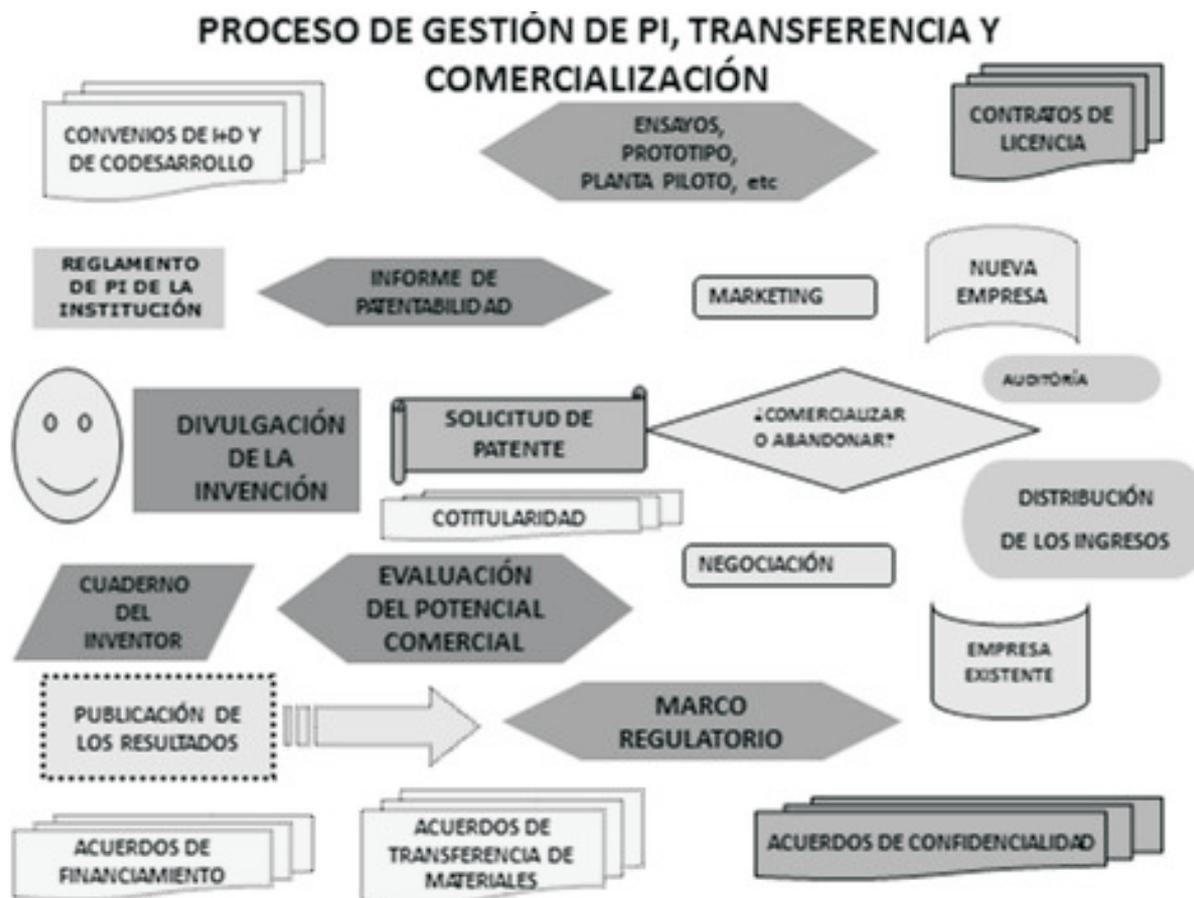
Un tema que no puede faltar en la redacción del Reglamento es la previsión de los conflictos de intereses y los correspondientes mecanismos de solución. Los investigadores tienen pasión por su tarea y desean llevar adelante su continuación hasta las últimas consecuencias. En muchos casos, estos investigadores tienen poder de decisión en cuanto al uso de los recursos, a la continuidad de trámites de patentes con sus altos costos, en la selección de la empresa licenciataria. También pueden participar en la dirección o propiedad de la empresa que se constituya para explotar la invención. Todas estas cuestiones pueden resultar en su propio beneficio o perjuicio, y por lo tanto el involucramiento en la toma de decisiones podría plantear conflictos éticos. El Reglamento, entonces, debe contener una sección referida a cómo se administrarán estos conflictos de interés, cuándo podrá el investigador participar en la toma de decisiones, quienes intervendrán, etc. El problema es más grave si se administran fondos públicos.

Otros aspectos podrían ser parte del Reglamento o bien de otros documentos institucionales, como las buenas prácticas académicas, la sanción del plagio, el debido reconocimiento de colaboradores, etc. Dependerá del nivel de detalle que se le quiera dar al Reglamento, los niveles de consenso internos y la estructura de la organización.

El proceso de patentamiento y explotación de las invenciones

El proceso que lleva del descubrimiento o invención hasta la explotación es un largo camino que puede demorar de 2 a 8 años, dependiendo del área de la técnica y del nivel de complejidad que conlleve la implementación del producto, proceso o servicio. Será menor en software, por ejemplo, y mayor en biotecnología relacionada con la salud humana.

De modo esquemático, al interior de una institución científica, el proceso que se reflejará en el Reglamento podría involucrar los siguientes pasos:



No siempre se presentarán todos ellos. Así, la aprobación de la invención en sus aspectos sanitarios, dependerá de que se trate de un alimento, medicamento, agroquímico, o cualquier otro producto que requiera ser demostrada la inocuidad, entre otros asuntos regulatorios. Lo que es seguro es que no todos los proyectos que comienzan este recorrido llegan a su fin.

La tasa de éxito es muy variable, normalmente entre el 2 y el 5%, incluso en países muy experimentados, como Suecia o Israel, aunque puede ser mayor cuando el proceso ha sido asimilado y se haya logrado la madurez institucional suficiente. La práctica llevará sin duda un aprovechamiento más racional de los recursos y a tomar decisiones con menor margen de error.

Sin embargo, la totalidad de las innovaciones deberán recorrer este camino, aun cuando el licenciamiento y las regalías sea un resultado esquivo. Es decir, que la OTT deberá recibir la totalidad de las divulgaciones que efectúen los miembros de la institución mediante el formulario de “Divulgación de la Invención”, y a partir de allí quedarán sometidas a lo que el Reglamento establezca en cada caso. Luego se verificará el potencial comercial y la patentabilidad, o bien la posibilidad de que la innovación se proteja por otro derecho de propiedad intelectual.

Si los riesgos son tan altos, y las posibilidades de éxito tan escasas, ¿para qué embarcarse en este arduo recorrido? El valor del éxito es indiscutible, pero lo más relevante es el proceso mismo, ya que a lo largo de él las personas e instituciones adquieren habilidades que mejoran la calidad de la investigación, fortalecen sus capacidades de análisis, logran incentivar la puesta en marcha de nuevos proyectos, acceden a mayor financiamiento, involucran al sector privado empresarial y financiero, incorporan más estudiantes y profesores al proceso de innovación, avanzan en la frontera del conocimiento, mejoran los contenidos de los planes de estudio. En definitiva, no importa tanto que todos lleguen sino que todos participen. La sociedad del conocimiento requiere estas adaptaciones y mejoras de personas y procesos.

La OTT deberá, por tanto, incentivar la participación y dar seguimiento a los proyectos. A su vez, deberá tener la capacidad de decidir, por sí misma o en conjunto con otro nivel directivo de la institución, cuándo un proyecto debe cesar en su camino de innovación y transferencia, aunque pueda continuar como campo científico de experimentación o divulgación.

Un aspecto importante es administrar los tiempos y necesidades de los miembros de la organización con los tiempos y necesidades de los procesos de innovación e inversión. Así, los científicos pretenderán divulgar o publicar sus logros, e incluso incorporarlos a los planes de estudio. Pero los inversores y las empresas necesitan confidencialidad. No son objetivos contradictorios, sino que requieren armonización y ensamble. No hay inconveniente en publicar, en ciertos casos, siempre que primero se haya presentado la solicitud de patente.

También habrá que arbitrar los medios para que el científico siga involucrado luego de la presentación de la solicitud, ya que los experimentos y puesta a punto de las innovaciones deben continuarse sin interrupciones. No es suficiente con la prueba de concepto, y los pasos posteriores de puesta a punto e implementación necesitan de su participación.

Financiamiento del proceso y distribución de los ingresos

Como mencioné, pocos proyectos logran los éxitos esperados. Es decir que durante años habrá que financiar la OTT, los proyectos mismos, formar recursos, etc., con pocos retornos. A mi parecer, debe quedar claro que el objetivo no es “ganar dinero”. Sin embargo, cuando los buenos resultados lleguen, habrá que distribuir esos ingresos, participando a los investigadores; de hecho, este capítulo tampoco puede faltar en un Reglamento. Habrá que establecer por tanto los criterios de distribución de esos ingresos, entre la institución, el departamento o unidad académica, el laboratorio o centro, los investigadores participantes. Los lineamientos de distribución deben anticiparse para dar señales claras a todos los miembros de la institución y a las empresas que puedan estar involucradas. A modo de ejemplo, puede verse lo resuelto en el ámbito de la Universidad Austral:

Anexo VI.A.3.a) La Tabla que se presenta a continuación regirá la distribución de los Ingresos Netos (Monto bruto de regalías y otros ingresos menos gastos administrativos del procedimiento mencionado en los números 70 a 81, de gestión de las licencias y registros, legales y otros, así como pagos efectuados a otras entidades de acuerdo con lo establecido en los convenios y contratos con esas instituciones) resultantes de la explotación de los inventos y obras intelectuales, sobre los cuales la Universidad tenga derecho a participar según lo establecido en el Reglamento General:

	Fondos Netos Acumulados	
	Primeros \$ 50.000 (cincuenta mil pesos)	Más de \$ 50.000 (cincuenta mil pesos).-
Departamento/Área/Instituto del Inventor/Autor (El Inventor/Autor puede dirigir el uso de la mitad de los fondos derivados de su invento que corresponden a su departamento mientras permanezca trabajando en la Universidad Austral).	20 %	25 %
Inventor/Autor	30 %	25 %
Facultad/Escuela	25 %	25 %
Universidad Dir. de Inv.	25 %	25 %
Total	100 %	100 %

Pero también deben existir reglas claras respecto de los gastos. Este es un punto álgido. Como ya se sabe que los recursos son escasos, y destinarlos a las actividades de transferencia puede resultar a fondo perdido por muchos años, el Reglamento y los distintos niveles directivos deben prever quién y cómo autoriza esos gastos, tanto en costos de registro, de negociación, de experimentos y prototipos, etc. Para cada proyecto se deberá elaborar un Plan de Acción. Los gastos que impliquen la elaboración, seguimiento y ejecución del Plan de Acción serán por cuenta de la unidad académica o del centro investigación correspondiente, o bien de la OTT si cuenta con fondos específicos.

No es habitual que los científicos estén al tanto de los costos que implican los honorarios de expertos y consultores externos, tasas de Oficinas de Patentes y todos aquellos gastos que directamente provengan del procedimiento de protección de la invención. Si se planifica y se brinda claridad en la toma de decisiones, se podrán evitar los conflictos.

Conclusiones

El proceso de transferencia de tecnología que llevan adelante las instituciones del sistema científico y educativo requiere profesionalización e institucionalización. Es un camino plagado de dificultades y de alto costo. Pero debe iniciarse y continuarse en el tiempo por los beneficios asociados a la mejora del proceso de investigación, enseñanza y divulgación del conocimiento. Si los resultados llegan mediante el licenciamiento o la creación de empresas de base tecnológica, se habrá cumplido con el objetivo; pero no debe olvidarse que el proceso mismo es de gran beneficio para las personas, la institución y el sistema en su conjunto. La sociedad y economía del conocimiento requiere que la investigación procure resultados transferibles, en beneficio de todo el país, la región y el mundo. La propiedad intelectual, administrada racionalmente, es imprescindible para lograr esos objetivos.

El “Protocolo del Mercosur” en materia de Marcas y Denominaciones de Origen: 20 años después y sus innovaciones a la legislación paraguaya

por Fabrizio Modica Bareiro (1)



Resumen

El objetivo del presente trabajo es analizar 20 años después las innovaciones introducidas por el Protocolo del Mercosur al sistema paraguayo de marcas y de denominaciones de origen. Para ello, primeramente veremos el contexto en que surgió el Protocolo como sus objetivos, para luego estudiar los principales principios regulados en ese instrumento jurídico y la manera en que éstos modificarían al actual sistema legislativo paraguayo, ya sea mediante nuevas regulaciones o bien derogando aquellas que estarían en contradicción. Una vez precisado esto, concluiremos con unas reflexiones sobre la vigencia actual del Protocolo.

Abstract

The objective of the following paper is to analyze 20 years later the innovations introduced by the Mercosur Protocol to the Paraguayan trademark and designations of origin law. For this, first we will see the context in which the Protocol was born as well as its objectives, in order to study the main principles regulated in that particular instrument and how these change the current Paraguayan legal system, either through new regulations or repealing laws which are in contradiction. Once we pointed this, we will conclude with some reflections of the current validity of the Protocol.

1 Abogado egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay). Candidato a Investigador categorizado por la Comisión Nacional de Ciencias y Tecnología del Paraguay (CONACYT). Candidato al Doctorado en Derecho por la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina). Magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina). Candidato al Master en Docencia en Educación Superior por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay). Socio del estudio jurídico Bareiro Modica Abogados (Paraguay).
Email: fabriziomodica@gmail.com

1. Introducción

El 5 de agosto de 1995 los cuatro países fundantes del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmaron el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Según el Art. 26 del Protocolo el mismo debía entrar en vigor para los dos primeros estados que lo ratificaran treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación. Paraguay lo ratificó el 1 de agosto de 1996 y el Uruguay el 7 de julio de 2000, mientras que Argentina y Brasil aún no lo han hecho. En lo que respecta al nuevo miembro del Mercosur, Venezuela, dicho país al momento de ingresar oficialmente al Mercosur en el año 2013⁽²⁾ pasó a adherirse directamente a este tratado, debido a que el Art. 27 establece la adhesión “ipso jure” al Protocolo de parte de un nuevo Estado que entre a formar parte del Tratado de Asunción. De manera que el Tratado del Mercosur está actualmente vigente y es derecho para Paraguay, Uruguay y Venezuela.

El Protocolo tiene como objetivo reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el territorio de los estados partes. Así mismo, asegurar un mínimo de protección a las marcas de los nacionales de los países miembros y la posibilidad de que cada país pueda otorgar mayor protección, siempre que las normas se ajusten a los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional como lo son el Convenio de París y el ADPIC.

En general, el Protocolo establece disposiciones previstas en la Ley de Marcas paraguaya 1294/98, tales como el requisito del interés legítimo para solicitar el registro de una marca (Art. 7); dilución marcaria (Art. 11); el agotamiento del derecho (Art. 13); nulidad de registro y prohibición de uso (Art. 14); cancelación de registro por falta de uso de la marca (Art. 15), entre otros.

Las más llamativas innovaciones del Protocolo del Mercosur con respecto a la legislación marcaria paraguaya actual son la prelación internacional y el valor del uso en las solicitudes de registro (Art. 8); la protección de la marca renombrada (Art. 9.6) el uso por terceros de ciertas indicaciones (Art. 12); el uso de la marca en cualquiera de los estados partes para evitar la cancelación del registro (Art. 15 y 16) y la contemplación de servicios para la indicación de procedencia y la denominación de origen (Art. 19).

2. El valor del uso de la marca

Establece el Art. 8º del Protocolo del Mercosur: *“Tendrá prelación en la obtención del registro de una marca aquel que primero la solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado en forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado parte, durante un plazo mínimo de seis meses, siempre que al formular su impugnación solicite el registro de la marca”.*

Es probablemente la más importante de las innovaciones introducidas por el Protocolo. Como podemos notar, se trata de una excepción al sistema atributivo para la adquisición del derecho de propiedad de una marca, introduciendo un matiz del sistema declarativo en legislaciones—como la paraguaya— que siempre reconocieron el mejor derecho del primero en solicitar una marca en el país (3). El principio del carácter atributivo lo encontramos en el sistema paraguayo en el Art 15º de la Ley 1294/98: “El registro de una marca hecho

² El ingreso de Venezuela al Mercosur fue aprobado en agosto del 2012 por los demás Estados miembros a excepción de Paraguay, país que fue suspendido en junio del 2012 por la destitución del entonces presidente Fernando Lugo. El congreso paraguayo finalmente en diciembre del 2013 ratificó la adhesión de Venezuela al Protocolo del Mercosur, dándose de esta manera cumplimiento al requisito que todos los países miembros deben aprobar el ingreso de un nuevo Estado parte.

³ Art 12º de la Ley 1.294/98: “La prelación en el derecho de obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora de presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. En la solicitud de registro se podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, para la misma marca y los mismos productos o servicios, que resulte de algún depósito realizado en algún Estado obligado con un tratado o convenio al cual el Paraguay estuviese vinculado”.

de acuerdo con esta ley concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos”.

Para un autor argentino el Art. 8° significa el reconocimiento de las marcas de hecho, al sostener que “de esta manera, el Protocolo reconoce la existencia de las marcas de hecho. Se denominan como marcas de hecho a aquellos signos empleados con la función distintiva propia de las marcas, pero sin haber sido registrados como tales, sin infringir los derechos de otras marcas registradas (4)”. Por otro lado, sostiene que el plazo de seis meses en el orden de prelación para obtener el registro sobre un tercero es un plazo exiguo.

En algunos países, especialmente en la Argentina, a pesar de contar con un sistema atributivo, en muchos casos la jurisprudencia ha reconocido valor a la marca usada frente a otra igual registrada con posterioridad, con fundamento en el Art. 953 del Código Civil argentino—que no otorga valor a los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres. En el Paraguay encontramos jurisprudencia que ha suavizado el carácter atributivo del registro, dando algún valor al uso de la marca como generador de derechos sobre ella. A continuación se cita el fallo en el que se menciona a Otamendi y se adopta el criterio expuesto por éste sobre el uso, basado en la jurisprudencia argentina: “El carácter atributivo de la ley de marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del derecho, sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales (5)”.

Estando vigente el Protocolo del Mercosur en Paraguay, Uruguay y Venezuela, obviamente el uso de una marca en uno de esos países dentro de los seis meses previos a la presentación de parte de un tercero de la solicitud de la misma marca en el otro país genera un mejor derecho, de acuerdo con el Art. 8 del Protocolo. Cabe entonces plantear: ¿Goza de mejor derecho quien utiliza la marca dentro del plazo señalado en el mismo país en que otro la solicita?

Un autor paraguayo opina que sí: “Obviamente quien lleva por lo menos seis meses de uso de una marca en Uruguay—hasta ahora el otro país que con Paraguay ha ratificado el Protocolo- podrá oponerse al registro de ese misma manera en nuestro país. ¿Y si fuera aquí donde se ha usado el signo? Entendemos que si se reconoce en Paraguay el uso que se haya hecho de una marca en otro país, también debe ser admitido el que se haya realizado en el propio. Una interpretación contraria significaría que el usuario local de una marca tendría menos derecho que el usuario de un país socio del Mercosur (6)”.

En Uruguay Lamas sostiene el mismo criterio. Así como el uso de dicha marca dentro de los seis meses anteriores en Paraguay, da derechos a oponerse a una solicitud depositada en Uruguay, también tendrá derecho a hacerlo quien haya ejercido dicho uso en este último país. Expresa “de la misma forma que un paraguayo que está usando una marca en su país o en el territorio uruguayo tiene derecho a que se le obligue a acreditar solamente el uso público, pacífico y de buena fe por seis meses, idéntico derecho tiene cualquier persona radicada en el Uruguay y que esté usando una marca en el territorio nacional. Y como el Protocolo no exige ni la nacionalidad ni la radicación en cualquiera de los Estados Partes, también considero que se benefician con esta nueva disposición todas las personas que, cualquiera sea su nacionalidad o el país de su residencia, estén utilizando una marca en el país (7)”.

4 MITELMANN Octavio, “Las Marcas. Régimen Legal en el Mercosur”, Revista Aplicación Profesional, N° 18, Editorial Aplicación Tributaria, 1998. Sostiene el autor que “en determinadas circunstancias se concede protección a esta clase de marcas, cuando se está en presencia de un uso pacífico, público y continuado, ejercido durante un tiempo suficientemente prolongado, de manera que el signo haya adquirido difusión y el interesado haya obtenido una clientela considerable”.

5 Acuerdo y Sentencia N° 57(11/VIII/04) del TCuentas, Sala 1ª (Revista La Ley Paraguaya, edición de diciembre de 2004, pág 1477.)

6 Carmelo MODICA, Derecho paraguayo de marcas, Arandura, Asunción, 2007, 90

7 Mario Daniel LAMAS, Derecho de Marcas en Uruguay, Montevideo, 70.

Nos adherimos a la posición sostenida por los autores mencionados. Además de las razones esgrimidas por ellos, cabe mencionar que de acuerdo con el Art. 137º de la Constitución Paraguaya, el Protocolo por ser un tratado internacional ratificado por el país, se encuentra en el orden de prelación por encima de la legislación marcaria (8).

Cabe una mayor precisión aun con respecto a la aplicación de la prioridad del uso: “Debe notarse que todo el derecho que el Protocolo atribuye al uso se circunscribe a la prelación de que se beneficia quien ha venido usando una marca, sin haberla registrado ni solicitado, con respecto a otro que se haya adelantado para solicitar el registro de ella. Si ya ha registrado la marca o la ha solicitado, obviamente no invocará el uso para oponerse a la solicitud, sino que el reclamo habrá de basarse en la propiedad de una marca registrada o en el derecho de prelación, siempre, claro está, que se den las condiciones para ello (9)”.

3. Protección de la marca notoria y la renombrada

Expresa el Art. 9º del Protocolo del Mercosur: “...5) El artículo 6 bis de la convención de París para la protección de la Propiedad Industrial se aplicará mutatis mutandi, a los servicios. Para determinar la notoriedad de la marca en el sentido de la citada disposición, se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo. 6) Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio.”

Otra de las innovaciones introducidas por el Protocolo es el reconocimiento de la categoría llamada marca renombrada o de alto renombre, que se distingue por su parte en cuanto a efectos o consecuencias jurídicas de la llamada marca notoria -también reconocida por el Protocolo y por la Ley de Marcas paraguaya. Esto surge del mencionado Inc. 5 del Protocolo, que coincide con el Inc. g del Art. 2º de Ley de Marcas paraguaya que estatuye que no podrán registrarse como marcas “los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese conocido el signo”.

El mencionado Inc. g es un trasvase del Art. 6º bis Inc. 1 del Convenio de París (10). El Art. 6º bis fue incorporado a la Ley de Marcas paraguaya con los agregados de ADPIC: “a) la protección se aplicará también a los servicios (Art. 16º.2); b) la notoriedad de la marca será considerada en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el Estado miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca (Art.16º.2 in fine); c) la mencionada protección se aplicará a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”. Como puede observarse, dichas ampliaciones introducidas por el ADPIC también fueron receptadas en el Art. 9º del Protocolo, a excepción que las dos primeras -ampliación de servicios y notoriedad en el sector pertinente del público- lo fueron solamente en el Inc. 5; y la protección con respecto a productos o servicios no similares a los amparados por la marca registrada fue trasvasada en el Inc. 6.

8 Art. 137 de la Constitución de Paraguay: “La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado”.

9 MODICA, 93.

10 Art. 6º bis del Convenio de París: 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro de uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

La diferencia fundamental del Inc. 6 con el Inc. 5 del Art. 9º del Protocolo consiste en el reconocimiento de la protección con respecto a productos o servicios no similares a los amparados por la marca registrada, otorgando en consecuencia una nueva categoría de protección jurídica mayor que la anterior –marca notoria- que la doctrina conoce como marca renombrada.

Se ha dicho que “tradicionalmente, la doctrina europea ha venido contraponiendo, dentro de las marcas intensamente usadas, la categoría de las marcas notorias y la categoría de las marcas renombradas. El calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana (11)”.

De acuerdo con esta distinción se viene reconociendo la protección de las llamadas marcas renombradas más allá de la regla de la especialidad, más allá de los bienes y servicios en que se aplique y por abarcar a todo el público consumidor, mientras que se limita la especial tutela de las marcas notorias al sector pertinente del público al que pertenecen los productos con que se distinguen bienes o servicios. Para Martínez Medrano y Gabriela Soucasse “la diferencia no es baladí, toda vez que la protección registral en las primeras se brinda más allá del principio de prioridad registral pero siempre dentro del de especialidad, mientras que las segundas excedían este último límite, abarcando las 45 clases del Nomenclador Internacional (12)”.

Es conveniente ejemplificar la distinción. Una marca de agroquímicos conocida por los agricultores en general puede ser considerada notoria, lo mismo que marcas de instrumentos de peluquería son ampliamente utilizados por los peluqueros o de equipos para la navegación aérea entre los pilotos, son notorias en sus respectivos ámbitos, pero no renombradas pues no son conocidas fuera de ellos. En cambio, Coca Cola no sólo es notoria entre los bebedores de refrescos, Toyota entre los propietarios de automóviles o Nike entre quienes adquieren zapatillas deportivas, sino que su notoriedad se extiende a todos los sectores. Son marcas de alto renombre.

Nuevamente la pregunta forzosa que nos hacemos es si la distinción realizada en el Protocolo es aplicable a la legislación paraguaya. En otras palabras, si el Art. 2º Inc. g de la Ley 1294/98 que establece los alcances de la notoriedad, en concordancia con el Art. 16º.3 de ADPIC “cualquiera que sean los productos o servicios a los que aplique el signo”, ha sido derogado por el Inc. 6 del Art. 8 del Protocolo que se aparta de ADPIC, ya que priva a las marcas notorias de la protección ampliada que les otorga ese tratado. Consideramos un abuso del derecho el pretender una protección extraordinaria y, a la vez una equiparación de una marca notoria –conocida en el ámbito de consumidores del producto-- con la de una marca de alto renombre--, conocida por los consumidores en general –incluyendo quienes no lo son del producto específico que ampara-- y cuya especial protección trata de evitar el riesgo de debilitamiento de su carácter distintivo y el riesgo de envilecimiento de su *goodwill* o prestigio, dando lugar a la figura de la dilución marcaria, reconocida tanto en el Protocolo como en nuestra legislación marcaria(13).

4. El uso por terceros de ciertas indicaciones

Expresa el Art. 12 del Protocolo del Mercosur: “El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use, entre otras, las siguientes indicaciones, siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios: a) su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles; b) indicaciones o informaciones de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios”,

11 Manuel AREÁN LALÍN, Las marcas notorias y la piratería marcaria, Indecopi-OMPI, 1996, 186. Según se recuerda en la sentencia del Tribunal de Distrito de Munich de 1 de diciembre de 1994 relativa a la marca “Shell”.

12 Cfr. Armonización de la Propiedad Industrial en el Mercosur, Actas de Derecho Industrial, Nº XXI, Universidad de Compostela, España.

13 Art. 2º de la Ley 1294/98: “No podrán registrarse como marcas: g) los que (...) signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”.

Es lo que se conoce también en doctrina como el uso autorizado de marca ajena. La legislación paraguaya nada dice al respecto. Para comprender mejor la cuestión corresponde en primer lugar distinguir el llamado uso típico y uso atípico de la marca. Al respecto, Cabanellas de las Cuevas menciona: “El llamado derecho a la marca –o sea, el derecho subjetivo respecto de una marca-- no implica, sin embargo, una apropiación del signo. Supone, por el contrario, un derecho a evitar ciertos actos relativos al signo que constituye una marca. Así, por ejemplo, el derecho sobre una marca con un altísimo grado de protección, como puede ser Coca-Cola, no impide la plena licitud de una serie de actos relativos a las voces constitutivas de tal marca: se las puede mencionar en textos como éste, las pueden pronunciar los consumidores para solicitar la bebida en cuestión, la pueden exponer los minoristas en los envases de tal bebida, la escriben los órganos judiciales cuando ante ellos tramitan juicios relativos a tal marca, etc. Corresponde, en consecuencia, determinar cuáles son los actos que constituyen una violación al derecho exclusivo respecto de una marca y cuáles los que son lícitos pese a constituir uso de la marca (14)”.

Siguiendo la opinión de Cabanellas, el titular de una marca tiene un derecho exclusivo respecto del uso de la misma, pero tal exclusividad no tiene un carácter absoluto sobre el signo que constituye la marca, cuando la misma es utilizada con otros fines que son ajenos a la función propia o distintiva de la misma. El titular de la marca es el único autorizado a utilizar ese signo cuando tales bienes o servicios se identifican con la función distintiva del signo marcario. En estos casos estamos ante un uso típico de la marca, que así es lícitamente utilizada si identifica tales bienes o servicios con la autorización del titular de esa marca, o bien no reúne tales condiciones, en cuyo caso no es lícito. A *contrario sensu* se encuentra el uso atípico de la marca, que se da cuando ésta es usada con una multiplicidad de funciones ajenas a la distintiva –cumple funciones calificables como accesorias- como ser la publicitaria, competitiva, de identificación del origen de bienes y servicios, de garantía de calidad, de protección del consumidor, etc.

De acuerdo con lo establecido por el Art. 12º del Protocolo, entendemos que el mismo se refiere al uso de signos marcarios ajenos para indicar características de bienes o servicios propios. Sobre el punto conviene mencionar que en la práctica comercial es normal nombrar marcas de terceros para identificar de esta manera las características propias del producto. El ejemplo típico dado es del fabricante de repuestos de automóviles, que en su publicidad menciona los tipos y marcas de automóviles para el que sirven sus repuestos, o la publicidad del técnico prestador de servicios especialista en automóviles o maquinarias en que necesariamente debe indicar cuáles son las marcas de los productos en el que está especializado.

Siguiendo nuevamente a Cabanellas, el autor afirma que “en el caso de repuestos y accesorios, será lícita la indicación de los artículos para los cuales están destinados, aun cuando ello implica mencionar la marca de tales artículos, pues en tal caso no hay un uso marcario de este último signo. Para que se cumpla tal condición, los repuestos y accesorios deberán tener su propia identificación que permita evitar la creencia en el público de que la marca del producto al que se destinan es también la del repuesto o accesorio. Asimismo, la referencia a los artículos a los que se destina el repuesto o accesorio deberá ser tal que no induzca al público a error respecto de la relación entre el titular de la marca del producto principal y el oferente de los repuestos y accesorios (15)”.

5. El uso de la marca para evitar la cancelación del registro

Expresa el Art. 16 Inc. 2) del Protocolo: “El uso de la marca en cualquiera de los Estados Partes bastará para evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos”.

Dicho inciso coincide con el Art. 15 Inc. 1 del Protocolo (16). El Art. 27º de la ley 1294/98 estatuye: “El uso de la marca es obligatorio. En caso contrario, a pedido de parte, se cancelará el registro de una marca: a) Cuando no se haya iniciado su uso dentro de los cinco años inmediatamente posteriores a la concesión de su registro; b) cuando su uso haya sido interrumpido por más de cinco años consecutivos; c) cuando su uso, dentro del plazo estipulado en los ítems precedentes, haya tenido lugar con alteraciones substanciales de su carácter distintivo o original, tal como constaba en el certificado de registro pertinente; La cancelación no será procedente si el uso de la marca o en su caso su no uso, hubiera sido ya justificado por sentencia judicial firme y ejecutoriada en un proceso anterior dentro del mismo plazo de cinco años estipulados en los ítems a) y b). No procederá la cancelación cuando la falta de uso pudiese justificarse por razones de fuerza mayor. No se cancelará la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la presentación de un servicio incluidos en otras clases (...)”

Como se puede observar, dicha normativa no especifica el lugar donde debe considerarse el uso de la marca. Sobre el punto conviene mencionar que existen varias posiciones al respecto. Una de ellas es la que considera que el uso de la marca para impedir la sanción de caducidad debe efectuarse en el país en que se pretenda dicha caducidad; mientras que por otro lado está la que considera que el uso es suficiente si se da en cualquiera de los estados que formen parte de una comunidad integrada, como por ejemplo la Unión Europea, Comunidad Andina, etc., y también está la postura que adopta que el uso puede darse entre países que tienen firmados tratados bilaterales de comercio. Por ejemplo para la Argentina y el Brasil el uso marcario debe ser realizado en el respectivo país, mientras que para la Unión Europea o la Comunidad Andina basta que el uso se realice en cualquiera de los estados partes.

En Paraguay, el Decreto 22.365/98 reglamentario de la Ley 1294/98 en su Art. 23 expresa que “el uso de la marca en cualquier país será suficiente a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley de Marcas”. Como consecuencia de este precepto –insólito a nivel mundial- los propietarios de marcas registradas en Paraguay que todavía no han sido puestas en el comercio paraguayo pueden repeler cualquier intento de cancelación de sus respectivos signos con la prueba de la venta efectiva del producto que lleve el signo en un tercer país, cualquiera sea éste. Muchos doctrinarios tanto a nivel local como internacional, no están de acuerdo con la solución establecida por el decreto reglamentario de la Ley de Marcas de Paraguay. Manifiestan que “podría argüirse que el decreto está disponiendo más allá de lo que la ley quiso poner. Que siendo una norma de jerarquía inferior a la ley no puede disponer lo que ésta no dispuso (17)”. Coincidimos con esta postura, además de sostener –al igual que en los casos anteriores- que desde el momento en que el Tratado del Mercosur fue incorporado al derecho positivo paraguayo, de acuerdo con el Art. 137º de la Constitución, por estar los tratados internacionales en una posición de superioridad con respecto a las leyes nacionales, el mismo Tratado revoca la Ley de Marcas –y con mayor razón aun su decreto reglamentario-- en todo lo que se contradiga, limitando en consecuencia la validez del uso de la marca para evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos a los Estados Partes del Protocolo que lo hayan ratificado.

6. Indicación de procedencia y denominación de origen

Expresa el Art. 19 del Protocolo: “1) Los Estados Partes se comprometen a proteger recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen. 2) Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio. 3) Se considera denominación de origen el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o servicios cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluido factores naturales y humanos.”

16 Art. 15 Cancelación del registro por falta de uso: 1) Los Estados partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca, a pedido de cualquier parte interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad nacional competente podrá cancelar el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en ninguno de los Estados partes durante los cinco años precedentes a la fecha en la que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca. No se cancelará el registro cuando existieren motivos que la autoridad nacional competente considere justifican la falta de uso.

17 Cfr. Hugo MERSAN Y Gustavo A. SENA, Obligatoriedad del uso de la marca, AIPPI-APAPI, 24.

El capítulo XI de la ley de marcas paraguaya referida a la Indicación Geográfica fue derogado por la Ley N° 4.923/13 que pasó a regular las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. El Art. 2º (18) de la Ley N° 4.923/13 define lo que se entiende por denominación de origen e indicación geográfica. En pocas palabras la diferencia es sutil entre ambas -al igual que lo establecido en el Protocolo de Mercosur - ya que en uno y otro caso se trata de productos originarios de un medio geográfico determinado que les da características propias, pero en la denominación de origen a las condiciones que el medio brinda al producto se agrega la habilidad de sus habitantes para la obtención de una determinada calidad. De todos modos, esta distinción doctrinaria es sólo a los efectos teóricos, ya que ambas instituciones son reconocidas y protegidas por igual, dejando de lado en la práctica la difícil distinción entre una y otra (19).

El Protocolo del Mercosur habla de Indicación de Procedencia, mientras que la Ley N° 4.923/13 lo hace de Indicaciones Geográficas. Entendemos que las expresiones que acompañan a Indicación -procedencia y geográfica- se refieren a lo mismo. Ahora bien, la diferencia e innovación fundamental en el Protocolo del Mercosur radica en que la Ley sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen se refiere solamente a la protección de productos, mientras que el Protocolo además de los productos contempla también a los servicios, al igual que lo hacen otras legislaciones como la brasileña. Si bien hasta el momento no conocemos que a nivel internacional alguna región o país haya adquirido protección por un determinado servicio, consideramos que eventualmente podrían adquirir esta característica como denominaciones de origen o indicaciones de procedencia los “servicios bancarios suizos” o un determinado tipo de masaje como ser “masaje tailandés”, “masaje hawaiano”, entre otros.

7. Conclusión

A casi 20 años de la aprobación del Protocolo del Mercosur no conocemos de ningún antecedente administrativo o fallo judicial a nivel local –tampoco tuvimos noticias de fallos en los otros Estados partes- en que se haya aplicado alguno de los principios regulados por este instrumento a la hora de dilucidar cuestiones conflictivas. A pesar del reciente ingreso de Venezuela y de la futura aceptación de Bolivia como nuevo Estado parte, cada vez más son las voces que cuestionan y ponen en duda la eficacia real de este bloque regional y las ventajas que se derivan para nuestro país, teniéndose la sensación de que estamos lejos de lograr el objetivo inicial de reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el territorio de los estados partes.

Sin embargo, a pesar de las dificultades políticas que siempre caracterizó al bloque, el Protocolo del Mercosur fue un interesante instrumento con el fin de buscar una cierta armonización en materia de marcas e indicaciones geográficas de los países miembros. Incluso para la época en que fue aprobado, introdujo innovaciones que ni las posteriores leyes aprobadas en nuestro país en cuanto a marcas y denominaciones de origen se encargaron de regular adecuadamente. Pero ante la negativa de los dos grandes y principales socios –Argentina y Brasil- a ratificarlo, el Protocolo estuvo destinado al fracaso.

Entendemos que las cuestiones reguladas en el Protocolo pero ajenas a nuestra legislación interna, como ser la prelación internacional y el valor del uso en las solicitudes de registro, la protección de la marca renombrada, el uso por terceros de ciertas indicaciones, el uso de la marca en cualquiera de los estados partes para evitar la cancelación del registro y el reconocimiento de servicios en las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, estarían modificando el orden normativo interno e introduciendo estas innovaciones, haciendo posible su reclamo no sólo por parte de los ciudadanos de un estado parte a otro, sino que incluso para los propios ciudadanos paraguayos de acuerdo al orden de prelación establecido en nuestra Constitución Nacional para los tratados internacionales.

18 Art 2º Inc a: La denominación de origen es “el nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar para un producto originario de algún de éstos, y cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales así como los que sean resultado de la actividad humana”.

El Inc. b establece que la indicación geográfica es “el nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de éstos, cuando determinada cualidad, reputación y otra característica sea imputable o atribuible fundamentalmente a su origen geográfico”.

19 Stefano Sandri, citado por Schiavone, expresa: “La diferencia entre ambos ha sido reducida casi al límite de la perceptibilidad. Es una cuestión de grado, y no de sustancia. Pareciera que en las denominaciones de origen se revela el entorno geográfico tomando el conjunto de factores naturales, humanos y tradicionales que califican la proveniencia del producto en forma general; mientras que en las indicaciones geográficas el origen incide más específicamente en la atribución de una determinada cualidad o reputación del producto, aunque la zona en sí misma no presente particularidades en cuanto a sus factores naturales humanos o ambientales para la producción local (Elena SCHIAVONE, “Indicaciones geográficas”, en Derechos Intelectuales, Astrea, Buenos Aires, 2003, X, 19)

8. Bibliografía

Acuerdo y Sentencia Nº 57(11/VIII/04) del TCuentas, Sala 1ª (Revista La Ley Paraguaya, edición de diciembre de 2004)

AREÁN LALÍN Manuel, Las marcas notorias y la piratería marcaria, INDECOPI-OMPI, 1996.

Armonización de la Propiedad Industrial en el Mercosur, Actas de Derecho Industrial, Nº XXI, Universidad de Compostela, España.

CABANELLAS Guillermo, “El uso atípico de la marca ajena”, Temas de derecho industrial y de la competencia 3, Derecho de Marcas, Buenos Aires, 1999

LAMAS Mario Daniel, Derecho de Marcas en Uruguay, Montevideo.

MERSAN Hugo Y SENA Gustavo A., Obligatoriedad del uso de la marca, AIPPI-APAPI.

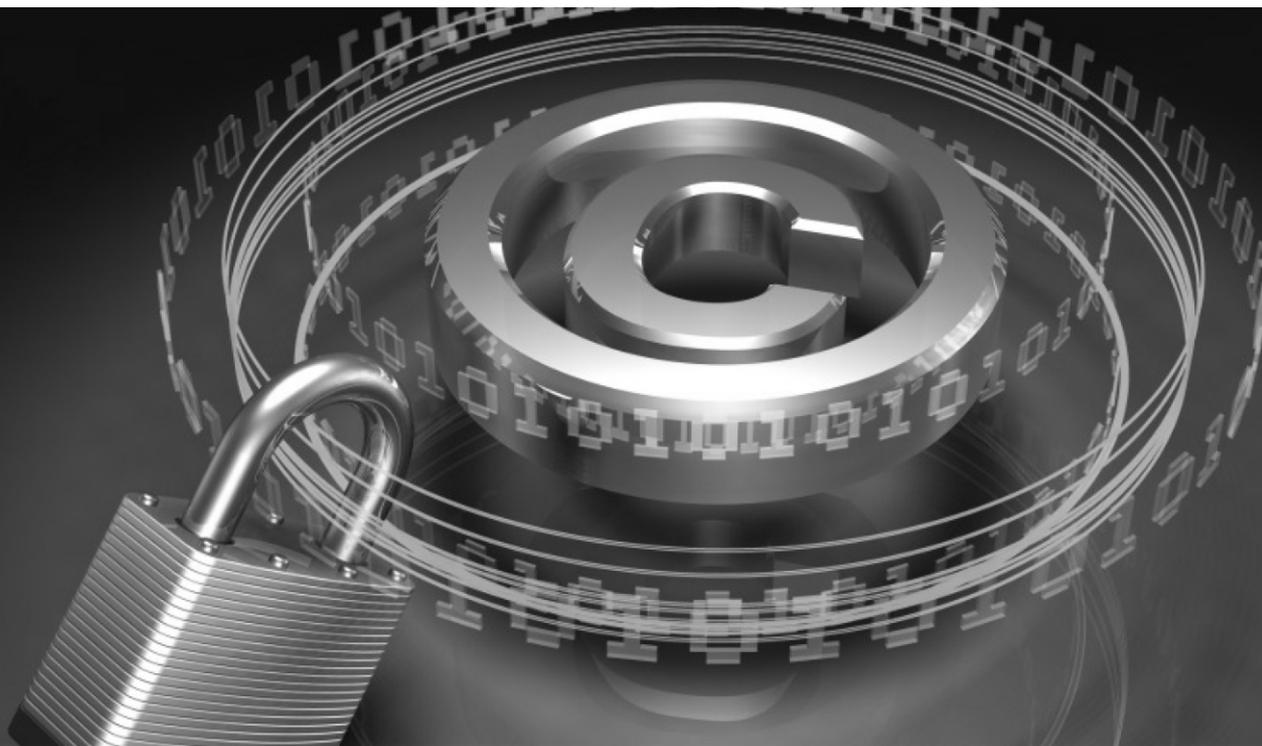
MITELMANN Octavio, “Las Marcas. Régimen Legal en el Mercosur”, Revista Aplicación Profesional, Nº 18, Editorial Aplicación Tributaria, 1998.

MODICA Carmelo, Derecho paraguayo de marcas, Arandura, Asunción, 2007.

SCHIAVONE Elena, “Indicaciones geográficas”, en Derechos Intelectuales X, Astrea, Buenos Aires, 2003

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

por Santiago Bofferón



1. Introducción

La interacción entre los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) y el Derecho de Defensa de la Competencia (DC) es un tema que desde ya hace muchos años ha tomado trascendencia y generado polémicas en los países donde ambos ámbitos del derecho han cobrado notoria trascendencia. Y más específicamente, la existencia de cierta tensión entre ambos campos del derecho.

De allí la necesidad de adentrarnos, o por los menos intentar un acercamiento, a los argumentos y bases que caracterizan esta tensión, más aun en nuestro caso, donde el desarrollo de ese ámbito del derecho que conocemos como Defensa de la Competencia es por demás incipiente.

2. Situación actual del Paraguay en materia de Defensa de la Competencia

Como es de conocimiento generalizado, el 21 de junio de 2013 fue promulgada la Ley 4.956 de Defensa de la Competencia, la cual fue posteriormente reglamentada por el Decreto N° 1490 del 14 de abril de 2014. Con esta normativa se llena un vacío importante en nuestro ordenamiento jurídico que ya desde hace tiempo venía exigiendo ser considerado y regulado, más aun en un mercado como el de nuestro país, el cual, si bien se encuentra actualmente en una etapa de pleno desarrollo y expansión, continúa caracterizándose por una fuerte tendencia a la concentración, entiéndase, a la existencia de agentes que detentan altos grados de participación y control fáctico de sus resortes, tanto en la línea de oferta como en la de demanda respecto a ciertos productos y

servicios, lo cual deriva en una marcada asimetría entre los sujetos de las relaciones comerciales, siendo esta circunstancia el presupuesto indispensable para la existencia de abusos contra la parte más débil de dicha relación, que en mayor o menor medida pueden y de hecho lo hacen, distorsionar el mercado en perjuicio del interés general.

Por tal razón, quienes nos hemos interesado desde hace un tiempo en esta materia, recalco, aún incipiente en nuestra cultura jurídica, creemos que esta normativa, más allá de los defectos que puedan achacársele (que como obra humana es lógico que los tenga), en la medida que su aplicación esté en manos idóneas y especializadas en la materia, marcará un cambio sustancial en la forma de hacer negocios en el Paraguay, desde el momento que inaugurará un nuevo escenario de mercado, donde los agentes que anteriormente basaban su poder de negociación en su fortaleza económica o poder de mercado, se toparán ahora con un marco normativo que los obligará a redoblar sus esfuerzos para cualificar su oferta o su demanda, redundando esto no solo en beneficio del mercado en general, sino también del eslabón más débil de la cadena de producción y comercialización que es el consumidor en particular.

En resumidas cuentas, la promulgación de esta ley y su reglamentación hacen que nuestro país se ponga a tono respecto a la tendencia legislativa mundial en la materia, y a la vez representa un avance en la búsqueda de un sistema socioeconómico de mayor equidad.

3. Tensiones entre el DPI y el DC

Ahora bien, adentrándonos en el tema preciso de este trabajo, que no es justamente realizar una exposición sistemática de la Ley 4956 y su reglamentación ni de los principios del Derecho de Competencia o DC como los denominaremos en adelante a los efectos de esta exposición, como tampoco ensayar siquiera un esbozo de análisis de los Derechos de Propiedad Intelectual, o como los llamaremos en adelante los DPI (lo cual sería infundadamente pretencioso por parte de quien suscribe habiendo tan connotados juristas del ramo en nuestro país), sino más bien aportar elementos disparadores de un debate que como hemos mencionado lleva ya muchos años en el mundo jurídico, como lo es la relación o mejor dicho la interrelación entre los DPI, y sus notas características, y las normas de DC; debate que ha llegado a tal punto que tanto en Estados Unidos como en Europa ha impulsado los esfuerzos de los organismos competentes para buscar encontrar el equilibrio apropiado para la coexistencia e interrelación de estos ámbitos del derecho.

Hay todo un terreno abierto a la discusión sobre el papel que han de tener las políticas de competencia y por tanto las normas llamadas a instrumentar esas políticas, cuando las mismas deban centrar su atención en el ejercicio de derechos de propiedad intelectual que pudieran ser entendidos como casos de conductas restrictivas de la competencia o que constituyan un abuso.

La tensión entre estos ámbitos se resume justamente en la necesidad de hallar un punto de equilibrio en la protección de dos bienes jurídicos indispensables sin duda alguna para el desarrollo de las sociedades en nuestros días, al menos para aquellas sociedades que adscribimos en mayor o menor medida a lo que conocemos como economía de mercado.

Es así entonces que, por un lado hallamos la necesidad de proteger e incentivar la innovación (entendido esto como uno de los objetivos fundamentales perseguidos por los DPI), y por otro lado surge también como un bien jurídico de indispensable protección la libre competencia, la libre concurrencia de los mercados, requisito insoslayable para la evolución y desarrollo de los países, al menos en opinión de quién suscribe, como bien lo exponen Daron Acemoglu y James A. Robinson en su obra *"Por qué Fracasan los Países"*. (1)

¹ Acemoglu Daron y Robinson James A., *Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza*, Ariel, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2013.

En síntesis, la tensión en cuestión se genera desde el momento en que los DPI, con el fin de salvaguardar el bien jurídico protegido consagran un ius excluendi, constituyendo para muchos un monopolio legal que como tal puede obstruir o y/o excluir la competencia.

Ahora bien, expuesta la tensión entre los intereses que dan contenido a los bienes jurídicos protegidos por los DPI y las leyes de DC, cabe la pregunta esencial ¿son acaso irreconciliables estos intereses?

Dentro del debate generado por esta tensión se han planteado posiciones extremas que caben ser mencionadas al menos a groso modo a fin de entender, a partir de estos extremos, la necesidad de construir un criterio equilibrado para la aplicación de estas normas y más aún para conciliar y armonizar su interacción.

I. Abolicionistas

Por un lado tenemos las concepciones que podríamos llamar abolicionistas del DPI, según las cuales, la tensión entre estos ámbitos del derecho se pone de manifiesto al revelarse una diferencia irreconciliable, esto es, que los DPI son en realidad monopolios legales y como tales no pueden convivir con una legislación que se proclama defensora de la libre competencia.

Estas tendencias tienen su fundamento en una posición extremadamente liberal que se opone a cualquier tipo de monopolio, incluso a lo que ellas mismas consideran un monopolio legal como los DPI.

Quienes adscriben a esta posición en su faz más radical, promueven erradicar los monopolios legales que protegen los DPI y reemplazarlos por un régimen más sencillo, por el cual, por ejemplo, el inventor no se vea en ningún caso forzado a ceder su invención (como ocurre por caso con las Licencias Obligatorias), pero que a cambio la sociedad no tenga que esperar el vencimiento del plazo de protección del monopolio legal, sino que la tecnología sea de dominio público una vez que sea colocada en el mercado a través de la comercialización de los productos que la contienen.

De esta forma el inventor decidiría en qué momento colocará dicha tecnología al alcance del público, ya sea porque cuenta con los mecanismos tecnológicos para evitar su copia por parte de terceros, ya sea porque ha decidido correr con el riesgo de dicha copia a cambio de obtener el beneficio que le dará ser el "monopolista temporal", de ser el primero en comercializar dicha tecnología.

II. Proteccionistas

Estas posiciones entienden que el interés de establecer un campo de relación o mejor dicho un ámbito de aplicación del DC en la esfera de los DPI, no es otra cosa que el intento de utilizar el DC para erosionar a los DPI. Más aun, sostienen que siendo el DC un ámbito del derecho de marcado desarrollo local, se pretende utilizar esta herramienta para burlar el complejo de normas internacionales que constituyen la fuente y garantía de estabilidad y vigencia de los DPI.

Estas tendencias se alinean a raja tabla a la concepción de Schumpeter, en cuanto a que el monopolio temporal que otorgan los DPI, como por ejemplo una patente, lejos de ser excluyente de la competencia es "...pro competitivo porque incentivaba la inversión en investigación y por tanto en innovación". (2)

2 Schumpeter, J. A., Teoría del Desarrollo Económico. México, FCE, 1978. Joseph Alois Schumpeter fue un destacado economista austro-estadounidense, ministro de Finanzas en Austria entre 1919 y 1920 y profesor de la Universidad de Harvard desde 1932 hasta su muerte en 1950. En su obra Teoría del Desarrollo Económico, publicada originalmente en 1912, hace descansar en la innovación y en el empresario innovador, el mayor peso del desarrollo económico.

Así orientados, sostienen que los abusos de los DPI pueden combatirse sin necesidad de eliminar estos derechos o de recurrir al DC, dado que en el propio ámbito de los DPI pueden hallarse alternativas de control para eventuales abusos de titulares de DPI. Algunos ejemplos de dichos instrumentos serían: los modelos de utilidad, las licencias obligatorias, las importaciones paralelas, la caducidad de patentes por falta de explotación etc. Todo esto sin entrar al ámbito antitrust.

III. Insuficiencias de ambos extremos

Más allá de que parezca trillada la frase “todos los extremos son malos”, surge la necesidad de destacar los defectos y las debilidades propias de estos extremos, en búsqueda de hallar un punto de equilibrio que permita una interacción entre estos dos ámbitos del derecho tan esenciales.

En primer lugar cabe considerar que las teorías abolicionistas ceden ante una realidad fáctica incontestable, los DPI EXISTEN, y en principio y en general son reconocidos como esenciales y necesarios para el desarrollo y progreso, como presupuestos de inversión en innovación y tecnología. Por dicha razón es infundado caer en la tentación de esbozar al menos la posibilidad de que los mismos sean abolidos en pos de un régimen de competencia plena, más aun cuando ello importaría violar acuerdos internacionales que protegen esos derechos.

En el otro extremo, es menester también destacar la falencia de las posiciones radicales que pretenden concebir a los DPI como un compartimento estanco y autosuficiente del derecho. Con seguridad el DC no debe constituirse en un instrumento para erosionar a los DPI, pero es a la vez importante reconocer qué, cuándo los actos relativos a la propiedad intelectual impliquen crear una restricción sobre la competencia superior a la inherente a tal propiedad, que exceda ese límite y que ello no pueda ser corregido por los remedios que el propio universo de los DPI no ofrece (los cuales aun cuando existan pueden a veces no ser aptos para el efecto), no puede negarse la necesidad de contar y poder recurrir a un complejo de normas ajenas al DPI que vele por la conservación de los principios de libertad de concurrencia.

Por otro lado, como se ha dicho, muchos detractores de la aplicación del DC en el universo de los DPI sustentan su posición en el entendimiento de que ello importa la intención de menoscabar los DPI de raigambre internacional, mediante la aplicación de normas de DC que son de carácter preminentemente local, al menos en nuestras latitudes donde los procesos de integración no han llegado al grado de desarrollo alcanzado en Europa. Pues bien, este argumento se derrumba desde el momento en que las propias normas internacionales de DPI prevén en muchos casos la necesidad de la existencia de medidas apropiadas a nivel local para prevenir abusos de esos derechos que limiten el comercio. Véase por ejemplo que en el ámbito internacional se destaca la regulación que establecen los ADPIC (Acuerdos sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio – Anexo 1 del Acuerdo de Marrakech) que en su Art. 8° establece “Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología”.

4. Conclusiones

Sin lugar a duda, como todo ámbito del derecho, ni los DPI ni muchos menos el DC pueden considerarse compartimentos aislados y plenamente autosuficientes dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Son ámbitos de aplicación que forman parte de un mismo mundo jurídico, pues están orientados a regir en una misma dimensión social que comparte un sistema de valores y principios, más o menos institucionalizados, pero en general uniformes.

Por lo expuesto, el desafío está en hallar el punto de equilibrio entre ambos órdenes normativos, lo cual requiere, con toda seguridad, una interpretación armónica de los intereses amparados por estos ámbitos.

En consecuencia, de la misma manera en que cabe reconocer la imperiosa necesidad de defender los DPI por el objeto esencial que dicha protección persigue (la innovación, el desarrollo, la inversión en el progreso), cabe también entender que como todo derecho de propiedad (más allá del debate sobre la naturaleza de los DPI como derecho de propiedad, en el cual por razones de extensión no nos adentraremos) los DPI no son absolutos, y cualquier abuso de dicho derecho debe sancionarse en función a la primacía de principios jurídicos básicos que se aplican también al derecho de propiedad.

La clave en este campo estará entonces en saber definir y determinar cuándo los actos o prácticas que emerjan como resultado del ejercicio de los DPI puedan ser considerados anticompetitivos o violentar la legislación concurrencial. Al respecto deberá entenderse que no es posible, teniendo en cuenta la orientación que en general adopta nuestra novel legislación concurrencial hacia lo que se conoce como el sistema de la razón³), establecer principios o conclusiones genéricas, sino que cada caso concreto exigirá un análisis detallado y altamente técnico.

De esta forma, es probable que en los años venideros, esta tensión entre los DPI y el DC sobre la que hemos expuesto nuestra opinión, tenga en nuestro país un nuevo escenario de debate. Tal realidad nos enfrentará a la necesidad de construir respuestas inteligentes y constructivas para zanjar dicha tensión y establecer un sistema de interrelación entre estos dos ámbitos. Para ello, resultará esencial que los órganos de la administración pública que deban aplicar la normativa de competencia, en el caso de Paraguay la Comisión Nacional de Competencia (CONACOM), reúnan una altísima capacidad técnica en la materia.

Finalmente, no podemos obviar que la última instancia donde podrían dirimirse eventuales confrontaciones entre el DPI y el DC será la judicial. Esto no lleva a preguntarnos si no deberíamos plantearnos incluso la posibilidad de crear una jurisdicción especializada en una materia por demás particular como lo es el Derecho de Competencia, con principios propios de derecho común pero salpicada por una alta dosis de tecnicismo económico.

En síntesis, el mundo de hoy, caracterizado por la globalización, internet, la universalidad de la información, requiere de la provisión de bienes y servicios cuyo contenido es inmaterial. Es en ese marco que los países desarrollados y sus empresas, como principales productores de este tipo de bienes, han optado por impulsar con envidia los DPI a fin de garantizar el retorno de las inversiones volcadas en sus industrias.

Siendo esto así, resulta claro que el desarrollo económico del futuro va a tener un vínculo muy estrecho con la producción de bienes inmateriales, y allí los DPI tendrán un rol esencial. De la misma manera, resulta también claro que en este nuevo marco económico los conflictos entre el DC y los DPI serán frecuentes, no ya por la existencia de DPI, sino por la exclusión que los mismos querrán lograr sobre esos bienes inmateriales.

De allí la necesidad de impulsar los debates sobre esta tensión entre DPI y DC, con miras a lograr una realización armónica de las finalidades perseguidas por uno y otro ámbito del derecho, que sin lugar a duda son esenciales para el desarrollo económico y social de nuestros países, y más aún en el caso de Paraguay, donde como hemos mencionado, esta última disciplina es incipiente. Hagamos entonces que esa insipiente se convierta en una ventaja y nos permita aprender de los aciertos y de los yerros de aquellos países que ya llevan un tiempo importante debatiendo estas cuestiones.

³ El derecho de competencia oscila en general entre dos grandes sistemas o tendencias denominados "sistema de prohibición o de las conductas per se" y "sistema de la razón". Al primer sistema adscriben aquellas legislaciones que tiene como fuente principal las antiguas leyes antimonopolio de los Estados Unidos de América, muchas de ellas de centenaria data, siendo uno de sus más conspicuos referentes la ley Antitrust de 1890 (Sherman Act). La característica principal de esta tendencia es la de establecer una sistemática de tipificación de conductas y prácticas, que se compadece con el origen penal de los plexos normativos que constituyen su fuente esencial. Las normas de defensa de competencia que se alinean a esta tendencia prohíben en forma absoluta todo acuerdo o combinación que tienda a restringir la competencia, así como el intento de monopolizar cualquier sector de la industria o el comercio. El segundo sistema se desarrolla como antítesis del primero, siendo su fuente principal el derecho europeo continental, cobrando mayor trascendencia a partir de ser receptado en el Tratado de Roma de 1957. La nota característica del mismo es que determina que solo deben ser prohibidas y punibles las conductas o prácticas que, juzgadas a la luz de determinados criterios (que esencialmente encuentran sus bases en la razonabilidad y proporcionalidad) se constituyan en abusivas.

Licencias de Software y el Cloud Computing

por Mag. Santiago Gini



¿Qué es Cloud Computing (CC)?

- Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías de Estados Unidos: “Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.”
- Lewis Cunningham: “Cloud computing is using the internet to access someone else’s software running on someone else’s hardware in someone else’s data center.”

En otras palabras: La tecnología que permite ofrecer /consumir productos y/o servicios de computación (entre otros), a través de Internet. ¿Novedad o puro MKT?

- Nueva economía. “Multinationales de 2 PCs”. Igualdad mundial de oportunidades. Empresas de estudiantes sin grandes capitales ni asimetrías. USA (Ranking Fortune 500) radican 75% de las empresas de soft. más grandes del mundo, etc.) vs UE. “proteccionista”. USA vs. EEUU.

¿Qué es una licencia?

Autorización de

El objeto: fijar las facultades (sobre la obra) a las que siempre subyace una obligación y garantía esencial (la existencia y mantenimiento del derecho licenciado).

PY: Art. 2 de Ley 1328/98 define la licencia como “la autorización o permiso que concede el titular de los derechos (licenciante) al usuario de la obra y otra producción protegida (licenciataria), para utilizarla en una forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia.”

Arg: no definió la licencia pero el Art. 55 bis de la 11.723 establece que “la explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de computación incluirá entre otras formas los contratos de licencia para su uso o reproducción.”

DIFERENCIAS: B2B Y B2C.

¿Qué es el software?

- “Conjunto de instrucciones a ser utilizados en una computadora con el objeto de poder obtener un resultado determinado”. Cfr. Definición de “Computer program” establecida en la sección 101 de la U.S. copyright act de 1976.

- “Son textos elaborados para llevar a cabo comportamientos previstos en los medios físicos que los aplican. Cabe destacarse que a diferencia de otras obras el software procura generar resultados concretos. La instrucción opera en virtud de que el programa está volcado o puede ser volcado a cierto formato electrónico, que interactúa con la computadora haciendo que ésta opere de determinada forma.”

- Otras particularidades: Objeto/ Fuente, Idiomaticas (RAE), plural/singular.

Problemáticas (I)

Prestación de Servicios y/o Licencia de Software:

¿Qué es lo distintivo y/o principal? El servicio (p.ej. hosting) o el Software (p.ej. procesador de texto con capacidad de almacenar).

Consecuencias: Alcance de responsabilidades, obligaciones de medios/resultados, efectos impositivos. Aplicación o no de Berna y demás tratados.

¿Pueden ser Mixtos? Si. T&C según prestación.

Problemáticas (II)

- **DERECHO DE AUTOR VS DERECHO DEL CONSUMO.** (In dubio pro Consumptore vs. Pro Auctore.)

- Profundización con “anteojeras” en especialidades.

- Los derechos de grupos no deben primar sobre la sociedad que integran.

- Distinguir elementos de la relación (Piranian –Negativos-)

- Relación de consumo –¿Se consumen la obras?- No son efímeras.

PPIO:

Art. 9 Inc.1 Convenio de Berna “Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.”

Excepciones de interpretación restrictiva:

El derecho a controlar la explotación de la obra “en cualquier forma” no es absoluto y el mismo encuentra limitaciones tanto en las propias leyes de propiedad intelectual como en el orden público y demás normas.

Efectos: LOL, Jurisdicción y Competencia.

Problemáticas (III)**• Problemáticas en licencias transfronterizas:**

Xalabarder Plantada: “La actividad en Internet tiende a ser global y las leyes y los tribunales continúan siendo nacionales o de unos pocos países que han firmado acuerdos.”

- Caso Yahoo! Demandan en Fr. A Yahoo INC (imposibilite venta de memorabilia y negación de crímenes nazis.) y subsidiaria Fr. Alertar riesgos de visitas de ciertos sitios con contenido nazi.
- Pierden en Fr. Intima a cumplir (astreintes) citan panel V.cerf. Cambian de hecho mucho. Siempre alega que yahoo.com estaba dirigido a Americanos.
- Presentación en USA ¿era competente? 1° inst- Test de los efectos: 1. an intentional act; 2. expressly aimed at the forum state, and 3. causing harm that the defendant knows is likely to be suffered in the forum state.
- Finalmente a los 7 años (cuando era abstracto): Deja leer: 1)Que cada estado es soberano sobre LE. 2)Que en usa violaría 1°Enmienda y 3) que era competente que nunca probaron la falta de razonabilidad de la corte de California.

¿La puesta a disposición en Internet coloca como oferente en todo el mundo? Resp. Civil, penal y administrativa

-Si/No o pre 1er contrato y post contrato. Rel. Sustancial. NO, DE HECHO NO PASA.

Gay: “La mera puesta en funcionamiento de un sitio de internet y el uso de una marca en él no sujeta automáticamente a su titular a las múltiples jurisdicciones de los países desde los cuales puede ser accedido a través de internet.”

VENTAJAS DEL NO:

- EVITA AUTOCENSURA.
- MAYOR COMPETENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE RIQUEZAS: Multinacionales lean & low cost. Sino solo gigantes podrían asesorarse previamente.
- EVITAR AISLAMIENTO efecto discriminatorio: “cordoba” mendoza” (o GOOGLE APPS) o “Apple”.
- EVITAR INSEGURIDAD JURÍDICA O EFECTO YAHOO!
- EVITAR EQUIPARAMIENTO EN DETRIMENTO DE INDUSTRIA LOCAL. (el local responde más rápido y mejor ej. repuestos.)

1. La relación/interactividad del sitio con el territorio de la jurisdicción pretendida:

Zippo cokupa newsletters ponía anuncios en Pensilvania, pagaba servidores. No sólo el 2% de sus contratos. Un contrato podía ser suficiente si había relación interactiva

2. “Actividad del sitio web”: Pasivo, Activo o middle ground. A mayor interactividad es más probable que haya relación sustancial General buscan otro elemento (Heroes había publicidad en diario local)

3. Falta de consentimiento o deslealtad: Difícilmente le nieguen jurisdicción en su domicilio a consumidor engañado. In dubio pro debilis.

4. La realidad de las partes: elementos subjetivos como conocimientos sobre la materia, poder adquisitivo, etc.

5. Las cargas a soportar y la denegación de justicia. Analizar gravedad para cada una de las partes litigar en el fuero en cuestión. Las cargas no deberían ser desproporcionadas ni ser injustificadamente perjudiciales para una de las partes y de ninguna forma generar una denegación de acceso a la justicia para ninguna de las partes.

6. Lugar de ejecución del contrato.

7. Eficacia y Eficiencia del fuero. (Yahoo!) M Tinelli. Si puede llegar a una resolución exigible(ejecutable) y eficiencia (proporcionalidad en uso de medios (donde está la prueba, hay que traducir, etc.). Forum non conviniens

8. El interés del Estado del fuero en resolver la disputa. B.King. Frnquiciante era de Florida, ingresos allí.

Posibles Respuestas: (ODR)

USA avanza con sistemas privados y prepara públicos para casos de bajos montos

- ODR: Caso de éxito UDRP de ICANN. OMPI.
- Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional está trabajando con un grupo reciente y específicamente formado para analizar la aplicación de ODR a los conflictos comerciales transfronterizos incluyendo B2B y B2C.

Cfr.http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html

DERECHOS EXCLUSIVOS DE TRANSMISIÓN DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

por Federico P. Vibes*

Publicado en "Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y la Empresa", Año III, Nro. 2, Abril 2012, de Editorial La Ley, pág. 355.



1. Introducción

El propósito de este artículo es explorar una temática algo difusa en nuestro medio, esto es, la referida al estatus legal de los denominados "derechos exclusivos" de transmisión de espectáculos deportivos (en adelante, "los derechos exclusivos de transmisión").

Decimos que se trata de una temática algo difusa, porque los alcances de estos derechos exclusivos de transmisión no tienen una recepción legal precisa en nuestra normativa. Sin embargo, esto no equivale a decir que estos derechos carecen de base legal. Por el contrario, a lo largo de este trabajo iremos analizando diversos aspectos vinculados al tema que nos permitirán delinear las razones legales que se imponen para sostener que efectivamente se trata de derechos oponibles erga omnes.

2. Una primera aproximación al tema.

La primera observación que podemos hacer respecto del tema de este trabajo es que al menos en el ámbito negocial, estos derechos reciben un tratamiento de derechos "exclusivos". Es decir, estos derechos suelen ser "vendidos" en exclusividad por quien dice controlarlos, y como contra cara de ellos, quien "compra" estos derechos también los ejerce de manera excluyente(1).

* El autor agradece especialmente la colaboración de Robert Darwell, Edwin Komen, Gustavo Abreu y Agustín Allende, quienes gentilmente han aportado material e información para la elaboración de este trabajo.

1 Decimos que estos derechos se ejercen de manera excluyente por cuanto tanto el vendedor como el comprador de estos derechos intentarán excluir a quienes utilicen las imágenes del espectáculo deportivo sin autorización.

Una segunda observación que se puede formular, también referida al aspecto comercial de estas transacciones, es que éstas suelen celebrarse por montos importantes. Recordemos que en el ámbito local hace poco tiempo el Gobierno Nacional celebró un contrato con la Asociación del Fútbol Argentino mediante el cual se acordó el pago de un mínimo garantido de 600 millones de pesos anuales por los derechos exclusivos de transmisión de los partidos de fútbol de la primera división del campeonato local(2). Estos números parecen poco importantes al lado de las sumas que se han abonado y se abonan en otros campeonatos de fútbol de países con mayor poder adquisitivo, tales como Inglaterra(3), España(4), Alemania, Francia o Italia. Y más sorprendente resulta este asunto si analizamos las sumas que mueven los eventos deportivos que normalmente trascienden la esfera local, tales como los Juegos Olímpicos, ciertos torneos de tenis (como Wimbledon o Roland Garrós), las carreras de Fórmula Uno, o sin ir más lejos, los campeonatos mundiales (de fútbol(5), de rugby(6), de hockey, de básquet, etc.).

Es decir que por una parte vemos que en la práctica estos derechos exclusivos de transmisión se “compran” y se “venden”, al igual que otros contenidos audiovisuales (tales como las obras cinematográficas, los programas de televisión, etc.), y no solo eso, sino que además, los interesados en transmitir estos espectáculos deportivos están dispuestos a pagar sumas de dinero considerablemente altas(7).

Otro punto en común que encontramos entre la explotación de contenidos audiovisuales (películas, programas de televisión) y la comercialización de derechos exclusivos de transmisión, es que tanto en uno como en otro supuesto, se suele denominar a estos contratos de “venta” de derechos como “contratos de licencia”. Las licencias son un tipo de contrato muy característico en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual (marcas, patentes, derechos de autor, etc.), por el cual el titular del derecho autoriza a un tercero a “utilizar” el bien intangible en cuestión (una marca, una invención patentada, una obra protegida por el derecho de autor, etc.) por un plazo determinado, y generalmente, con ciertas restricciones territoriales(8). Estos contratos de licencia suelen ser onerosos (excepcionalmente son gratuitos) y el pago que efectúa el licenciataria al licenciante (que puede ser una suma fija, una regalía o una combinación de ambas), le permite utilizar ese bien intangible durante el plazo acordado.

3. La propiedad intelectual y los derechos exclusivos de transmisión.

Como venimos mencionando, en la práctica estos derechos exclusivos de transmisión reciben un tratamiento equivalente al de cualquier derecho de propiedad intelectual. Ahora bien, cabe preguntarse si efectivamente estos derechos exclusivos de transmisión caen o no bajo el ámbito de aplicación de algún derecho de propiedad intelectual.

2 Ver, “La AFA se asociará con el Gobierno: \$600 millones”, Diario La Nación del 11/08/09. Cabe señalar que esta suma de 600 millones de pesos que ofreció el Gobierno Nacional a la AFA superó ampliamente el monto de 270 millones que estaba dispuesto a pagar el anterior licenciataria de los derechos, previo a que le rescindieran el contrato.

3 Ver, “La AFA se asociará con el Gobierno: \$600 millones”, Diario La Nación del 11/08/09. Cabe señalar que esta suma de 600 millones de pesos que ofreció el Gobierno Nacional a la AFA superó ampliamente el monto de 270 millones que estaba dispuesto a pagar el anterior licenciataria de los derechos, previo a que le rescindieran el contrato.

4 Un club de fútbol británico como el Everton, que no suele estar en la cima de la tabla, recibía en 2005 nada más y nada menos que 30 millones de libras esterlinas (unos 45 millones de dólares al tipo de cambio actual). Otro club de fútbol inglés de menor entidad, como el New Castle, recibía en 2008 unos 45 millones de dólares (ver, “Lost in translation. Football Money League”, Deloitte, febrero 2009), que era el equivalente de lo que cobraban todos los clubes de primera A de Argentina.

5 El club de fútbol español Real Madrid recibió en el año 2005 una suma cercana a 60 millones de libras esterlinas (unos 90 millones de dólares en la actualidad).

6 Según la revista El Gráfico, los derechos de transmisión del último Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 se vendieron en 2.700 millones de dólares (ver, “La FIFA cuenta los billetes”, El Gráfico, julio 2010, pág. 32).

7 Los derechos de transmisión del último Mundial de Rugby de 2003, realizado en Australia se vendieron en 126 millones de dólares (ver, “A la conquista del planeta ovalado”, Revista Apertura, Agosto 2007). De hecho, en el ámbito local se ha llegado a reconocer la existencia de un verdadero “mercado de derechos exclusivos de transmisión”, tal como da cuenta la Resolución 28/2002 de la Comisión Nacional de Derecho de la Competencia (CNDC) en el caso “Comisión Nacional de Defensa de la Competencia c/ Cablevisión y otros”. En dicha Res. 28/2002 la CNDC entendió que en realidad, al menos en lo que hace a los partidos de fútbol, existían en ese momento varios mercados de derechos exclusivos de transmisión: a) el mercado de derechos de transmisión de partidos de fútbol por codificado; b) el mercado de derechos de transmisión de partidos de fútbol por abono básico; c) mercado de transmisión de resúmenes de partidos de fútbol por televisión abierta; etc.

8 Ver, LIPSZYC, Delia, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO / CERLALC / Zavalía, Buenos Aires, 1993, pág. 275 y ss.

Primeramente, vale destacar que los derechos de propiedad intelectual confieren a su titular el derecho de “excluir” a cualquier tercero que quiera utilizar esos derechos sin autorización(9).

Este *ius prohibendi* es en verdad propio a cualquier derecho de propiedad, pero en el plano de la propiedad intelectual, se da una situación muy particular que es la llamada “ubicuidad” de estos derechos(10). Esta ubicuidad consiste en que el bien intangible sujeto a protección se puede encontrar en un mismo momento en innumerables lugares, y ello dificulta mucho su tutela efectiva(11).

a) *El derecho exclusivo de transmisión y el derecho de imagen.*

Un derecho muy ligado a la propiedad intelectual es el llamado “derecho de imagen”. Como dice Villalba Díaz(12), este derecho tiene un doble componente, por un lado personalísimo (derecho existencial autónomo) y por otro lado patrimonial (derecho exclusivo sobre la imagen propia). Pero tan ligado está a la propiedad intelectual, que nuestro ordenamiento lo reconoce precisamente en el art. 31 de la Ley 11.723 (conocida como “Ley de Propiedad Intelectual”).

Tras investigar el tema en el Derecho Comparado, lo que hemos verificado es que el derecho de imagen es un elemento común que está presente en todos los países en los cuales esta temática de los derechos exclusivos de transmisión ha sido tratada. Y ello ocurre, vale aclararlo, porque la imagen del deportista es un aspecto central de esta cuestión: sin deportistas, sencillamente no hay espectáculo deportivo (y por lo tanto, tampoco puede haber transmisión del mismo). Por ende, independientemente de las variantes que puedan producirse en cada régimen y en cada legislación, lo cierto es que en cualquier transmisión de un espectáculo deportivo se está explotando comercialmente la imagen de uno o varios deportistas. De quién es el derecho de propiedad sobre tal imagen, es un interrogante que puede ser respondido de distintas maneras, según las variables del caso (deportista profesional autónomo, deportista profesional empleado, deportista amateur, etc.).

En principio, el derecho de imagen le pertenece al deportista (salvo que la normativa aplicable establezca algo diferente o que por vía contractual se haya cedido total o parcialmente este derecho). Por ello, quien desee explotar comercialmente una transmisión de un espectáculo deportivo debe contar con el consentimiento del deportista en lo relativo al uso de su imagen(13).

Ahora bien, como mencionábamos antes, en algunas situaciones específicas, puede ocurrir que la explotación de la imagen del deportista esté temporalmente cedida a favor de un tercero (por vía normativa o contractual). En algunos casos, puede existir un convenio colectivo de trabajo que prevea que el empleador tiene el derecho de usar de manera irrestricta la imagen del deportista para transmisiones televisivas del espectáculo. En otros supuestos, puede suceder que no existan tales convenios colectivos de trabajo, o bien éstos existan y que no prevean nada al respecto, y que sin embargo, por aplicación de la normativa laboral, de todas formas se considere que la explotación de la imagen del deportista (cuando actúa en el espectáculo deportivo) es un “resultado” del trabajo que le pertenece al empleador(14).

9 Ver, VIBES, Federico, *Derechos de Propiedad Intelectual, Ad Hoc*, Buenos Aires, 2009, pág. 56.

10 Ver, *Id.*, pág. 69.

11 En contraste con lo que suele pasar con los bienes corpóreos, cuya custodia es más sencilla: yo puedo proteger la propiedad sobre mi casa o de mi auto cerrando con llave (y poniendo una alarma, si eso no me parece suficiente), puedo proteger la propiedad de mi mercadería guardándola en un galpón con un candado, etc. Estas medidas de protección no son transpolables a los bienes intangibles tutelados por las leyes sobre derechos de propiedad intelectual, porque no se puede guardar bajo llave una canción, una película, una invención patentada o una marca.

12 Ver, VILLABA DÍAZ, Federico, “Algunos aspectos acerca del derecho patrimonial y extrapatrimonial sobre la propia imagen”, en Revista “Persona”, Nro. 10, octubre de 2002 (disponible en <http://www.revistapersona.com.ar/Persona10/10Villalba.htm>).

13 La única excepción a esta regla general, como veremos más adelante, es el uso “informativo” de la actuación deportiva del atleta.

14 Ver punto 7 de este trabajo.

En Italia, por ejemplo, los derechos de explotación de la imagen del jugador de fútbol para transmisiones televisivas son de propiedad del club al que pertenece el deportista, por expresa previsión del convenio colectivo de trabajo aplicable a la actividad. En Inglaterra esta misma situación (propiedad de los derechos de explotación de imagen del deportista cuando actúa para el club) desprende de la normativa laboral. En Suiza se llega a este mismo resultado, pero por vía contractual¹⁵.

Como vemos, desde el punto de vista de la explotación del derecho de imagen, lo que se puede apreciar es una suerte de “cadena de derechos” que comienza con el derecho de imagen del deportista: a) el deportista ostenta el derecho de explotación de su imagen para transmisiones televisivas de su actuación deportiva; b) el deportista lo cede a su club (fútbol, rugby, básquet) o quizás, al organizador del evento¹⁶(golf, tenis, automovilismo), ya sea por vía legal (cuando hay relación de dependencia), convencional (ídem) o contractual; c) el club u organizador cesionario de ese derecho, a su vez, lo licencia a favor de un tercero, que suele ser una empresa que “compra” los derechos de transmisión del espectáculo, para luego emitir el espectáculo y/o para sub-licenciar los derechos de transmisión del espectáculo a favor de otras empresas interesadas (señales de TV por cable, estaciones de televisión abierta, portales de Internet, empresas de telefonía móvil, etc.).

También puede ocurrir que entre el punto b) y el c) de la “cadena de derechos precedente” haya otro intermediario: la asociación de clubes¹⁷ o liga profesional¹⁸, que recibe tales derechos del club, y que sea la que luego negocia “en paquete” los derechos exclusivos de transmisión.

b) Los derechos exclusivos de transmisión y el Derecho de Autor.

No caben dudas respecto de que las transmisiones televisivas de espectáculos deportivos califican como “contenidos audiovisuales”. De hecho, tal como hemos visto en los puntos anteriores, se trata de uno de los contenidos audiovisuales de mayor demanda, y por ende, suele ser muy considerable el precio que se paga por obtener una licencia de este tipo de contenidos.

Ahora bien, pese a que se trata indudablemente de un “contenido audiovisual”, no existe consenso para afirmar que estos contenidos califican como “obras audiovisuales”. Esto, por cuanto es requisito indispensable para alcanzar tal categoría, que dicho contenido audiovisual tenga “originalidad”. El Derecho de Autor no protege cualquier tipo de obra, sino solo aquella obra que sea “original”. Por eso, es central definir si estos contenidos cuentan o no con “originalidad”, para luego poder concluir si son tutelables a través del Derecho de Autor.

Es en este punto neurálgico del Derecho de Autor donde las aguas se dividen, y según el estándar de originalidad que se adopte, se podrá estar a favor o en contra de la protección autoral de estos “contenidos audiovisuales - deportivos”.

¹⁵ Ver, CRESPO PEREZ, Juan, “Breve informe de la legislación de los derechos de imagen de los futbolistas en algunas ligas europeas”, Cuadernos de Derecho Deportivo Nro. 4/5, Ad Hoc, Buenos Aires, 2005, pág. 193.

¹⁶ El organizador es, según la sentencia del Tribunal Supremo Alemán del 11/12/97, “aquél a cuyo cargo corre la responsabilidad organizativa y financiera y asume el riesgo empresarial y económico” (ver, Ver, PINTOS, Emilio, “Derecho a la imagen en el deporte”, Cuadernos de Derecho Deportivo Nro. 4/5, Ad Hoc, Buenos Aires, 2005, pág. 67).

¹⁷ Por ejemplo, la Asociación del Fútbol Argentino.

¹⁸ Por ejemplo, la Liga de Fútbol Española.

Sobre el particular, como bien reconoce Nazareth Perez de Castro(19), “no existe una delimitación clara de la originalidad, ya que dicha exigencia no se aprecia de la misma manera en todas las obras”. Esta catedrática española agrega que “tradicionalmente se ha explicado esta noción desde dos perspectivas diferentes: una más cercana a las legislaciones denominadas latinas o personalistas y la otra en el ámbito de los países del copyright. Desde el primer enfoque se atiende a que exista una impronta personal del autor, que exprese lo propio de él. Desde esta acepción, para hablar de original es preciso que la actividad resultante tenga algo de individual y propio de su autor. Desde la segunda perspectiva, la originalidad ha sido entendida como no copia o no imitación de otra obra”(20).

Por otro lado, tal como destacan otros autores ibéricos(21), la originalidad entendida como “reflejo de la personalidad del autor” (típico parámetro de la concepción latina) ha dejado de ser un marco de referencia en una gran cantidad de expresiones creativas. Este criterio era apropiado para las llamadas “artes clásicas” (literatura, música, pintura, escultura). Hoy, ese criterio es insuficiente, porque en un gran número de obras protegidas por el Derecho de Autor es difícil encontrar esos “rastros de la personalidad” del autor. Ello ha impulsado a parte de la doctrina (por ej. en Alemania), a considerar que la originalidad reside en el aporte de creatividad que se plasmó en la obra, respecto del cual solo se requiere que sea “mínimo”. Si la obra cuenta con un mínimo de creatividad, debe obtener protección.

Así, los hechos demuestran que entre estas dos corrientes “subjetiva” o “latina” (*droit d'auteur*) y “objetiva” o “anglosajona” (copyright) se han ido introduciendo matizaciones mediante la combinación de ambas posturas, que terminan confluyendo en la llamada “altura creativa mínima” que toda obra debe tener para ser tutelable bajo las reglas del Derecho de Autor (22).

En nuestro país el tema de la “originalidad” de las obras protegidas por el Derecho de Autor tampoco está resuelto(23). La Ley 11.723 no solo omite definir qué debe entenderse por “originalidad”, sino que ni siquiera hace mención de este término en su articulado. Sin perjuicio de ello, la presencia de “originalidad” en la obra está tácitamente incluida en la normativa como un elemento condicionante para acceder a la tutela legal. Así lo entiende pacíficamente tanto la jurisprudencia como la doctrina.

Es decir que en nuestro país, para que una obra audiovisual obtenga protección bajo la Ley de Propiedad Intelectual, es requisito *sine qua non* que posea “originalidad”. Según Lipszyc(24), la originalidad de la obra reside en la expresión creativa e individualizadora de la misma. Para Emery(25), es original toda obra que contenga “una expresión personal de la inteligencia, que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos para ser hechos públicos y reproducidos”.

Dentro de las llamadas “obras audiovisuales”, cabe incluir por lo menos a: (i) las obras cinematográficas; (ii) las obras televisivas; (iii) las obras videográficas; y (iv) las obras multimedia (por ej. videojuegos)(26). Estas expresiones creativas serán consideradas “obras” en la medida que posean “originalidad” (al menos, un “mínimo” de originalidad).

19 Ver, PEREZ DE CASTRO, Nazareth, *Las obras audiovisuales*, Reus, Madrid, 2001, pág. 23 y ss.

20 Para los países que adhieren al llamado “sistema de copyright”, una obra debe contar con “originalidad” (que se fruto de una creación independiente) y “creatividad” (que cuente al menos con un aporte modesto de labor intelectual). No se exige que la obra tenga “novedad” (que sea algo nuevo, no conocido con anterioridad) (ver, NIMMER, David, *Nimmer on Copyright*, secciones 1.06(A), 1.08(C)(1) y 2.01(A)-(B), Mathew Bender & Company, 2010).

21 Ver, BERCOVITZ CANO, Rodrigo y otros, *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 55 y ss.

22 Ver, PEREZ DE CASTRO, Nazareth, *op. cit.*, pág. 23; BERCOVITZ CANO Rodrigo y otros, *op. cit.*, pág. 56.

23 Ver, WAISMAN, Agustín, “El estándar de originalidad en el Derecho de Autor argentino”, *Cuadernos de Propiedad Intelectual Nro. 4, Ad Hoc*, Buenos Aires, 2010, pág. 15.

24 Ver, LIPSYC, Delia, *op. cit.* nota 8, pág. 65.

25 Ver, EMERY, Miguel, *Propiedad Intelectual*, Astrea, Buenos Aires, 1999, pág. 18.

26 Ver, BERCOVITZ CANO, Rodrigo y otros, *op. cit.*, pág. 191; PEREZ DE CASTRO, Nazareth, *op. cit.*, pág. 15 y ss.

Ahora bien, cabe preguntarse si una transmisión televisiva de un espectáculo deportivo podría o no ser catalogada como una suerte de “obra televisiva”. Como venimos señalando, para responder este interrogante lo primero que debemos formular es el llamado “test de originalidad”(27). Y aquí es donde el tema empieza a mostrarse un tanto complejo. Claramente, quien produce una transmisión televisiva no está efectuando un aporte artístico que refleja su personalidad como autor. Es decir que si adherimos a un criterio clásico-subjetivo, no estaríamos frente a una obra tutelable. Si el criterio es menos estricto, y por ej., somos partidarios de requerir simplemente un “mínimo de creatividad”, entonces, tal vez se podría llegar a sostener que sí cabe la protección autoral(28).

De cualquier manera, cabe mencionar que nuestra jurisprudencia ha rechazado que posean “originalidad” ciertos programas televisivos. Mientras que algunos programas televisivos sí han sido reconocidos como “obras audiovisuales originales”(29), otros no han tenido la misma suerte. Así, más allá de que uno comparta o no los criterios adoptados, lo concreto es que nuestros tribunales han denegado la protección autoral en determinados casos referidos a programas de entretenimiento(30), programas de archivo (31) y programas de tipo “magazine”(32). En estos casos se llegó a la conclusión de que estos programas televisivos carecían de originalidad.

Por lo tanto, proyectando estos criterios jurisprudenciales al supuesto de las transmisiones de espectáculos deportivos, pensamos que en el ámbito local el reconocimiento de estas transmisiones como “obras originales” sería, cuanto menos, un tema controvertido.

c) *Los derechos exclusivos de transmisión y los llamados “derechos conexos”.*

Más allá del Derecho de Autor que se le reconoce al creador sobre su obra, existen otros derechos relacionados con la cultura que tienen una innegable vinculación con el arte, pero carecen de una entidad suficiente como para merecer la protección autoral. Se suele llamar a estos derechos como “derechos conexos” o “derechos vecinos”(33). Quienes llevan a cabo estas actividades protegidas por esos “derechos conexos” realizan aportes que no llegan a ser equiparables con una obra original, merecedora de esa protección tan contundente que les confiere el Derecho de Autor, pero a pesar de ello, se considera que deben recibir algún tipo de tutela.

Uno de los tratados internacionales de mayor importancia en materia de “derechos conexos” es la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, celebrada en Roma, en 1961 (en adelante, la “Convención de Roma”), aprobada por nuestro país mediante la Ley 23.921 (34). Este tratado protege, entre otros, a los llamados “organismos de radiodifusión”, que reciben así una protección específica. La tutela internacional recae sobre aquellas entidades de radiodifusión que efectúan emisiones y/o retrasmisiones de señales (35). Se trata de entidades de radiodifusión que ejecutan tareas de índole técnico-organizativa que son vitales para la difusión de la cultura(36). Por eso se les brinda una protección independiente a la del autor del contenido, ya que el bien jurídico protegido no es el contenido de la emisión, sino la emisión en sí misma(37).

27 Ver, VIBES, Federico, “El ‘test de originalidad’ en las obras televisivas”, LA LEY del 15 de septiembre de 2009.

28 Este ha sido, como veremos más adelante, el criterio aplicado en Estados Unidos a las transmisiones de espectáculos deportivos (ver punto 6.h). En líneas más generales, la jurisprudencia norteamericana ha entendido que fotografiar a una persona o filmar un evento involucra una labor creativa, y por ende, merecedora de protección a través del Derecho de Autor (ver, “Time Inc. v. Bernard Geis Associates”, 293 F. Supp. 130, 143, 159 USPQ 663, 673 (S.D.N.Y. 1968).

29 Ver, por ejemplo, “Rosental Pedro c/ Romay Alejandro”, CNCiv., Sala E, del 37/04/93; “Bogart Producciones SRL c/ ARTEAR S.A.”, CNCCom., Sala C, del 05/06/01.

30 Ver, “García y García Ovidio c/ Televisión Federal S.A.”, CNCiv. y Com. Fed., Sala III del 28/10/97.

31 Ver, “Gvirtz, Diego”, CNCrim. y Corr., Sala V, del 11/06/05.

32 Ver, “Paz Teodisio c/ Asociación Argentina de Televisión por Cable”, CNCiv., Sala D, del 12/02/09.

33 Ver, VIBES, Federico, op. cit. nota 9, pág. 172.

34 Los derechos que regula la Convención de Roma, como bien se desprende del nombre del tratado, son: (i) el derecho del intérprete; (ii) el derecho del productor fonográfico, y (iii) el derecho del organismo de radiodifusión. Con relación al derecho de intérprete, señala BLASA CADENAS que si bien se podría sostener que el deportista es un “intérprete”, hay quienes critican esta equiparación porque la destreza y el desempeño del deportista en el juego no incluye una interpretación de una obra (ver, BALSAS CADENAS María, “Derechos sobre la filmación de espectáculo deportivo”, Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Universidad de Montevideo, Montevideo, 2003, pág. 191). A esto cabe agregar que ni el art. 3 de la Convención de Roma de 1961, ni el art. 2 del Tratado OMPI sobre Intérpretes o Ejecutantes y Fonogramas de Ginebra de 1996 (aprobado por la Ley 25.140), mencionan al deportista cuando definen qué debe entenderse por “intérprete”.

35 Ver, art. 3 de la Convención de Roma.

36 Ver, LIPSZIC, Delia, op. cit. nota 8, pág. 398.

37 Ver, MASSINI EZCURRA, Martín, “Televisión y competencia desleal”, ED 164-241; BERCOVITZ CANO, Rodrigo y otros, op. cit., pág. 229.

El Convenio de Roma establece en su art. 13 que los organismos de radiodifusión tienen derecho de autorizar o prohibir: a) la retransmisión de sus emisiones; b) la fijación de las emisiones sobre una base material; c) la reproducción de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento(38); y (d) la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada.

Esto equivale a reconocer a favor de las entidades de radiodifusión un derecho a controlar de cierta forma sus emisiones o retransmisiones de señales, y por ende, permitiría evitar que una entidad competidora recepte la señal y la retransmita sin autorización, o bien, que la recepte y luego la fije en un soporte (por ej., un DVD), para luego vender dicho soporte.

Como anticipamos, este derecho de la entidad de radiodifusión se puede ejercer tanto en casos de contenidos protegidos por el Derecho de Autor, como en otro tipo de contenidos que no cuentan con tal protección. Para Lipszyc, por ejemplo, la transmisión de un espectáculo deportivo sería un supuesto de “emisión de contenido no-protegido”. Esta prestigiosa autora dice al respecto: *“Las emisiones que constituyen el objeto de los derechos de los organismos de radiodifusión son todas las que éste difunde, contengan obras protegidas por el derecho de autor o no, como ocurre con los acontecimientos deportivos...”*(39).

Sin embargo, en nuestro país, el tema de la protección de las señales a través del derecho conexo del “organismo de radiodifusión” no se encuentra claramente definido, dado que no existe normativa interna que regule este derecho conexo(40). Y esto no es un detalle menor, porque la última parte del art. 13 de la Convención de Roma establece que “...corresponderá a la legislación nacional del país donde se solicite la protección de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del mismo”.

4. El derecho exclusivo de transmisión como derecho “sui generis”.

En algunos países el derecho exclusivo de transmisión ha sido reconocido como derecho “sui generis” a nivel judicial o por vía legislativa.

En cuanto al reconocimiento de esta suerte de derecho “sui generis”, cabe citar la resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Unión Europea que en 2001 dictaminó que respecto de los derechos de transmisión existe “co-propiedad” entre los clubes de fútbol y el organizador de la Copa UEFA. También encontramos una sentencia judicial dictada en Holanda que reconoció este derecho “sui generis” (al que aludió como “arena rights” o derecho de arena), a favor de los clubes de fútbol de dicho país.

A nivel legislativo, encontramos un ejemplo de regulación de este derecho “sui generis” en la Ley 9.615 (conocida como “Ley Pelé”), que estableció que los propietarios de los derechos exclusivos de transmisión son las entidades de práctica deportiva que participan en el espectáculo(41).

Esta teoría del “derecho sui generis” parece corroborar las posturas que ciertas organizaciones deportivas han volcado en sus estatutos, al establecer que éstas son propietarias de los “derechos originarios” de transmisión de espectáculos deportivos. Este es el caso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)(42), que sigue el mismo criterio que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)(43).

38 Aunque cabe señalar que el art. 15 del Convenio de Roma prevé que cada uno de los Estados Contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección concedida por la presente Convención en los casos siguientes: (a) cuando se trate de una utilización para uso privado; (b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad; (c) cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones; (d) cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica. A su vez, en el segundo párrafo de este artículo se advierte que sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo, todo Estado Contratante podrá establecer en su legislación nacional y respecto a la protección de los organismos de radiodifusión, limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas en tal legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas, pero no podrán establecerse licencias o autorizaciones obligatorias, salvo en la medida en que sean compatibles con las disposiciones del Convenio.

39 Ver, LIPSZYC, Delia, op. cit. nota 8, pág. 400.

40 Ver, VILLALBA, Carlos y LIPSZYC, Delia, El Derecho de Autor en la Argentina, La Ley, Buenos Aires, 2001, pág. 243 y ss.

41 Ver punto 6.i. de este trabajo.

42 Ver punto 7 de este trabajo.

43 El art. 72 del Estatuto de la FIFA, sus miembros (esto es, las asociaciones nacionales), y las confederaciones son los propietarios primigenios de todos los derechos vinculados a las competiciones de sus respectivas jurisdicciones, incluyendo entre tales derechos todo tipo de derecho de reproducción y difusión audiovisual o multimedia.

5. Los derechos exclusivos de transmisión en la normativa de nuestro país.

Como anticipamos, en nuestro país no está del todo claro cuál es la situación jurídica de estos derechos exclusivos de transmisión. No tienen reconocimiento legislativo como derecho “sui generis” (no contamos con un equivalente a la llamada “Ley Pelé”), pero sin embargo, estos derechos se compran y se venden al igual que en cualquier otro lugar del mundo. Esto último no implica que el tema carezca por completo de regulación, ya que si bien no hay normativa que se dedique a establecer (de manera clara y precisa) quién debe ser considerado el titular de estos derechos, sí encontramos algunas normas referidas a la transmisión de ciertos acontecimientos deportivos. A continuación nos referimos a estas normas siguiendo el orden cronológico bajo el cual fueron dictadas.

a) Ley 25.342 (Transmisión Gratuita de Partidos de Fútbol de la Selección).

Esta norma fue dictada luego de una fuerte polémica generada durante las eliminatorias para el Mundial de Fútbol de 2002. Durante dichas fases eliminatorias, los derechos de televisación de los partidos de fútbol de la selección argentina fueron licenciados de forma tal que: (i) los partidos que la selección jugaba en condición de local sólo podían ser vistos “en directo” por quienes estaban suscriptos a ciertos servicios de televisión por cable a través de un canal “codificado” (para poder ver el partido, estos televidentes debían pagar un adicional al abono periódico); mientras que el resto de los televidentes podían ver dicho partido sólo “en diferido”, a través de un canal de televisión abierta; (ii) los partidos que la selección de fútbol argentina jugaba en condición de visitante podían ser vistos “en directo” en ciertos sistemas de televisión por cable, a través de un canal “no codificado”; mientras que el resto de los televidentes podían disfrutar del partido “en diferido”, a través de un canal de televisión abierta(44).

Frente a este sistema de licenciamiento previsto por el titular de los derechos exclusivos de transmisión la opinión pública reaccionó con indignación, por lo que el debate se llevó a los estrados judiciales(45), al Congreso Nacional, y hasta dio lugar a una discusión doctrinaria sobre si existía o no un derecho constitucional a poder ver los partidos de la selección nacional de fútbol en directo y a través de un canal de televisión abierto(46).

Poco después de iniciada la polémica, el Congreso decidió dictar la ley 25.342, a través de la cual se dispuso que tanto las asociaciones deportivas como los titulares de derechos exclusivos de transmisión televisiva de encuentros de fútbol donde participe la selección nacional, que sean organizados por la FIFA, por la Confederación Sudamericana de Fútbol o por el Comité Olímpico Internacional, deberán comercializar esos derechos de modo tal que se garantice la transmisión en directo de dichos encuentros a todo el territorio nacional (art. 1). La norma determina que dicha obligación se cumple a través de la transmisión del partido de fútbol en cuestión a través de una emisora de televisión abierta por localidad(47) (art. 2).

b) Decisión Administrativa 221/2009 de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Programa “Fútbol para Todos”).

A través de esta norma la Jefatura de Gabinete de Ministros (en adelante, “JGM”) aprobó en septiembre de 2009 el Programa “Fútbol para Todos” y el contrato entre el Estado Nacional y la AFA, celebrado el 20 de agosto de 2009 (en medio de una polémica rescisión contractual con el anterior licenciatario de los derechos). En esta norma se transcribe el citado contrato entre la JGM y la AFA, en el cual se puede apreciar que se le reconoce a esta última entidad el carácter de “titular originaria de los derechos de transmisión televisiva de los encuentros de fútbol que se disputan en los diferentes torneos oficiales que se organizan bajo su órbita” (Considerando VI). Por otro lado, en la cláusula primera de este contrato entre la JGM y la AFA acuerdan la cesión de los derechos de transmisión “por cualquier sistema audiovisual, en distintos formatos, de las imágenes y/o sonidos obtenidos en ocasión y desarrollo de cada uno de los encuentros de los torneos de fútbol de primera categoría organizados por AFA”. Esta cesión de derechos es formulada por AFA, “en su carácter de único titular” (cláusula primera).

44 Ver, RAMIREZ CALVO, Ricardo, “La Constitución Nacional y la televisación de los partidos de la selección argentina de fútbol”, LA LEY 2000 – E, 1097.

45 Ver, Id.

46 Ver, BIDART CAMPOS, Germán y GIL DOMINGUEZ, Andrés, “La transmisión por TV de los partidos del seleccionado”, LA LEY 2000 – D, 1033; RAMIREZ CALVO, Ricardo, op. cit.

47 Cuando en la localidad no esté alcanzada por una señal de televisión abierta, la norma se cumplirá a través de la retransmisión en directo en un servicio de circuito cerrado de televisión comunitaria.

Es decir que a través de esta norma, el Estado Nacional, a través de la JGM, está reconociendo que es la AFA quien posee los derechos exclusivos de transmisión de los partidos de fútbol de la primera categoría. No se explica de dónde surge tal titularidad, pero lo concreto es que esta norma señala a la AFA como dueña de tales derechos.

Pero como anticipamos, el objeto de esta Decisión Administrativa Nro. 221/2009 de la JGM no es reglamentar el tema de la titularidad de los derechos. La norma está orientada a regular un nuevo sistema de difusión de los partidos de fútbol de los torneos de primera división, a través del “Programa Fútbol para Todos”, mediante el cual el Estado Nacional se convierte en licenciatario de los derechos exclusivos de transmisión y asegura el libre acceso a estos contenidos a través de Canal 7, o bien, mediante otras señales (abiertas o cerradas).

c) Ley 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual).

Poco después de la creación del Programa “Fútbol para Todos”, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522, en adelante, “LSCA”), en reemplazo de la Ley de Radiodifusión (Ley 22.285). Entre otras innovaciones que incorporó la LSCA, se destaca el Capítulo VII que bajo el título “Derecho al acceso a los contenidos de interés relevante” regula el acceso universal a contenidos informativos y deportivos. En el art. 77 de la LSCA se le encomienda al Poder Ejecutivo “que adopte las medidas reglamentarias para que el ejercicio de los derechos exclusivos para la retransmisión o emisión televisiva de determinados acontecimientos de interés general de cualquier naturaleza, como los deportivos, no perjudique el derecho de los ciudadanos a seguir dichos acontecimientos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional”.

Es decir que a través de la LSCA se reconoce la existencia de estos “derechos exclusivos de retransmisión o emisión televisiva” (aunque no se aclara a quién corresponden tales derechos), y se limita el alcance de los mismos cuando se trata de contenidos de interés relevante al exigir su transmisión gratuita y “en directo”(50). Siguiendo el camino iniciado por el Poder Ejecutivo al lanzar el Programa “Fútbol para Todos”, en este caso, el Congreso Nacional extiende esta política de acceso irrestricto a cualquier contenido deportivo (no solo al fútbol). En cuanto a las condiciones de aplicación de esta política el art. 79 se remite a la Ley 25.342(51), al cual nos hemos referido precedentemente.

El art. 80 de la LSCA también establece una limitación al uso de imágenes y/o sonidos de acontecimientos deportivos, al disponer que no estará sujeta a contraprestación alguna la emisión en televisión de breves extractos, en diferido, que no excedan de 3 minutos de duración. En este punto la LSCA regula la “excepción por uso informativo” del contenido, limitando su alcance a fragmentos cortos, y reconociendo que el uso libre no importa el desconocimiento del “derecho exclusivo de transmisión”(52). Ello, por cuanto como bien señala Balsa Cadenas, el carácter público del acontecimiento no anula el derecho exclusivo de explotación de la transmisión. La finalidad informativa se cumple con la difusión de una imagen fugaz del espectáculo deportivo.

Por último, otra cuestión digna de mención con relación a la LSCA es que estos “derechos exclusivos de transmisión” no se pueden aplicar a emisiones o retransmisiones radiales, por cuanto el art. 80 establece en su párrafo quinto que “La retransmisión o emisión por radio de acontecimientos deportivos no podrá ser objeto de derechos exclusivos”.

47 Cuando en la localidad no esté alcanzada por una señal de televisión abierta, la norma se cumplirá a través de la retransmisión en directo en un servicio de circuito cerrado de televisión comunitaria.

48 Ver, Decisión Administrativa 221/2009, Boletín Oficial Nro. 31.728.

49 Ver nota 2.

50 Sobre este punto el autor Diego Alonso advierte que si bien en este punto la LSCA cita como norma antecedente la Directiva 65/2007 CE, sin embargo, el alcance de la Directiva 65/2007 es más limitado. Coincidimos con dicho autor, ya que a diferencia de la LSCA, esta norma comunitaria establece que se garantizará el libre acceso, “en directo o en diferido” (ver, ALONSO Diego, “Algunos comentarios a la reciente Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual”, en “Legislación Argentina – El Derecho”, Boletín Especial del 18/12/09, págs. 34/35).

51 Art. 79, LSCA: “Los acontecimientos de interés relevante deberán emitirse o retransmitirse en las mismas condiciones técnicas y de medios de difusión que las establecidas en la Ley 25.342.

52 Ver, BALSACADENAS, María, op. cit., pág. 192.

53 En contra, ver BIDART CAMPOS, Germán y GIL DOMINGUEZ Andrés, op. cit. En igual sentido, ver, GALINA Carlos, “La televisión del fútbol como prestación de servicio universal obligatorio”, LA LEY Actualidad, del 26/08/2010.

6. Los derechos exclusivos de transmisión de espectáculos deportivos en el Derecho Comparado.

Como habíamos anticipado, en el Derecho Comparado podemos encontrar algunos antecedentes judiciales y legislativos sobre el tema. A continuación hacemos una breve referencia.

a) Comunidad Europea:

A nivel comunitario no existe una norma que regule la titularidad de los derechos exclusivos de transmisión. En cambio, sí podemos identificar una directiva que establece ciertas excepciones que pueden adoptar los países de la comunidad en lo relativo al acceso libre a contenidos deportivos. En efecto, el art. 3 de la Directiva 65/2007 establece: “Cada Estado miembro podrá adoptar medidas, de conformidad con el Derecho Comunitario, para garantizar que los organismos de radiodifusión televisiva sometidos a su jurisdicción no retransmitan en exclusiva acontecimientos que dicho Estado miembro considere de gran importancia para la sociedad, de manera que se prive a una parte importante de público de dicho Estado miembro de la posibilidad de seguir dichos acontecimientos, en directo o en diferido, en la televisión de libre acceso. Si adopta dichas medidas, el Estado miembro de que se trate establecerá una lista de acontecimientos, nacionales o no nacionales, que considere de gran importancia para la sociedad, lo que hará de manera clara y transparente, a su debido tiempo y oportunamente. Al hacerlo, el Estado miembro determinará también si los acontecimientos deben ser transmitidos total o parcialmente en directo o, en caso de necesario y apropiado, por razones objetivas de interés público, total o parcialmente en diferido”(54).

Por otro lado, en cuanto a titularidad de los derechos exclusivos de transmisión, cabe citar dos precedentes comunitarios que se refieren al punto.

Primeramente, encontramos una resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Unión Europea, que en 2001 se pronunció respecto del tema, en el marco de una investigación contra el organizador de la Copa UEFA. En esta oportunidad la Comisión señaló que “no existe ningún concepto uniforme común en los Estados miembros de la EEE relativo a la propiedad de los derechos mediáticos de acontecimientos futbolísticos ni tampoco hay un concepto jurídico en la Comunidad o en el EEE”. Además, desechó la idea de que la UEFA pueda ser considerada propietaria única de los derechos. Como punto de partida, la Comisión entiende que existe copropiedad entre los clubes de fútbol y la UEFA en relativo a los derechos de transmisión de los partidos individuales(55).

En segundo lugar, el año siguiente, en 2002, la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, dictó una sentencia en la cual destacó que “los derechos de televisión suelen ser del organizador del evento deportivo”(56).

b) Alemania:

En 1997 el Tribunal Supremo Federal Alemán consideró que la UEFA podría ser considerada co-titular de los derechos exclusivos de transmisión de este torneo de fútbol.

En marzo de 1998, en el marco de una disputa de derechos exclusivos de transmisión sobre una carrera de camiones, el Tribunal Regional de Frankfurt resolvió que la Federación Internacional Automotor (FIA) debía ser considerada al menos como “co-propietaria” de estos derechos debido a su rol en la organización de la competencia(57).

53 En contra, ver BIDART CAMPOS, Germán y GIL DOMINGUEZ Andrés, op. cit. En igual sentido, ver, GALINA Carlos, “La televisión del fútbol como prestación de servicio universal obligatorio”, LA LEY Actualidad, del 26/08/2010.

54 Ver, ALONSO, Diego, op. cit.

55 Ver, CRESPO PEREZ, Juan de Dios, “Breve aproximación a los derechos televisivos en el fútbol”, Cuaderno de Derecho Deportivo Nro. 3, Ad Hoc, Buenos Aires, 2003, pág. 115 y ss.

56 Ver, Id.

57 Ver, PINTOS, Emilio, op. cit.

c) España:

En este país la Federación Española de Fútbol (FEF) se reserva los derechos exclusivos de transmisión. Esto surge del art. 55 del Reglamento General de la FEF que establece que dicha entidad tiene “la titularidad exclusiva y en el más amplio sentido los derechos para la explotación comercial de todas las competiciones que directa e indirectamente organice”.

Sin embargo, la comercialización de estos derechos exclusivos “en bloque” ha sido cuestionada por las autoridades anti-monopolio de dicho país(58). Posiblemente por este motivo en la actualidad el manejo de estos derechos se ha descentralizado (parcialmente). En este país los derechos exclusivos de transmisión se comercializan bajo un sistema “mixto”, es decir, algunos clubes explotan estos derechos individualmente (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid) y otros clubes negocian en bloque a través de la liga profesional de dicho país(59).

También podemos citar la Ley 21/1997 que regula eventuales conflictos entre adquirentes de derechos exclusivos de transmisión.

d) Francia:

En Francia la Ley 84.160 determina que el derecho de explotación de una competición deportiva le pertenece al organizador de la misma(60)

e) Holanda:

No existe legislación específica. Una sentencia judicial dictada en 1996 reconoció este derecho “sui generis” (al que aludió como “arena rights” o derecho de arena), a favor de los clubes de fútbol de dicho país(61).

f) Inglaterra:

En Inglaterra los jugadores de fútbol son empleados en relación de dependencia(62) y por ende se considera que el titular de los derechos exclusivos de transmisión es el club empleador, al cual además se le reconoce el “copyright” de ese contenido(63). Sin embargo, los ingresos generados por las transmisiones televisivas son compartidos entre los clubes y los jugadores. De hecho, a fines de 2001 el sindicato de jugadores de fútbol amenazó con realizar una huelga en descontento por la cuota de dinero asignada en concepto de ingresos por derechos de televisión(64).

g) Italia:

En el convenio colectivo celebrado entre la Liga Italiana de Fútbol y el Sindicato de Futbolistas (Associazione Italiana Calciatori –AIC-) en 1981 se determinó que los derechos de imagen “colectiva” de los futbolistas del equipo le pertenecen al club de fútbol. El producido de la explotación de estos derechos de imagen “colectivos” se reparte entre la Liga y los jugadores(65).

58 En 1993 el Tribunal de Defensa de la Competencia español entendió que la venta de los derechos exclusivos de transmisión por parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, en exclusiva y en conjunto, era contraria a las leyes anti-monopolio de ese país.

59 Ver, CRESPO PEREZ Juan de Dios, op. cit. nota 51.

60 Ver, PINTOS Emilio, op. cit.

61 Ver, CRESPO PEREZ, Juan, op. cit., nota 51.

62 Ver, CRESPO PEREZ, Juan, op. cit. nota 15.

63 En 2007 la English FA Premier League demandó a You Tube en los tribunales de Nueva York exigiendo el cese de difusión de fragmentos de partidos de esa liga en dicha red social de Internet, además de una indemnización millonaria (ver, SWAN, Charles y MANNION, Anne, “Damages for unregistered foreign works in US copyright actions: Premier League vs. You Tube”, Swan Turton E-Bulletin, del 14/08/09).

64 Ver, PINTOS, Emilio, op. cit.

65 Ver, CRESPO PEREZ, op. cit. nota 15.

h) Estados Unidos:

En este país, al igual que en Inglaterra y en otros países anglosajones que adhieren al llamado sistema de “copyright”, se considera que la transmisión televisiva de un espectáculo deportivo es una especie de obra audiovisual protegida por el Derecho de Autor. El leading case que despejó todo tipo de dudas al respecto fue el caso “Baltimore Orioles v. Major League Baseball Players”⁽⁶⁶⁾, resuelto en 1986. En este caso, ligado al baseball, se generó un conflicto entre la liga de jugadores y los clubes. Por un lado, los jugadores sostenían que las transmisiones televisivas de los juegos se estaban realizando sin el consentimiento de los jugadores, en violación a sus derechos de imagen (publicity rights). Por otro lado, los clubes argumentaban que cada entidad deportiva era la titular de los derechos exclusivos de transmisión, porque los jugadores de baseball eran empleados, y por lo tanto, los resultados del trabajo eran de propiedad del empleador (work made for hire), quien debía ser considerado el titular del copyright de las obras televisivas generadas en cada transmisión.

El tribunal que resolvió el conflicto consideró que los clubes eran los titulares del copyright de las transmisiones televisivas de los partidos de baseball y rechazó los planteos formulados por los jugadores⁽⁶⁷⁾.

Más allá del debate en torno a la titularidad de los derechos exclusivos de transmisión, es interesante reparar en las razones que llevaron al tribunal a considerar que estaban frente a una “obra audiovisual” protegida por el Derecho de Autor. En el caso los jugadores de baseball sostenían que la transmisión televisiva del juego no podía ser considerada una “obra” alcanzada por la protección del copyright, por carecer de méritos artísticos suficientes. Sin embargo, el tribunal desechó este argumento, explicando que las contribuciones creativas de los camarógrafos y del director, que seleccionan qué imágenes se van a emitir, en qué orden, etc., constituyen un aporte creativo susceptible de tutela.

i) Brasil:

Este país es uno de los que registra mayor normativa vinculada al tema de estudio. En primer lugar, cabe mencionar que la propia Constitución brasilera hace referencia a los derechos de imagen del deportista, al establecer “se garantizan, en los términos de la ley: a) la protección de las participaciones individuales en obras colectivas y la reproducción de imágenes y voces humanas, inclusive en actividades deportivas...”⁽⁶⁸⁾.

Por otro lado, tal como hemos referido, en 1998 este país vecino sancionó la Ley 9.615 (conocida como “Ley Pelé”⁽⁶⁹⁾), que expresamente consagra en su art. 42 que las entidades deportivas son las titulares de “el derecho de negociar, autorizar o prohibir la fijación, la transmisión o retransmisión de la imagen de los espectáculos o eventos deportivos en los que participen”. Además, esta norma establece una participación a favor de los deportistas (por lo menos el 20% de los ingresos derivados de la venta de los derechos exclusivos de transmisión deberá distribuirse entre los deportistas intervinientes) y una limitación al derecho exclusivo para usos periodísticos o educativos, cuando dicho uso no supere el 3% del tiempo total del espectáculo deportivo.

7. Los derechos exclusivos de transmisión de partidos de fútbol en nuestro país.

En nuestro país los jugadores de fútbol profesionales se encuentran sometidos al llamado “Estatuto del Futbolista” (Ley 20.160) y al Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 430/75. Sin embargo, ni el Estatuto del Futbolista ni el CCT Nro. 430/75 se refieren al tema de la titularidad de los derechos exclusivos de transmisión. Por otro lado, durante años ha sido pacífica la celebración de contratos de licencia de derechos exclusivos de transmisión de partidos de fútbol sin la participación de los futbolistas o sus representantes gremiales⁽⁷⁰⁾.

66 Ver, “Baltimore Orioles, Inc. V. Major League Baseball Players Association”, US Court of Appeals Seventh Circuit, del 29/10/86, 805 F. 2d 663.

67 Cabe mencionar que los jugadores de baseball, según lo que se desprende de esta sentencia, participaban en los ingresos generados por la explotación comercial de los derechos exclusivos de transmisión de los partidos.

68 Art. 5 inc. XXVIII de la Constitución de la República Federativa de Brasil.

69 El famoso jugador de fútbol brasileiro Edson Arantes Do Nascimento (alias “Pelé”) fue el promotor de esta norma mientras era Ministro de Deportes de Brasil.

70 Ver, PINTOS, Emilio, op. cit.

Ahora bien, aun cuando la normativa específica no establezca nada al respecto, vale recordar que las normas genéricas que rigen el Derecho Laboral (Ley 20.744) son plenamente aplicables a las relaciones de empleo entre clubes y futbolistas profesionales. Y si reparamos en lo establecido en los arts. 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)(71), se puede concluir que los “resultados” del trabajo del futbolista le pertenecen al club empleador. Al respecto, la doctrina española sostiene que la cesión del derecho de imagen del jugador de fútbol es una prestación típica del contrato de trabajo que lo vincula con el club(72). Esto tiene bastante lógica, ya que al momento de contratar a un futbolista se tiene en mira la explotación de los derechos de transmisión de los partidos en los cuales intervendrá el deportista (lo cual incide en las sumas importantes que frecuentemente se pagan por los “pases” de los jugadores).

Hasta aquí la primera conclusión a la que arribamos es que el derecho de uso de imagen del futbolista durante su desempeño en el partido (para su posterior transmisión audiovisual) le pertenece al empleador, esto es, al club. Por lo tanto, debería ser el club quien negocie la “venta” de estos derechos exclusivos de transmisión. Sin embargo, esto no ocurre, porque todos los clubes de fútbol que intervienen las categorías profesionales están afiliados a la AFA, y el Estatuto de esta entidad establece en su art. 94 que “los ingresos que se produzcan para cada una de las categorías profesionales, en concepto de derechos de televisión, en directo y/o diferido, corresponden íntegramente a la Asociación del Fútbol Argentino, y su forma de distribución dentro de cada categoría, será establecida a través del Comité Ejecutivo”.

Es decir que por vía asociativa, los clubes han aceptado que sea la AFA quien detente los derechos exclusivos de transmisión de los partidos de las categorías profesionales, y es por eso que dicha entidad es la que negocia y celebra los contratos de licencia de explotación de estos derechos.

8. Conclusiones.

Como hemos referido al inicio de este trabajo, los derechos exclusivos de transmisión de espectáculos deportivos son objeto de importantes transacciones que se vienen celebrando pacíficamente desde hace tiempo. Sin embargo, no está claro si la “exclusividad” de estos derechos es oponible erga omnes. Unos pocos países (Brasil, Francia) han aclarado estas dudas, al legislar la cuestión y definir quién (o quiénes) deben ser considerados titulares y beneficiarios de estos derechos. Otros países carecen aún de legislación específica, pero los tribunales locales y comunitarios han brindado pautas interpretativas que se inclinan por alguna solución.

En nuestro país, no contamos con legislación específica ni con jurisprudencia (73) que permita afirmar categóricamente quién debe ser considerado como titular de estos derechos exclusivos de transmisión. No obstante lo anterior, a lo largo de este artículo hemos intentado demostrar que existen normas genéricas (Ley 11.723) que podrían servir de sustento para invocar esta suerte de “derecho excluyente”. Esto, por cuanto no caben dudas que el derecho de imagen del deportista es el primer eslabón de esa “cadena de derechos” a las que nos hemos referido previamente, y a partir de este derecho que reconoce el art. 31 de la Ley 11.723 se podría invocar el control de esas imágenes frente a un difusor no autorizado. Por otro lado, también se podría sostener que la transmisión está protegida por el Derecho de Autor (al igual que sucede en los países anglosajones) siempre que se adopte un criterio de tutela autoral benévolo (es decir, aquél que requiere solo un mínimo de creatividad como condición para la protección).

71 De los artículos 21 y 22 de la LCT (que definen “contrato de trabajo” y “relación de trabajo”) se infiere que los resultados de los servicios del trabajador le corresponden al empleador (ver, RODRIGUEZ MANCINI Jorge, Curso del derecho del trabajo y la seguridad social, Astrea, Buenos Aires, 1996, pág. 222).

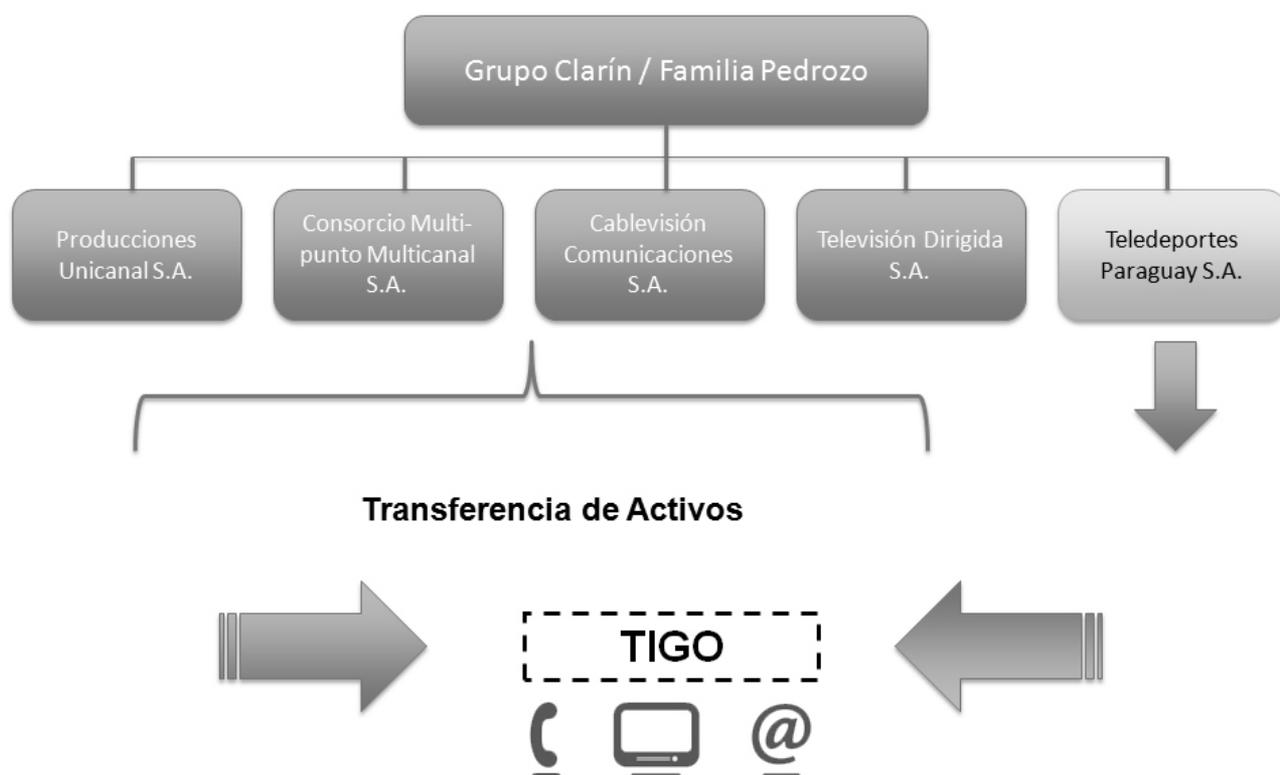
72 Ver, Id.

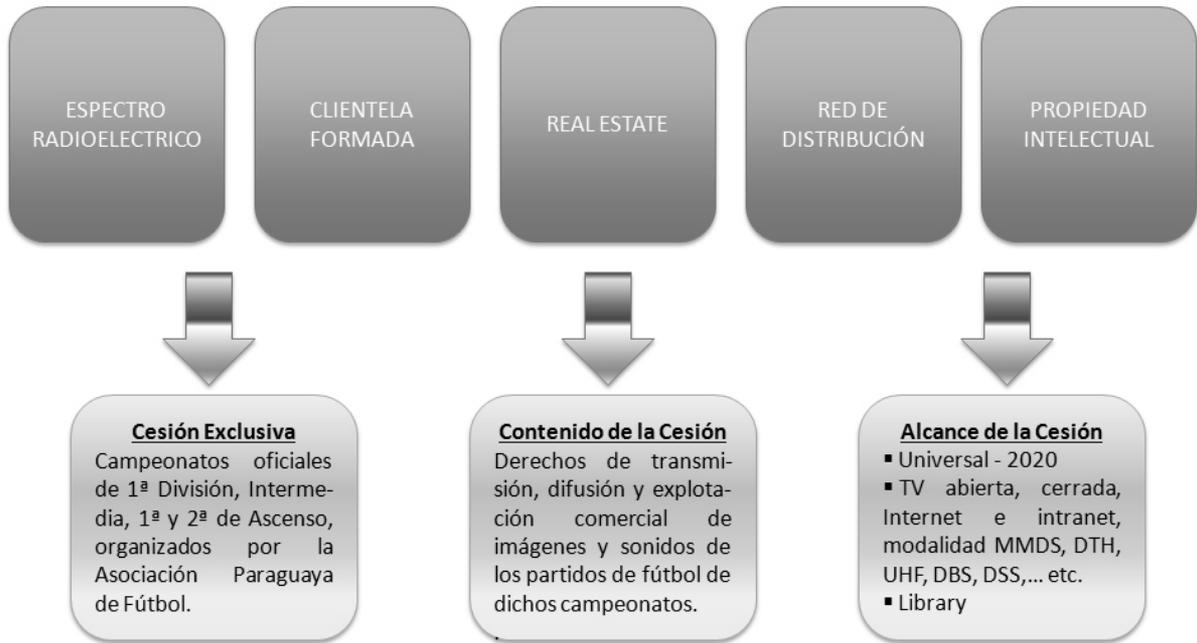
73 El único fallo vinculado a esta temática que hemos encontrado (“Gobbi Oneldo c. Asociación del Fútbol Argentino”, CNCiv., Sala E, del 27/11/07 – LA LEY 2008 – B, 224) resuelve un conflicto relativo a la cesión de un crédito que el club Racing de Córdoba tenía con la AFA por el cobro de los “derechos de televisión”. Pero no está estrictamente ligado a la cuestión de la titularidad de los derechos exclusivos de transmisión, sino que simplemente se centra en el análisis de la validez de la cesión de los derechos (presuponiendo que quien los cedió era titular de aquéllos).

De cualquier manera, como sucede con todo supuesto de incertidumbre jurídica, lo ideal en estos casos es zanjar estos interrogantes a través de una norma que defina quién o quiénes deben ser reconocidos como titulares de estos derechos, tal como lo han hecho algunos países. Hasta tanto eso ocurra, esperamos que esta investigación sirva de referencia.

TRANSMISIÓN DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

por Miguel Almada





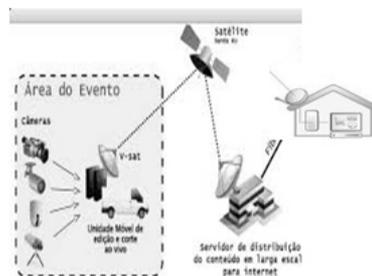
CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DEL FUTBOL PARAGUAYO



Estatutos de la Asociación Paraguaya de Fútbol

Artículo 67: La APF en ejercicio de su facultad de dirigir el fútbol en el Paraguay, podrá suscribir contratos de transmisión de los partidos que disputen las entidades que la componen correspondientes a las Competiciones Oficiales de la APF, pudiendo otorgar para tales fines los derechos exclusivos de cobertura periodística (...). Una vez suscritos los contratos por el Comité Ejecutivo, los clubes y entidades que componen la APF estarán obligados a admitir la transmisión de los partidos respectivos, en las condiciones pactadas, sin que les sea permitido limitar de modo alguno el ejercicio de los derechos provenientes de esos convenios.

¿Qué hace Teledeportes?



Captura imágenes y sonidos

Hace de ellas una obra televisiva, la codifica, comprime e inserta en una señal de difusión

Emite la señal y la entrega a TIGO para que esta la retransmita a cerca de 200,000 hogares paraguayos

Derechos Involucrados

1. DERECHO DE ARENA

- Objeto: espectáculo deportivo.
- Titular: APF.

2. DERECHO DE AUTOR

- Objeto: obra televisiva.
- Titular: TELEDEPORTES.

3. DERECHO DE ORGANISMO DE RADIODIFUSIÓN

- Objeto: emisión por radiodifusión o cable de la obra televisiva.
- Titular: TIGO.

Derecho de Arena

- Término utilizado en Brasil por la ley Pelé para referirse al derecho sui generis que se reconoce a las entidades deportivas de autorizar la captación de imágenes de los espectáculos deportivos de los que participan.

- Fundamento: esfuerzo empresario que genera un bien inmaterial – el espectáculo – susceptible de ser apropiado.

- Nuestro país no tiene una norma legal que reconozca la existencia de este derecho sui generis, por lo que en su defecto (...)



¿Quién le asigna a la APF los derechos de exclusiva de las competiciones que ella organiza?

¡ Ella misma !

Estatutos de la Asociación Paraguaya de Fútbol

Artículo 66: La APF es propietaria primigenia de todos los derechos que emanan de las competiciones y otros actos que se realizan en su jurisdicción, sin ningún tipo de restricción respecto al contenido, el tiempo, el lugar y los aspectos técnicos y legales. Estos derechos comprenden, entre otros, toda clase de derechos de orden financiero, grabaciones audiovisuales y de radio, derechos de reproducción y transmisión, derechos de multimedia, derechos mercadotécnicos y promocionales, derechos incorpóreos como emblemas, y derechos que emanen del derecho de propiedad intelectual y marcario.

Derechos Involucrados

1. DERECHO DE ARENA

- Objeto: espectáculo deportivo.
- Titular: APF.
- Status: cedido temporal y limitadamente.
- Carácter de la Cesión: exclusiva. ¿Por qué? Porque es la modalidad de explotación de su producto – el fútbol – que la APF encontró cómo más conveniente para una mejor captura de beneficios del mismo.

2. DERECHO DE AUTOR

3. DERECHO DE ORGANISMO DE RADIODIFUSIÓN

Derecho de Autor

- La obra televisiva está expresadamente reconocida en nuestra legislación autoral como subespecie de la obra radiofónica.
- Las partidos de fútbol transmitidos por Teledeportes constituyen obras televisivas porque:
 - Son perceptibles.
 - Son creadas específicamente para ser transmitidas por televisión.
 - Son originales.
- ¿Que las hace originales? La predisposición de su contenido que denota un esfuerzo intelectual creativo.
- Goldberg c/ Orbe Films (CCiv. Sala F, 6/10/1960): “ (...) para que la obra sea merecedora de tutela no es necesario que presente un valor intelectual relevante, bastando que presente, aunque en modesta medida, una chispa de creatividad. Donde no existe creatividad, no existe obra (...)”.

Derechos Involucrados

1. DERECHO DE ARENA

- Objeto: espectáculo deportivo.
- Titular: APF.
- Status: cedido temporal y limitadamente.
- Carácter de la Cesión: exclusiva. ¿Por qué? Porque es la modalidad de explotación de su producto – el fútbol – que la APF encontró cómo más conveniente para una mejor captura de beneficios del mismo.

2. DERECHO DE AUTOR

3. DERECHO DE ORGANISMO DE RADIODIFUSIÓN

Derecho Conexo

- La señal es objeto de un derecho conexo al derecho de autor: el derecho de los organismos de radiodifusión.
- Señal = energía apta para transportar contenidos.
- La señal es así una cosa incorporea pero no inmaterial, cuya existencia nuestra legislación reconoce y sobre la que constituye un derecho de propiedad intelectual distinto del contenido transportado.
- Titular de ese derecho es el organismo que transmite o retransmite la señal.

Derechos Involucrados

1. DERECHO DE ARENA

- Objeto: espectáculo deportivo.
- Titular: APF.
- Status: cedido temporal y limitadamente.
- Carácter de la Cesión: exclusiva. ¿Por qué? Porque es la modalidad de explotación de su producto – el fútbol – que la APF encontró cómo más conveniente para una mejor captura de beneficios del mismo.

2. DERECHO DE AUTOR

- Objeto: obra televisiva
- Titular: TELEDEPORTES
- Status: plena titularidad por todo el plazo de ley.
- Participación de la APF o de terceros en la titularidad o en la gestión de la titularidad: Ninguna.

3. DERECHO DE ORGANISMO DE RADIODIFUSIÓN

- Objeto: señal que se emite (o retransmite) por radiodifusión o cable de la obra televisiva.
- Titular: TELECEL
- Status: plena titularidad por todo el plazo de ley.
- Participación de terceros en la titularidad: un nuevo derecho nace con cada retransmisión autorizada que se haga. Luego, cada cablero es dueño de la retransmisión que haga.

Infracciones Más Comunes

Contra el derecho de arena de la APF

1. Negar acceso de cámaras
2. Transmisión no autorizada de los encuentros deportivos

Contra el derecho de autor de TELEDEPORTES

1. Uso no autorizado (o excesivo) de obra
2. Piratería
3. Conexiones clandestinas

Contra el derecho conexo de TELECEL

1. Piratería
2. Conexiones clandestinas

Conexiones Clandestinas

Antenas Amazonas

- Continúa su importación y comercialización desregulada.
 - Desde 2009 hasta 2012 ingresaron al país 3 por cada habitante.
 - U\$D 100,00 sale el combo antena, decodificador e instalación.
- Se calcula que el 30% de todas las conexiones a TV paga en el Paraguay son ilegales.
- La merma de clientela que esto ocasiona ha generado un desincentivo a la inversión formal, lo que arroja como resultado:
- Que la penetración de la TV paga en el Paraguay sea la más baja de América: 20% de la población.
 - De los 240 distritos existentes en el país, sólo 50 cuentan con cableros.
 - El 82% de los hogares rurales tienen televisión, pero sólo el 4% TV paga.

Cuando la tierra se mueve, es hora de volver a trazar el mapa

Winston Churchill

2008

- Retransmisión no autorizada de emisiones de radiodifusión.
- Elusión de medidas de protección de obras y emisiones

2011

- Acceso indebido a datos no destinados al él y que se encuentren especialmente protegidos contra el acceso no autorizado

Marco Penal sólido que castiga este hecho con techos de punición en concurso ideal de hasta 6,5 años de cárcel.

Conclusiones



AUSPICIANTES

REVISTA APAPI 2014



Phone: (595-21) 447 739

Fax: (595-21) 496 038

Fax: (595-21) 496 039

info@mersanlaw.com

ip@mersanlaw.com

www.mersanlaw.com

Fulgencio R. Moreno 509

"De la Colina" Building

P.O. BOX 693

Asunción - Paraguay



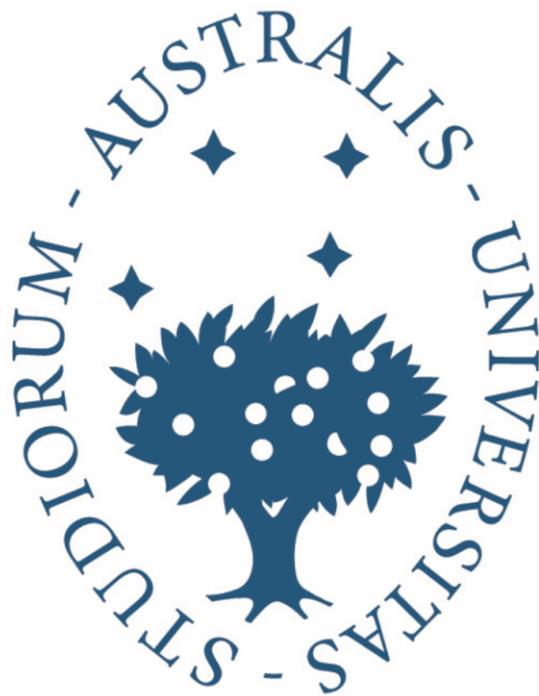
ABENTE
STEWART
ABOGADOS | PROPIEDAD INTELECTUAL
SINCE 1928

El Dorado 212
Asunción 1586, Paraguay
+595 21 233-330
mailroom@abentestewart.com.py



**PERONI SOSA TELLECHEA
BURT & NARVAJA**
A B O G A D O S

Dirección: Eulogio Estigarribia 4846 | Asunción – Paraguay
Teléfono: (595) 21 319-9000 Fax: (595) 21 319-9103
E-mail: pstbn@pstbn.com.py | Código Postal 1892



UNIVERSIDAD
AUSTRAL

BERKEMEYER

ATTORNEYS AND COUNSELORS

law@berke.com.py

OLMEDO

abogados

Avda. España, esq. Avda. Perú - Asunción
Teléfono: (595 21) 207 185 - Fax: (595 21) 200 284
e-mail: gol@lawoffice.com.py
Skype: [olmedo.abogados.pbx](https://www.skype.com/name/olmedo.abogados.pbx)
Twitter: [@olmedo.abogados](https://twitter.com/olmedo.abogados)
LinkedIn: [Olmedo Abogados](https://www.linkedin.com/company/olmedo-abogados)



S E M I N A R I O



Asunción
— 2015 —

“La Propiedad Intelectual en el Campo de la Agricultura”

Sheraton Asunción | del 15 al 17 de marzo de 2015
Panelistas y moderadores, nacionales y extranjeros

Organiza

