



## Seminario El TLC & el Derecho de Autor

INICIO

### ■ Liliana Rocío Ariza

Asesora del Director General, Dirección Nacional de Derecho de Autor

#### **PRESUNCIONES DE TITULARIDAD PARA ACTUAR EN UN PROCESO DE DERECHO DE AUTOR Y DE DERECHOS CONEXOS ¿A FAVOR DE QUIÉN DEBEN OTORGARSE? ¿CUÁLES SON LAS DIVERSAS APROXIMACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO COMPARADO? ¿CÓMO SE REGULÓ EN EL TLC?**

Liliana Rocío Ariza Ariza

A lo largo de este seminario hemos podido analizar la situación de los derechos subjetivos en materia de derecho de autor y derechos conexos en el Tratado de Libre Comercio recientemente negociado con Estados Unidos, sin embargo, uno de los artículos más importante de dicho texto acordado corresponde a las obligaciones contraídas por las Partes en materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

La observancia de estos derechos revela su importancia en la década de los 90, cuando los países signatarios de la Organización Mundial de Comercio, comprenden que el establecimiento de un sistema de propiedad intelectual que responda a las necesidades del mercado mundial, si bien depende de la consagración de una normatividad clara, moderna y sólida, no estaría completo sin la garantía de una real aplicación del mismo, para poder lograr el cometido último de este acuerdo: evitar la creación por parte de los países de obstáculos al comercio legítimo.

No es el objetivo de esta presentación profundizar en este campo, por cuanto su contenido corresponde a la ponencia que sigue, entonces, se preguntará el auditorio porque haciendo parte del tema de observancia hemos considerado necesario abrirle un espacio al tema de la legitimación por activa dentro del seminario. La respuesta no resulta evidente del título de la ponencia, pero sin duda lo es, como resultado de las negociaciones sostenidas por alrededor de dos años.

Efectivamente, a pesar de estar ubicado en la parte de observancia, siempre que se discutió lo correspondiente a las presunciones para actuar, se hizo de manera triangular con dos temas adicionales que están íntimamente relacionados con este último: La definición de titularidad y la transferencia de derechos. Temas que como se puede mirar corresponden a la parte sustantiva del Acuerdo y no han sido desarrollados en lo que va de este seminario.

Por esta razón, esta presentación conservara el mismo esquema y estudiara de manera conjunta y concatenada estos tres puntos relevantes en la negociación. Así, comenzaremos con la definición de titularidad, para continuar con la transferencia del derecho de autor y los derechos conexos y finalizar con la legitimación por activa en procesos por infracción a alguno de estos derechos.

### **1. TITULARIDAD ORIGINARIA**

Uno de los aspectos que siempre identificamos como de las principales diferencias entre el sistema de derecho de autor continental y el copyright anglosajón, es sin duda, la forma en que cada uno de los sistemas atribuye la autoría y titularidad de los derechos, y es que desde el propio nombre percibe uno esta diferencia, copyright en su traducción literal significa derecho copia, lo que remite e identifica éste como un derecho eminentemente económico, por otro lado, el término derecho de autor centra entorno al creador toda la protección jurídica.

Esta afirmación resulta parcialmente cierta, para analizarla identificaremos cómo cada uno de los países negociantes maneja en su legislación doméstica esta situación.

En primer lugar, los países andinos, y Colombia particularmente, diferencian la condición de autores y titulares del derecho. Autor para estos sistemas, basados en la concepción jurídico - continental, solamente es posible predicarlo de una persona natural. Así lo determina el artículo 3 de la Decisión Andina 351 de 1993, cuando señala que para todos los efectos autor es la persona física que realiza la creación intelectual, entonces el derecho nace para éste con la creación de la obra literaria o artística. El autor es el titular originario de los derechos sobre la obra, únicamente por excepción la legislación admite que las personas jurídicas ostenten dicha titularidad, tal como lo señala el artículo 10 de la Decisión Andina. De esta manera, a pesar de que se produzca una presunción legal de transferencia de los derechos patrimoniales, nunca se transfiere la condición de autor.

En Estados Unidos, en principio la situación es similar, bajo la Ley de derecho de autor (título 17 del Código de los Estados Unidos), una obra es protegida desde el momento de su creación, momento en el cual el derecho nace en cabeza de la persona que creo la

obra. Sin embargo, le norma establece a renglón seguido una excepción a este principio: las obras hechas por encargo, en las cuales el encargante es considerado **autor** de la obra. El encargante, podrá ser en todo caso una persona natural o una persona jurídica.

Pero hay que tener presente cuáles son las condiciones que determinan que una obra se encuadra dentro de esta figura. Lo primero a identificar es la relación entre las partes, requisito indispensable y difícil de determinar. La Ley americana en la Sección 101 definió la obra hecha por encargo de la siguiente manera:

"...Una "obra hecha por encargo" es-

(1) una obra preparada por un empleado dentro del alcance de las labores propias de su empleo; o

(2) una obra especialmente ordenada o comisionada para ser usada como parte de una obra colectiva; como parte de una imagen en movimiento o de otro tipo de obra audiovisual; como traducción; como obra suplementaria; como compilación; como material instructivo; como examen; como material para responder un examen o; como atlas; siempre y cuando las partes lo hayan acordado por escrito en documento firmado por ambos en donde acuerdan que la obra será considerada como obra hecha por encargo..."

Así mismo, la Sección 201 señaló:

"(a) TITULARIDAD ORIGINARIA. – El derecho de autor sobre una obra protegida bajo este título recae originalmente en el autor o autores de la obra..."

(b) OBRAS HECHAS POR ENCARGO. – En el caso de las obras hechas por encargo, el empleador o otra persona para quien la obra fue preparada es considerado el autor para los propósitos de este título..."

La jurisprudencia americana en 1989 estableció que dichas obras tenían que ser realizadas por un empleado o un contratista independiente. Para el primer caso, se deben dar los elementos de dicha relación (es decir, control del empleador sobre la obra, control del empleador sobre el empleado y situación y conducta del empleador, en fin, una relación laboral asalariada), caso en el cual no existe inconveniente alguno, siempre nos encontraremos ante una obra hecha por encargo, a menos que las partes acuerden lo contrario. En el segundo evento, es necesario además que se cumpla con dos condiciones, que este dentro de una de las nueve categorías señaladas por la norma y que suscribieron un acuerdo escrito donde se especifique que se trata de una obra por encargo.

Entonces, a pesar de ser diferentes los dos sistemas jurídicos tienen algo en común, reconocen en cabeza del autor persona natural la titularidad originaria sobre las obras, situación que se manifiesta como el puente necesario entre ellos, sin necesidad de transformar ninguno de los dos, pues responden no sólo a culturas jurídicas diferentes sino a un entorno socioeconómico particular. De esta manera, las Partes acuerdan el siguiente texto:

"6. La titularidad originaria en una obra literaria o artística recae sobre el autor o autores de la misma"

Texto que como vimos corresponde al artículo 201 de la Ley Americana.

Su ubicación se convirtió en otro punto de negociación, la importancia para los andinos que su interpretación no se circunscribiera a ninguno de los derechos acordados prevaleció al interés de Estados Unidos de vincularlo con el derecho de comunicación pública de los autores.

De esta manera, quedó consagrado por primera vez dentro de un acuerdo negociado con Estados Unidos, una disposición señalando que la titularidad originaria recae en cabeza del autor, debemos anotar que los tratados precedentes, incluyendo los de la región, no contemplaron una disposición particular para este asunto.

## 2. TRANSFERENCIA DE DERECHOS

Como ya se comentó en una presentación anterior, los derechos morales son intransferibles, sin embargo una persona natural o jurídica diferente al autor puede detentar la titularidad derivada de los derechos patrimoniales, cuando los ha adquirido bien sea por acto entre vivos, por causa de muerte o por disposición legal.

Es la característica primordial de la propiedad, uno de sus atributos, en virtud de los cuales el propietario puede usar, gozar y **disponer** de determinado bien. No de otra forma aparece en nuestra legislación nacional, al igual que en la legislación norteamericana.

Así, la citada sección 201 de la legislación norteamericana señala que el titular del derecho de autor puede transferirlo, en todo o en parte. Por su parte la Decisión Andina 351 de 1993, determinó que una persona natural o jurídica distinta del autor puede ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros. Y la Ley 23 de 1982, en su artículo 182, precisó que los titulares del derecho de autor y de los derechos conexos podrán transmitirlo a terceros en todo o en parte, a título universal o singular.

Entonces, no es de extrañar que dentro de la propuesta presentada por Estados Unidos y la propuesta propia de los países andinos se incluya una disposición sobre el particular, dejando a salvo la capacidad de las Partes de regular las condiciones en las que opera dicha transferencia.

El texto acordado fue el siguientes:

"3. Cada Parte garantizará que para el derecho de autor y los derechos conexos cualquier persona que adquiera u ostente un derecho económico sobre una obra, interpretación o ejecución o fonograma:

(a) Puede transferir libre y separadamente dicho derecho mediante un contrato; y

(b) En virtud de un contrato, incluyendo los contratos de empleo sobre interpretaciones o ejecuciones, la producción de fonogramas, y la creación de obras, podrán ejercer tal derecho en nombre de esa persona y gozar plenamente de los beneficios derivados de ese derecho."

Sin embargo, para las personas que siguieron las discusiones y el trabajo realizado en las diferentes rondas de negociación, dos eran los intereses de los países andinos sobre este particular:

? El lenguaje utilizado en la propuesta presentada por Estados Unidos, en el cual se asimilaban las obras a los fonogramas y las interpretaciones mediante la utilización del verbo creación para todas ellas. Esta situación, claramente entendible bajo el derecho americano donde no existe una protección expresa a los derechos conexos, por lo que algunos de éstos son protegidos por vía del derecho de autor, genera para los países de tradición continental un conflicto con sus leyes internas. Tal es el caso de los países andinos que en su legislación contempla en el artículo 33 de la Decisión Andina 351/93 lo siguiente:

"Artículo 33.- La protección prevista para los Derechos Conexos no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras científicas, artísticas o literarias. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en este Capítulo podrá interpretarse de manera tal que menoscabe dicha protección. En caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor."

Este problema fue resuelto con la redacción acordada.

? La intención de obtener un texto similar al acordado entre Estados Unidos y Chile, el cual en su segundo inciso expresa:

"...Cada Parte podrá establecer:

(i) Cuales contratos de empleo que implican la creación de obras, traen consigo una transferencia de derechos patrimoniales en virtud de la ley, y

(ii) Límites razonables respecto de las disposiciones establecidas en el párrafo 1(i), para proteger los intereses de los titulares originarios, tomando en consideración los intereses de los cesionarios."

Sin embargo, debido a que el sector privado norteamericano en los comentarios que hizo al texto de Chile, en lo que se conoce como IFAC 3, manifestó su desacuerdo con la disposición, fue imposible acordar nuevamente un texto similar. En estos comentarios el Comité Asesor de la Industria expresó:

"El texto incorpora el importante ámbito de los "derechos contractuales" consignados en NAFTA, asegurando que Chile dará efecto a las transferencias de derechos y el tratamiento de los beneficios monetarios resultantes de estas transferencias que están contenidas en los contratos americanos. Las disposiciones de NAFTA estaban dirigidas a salvaguardar la libertad de contratar y a asegurar que la ley de los países no socave los acuerdos entre las partes. Este acuerdo adiciona términos de excepción al texto de NAFTA, sin embargo, si éstos son interpretados incorrectamente, podría socavar esta importante disposición. La disposición adicionada permite que Chile adopte medidas que son inconsistentes con aquellos contratos que: "protegen los intereses de los titulares originarios, tomando en cuenta los legítimos intereses de los cesionarios". Tales medidas, si son expedidas por Chile, podrían ser directamente contrarias a la intención de las partes, a los contratos americanos y dejar sin piso los derechos contractuales. IFAC-3 considera esto como una deficiencia."

Si bien el IFAC 3 no esta de acuerdo con la propuesta, no manifiesta que esta sea contradictoria, sino que puede ser interpretada en detrimento de la obligación adquirida en la primera parte de dicho artículo. Ante este hecho, y sabiendo que retirar la propuesta no cercenaba la voluntad del país de establecer medidas para proteger lo intereses de los titulares originarios, los países andinos, liderados por Colombia, decidieron retirarla de la mesa.

En conclusión, la propuesta presentada no obliga a Colombia a adoptar el sistema de los Estados Unidos sobre la titularidad de las obras de autores bajo contrato de trabajo, esto es, la renombrada doctrina de las "obras hechas por encargo", aunque claramente permite también que los Estados Unidos la mantenga dentro de su régimen. En este aspecto, la propuesta esta a favor de la causa de los autores personas naturales Así, Colombia es libre de mantener su propia definición de "autoría", aunque esta debe permitir la transferencia de los derechos económicos mediante contrato.

Aunque por ser un derecho eminentemente privado, sería difícil y poco deseable imponer muchas restricciones a las posibilidades de transferir derechos, la mayoría de las legislaciones contemplan algunas de ellas. Inclusive Estados Unidos tiene esta disposición, más conocida como la "caducidad de la transferencia" (sec. 203 y 304), que opera 35 (o 40) años después de haberse realizado la transferencia. Este es un aspecto profundo de la legislación diseñado para que los autores (o sus familias) que han negociado mal los derechos, tengan una segunda oportunidad para ello. De la propuesta de Estados Unidos no se entiende que los andinos no puedan hacer esto.

Aquí esta uno de los principales logros del país, aprovechar dentro de este escenario las herramientas que ofrece el tratado para proteger a los autores de las obras literarias y artísticas, garantizando el bienestar que merecen para favorecer el crecimiento de la actividad creativa y de suyo, incentivar las industrias culturales. Tenemos que propender entonces, por fijar reglas claras sobre la manera en que operan las presunciones de transferencia de derechos, las cuales no pueden predicarse ni en perjuicio de los creadores ni en detrimento de la economía de las industrias dedicadas a promocionar y distribuir estos bienes.

### 3. LEGITIMACIÓN PARA ACTUAR

El tema de la legitimación para actuar, fue uno de los temas mas complicados de toda la negociación. Presentaba un gran sensibilidad para los países andinos, al generar una presunción de titularidad en personas como el editor o productor de una obra. Luego de la propuesta inicial norteamericana los andinos presentaron siete propuestas, lo que demuestra no sólo que se trataba de uno de los asuntos más delicados sino que en todo momento se buscó un acercamiento que permitiera sanjar las diferencias y salvaguardar los intereses de los autores colombianos.

Esta disposición ha quedado consagrada en todos y cada uno de los Tratados de Libre Comercio suscritos por Estados Unidos, es una norma que hace extensiva la presunción de legitimación para actuar consagrada en el artículo 15.5 del Convenio de Berna, a personas diferentes del autor de la obra literaria o artística. Señala el Convenio de Berna:

“1) Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los países de la Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente párrafo se aplicará también cuando ese nombre sea seudónimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor.”

Es entendible que exista la presunción. Esta disposición nace con el Convenio de Berna en 1886 con el fin de determinar la persona autorizada para hacer valer los derechos protegidos: el autor. En ella, se plantea un principio fundamental de que el autor de la obra es en principio la persona bajo cuyo nombre se divulga, pero no se extiende y deja a las legislaciones nacionales la definición acerca de la titularidad de los derechos, es decir, las condiciones de transferencia de los mismos.

Sin embargo, como se anotó anteriormente, la propuesta norteamericana pretendía extender dicha titularidad a las siguientes personas: productores, intérpretes o ejecutantes y editores. Esta extensión generaba inconvenientes para los andinos en dos sujetos: los editores y los productores de manera general, no era admisible que sujetos de los cuales no se predicaba la titularidad originario estuvieran cubiertos por una presunción de legitimación para actuar, muchas veces en contra de los propios autores de las obras.

Para aquellos no abogados o versados en el derecho procesal, es importante aclarar que para actuar en un proceso se debe cumplir con los llamados presupuestos procesales y los presupuestos materiales o sustanciales. La falta de presupuestos procesales impiden que haya sentencia, mientras que de los segundos depende el alcance de ésta.

El primero de los presupuestos materiales o sustanciales es la legitimación en la causa que se entiende como aquella relación que existen entre las partes y el interés en litigio. El profesor Hernando Morales Molina expresa :

“La legitimación sólo existe cuando demanda quien tiene por ley sustancial facultad para ello, precisamente contra la persona frente a la cual la pretensión de que se trata tiene que ser ejercitada. Es entonces la idoneidad de una persona para estar en juicio, inferida de su calidad en la relación sustancial que es materia del proceso. O como enseña Satta, es la titularidad del derecho mismo, de modo que la cualidad en virtud de la cual una pretensión puede y debe ser ejercitada contra una persona en nombre propio, se llama legitimación para obrar; activa para aquel que puede perseguir judicialmente el derecho y pasiva para aquel contra el cual ésta se ha de hacer valer, que también se denomina legitimación para contradecir. La legitimación para obrar o en causa determina lo que entre nosotros se denomina impropriamente personería sustantiva, y es considerada por lo general como sinónima de la titularidad del derecho invocado. Por eso, si el demandante no prueba su calidad de dueño, perderá la demanda por falta de legitimación activa. También la perderá si no demuestra que el demandado es poseedor, por falta de legitimación pasiva de este. Esta titularidad configura una posición del sujeto activo y del sujeto pasivo de la pretensión anterior al proceso, y se examina en la sentencia.”

Para los casos relativos al derecho de autor y los derechos conexos para estudiar la legitimación en la causa por activa se debe determinar quien es el titular de los derechos patrimoniales de autor, es decir, probar la cadena de transferencias.

Para ejemplificar, la ley determina la manera en la que se transfiere la titularidad de los derechos, cuando se transfieren los derechos a otra persona, natural o jurídica, y se produce una infracción a los derechos de autor, el titular debe probar la cadena de transferencia, para acreditar que ostenta los derechos sobre esa obra. Dos razones justifican este presupuesto procesal para el derecho de autor:

- La Corte Constitucional colombiana ha reafirmado el concepto de Propiedad Intelectual como una forma de propiedad. Es un Derecho de propiedad con las mismas garantías de la propiedad común, a pesar de que entendemos sus diferencias con relación a la temporalidad, los derechos morales, etc. Esto nos permite señalar que nuestra legislación y los jueces, consideran que en la manera de probar la tradición de un bien no hay distinción.
- Los países de manera autónoma e independiente regulan la transferencia de los derechos patrimoniales de autor, las formalidades, las presunciones que aplican a determinadas categorías de obras y determinados sujetos. Para ello, los jueces están cubiertos por las disposiciones del derecho internacional privado, en virtud de las cuales un contrato válidamente celebrado y ejecutado en un país es reconocido en otro en donde se exhiba. Es un contrato válido en estos países con una

legislación distinta a la nuestra.

Este es un tema muy sensible entre los autores, porque cada vez se quiere presumir más, en contra de ellos, quedando los empresarios relevados de probar que hubo un contrato con el autor.

Se preguntarán todos como se definió esta situación. Y la respuesta no puede ser otra que entrelazar las disposiciones sustantivas que hemos analizado y el artículo acordado. El texto acordado es el siguiente:

5. En los procedimientos civiles, administrativos y penales relativos al derecho de autor y los derechos conexos, cada Parte establecerá una presunción de que, en ausencia de prueba en contrario, la persona cuyo nombre es indicado de la manera usual, es el titular designado de los derechos de dicha obra, interpretación o ejecución o fonograma<sup>1</sup>. Cada Parte también establecerá una presunción de que, en ausencia de prueba en contrario, el derecho de autor o derecho conexo subsiste en dicha materia.

De esta manera, si bien el texto habla de una presunción de titularidad de derecho de autor y derechos conexos, para definir el alcance de esta expresión debemos analizarla sistemáticamente con el pie de página, que dejó a las legislaciones internas la definición de la forma en que se transfieren esos derechos, y la definición de titularidad a través de la cual se reitera que la titularidad originaria nace en cabeza del autor o autores de la misma.

Se logró salvaguardar el derecho de los autores, al tiempo que se establecieron garantías procesales para éstos, para los artistas intérpretes o ejecutantes y para los productores de fonogramas. Es importante anotar que una presunción como la planteada al principio por la delegación americana no existe ni siquiera en la legislación de ese país.

Aún no decimos nada sobre la segunda parte del acuerdo, la cual dice:

"... Cada Parte también establecerá una presunción de que, en ausencia de prueba en contrario, el derecho de autor o derecho conexo subsiste en dicha materia."

Frente a este punto existía gran reticencia por parte de los andinos de aceptar una disposición sobre el particular. La razón, no resultaba claro del alcance del texto frente al tema del registro y los medios probatorios para determinar que la obra se encuentra cobijada por el derecho de autor. La razón de ser de dicha preocupación radica principalmente en la diferencia de los dos sistemas, mientras que Estados Unidos requiere que sus nacionales registren las obras para poder demandar ante un tribunal, los países andinos, incluido Colombia, aplican de manera general y universal el principio de no formalidad del derecho de autor y ponen a disposición de los titulares de derecho todos los medios de prueba que le permitan demostrar que la obra se encuentra protegida por derecho de autor y que es el autor o esta actuando en representación de éste.

Reza la Sección 410 (c):

"en cualquier procedimiento judicial, el certificado de un registro hecho antes o dentro de cinco años después de la primera publicación de la obra deberá constituir evidencia prima facie de la validez del derecho de autor y de los hechos declarados en el certificado. El peso evidente acordado a un certificado de un registro hecho después quedará a discreción de la corte."

Una vez obtenida dicha aclaración, y teniendo en consideración que de conformidad con la normatividad nacional aplicable el registro constituye un medio de prueba que garantiza a autores y titulares de derechos mayor seguridad jurídica, no presentaba mayor inconveniencia el texto presentado. Por el contrario crea una presunción favoreciendo al demandante propietario del derecho de autor y creando una evidente ventaja para él en un juicio, al cambiar la carga de la prueba al demandado cuando al proceso se adjunta como evidencia un certificado de registro válido. No obstante, esta presunción es refutable.

[fin del documento]