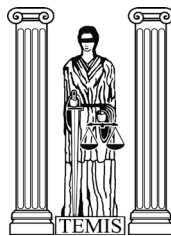


RICARDO ANTEQUERA PARILLI

**ESTUDIOS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y DERECHO DE AUTOR**
(Análisis de jurisprudencia comparada)

Segunda edición



EDITORIAL TEMIS S. A.

Bogotá - Colombia

2021

ÍNDICE GENERAL

	PÁG.
Introducción.....	1

CAPÍTULO I

LAS ZONAS FRONTERIZAS ENTRE EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Introducción.....	3
2. Las obras literarias y las invenciones industriales.....	3
3. El caso particular de los programas de ordenador.....	5
4. Las obras de arte aplicado y los diseños industriales.....	7
5. Las obras de arte aplicado y la indumentaria.....	18
6. Las obras de arte aplicado y los modelos de utilidad.....	19
7. Las obras figurativas y los signos distintivos.....	20
8. La posibilidad de una triple protección: obra de arte aplicado, diseño industrial y marca.....	25
9. Las obras literarias y los lemas comerciales.....	26
10. Las composiciones musicales y las marcas sonoras.....	30
11. Las obras audiovisuales y las marcas animadas.....	31
12. Las obras literarias o artísticas y las expresiones o señales de propaganda.....	31
13. El título de las obras y los signos distintivos.....	32
14. Los títulos de las publicaciones y difusiones periódicas y el derecho de marcas.....	38
15. Los títulos de las obras literarias o artísticas y los nombres de dominio.....	41
16. Los nombres de autores, artistas y productores y los nombres de dominio.....	43

CAPÍTULO II

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA COMPETENCIA DESLEAL

1. Introducción.....	47
2. La competencia desleal y los intereses protegidos.....	50

	PÁG.
3. El derecho de marcas, los bienes jurídicos tutelados y la competencia desleal.....	51
4. La usurpación marcaria.....	53
5. La imitación marcaria	55
6. La falsificación marcaria y la piratería	58
7. Los signos engañosos	60
8. Las infracciones marcarias y el aprovechamiento indebido de la reputación ajena.....	62
9. La ocupación ilícita de nombres de dominio.....	64
10. La simulación de productos	66
11. La imitación sistemática de prestaciones ajenas.....	74
12. La publicidad y el derecho de marcas.....	77
13. La imitación publicitaria.....	78
14. La publicidad y los actos de confusión.....	80
15. La publicidad engañosa	81
16. La publicidad denigratoria	88
17. La publicidad comparativa	92
18. La publicidad encubierta.....	98
19. La publicidad redaccional.....	103
20. La publicidad testimonial	106
21. La publicidad inductiva	107
22. La publicidad por emplazamiento	108
23. La revelación de secretos.....	112
24. La competencia desleal, el derecho de autor y los derechos conexos	118

CAPÍTULO III

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS IDEAS

1. Las ideas y el derecho de autor.....	129
2. El aprovechamiento práctico de las ideas y el derecho de autor	136
3. Los métodos, sistemas o procedimientos y el derecho de autor	136
4. La protección de las ideas y el sistema de patentes	142
5. El valor económico de las ideas y otras vías de protección.....	143
6. La protección de las ideas a través de cláusulas contractuales.....	144
7. La protección de las ideas a través del secreto	146
8. La protección de las ideas y la competencia desleal.....	149
9. La protección de las ideas de acuerdo a las normas del derecho común.....	153

CAPÍTULO IV

EL RIESGO DE CONFUSIÓN, DE ASOCIACIÓN
Y DE DILUCIÓN EN EL DERECHO DE MARCAS

	PÁG.
1. Principios generales	155
2. La distintividad	159
3. El riesgo de confusión	163
4. Clases de riesgo de confusión.....	165
5. El riesgo de confusión en el caso de los signos notorios	167
6. El riesgo de confusión y el riesgo de dilución en los signos notorios	168
7. El riesgo de asociación	170
8. El riesgo de confusión y las familias de marcas	172
9. El riesgo de confusión visual o gráfico.....	173
10. El riesgo de confusión fonética.....	176
11. El riesgo de confusión ideológico o conceptual	178
12. El riesgo de confusión por conexión competitiva.....	180
13. El riesgo de confusión en el caso de los signos engañosos	186
14. El riesgo de confusión y el análisis comparativo de los signos distintivos ...	189
15. El riesgo de confusión y las reglas de cotejo marcario.....	190
16. El riesgo de confusión, el cotejo marcario y la “impresión de conjunto”	192
17. El riesgo de confusión, el análisis comparativo y la predominancia de las semejanzas	194
18. El riesgo de confusión, el cotejo marcario y la apreciación del elemento pre- ponderante.....	197
19. El riesgo de confusión y la percepción del “consumidor medio”	199
20. El riesgo de confusión y la percepción del “consumidor calificado”	201
21. El caso particular del riesgo de confusión y el consumidor de productos far- macéuticos	203

CAPÍTULO V

LA PROTECCIÓN
DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

1. El concepto	207
2. La protección marcaria de los signos tridimensionales	207
3. La perceptibilidad para la protección marcaria de los signos tridimensionales	208
4. La distintividad para la protección marcaria de los signos tridimensionales	209
5. La apreciación de la distintividad en los signos tridimensionales.....	211

	PÁG.
6. Las causales de irregistrabilidad de las marcas tridimensionales	214
7. Las marcas tridimensionales y su relación con los diseños industriales	219
8. Las marcas tridimensionales y su relación con los modelos de utilidad	221
9. Las marcas tridimensionales y su relación con las obras de arte aplicado ...	222
10. Las marcas tridimensionales con alto poder distintivo	223
11. Las marcas tridimensionales conformadas por envases	223
12. La distintividad exigible a los envases como marcas tridimensionales.....	224
13. La distintividad y las formas usuales o necesarias de los envases	225
14. La irregistrabilidad y las exclusivas ventajas funcionales o técnicas del envase	227
15. Las marcas tridimensionales de algunos envases como “signos débiles”	228
16. La protección de las marcas notorias, con especial referencia a las tridimensionales	228
17. Importancia de la notoriedad	229
18. Principios marcarios parcialmente exceptuados en el régimen de la notoriedad	230
19. Requisitos para la notoriedad.....	232
20. Prueba de la notoriedad y la regla “notoria non egent probatione”	233
21. La declaración de notoriedad.....	234
22. El “ius prohibendi” del titular de una marca notoria	234
23. Las marcas tridimensionales de algunos envases como signos notorios.....	236
24. La jurisprudencia en casos concretos de signos tridimensionales constituidos por envases	237
A) El caso de la “Cerveza Cusqueña” y otros similares.....	237
B) El caso de la “Cerveza Corona”	238
C) El caso “Develey”	239
D) Los casos “Postobón”.....	239
E) El caso “Old Parr”	240
F) Las diferencias entre los casos “Cusqueña”, “Corona”, “Develey” y “Postobón”, en comparación con el asunto “Old Parr”	241
G) El caso “Henkel”	242
H) Los casos “Coca-Cola”	243
I) El caso Frischpack GmbH (“lonchas para quesos”)	244
25. La jurisprudencia comparada en relación a otros signos tridimensionales...	245
A) El caso “Wim De Waele”	245
B) El caso “Storck”	246
C) El caso “Mag”	247
D) El caso “Phillips”	248
E) El caso “Bang”	249
F) El caso “Amoco”	249

CAPÍTULO VI

LA PROTECCIÓN DEL LEMA COMERCIAL

	PÁG.
1. Denominaciones	251
2. Marco conceptual.....	251
3. La “ratio legis” en la protección del lema comercial.....	252
4. El tratamiento legislativo del lema comercial	252
5. Los requisitos generales para la protección del lema comercial.....	256
6. El lema comercial y la distintividad	257
7. El lema comercial y la coexistencia.....	261
8. Los lemas comerciales irregistrables	261
9. El lema comercial y el riesgo de confusión	267
10. El análisis comparativo de los lemas comerciales	267
11. El lema comercial y la “originalidad”	272
12. El lema comercial y los actos de imitación marcaria	272
13. El lema comercial y los actos de imitación en el ámbito de la competencia desleal	273
14. El lema comercial y los actos de imitación en el ámbito del hecho ilícito civil	274
15. El lema comercial y su eventual protección por el derecho de autor	274
16. Los lemas comerciales y el derecho de la publicidad.....	275
17. Los lemas comerciales, la publicidad denigratoria y la competencia desleal	278
18. El lema comercial y la protección de los consumidores	280

CAPÍTULO VII

LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

1. El fundamento de la protección de los signos distintivos.....	283
2. El nombre comercial.....	284
3. El nombre comercial y la denominación social.....	284
4. El nombre comercial y los rótulos de establecimiento	287
5. La distintividad exigida al nombre comercial	288
6. La protección jurídica del nombre comercial y sus efectos.....	288
7. La protección del nombre comercial frente al riesgo de confusión.....	292
8. La protección del nombre comercial y el sistema registral declarativo.....	296
9. El uso del nombre comercial y su apreciación	297
10. El registro del nombre comercial como principio de prueba del uso	298
11. Las pruebas de uso distintas del registro del nombre comercial	299
12. La carga de la prueba del uso del nombre comercial.....	301

	PÁG.
13. Los nombres comerciales notoriamente conocidos	302
14. La jurisprudencia venezolana	303
15. El concepto de notoriedad y su extensión.....	304
16. La importancia de la notoriedad	304
17. Los efectos de la notoriedad	305
18. La prueba de la notoriedad de los signos distintivos	308
19. La prueba de la notoriedad de los nombres comerciales	309
20. La prueba de la notoriedad y la regla “notoria non egent probatione”	309
21. La notoriedad del nombre comercial y la “familia” de nombres comerciales	311
22. La declaración de notoriedad.....	313
23. La inutilidad de la cancelación del registro de un nombre notorio por falta de uso	314
24. El nombre comercial y la extinción del derecho	315
Conclusiones	316

CAPÍTULO VIII

EL DERECHO DE AUTOR COMO UN DERECHO PRIVADO DE INTERÉS PÚBLICO

1. El derecho de autor y el interés público y social	321
2. El “interés público” y el “orden público”	327
3. El derecho de autor como un derecho privado	331
4. Las obras y los derechos protegidos como bienes de dominio privado.....	336
5. Las entidades de gestión colectiva como personas de derecho privado “de interés público”	337
6. El Estado como titular de derechos intelectuales de naturaleza privada	337
7. El Estado como usuario de obras y prestaciones protegidas por los derechos intelectuales	340
8. Las limitaciones al derecho patrimonial del autor por motivos de “interés público”.....	343

CAPÍTULO IX

LAS OBRAS PUBLICITARIAS

1. Precisión conceptual	351
2. Las ideas publicitarias y el derecho de autor	351
3. Las obras publicitarias y el derecho de autor.....	355
4. Las campañas publicitarias y el derecho de autor.....	360
5. La situación de los “jingles” publicitarios	361

	PÁG.
6. El “híbrido” de las “expresiones o señales de propaganda” en algunas legislaciones.....	363
7. El plagio de las obras publicitarias como ilícito contra el derecho de autor	364
8. La omisión de paternidad en las obras publicitarias.....	367
9. El derecho moral de integridad en las obras publicitarias.....	368
10. El derecho patrimonial en las obras publicitarias.....	369
11. La autoría y la titularidad de los derechos en la obra publicitaria.....	371
12. Las obras publicitarias y el derecho marcario.....	378
13. Las obras publicitarias y los lemas comerciales.....	379
14. Las obras publicitarias y la protección del “look and feel” y del “trade dress”	379
15. Las obras publicitarias y la competencia desleal.....	381
16. Las obras publicitarias y el derecho a la imagen.....	384

CAPÍTULO X

LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS
DE ARTES PLÁSTICAS

1. Precisiones conceptuales.....	391
2. Las obras plásticas y la irrelevancia del mérito.....	392
3. La “moralidad” de la obra.....	394
4. Las obras plásticas y la originalidad.....	395
5. La autoría y la titularidad originaria de los derechos.....	397
6. La obra plástica y el soporte material que la contiene.....	399
7. El derecho moral del autor de la obra plástica.....	403
8. El derecho patrimonial del autor de la obra plástica.....	411
9. El derecho patrimonial sobre la obra plástica y sus limitaciones.....	418
10. El derecho de participación o “droit de suite”.....	427

CAPÍTULO XI

LA GESTIÓN COLECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR
Y LOS DERECHOS CONEXOS

1. Precisiones conceptuales.....	429
2. La necesidad de la gestión colectiva.....	430
3. Las entidades de gestión colectiva como personas asociativas de derecho privado.....	436
4. Las entidades de gestión como asociaciones de derecho privado, pero de “interés público”.....	441
5. La constitución de la entidad como asociación y la autorización de funcionamiento.....	445

	PÁG.
6. El funcionamiento de entidades sin la autorización estatal para funcionar como tales	449
7. La fiscalización estatal de las entidades de gestión colectiva.....	452
8. Las sanciones en el ámbito administrativo	455
9. Las tarifas fijadas por las entidades de gestión	457
10. La naturaleza jurídica de las tarifas	463
11. La fijación de las tarifas y el arbitraje	466
12. Las tarifas y el supuesto de abuso de posición de dominio	469
13. El presupuesto y los gastos administrativos	474
14. Las reglas de distribución	477
15. La legitimación “ad causam” de las entidades de gestión colectiva.....	479
16. Los valores de la gestión colectiva	484

CAPÍTULO XII

EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS EN EL ENTORNO DIGITAL

1. Introducción	485
2. La grabación digital	485
3. La transmisión digital	486
4. Los nuevos géneros creativos	486
5. La tecnología digital y el derecho moral	490
6. La tecnología digital y los derechos de explotación	495
7. El derecho de modificación o transformación	495
8. El derecho de reproducción	496
9. El derecho de distribución y la “distribución por transmisión”	501
10. El derecho de comunicación al público	503
11. La tecnología digital y el principio de la “independencia de los derechos”	507
12. Las limitaciones y excepciones al derecho patrimonial en el entorno digital	509
A) Los límites al derecho de reproducción en el entorno digital	511
B) Los límites al derecho de reproducción y el uso personal en las transmisiones digitales	512
C) Los límites al derecho de comunicación y el “ámbito doméstico” en las transmisiones digitales	514
D) Los límites al derecho patrimonial y el atentado a la explotación normal de las obras en las transmisiones digitales	515
E) Los límites al derecho patrimonial y el perjuicio injustificado a los intereses de los titulares de derechos en las transmisiones digitales.....	516
F) Los límites al derecho patrimonial y la “distribución por transmisión” en las comunicaciones digitales	517
G) Los límites al derecho patrimonial y la elusión de dispositivos técnicos de “autotutela”	518

	PÁG.
13. La responsabilidad de los usuarios en los intercambios “P2P”	519
14. La identificación de los usuarios infractores en los intercambios “P2P”	522
15. La responsabilidad de los sujetos que intervienen en la puesta a disposición de contenidos a través de las redes digitales.....	525
16. La responsabilidad de los proveedores y la aplicación de las normas del derecho común.....	532
17. La responsabilidad de los proveedores conforme a las normas especiales...	535
18. El derecho de remuneración por copia privada en el entorno digital	540

CAPÍTULO XIII

EL CARÁCTER TUTELAR DE LOS DERECHOS INTELLECTUALES Y SU OBSERVANCIA EN EL ÁMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO

1. La participación tutelar del Estado en la protección de los derechos intelectuales	545
2. La responsabilidad del Estado en la observancia de los derechos intelectuales.....	546
3. La obligación de la observancia en el plano de los compromisos internacionales	550
4. La responsabilidad civil en derecho de autor y derechos conexos	551
5. La antijuricidad.....	553
6. La culpa	554
7. La irrelevancia del fin de lucro	556
8. El daño	556
A) El daño resarcible.....	557
B) El daño moral y su resarcimiento.....	559
C) La cuantificación del daño moral	560
D) El daño patrimonial	561
9. Las acciones judiciales civiles	565
A) La acción declarativa.....	566
B) La acción inhibitoria	566
C) La acción conminatoria o de multa	567
D) La acción de remoción o destrucción.....	568
E) La acción resarcitoria	569
10. La publicación de la sentencia.....	569
11. El sistema cautelar	570
12. Las medidas cautelares y el procedimiento instructorio anticipado	572
13. La tutela penal.....	575
14. Los delitos contra el derecho de autor y los derechos conexos como delitos dolosos	577

	PÁG.
15. La tipicidad	583
16. La penalidad.....	586
17. La observancia de los derechos en sede administrativa.....	588
18. Los procedimientos administrativos de observancia en el Acuerdo sobre los Adpic.....	592
19. Los principios aplicables a los procedimientos administrativos conforme a los Adpic	592
20. Las medidas provisionales en sede administrativa conforme al Acuerdo sobre los Adpic	593
21. Las sanciones definitivas en sede administrativa.....	598
22. Los procedimientos y las medidas en frontera	601
23. Las medidas en frontera como providencias cautelares.....	602
24. Las medidas en fronteras para la importación, pero ¿también para la exportación?.....	603
25. Las excepciones	603
26. La competencia.....	604
27. Las sanciones definitivas en los procedimientos en fronteras	605
Bibliografía	607
Índice de autores	621