

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL DERECHO DE AUTOR EN IBEROAMÉRICA:

TENDENCIAS PARA LA TERCERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

Directores

Hugo R. Gómez Apac
Jorge Baeza. María Gabriela Rodríguez
Jorge Chávarro. Pablo Daniel Solines Moreno

Coordinadores

Karla Margot Rodríguez Noblejas
María Camila Flórez Jiménez. Juan Felipe Acosta Sánchez

AUTORES

Aldo Fabrizio Modica Bareiro. Alfredo Corral Ponce. Eduardo Ríos Pérez & Miguel Maigualema. Elisabeth Siemsen do Amaral & Luis Henriquez. Flavio Arosemena Burbano. Gonzalo Ferrero Diez Canseco. Gustavo Arturo León y León Durán. José Andrés Tinajero Mullo. José Manuel Otero Lastres. Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba. Mabel Klimt Yusti. Ignacio de Castro, Leandro Toscano & Óscar Suárez Bohórquez. Luis Ángel Madrid Berroterán & Alfredo Corral Ponce. Luis Marín Tobar. Marcela Ivette Robles y Vásquez. María Consuelo Velásquez Vela & Catalina Guzmán Arango. María del Carmen Arana Courrejollés. Martín Michaus Romero. Natalia Tobón Franco. Pablo Daniel Solines Moreno. Patricia Alvear Peña, Jaime Martínez Hervas, Cristóbal Montufar Gangotena & Carlos Jerves Ullauri. Patricia Gamboa Vilela. Paulo Parente Marques Mendes & Lucas Bernardo Antoniazzi. Pedro Manuel Córdova Balda. Renee Keen, Sherry Rollo, Matt Stratton, Victor Caddy & Celia Lerman (Etienne Sanz de Acedo & José Luis Londoño Fernández, traductores). Xavier Gómez Velasco. Yecid Ríos Pinzón.

AA.VV. (Hugo R. Gómez Apac, *et al.*, directores), *La propiedad industrial y el derecho de autor en Iberoamérica: tendencias para la tercera década del Siglo XXI*, primera edición, Universidad Internacional del Ecuador – Universidad Hemisferios – Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, Quito, 2021.

Primera edición: Quito, noviembre 2021

Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este libro, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo, su traducción, comunicación pública incluida la puesta a disposición, incorporación a un sistema informático, su locación, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por reprografía (fotocopia, facsímil, fotografía, escaneado y otros), por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los titulares del derecho de autor.

©Hugo R. Gómez Apac

©Universidad Internacional del Ecuador

©Universidad Hemisferios

©Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual

Editado por la Universidad Internacional del Ecuador, la Universidad Hemisferios y la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual.

ISBN 978-9942-8800-1-7

Impreso por Imprenta Amigo del Hogar.

250 ejemplares.

PRÓLOGO

Hugo R. Gómez Apac

Magistrado

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú conforman el proceso de integración jurídica, económica y social más longevo y exitoso de Sudamérica, la Comunidad Andina, que nació con la firma del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. A diferencia de otros procesos de integración sudamericanos, el subregional andino goza de supranacionalidad, elemento clave para avanzar y profundizar la integración para beneficio de todos los ciudadanos andinos. Dos características medulares de este proceso son la existencia de un área de libre comercio y la armonización de políticas y legislación. Este segundo componente permite la adopción de regímenes jurídicos comunes, es decir, que en los cuatro países miembros rigen las mismas leyes andinas (Decisiones), como es el caso del Régimen Común de Propiedad Intelectual, compuesto por la Decisión 345 de 1993, que aprueba el Régimen Común de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales; la Decisión 351 de 1993, que aprueba el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos; la Decisión 391 de 1996, que aprueba el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos; la Decisión 486 de 2000, que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, complementado con la Decisión 632 de 2006 (sobre la protección de los datos de prueba) y la Decisión 689 de 2008 (que permite el desarrollo y profundización de derechos de propiedad industrial a través de la normativa interna de los países miembros); y la Decisión 876 de 2021, que aprueba el Régimen Común sobre Marca País.

Con el objeto de conmemorar los cincuenta años de creación de la Comunidad Andina, los días 6, 7 y 8 de mayo de 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (AEPI) organizaron en la ciudad de Quito el «*Segundo Seminario Internacional de Propiedad Intelectual: desafíos en el contexto del proceso de integración andina*», el cual contó con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la International Trademark Association (INTA),

la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI), la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) y la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE), y en el que participaron 16 expositores colombianos, 26 ecuatorianos, 3 españoles, 1 guatemalteco, 10 peruanos y 1 venezolano. Sin duda, el evento académico más grande realizado en Ecuador en materia de propiedad intelectual.

La envergadura y éxito del mencionado seminario animó a Pablo Solines, Karla Rodríguez y quien escribe a dirigir una obra colectiva que recopilara artículos sobre propiedad intelectual vinculados a las normas, principios, conceptos e instituciones del derecho de autor (Decisión 351) y del derecho de propiedad industrial (Decisión 486). Es así que, bajo el sello editorial de la AEPI, en octubre de 2019, se publicó el libro *«Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina. A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina»*, que aglutinó artículos de Alfredo Corral Ponce, Carmen Robayo de Hidalgo, Emilio García Rodríguez, Esteban Argudo Carpio, Gustavo García Brito, Hugo R. Gómez Apac, Javier Freire Núñez, José Andrés Francisco Tinajero Mullo, Juan Carlos Cuesta Quintero, Juan José Arias Delgado, Juan Manuel Indacochea Jauregui, Karina Larrea Rodríguez, Karla Margot Rodríguez Noblejas, Marcela Ivette Robles y Vásquez, Ricardo Guillermo Vinatea Medina, Pablo Daniel Solines Moreno, Rosa María Kresalja Santos y Verónica Sánchez González.

Los dos emprendimientos académicos mencionados caldearon los ánimos lo suficiente para proseguir con el estudio y difusión del derecho de propiedad intelectual y gestar una segunda obra colectiva pero con mayor proyección. Con esta atmósfera de mayor entusiasmo, el año pasado, Jorge Baeza, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la UIDE; Teodomiro Ribadeneira, profesor de la Universidad Hemisferios (UHE); Jorge Chávarro, Vicepresidente 2 del Comité Ejecutivo de ASIPI; Pablo Solines, Presidente de AEPI; y quien escribe, proyectamos el libro que el lector tiene a la vista: *«La propiedad industrial y el derecho de autor en Iberoamérica: tendencias para la tercera década del Siglo XXI»*; el cual se publica bajo el sello editorial de la UIDE y la UHE, dos universidades prestigiosas del Ecuador, y de la AEPI, y con el auspicio institucional del TJCA, la ASIPI y el Colegio de Abogados

Rosaristas, que es una asociación de profesionales, docentes y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Colombia.

En la medida que esta segunda iniciativa, más ambiciosa, buscaba incorporar especialistas en propiedad intelectual más allá del ámbito comunitario, y con el objeto de asegurar la calidad de los artículos a ser incorporados, se consideró pertinente que los aportes pasen por el filtro riguroso de un Comité Editorial Académico, el cual quedó conformado por Jorge Chávarro (el Presidente), Pablo Solines, Teodomiro Ribadeneira, Galo Verdesoto (profesor en la UIDE) y Natalia Tobón Franco (profesora de la Universidad del Rosario de Colombia). A ellos mi agradecimiento por la selección de los artículos que conforman esta obra.

El libro cuenta con 27 artículos. Una obra colectiva de esta envergadura requería un esfuerzo de coordinación mayor al del primer volumen. Esta tarea recayó en Karla Rodríguez, Abogada Asesora del TJCA; María Camila Flórez Jiménez, quien labora en Cavelier Abogados; y Juan Felipe Acosta, abogado en Olarte Moure & Asociados. Debo mencionar que Karla, María Camila y Juan Felipe no solo han coordinado el diálogo constructivo entre las sugerencias del Comité Editorial Académico y los articulistas, sino que también revisaron los textos y propusieron mejoras con el consentimiento de los autores, por lo que podemos afirmar que en rigor este libro ha contado, en la práctica, con dos comités editoriales. Un agradecimiento enorme a los tres por todo el esfuerzo desplegado.

La obra colectiva que prologo está dividida en tres partes: la primera, que agrupa 11 artículos vinculados al derecho de autor y derechos conexos; la segunda, que aglutina 12 trabajos relacionados con la propiedad industrial; y, la tercera, que recopila 4 textos que tratan ambas materias del derecho de la propiedad intelectual.

En tal sentido, en la primera parte tenemos a Yecid Andrés Ríos Pinzón con «*La justificación del derecho de autor*»; a Aldo Fabrizio Modica Bareiro con la «*Evolución del concepto de derecho de autor*»; a José Manuel Otero Lastres con «*El requisito de la originalidad en las obras plásticas*»; a Mabel Klimt Yusti con

«*Propiedad intelectual en España: originalidad y protegibilidad*»; a Natalia Tobón Franco con «*El derecho a la imagen de personas comunes, personajes públicos y edificios*»; a Martín Michaus Romero con «*La protección de las culturas populares y expresiones culturales tradicionales en la Ley Federal del Derecho de Autor ¿Protección eficaz?*»; a Pedro Manuel Córdova Balda con «*Ejercicio por parte de los titulares de los derechos de reproducción de obras que son distribuidas a través del internet*»; a Gonzalo Ferrero Diez Canseco con «*La responsabilidad de los internet service providers (ISP) por violación al derecho de autor*»; a Pablo Solines Moreno con «*Los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes audiovisuales: una visión desde el Tratado de Beijing y la normativa de la Comunidad Andina y del Ecuador*»; a Paulo Parente Marques Mendes y Lucas Bernardo Antoniazzi con «*Direito autoral e economia criativa: uma análise econômica do Musical Works Modernization Act e da Diretiva Europeia de Direito de Autor*»; y, a Ignacio de Castro, Leandro Toscano y Óscar Suárez con «*Tendencias en la solución alternativa de controversias (ADR) para derechos de autor y contenidos en el entorno digital*».

En la segunda parte apreciamos a José Andrés Francisco Tinajero Mullo con «*Patentes y medicamentos: un análisis en torno a la COVID-19*»; a María del Carmen Arana Courrejolles con «*Casos de patentes de invención de anticuerpos: criterios de claridad y nivel inventivo*»; a María Consuelo Velásquez Vela y Catalina Guzmán Arango con «*Gestión estratégica del conocimiento: un camino hacia el aumento de competitividad*»; a Alfredo Corral Ponce con «*Notas sobre el alcance de la protección jurídica de los datos de prueba*»; a Xavier Gómez Velasco con «*El modelo de utilidad en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*»; a Renee Keen, Sherry Rollo, Matt Stratton, Victor Caddy y Celia Lerman con «*Inteligencia artificial (IA) y el futuro de las marcas: ¿Cómo afectará la IA a la selección de productos y el papel de las marcas para los consumidores?*» (traducido por Etienne Sanz de Acedo y José Luis Londoño Fernández); a Gustavo Arturo León y León Durán con «*La marca notoria en la Comunidad Andina*»; a Elisabeth Siemsen do Amaral y Luis Henriquez con «*La gestión del portafolio de marcas en el siglo XXI*»; a Eduardo Ríos Pérez y Miguel Maigualema con «*Respuestas legales a infracciones de derechos de propiedad intelectual en el Ecuador*»; a Patricia

Gamboa Vilela con *«La denominación de origen en la Comunidad Andina: una figura más flexible de lo que parece»*; a Luis Marin Tobar con *«La protección y defensa de los secretos empresariales en la legislación ecuatoriana»*; y a Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba con *«Los sistemas de adjudicación de signos distintivos y las comunidades religiosas: problemas y soluciones»*.

En la tercera parte recibimos a Patricia Alvear Peña, Jaime Martínez Hervas, Cristóbal Montufar Gangotena y Carlos Jerves Ullauri con *«Procesos de integración y sistema de propiedad intelectual aplicables a Ecuador»*; a Luis Ángel Madrid Berroterán y Alfredo Corral Ponce con *«El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual en la Comunidad Andina»*; a Flavio Arosemena Burbano con *«Alternativas jurídicas para proteger la imagen de las personas frente a la revolución comunicativa»*; y finalmente a Marcela Ivette Robles y Vásquez con *«La cuarta revolución industrial: la propiedad intelectual y la inteligencia artificial»*.

Como puede apreciarse, el libro ha sido dividido temáticamente. En el caso de la primera sección, referido al derecho de autor y derechos conexos, los trabajos van de lo general a lo particular. Se empieza con la justificación y evolución del derecho de autor, luego de lo cual se aborda lo referido al requisito de originalidad de las obras protegidas, la protección de determinados bienes jurídicos como la imagen o las expresiones culturales, el impacto del internet sobre el derecho de autor, los derechos conexos de intérpretes y ejecutantes audiovisuales, el análisis económico del derecho de autor a la luz de legislación comparada y el tratamiento de mecanismos alternativos de solución de controversias.

La segunda sección, relacionada con la propiedad industrial, ha sido integrada siguiendo el articulado de la Decisión 486. Así, primero aparecen los textos que tratan lo relacionado a las patentes de invención, lo que incluye el aprovechamiento del conocimiento que generan las invenciones y los datos de prueba de los correspondientes procesos de investigación y desarrollo; luego de ello se analiza lo concerniente al modelo de utilidad, las marcas y la inteligencia artificial, la marca notoria, la gestión de marcas, las infracciones al derecho marcario, las denominaciones de origen, los secretos empresariales y, se concluye esta sección, abordando un

asunto poco estudiado como es lo concerniente a los signos distintivos y las comunidades religiosas.

La última sección, que, como se ha señalado, recopila los artículos que han abordado tanto el derecho de autor como la propiedad industrial, se inicia con dos trabajos que centran su atención en el régimen común de propiedad intelectual de la Comunidad Andina —el primero detallando todas las normas que integran dicho régimen y el segundo abordando el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual—, y concluye con dos artículos desafiantes vinculados a la revolución comunicativa y la inteligencia artificial.

En su *best seller* «Sapiens. De animales a dioses», Yuval Noah Harari sostiene que hace 70 mil años hubo una gran revolución, la revolución cognitiva, la cual consistió en el desarrollo de la habilidad del *homo sapiens* de pensar en cosas que no existen en la realidad física¹, como fantasmas, dioses y demonios. Y el mundo imaginario que representa la propiedad intelectual, qué duda cabe, es uno de los frutos más exitosos de esa revolución cognitiva.²

Desde que asumí el cargo de magistrado en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en marzo de 2016, la propiedad intelectual ha entrado a formar parte de mi vida profesional como un torrente imparable y absorbente. No solo se trata de elaborar diariamente proyectos de interpretaciones prejudiciales, que constituyen el 90% de la jurisprudencia que la corte andina emite anualmente, y de este porcentaje, a su vez, el 90% está vinculado a la propiedad intelectual, sino también de participar en congresos, seminarios, talleres, cursos, *webinars* y otros explicando y difundiendo los criterios jurídicos interpretativos sobre derecho de autor y propiedad industrial, así

¹ Yuval Noah Harari, *Sapiens. De animales a dioses*, Debate – Penguin Random House Grupo Editorial, Lima, 2017, pp. 33-54.

² Hugo R. Gómez Apac, *Licencia obligatoria de patente por razón de interés público*, en *Voto Disidente* (columna), Sección Mayéutica de Pólemos – Portal Jurídico Interdisciplinario, Asociación Civil Derecho & Sociedad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 16 de junio de 2021. Fuente: <https://polemos.pe/licencia-obligatoria-de-patente-por-razon-de-interes-publico/>

como la redacción de artículos y ensayos y la publicación de libros. En esta vorágine, en el que conceptos como obra artística, patente, originalidad, licencia obligatoria, paternidad de la obra, diseño industrial, obra de arte aplicado, modelo de utilidad, derecho conexo, marca, organismo de radiodifusión, nulidad y cancelación del registro marcario, programa de ordenador, infracción de derechos, obra audiovisual, autor, nombre comercial, intérprete y ejecutante, denominación de origen, sociedad de gestión colectiva, licencia de uso, entre otros, giran constantemente en mi mente, siendo estudiados, comprendidos y analizados, me complace informar al lector que tiene en sus manos una obra valiosa para la comprensión de las últimas tendencias en materia de propiedad industrial y derecho de autor, expuestas claramente por especialistas en propiedad intelectual de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Paraguay y Venezuela, ya entrados en la tercera década del siglo XXI.

Permítanme reiterar el agradecimiento a Jorge Chávarro, Pablo Solines, Jorge Baeza, Natalia Tobón, Karla Rodríguez, María Camila Flórez y Juan Felipe Acosta; así como a Gustavo García Brito, Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por la presentación del libro; a José Manuel Otero Lastres, por sus siempre valiosos consejos; a Alfredo Corral, quien ha colaborado con dos artículos; a Elisabeth Siemsen y Luis Henriquez, por el apoyo permanente de la ASIPI; a Etienne Sanz de Acedo y José Luis Londoño, por el apoyo constante de la INTA; y a Gustavo Andrés Villacreses Brito, Carlos Sebastián Garcés Vásconez y Lupe Helena Núñez del Arco Viteri, pues todos ellos, de una u otra forma, han colaborado con el impulso del proyecto editorial, la articulación y revisión de los contenidos, o la finalización de la presente obra colectiva, según corresponda.

Quito, octubre de 2021.



ISBN: 978-9942-8800-1-7



9 789942 880017