



ESTUDIOS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR

(Análisis de jurisprudencia comparada)

RICARDO ANTEQUERA PARILLI

Profesor de posgrados en Propiedad Intelectual.
Consultor internacional en Propiedad Intelectual.

Biblioteca de la Corte Suprema	
Nº de Orden	124223
Ubicación	G 2485



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá
Facultad de Ciencias Jurídicas



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.....	4
3. El caso particular de los programas de ordenador.....	5
4. Las obras de arte aplicado y los diseños industriales.....	8
5. Las obras de arte aplicado y la indumentaria.....	21
6. Las obras de arte aplicado y los modelos de utilidad.....	23
7. Las obras figurativas y los signos distintivos.....	24
8. La posibilidad de una triple protección: obra de arte aplicado, diseño industrial y marca.....	30
9. Las obras literarias y los lemas comerciales.....	31
10. Las composiciones musicales y las marcas sonoras.....	36
11. Las obras audiovisuales y las marcas animadas.....	37
12. Las obras literarias o artísticas y las expresiones o señales de propaganda.....	37
13. El título de las obras y los signos distintivos.....	38
14. Los títulos de las publicaciones y difusiones periódicas y el de- recho de marcas.....	46
15. Los títulos de las obras literarias o artísticas y los nombres de do- minio.....	49
16. Los nombres de autores, artistas y productores y los nombres de dominio.....	51

CAPÍTULO II

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL ✓ Y LA COMPETENCIA DESLEAL

1. Introducción.....	57
2. La competencia desleal y los intereses protegidos.....	61

PÁG.

3. El derecho de marcas, los bienes jurídicos tutelados y la competencia desleal	62
4. La usurpación marcaria	64
5. La imitación marcaria	67
6. La falsificación marcaria y la piratería	71
7. Los signos engañosos	72
8. Las infracciones marcarias y el aprovechamiento indebido de la reputación ajena	76
9. La ocupación ilícita de nombres de dominio	78
10. La simulación de productos	80
11. La imitación sistemática de prestaciones ajenas	90
12. La publicidad y el derecho de marcas	93
13. La imitación publicitaria	95
14. La publicidad y los actos de confusión	97
15. La publicidad engañosa	98
16. La publicidad denigratoria	108
17. La publicidad comparativa	112
18. La publicidad encubierta	119
19. La publicidad redaccional	126
20. La publicidad testimonial	129
21. La publicidad inductiva	130
22. La publicidad por emplazamiento	131
23. La revelación de secretos	137
24. La competencia desleal, el derecho de autor y los derechos conexos	144

CAPÍTULO III

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS IDEAS ✓

1. Las ideas y el derecho de autor	157
2. El aprovechamiento práctico de las ideas y el derecho de autor	165
3. Los métodos, sistemas o procedimientos y el derecho de autor	166
4. La protección de las ideas y el sistema de patentes	174
5. El valor económico de las ideas y otras vías de protección	175
6. La protección de las ideas a través de cláusulas contractuales	176
7. La protección de las ideas a través del secreto	178
8. La protección de las ideas y la competencia desleal	181
9. La protección de las ideas de acuerdo a las normas del derecho común	187

CAPÍTULO IV

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

	PÁG.
1. Principios generales	189
2. La distintividad	194
3. El riesgo de confusión	199
4. Clases de riesgo de confusión	201
5. El riesgo de confusión en el caso de los signos notorios	203
6. El riesgo de confusión y el riesgo de dilución en los signos notorios	205
7. El riesgo de asociación	208
8. El riesgo de confusión y las familias de marcas	210
9. El riesgo de confusión visual o gráfico	212
10. El riesgo de confusión fonética	214
11. El riesgo de confusión ideológico o conceptual	217
12. El riesgo de confusión por conexión competitiva	219
13. El riesgo de confusión en el caso de los signos engañosos	227
14. El riesgo de confusión y el análisis comparativo de los signos distintivos	230
15. El riesgo de confusión y las reglas de cotejo marcario	231
16. El riesgo de confusión, el cotejo marcario y la "impresión de conjunto"	234
17. El riesgo de confusión, el análisis comparativo y la predominancia de las semejanzas	237
18. El riesgo de confusión, el cotejo marcario y la apreciación del elemento preponderante	240
19. El riesgo de confusión y la percepción del "consumidor medio"	243
20. El riesgo de confusión y la percepción del "consumidor calificado"	245
21. El caso particular del riesgo de confusión y el consumidor de productos farmacéuticos	249

CAPÍTULO V

LA PROTECCIÓN
DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES ✓

1. El concepto	253
2. La protección marcaria de los signos tridimensionales	253

	PÁG.
3. La perceptibilidad para la protección marcaria de los signos tridimensionales	255
4. La distintividad para la protección marcaria de los signos tridimensionales	256
5. La apreciación de la distintividad en los signos tridimensionales	258
6. Las causales de irregistrabilidad de las marcas tridimensionales	261
7. Las marcas tridimensionales y su relación con los diseños industriales	267
8. Las marcas tridimensionales y su relación con los modelos de utilidad	270
9. Las marcas tridimensionales y su relación con las obras de arte aplicado	271
10. Las marcas tridimensionales con alto poder distintivo	272
11. Las marcas tridimensionales conformadas por envases	272
12. La distintividad exigible a los envases como marcas tridimensionales	274
13. La distintividad y las formas usuales o necesarias de los envases	275
14. La irregistrabilidad y las exclusivas ventajas funcionales o técnicas del envase	277
15. Las marcas tridimensionales de algunos envases como "signos débiles"	278
16. La protección de las marcas notorias, con especial referencia a las tridimensionales	279
17. Importancia de la notoriedad	280
18. Principios marcarios parcialmente exceptuados en el régimen de la notoriedad	281
19. Requisitos para la notoriedad	283
20. Prueba de la notoriedad y la regla "notoria non egeat probatione"	284
21. La declaración de notoriedad	285
22. El "ius prohibendi" del titular de una marca notoria	286
23. Las marcas tridimensionales de algunos envases como signos notorios	289
24. La jurisprudencia en casos concretos de signos tridimensionales constituidos por envases	289
A) El caso de la "Cerveza Cusqueña" y otros similares	289
B) El caso de la "Cerveza Corona"	291
C) El caso "Develey"	292
D) Los casos "Postobón"	292
E) El caso "Old Parr"	294

	PÁG.
F) Las diferencias entre los casos "Cusqueña", "Corona", "Develey" y "Postobón", en comparación con el asunto "Old Parr"	295
G) El caso "Henkel"	296
H) Los casos "Coca-Cola"	296
I) El caso Frischpack GmbH ("lonchas para quesos")	298
25. La jurisprudencia comparada en relación a otros signos tridimensionales	299
A) El caso "Wim De Waele"	300
B) El caso "Storck"	300
C) El caso "Mag"	301
D) El caso "Phillips"	303
E) El caso "Bang"	304
F) El caso "Amoco"	304

CAPÍTULO VI

LA PROTECCIÓN DEL LEMA COMERCIAL 

1. Denominaciones	307
2. Marco conceptual	307
3. La "ratio legis" en la protección del lema comercial	308
4. El tratamiento legislativo del lema comercial	309
5. Los requisitos generales para la protección del lema comercial	313
6. El lema comercial y la distintividad	314
7. El lema comercial y la coexistencia	319
8. Los lemas comerciales irregistrables	319
9. El lema comercial y el riesgo de confusión	326
10. El análisis comparativo de los lemas comerciales	327
11. El lema comercial y la "originalidad"	332
12. El lema comercial y los actos de imitación marcaria	333
13. El lema comercial y los actos de imitación en el ámbito de la competencia desleal	333
14. El lema comercial y los actos de imitación en el ámbito del hecho ilícito civil	335
15. El lema comercial y su eventual protección por el derecho de autor	335
16. Los lemas comerciales y el derecho de la publicidad	335
17. Los lemas comerciales, la publicidad denigratoria y la competencia desleal	339
18. El lema comercial y la protección de los consumidores	342

CAPÍTULO VII

LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

	PÁG.
1. El fundamento de la protección de los signos distintivos	345
2. El nombre comercial	346
3. El nombre comercial y la denominación social	347
4. El nombre comercial y los rótulos de establecimiento	350
5. La distintividad exigida al nombre comercial	351
6. La protección jurídica del nombre comercial y sus efectos	352
7. La protección del nombre comercial frente al riesgo de confusión	356
8. La protección del nombre comercial y el sistema registral declarativo	361
9. El uso del nombre comercial y su apreciación	362
10. El registro del nombre comercial como principio de prueba del uso	363
11. Las pruebas de uso distintas del registro del nombre comercial	365
12. La carga de la prueba del uso del nombre comercial	367
13. Los nombres comerciales notoriamente conocidos	369
14. La jurisprudencia venezolana	370
15. El concepto de notoriedad y su extensión	371
16. La importancia de la notoriedad	371
17. Los efectos de la notoriedad	373
18. La prueba de la notoriedad de los signos distintivos	375
19. La prueba de la notoriedad de los nombres comerciales	377
20. La prueba de la notoriedad y la regla "notoria non egent probatione"	378
21. La notoriedad del nombre comercial y la "familia" de nombres comerciales	380
22. La declaración de notoriedad	382
23. La inutilidad de la cancelación del registro de un nombre notorio por falta de uso	383
24. El nombre comercial y la extinción del derecho	385
Conclusiones	386

CAPÍTULO VIII

EL DERECHO DE AUTOR COMO UN DERECHO PRIVADO DE INTERÉS PÚBLICO

1. El derecho de autor y el interés público y social	391
--	-----

2. El "interés público" y el "orden público"	398
3. El derecho de autor como un derecho privado	403
4. Las obras y los derechos protegidos como bienes de dominio privado	409
5. Las entidades de gestión colectiva como personas de derecho privado "de interés público"	410
6. El Estado como titular de derechos intelectuales de naturaleza privada	411
7. El Estado como usuario de obras y prestaciones protegidas por los derechos intelectuales	414
8. Las limitaciones al derecho patrimonial del autor por motivos de "interés público"	418

CAPÍTULO IX

LAS OBRAS PUBLICITARIAS

1. Precisión conceptual	429
2. Las ideas publicitarias y el derecho de autor	429
3. Las obras publicitarias y el derecho de autor	434
4. Las campañas publicitarias y el derecho de autor	441
5. La situación de los "jingles" publicitarios	441
6. El "híbrido" de las "expresiones o señales de propaganda" en algunas legislaciones	443
7. El plagio de las obras publicitarias como ilícito contra el derecho de autor	444
8. La omisión de paternidad en las obras publicitarias	448
9. El derecho moral de integridad en las obras publicitarias	449
10. El derecho patrimonial en las obras publicitarias	451
11. La autoría y la titularidad de los derechos en la obra publicitaria	454
12. Las obras publicitarias y el derecho marcario	461
13. Las obras publicitarias y los lemas comerciales	463
14. Las obras publicitarias y la protección del "look and feel" y del "trade dress"	463
15. Las obras publicitarias y la competencia desleal	465
16. Las obras publicitarias y el derecho a la imagen	469

CAPÍTULO X

LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS
DE ARTES PLÁSTICAS

	PÁG.
1. Precisiones conceptuales	477
2. Las obras plásticas y la irrelevancia del mérito	479
3. La "moralidad" de la obra	481
4. Las obras plásticas y la originalidad	482
5. La autoría y la titularidad originaria de los derechos	484
6. La obra plástica y el soporte material que la contiene	486
7. El derecho moral del autor de la obra plástica	492
8. El derecho patrimonial del autor de la obra plástica	502
9. El derecho patrimonial sobre la obra plástica y sus limitaciones	510
10. El derecho de participación o "droit de suite"	521

CAPÍTULO XI

LA GESTIÓN COLECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR
Y LOS DERECHOS CONEXOS

1. Precisiones conceptuales	525
2. La necesidad de la gestión colectiva	527
3. Las entidades de gestión colectiva como personas asociativas de derecho privado	534
4. Las entidades de gestión como asociaciones de derecho privado, pero de "interés público"	539
5. La constitución de la entidad como asociación y la autorización de funcionamiento	545
6. El funcionamiento de entidades sin la autorización estatal para funcionar como tales	549
7. La fiscalización estatal de las entidades de gestión colectiva	553
8. Las sanciones en el ámbito administrativo	557
9. Las tarifas fijadas por las entidades de gestión	560
10. La naturaleza jurídica de las tarifas	567
11. La fijación de las tarifas y el arbitraje	570
12. Las tarifas y el supuesto de abuso de posición de dominio	573
13. El presupuesto y los gastos administrativos	580
14. Las reglas de distribución	584
15. La legitimación "ad causam" de las entidades de gestión colectiva	586
16. Los valores de la gestión colectiva	592

CAPÍTULO XII

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

	PÁG.
1. Introducción	595
2. La grabación digital	595
3. La transmisión digital	596
4. Los nuevos géneros creativos	596
5. La tecnología digital y el derecho moral	601
6. La tecnología digital y los derechos de explotación	607
7. El derecho de modificación o transformación	608
8. El derecho de reproducción	608
9. El derecho de distribución y la "distribución por transmisión"	614
10. El derecho de comunicación al público	617
11. La tecnología digital y el principio de la "independencia de los derechos"	622
12. Las limitaciones y excepciones al derecho patrimonial en el entorno digital	624
A) Los límites al derecho de reproducción en el entorno digital	627
B) Los límites al derecho de reproducción y el uso personal en las transmisiones digitales	628
C) Los límites al derecho de comunicación y el "ámbito doméstico" en las transmisiones digitales	630
D) Los límites al derecho patrimonial y el atentado a la explotación normal de las obras en las transmisiones digitales	631
E) Los límites al derecho patrimonial y el perjuicio injustificado a los intereses de los titulares de derechos en las transmisiones digitales	633
F) Los límites al derecho patrimonial y la "distribución por transmisión" en las comunicaciones digitales	634
G) Los límites al derecho patrimonial y la elusión de dispositivos técnicos de "autotutela"	635
13. La responsabilidad de los usuarios en los intercambios "P2P"	637
14. La identificación de los usuarios infractores en los intercambios "P2P"	639
15. La responsabilidad de los sujetos que intervienen en la puesta a disposición de contenidos a través de las redes digitales	643
16. La responsabilidad de los proveedores y la aplicación de las normas del derecho común	652
17. La responsabilidad de los proveedores conforme a las normas especiales	656
18. El derecho de remuneración por copia privada en el entorno digital	662

CAPÍTULO XIII

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

	PÁG.
1. La participación tutelar del Estado en la protección de los derechos intelectuales	669
2. La responsabilidad del Estado en la observancia de los derechos intelectuales	670
3. La obligación de la observancia en el plano de los compromisos internacionales	675
4. La responsabilidad civil en derecho de autor y derechos conexos	676
5. La antijuricidad	678
6. La culpa	680
7. La irrelevancia del fin de lucro	682
8. El daño	683
A) El daño resarcible	683
B) El daño moral y su resarcimiento	686
C) La cuantificación del daño moral	687
D) El daño patrimonial	688
9. Las acciones judiciales civiles	693
A) La acción declarativa	694
B) La acción inhibitoria	695
C) La acción conminatoria o de multa	696
D) La acción de remoción o destrucción	697
E) La acción resarcitoria	697
10. La publicación de la sentencia	698
11. El sistema cautelar	699
12. Las medidas cautelares y el procedimiento instructorio anticipado	702
13. La tutela penal	705
14. Los delitos contra el derecho de autor y los derechos conexos como delitos dolosos	707
15. La tipicidad	715
16. La penalidad	719
17. La observancia de los derechos en sede administrativa	721
18. Los procedimientos administrativos de observancia en el Acuerdo sobre los ADPIC	726
19. Los principios aplicables a los procedimientos administrativos conforme a los ADPIC	726

	PÁG.
20. Las medidas provisionales en sede administrativa conforme al Acuerdo sobre los ADPIC	728
21. Las sanciones definitivas en sede administrativa	733
22. Los procedimientos y las medidas en frontera	737
23. Las medidas en frontera como providencias cautelares	738
24. Las medidas en fronteras para la importación, pero ¿también para la exportación?	739
25. Las excepciones	740
26. La competencia	741
27. Las sanciones definitivas en los procedimientos en fronteras	741
Bibliografía	745 ✓
Índice de autores	759 ✓