



Universidad de  
**SanAndrés**

DEPARTAMENTO DE DERECHO  
MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN

**“PROTECCIÓN DEL TÍTULO DE OBRAS AUTORALES: MECANISMOS DE  
DEFENSA AL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA”**

Alumno: Carlos Eduardo Pavón López. Pasaporte: 5282501  
Directores de Tesis: María de Lourdes Vázquez y Aldo Fabrizio Mónica Bareiro

Buenos Aires, 2021

## Resumen / Abstract

En la presente tesis se analizan los diferentes regímenes de protección del título de obras autorales al amparo de la legislación paraguaya. Analizamos a profundidad el régimen del derecho de autor, debido a que, por su naturaleza, el título encuentra protección principal y accesoria por esta vía. Asimismo, analizamos la legislación marcaria y sus características para demostrar el nivel de protección relativa que podrían encontrar en dicho régimen principalmente los títulos de obras banales o genéricos que carezcan de originalidad, siempre que los mismos no sean descriptivos del producto o servicio que se pretende ofrecer con dicho signo. Hacemos mención del régimen de la competencia desleal regulado tanto en la ley de marcas como en la ley del comerciante, considerando su posible aplicación ante ciertos casos de usos contrarios a las buenas prácticas comerciales del título de una obra publicada. Por otra parte, hacemos un estudio del derecho comparado analizando las leyes italiana y francesa en relación con la protección de elementos externos de una obra autorales, y particularmente del título. Por último, analizamos brevemente la reserva de derechos mexicana como derecho intermedio o *sui generis* y realizamos una propuesta de actualización normativa para una protección más efectiva y eficiente de los títulos de obras autorales en la legislación paraguaya.

In this thesis, the different regimes for the protection of the title of authorship works under Paraguayan legislation are analyzed. We analyze in depth the copyright regime, because, by its nature, the title finds primary and accessory protection in this way. Likewise, we analyze the trademark legislation and its characteristics to demonstrate the level of relative protection that could be found in said regime, mainly the titles of banal or generic works that lack originality, provided that they are not descriptive of the product or service that is intended to be offered with said sign. We mention the unfair competition regime regulated in both trademark law and merchant law, considering its possible application in certain cases of uses contrary to good commercial practices of the title of a published work. On the other hand, we make a study of comparative law analyzing the Italian and French laws in relation to the protection of external elements of an authorial work, and particularly of the title. Finally, we briefly analyze the Mexican reservation of rights as an intermediate or *sui generis* right and we make a proposal for a normative

update for a more effective and efficient protection of the titles of author's works in Paraguayan legislation.



Universidad de  
**San Andrés**

## Tabla de contenido

<b>RESUMEN / ABSTRACT</b> .....	<b>2</b>
<b>TABLA DE CONTENIDO</b> .....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
<b>ABREVIATURAS</b> .....	<b>6</b>
<b>I. INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>7</b>
<b>II. OBJETIVO</b> .....	<b>8</b>
<b>III. METODOLOGÍA</b> .....	<b>8</b>
<b>IV. DEFINICIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DEL TÍTULO DE UNA OBRA</b> .....	<b>9</b>
A. FUNCIÓN DISTINTIVA .....	10
<b>V. PROTECCIÓN POR LA LEY 1328/98 “DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”</b> .....	<b>10</b>
A. LA ORIGINALIDAD COMO REQUISITO PARA SU PROTECCIÓN .....	11
B. ¿PROTECCIÓN INDEPENDIENTE O PROTECCIÓN ACCESORIA?.....	13
C. DEFENSA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL .....	14
1. <i>Defensa Administrativa</i> .....	14
2. <i>Defensa en jurisdicción penal</i> .....	16
a) Análisis del caso “Recuerdo de Ypacará” .....	17
(1) Antecedente histórico.....	17
(2) Hechos del caso .....	17
(3) Consideraciones particulares .....	18
3. <i>Defensa en jurisdicción civil</i> .....	20
<b>VI. PROTECCIÓN POR LA LEY 1294/98 “DE MARCAS”</b> .....	<b>23</b>
A. SISTEMA ATRIBUTIVO.....	24
B. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD .....	26
C. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD .....	26
D. EL TÍTULO DE LA OBRA COMO <i>MERCHANDISING</i> .....	27
E. EL CASO “ <i>TERMINATOR</i> ” .....	28
F. DEFENSA EN JURISDICCIÓN PENAL .....	29
G. DEFENSA EN JURISDICCIÓN CIVIL .....	30
1. <i>La acción de nulidad de marcas</i> .....	32
<b>VII. DEFENSA POR LA VÍA DE LA COMPETENCIA DESLEAL</b> .....	<b>33</b>
A. REQUISITOS .....	33

B.	LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA .....	35
C.	DERECHO COMPARADO.....	35
1.	<i>Italia</i> .....	35
2.	<i>Francia</i> .....	37
VIII.	LA RESERVA DE DERECHOS MEXICANA COMO DERECHO INTERMEDIO O <i>SUI GENERIS</i> .....	39
IX.	CONSIDERACIONES FINALES Y PROPUESTA NORMATIVA .....	41
	BIBLIOGRAFIA.....	46



Universidad de  
**San Andrés**

## Abreviaturas

DGDAC = Dirección General de Derechos de Autor y Derechos Conexos

DINAPI = Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual

LDAP = Ley 1328/98 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos”

LMAP = Ley 1294/98 “De Marcas”



Universidad de  
**San Andrés**

## I. INTRODUCCIÓN

La protección que brinda la legislación en materia de derecho de autor y derechos conexos al título de una obra comúnmente está supeditada a la originalidad del título mismo. En este trabajo nos planteamos si además de actuar como un elemento individualizador de la obra, la arbitrariedad o fantasía del título le otorga entidad propia como un elemento distintivo e independiente, pudiendo ser oponible a terceros en tanto exista riesgo de confusión. A su vez, nos planteamos si títulos triviales o genéricos que identifican obras renombradas y famosas pueden contar con protección relativa frente a conductas parasitarias contra ellos.

Existen obras de distintos géneros –musicales, literarias, científicas, artísticas, etc.– que adquieren fama internacional y son utilizadas según sus respectivos géneros. Sin embargo, en ocasiones se ha utilizado el título de una obra para distinguir productos o servicios, establecimientos comerciales, para nombrar a una obra de género distinto, o incluso, se da el caso –muy usualmente– en donde dos obras del mismo género comparten título.

El problema al cual nos enfrentamos radica en el alcance de la protección del título de una obra según el contexto del uso a los efectos de su defensa en sede administrativa y judicial. Es probable que dos canciones compartan el mismo título, pero solo una de ellas goza de fama internacional: ¿Estamos en presencia de una infracción al derecho de autor?, ¿pretende el autor de la canción más nueva inducir a engaño al público consumidor?, ¿El título de la canción es lo suficientemente arbitrario, y consecuentemente original para merecer protección legal independientemente del género de la obra?

La ley 1328/98 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos” en su artículo 6° enuncia: “*El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.*” Sin embargo, el problema radica en determinar su originalidad, la cual será dirimida en los tribunales en caso de dudas. En ese sentido, la jurisprudencia arroja luz para identificar los criterios aplicables al momento de determinar la originalidad de una creación para que sea considerada una obra protegida por el derecho de autor.

El derecho de autor no requiere de ninguna formalidad para su ejercicio y goce, es decir, el registro no es constitutivo de derechos. La obra está protegida desde el momento de su creación, debiendo ser original, y susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida o por conocer. Ello no obsta a que una obra

protegida por derechos de autor merezca protección por otros regímenes de propiedad intelectual –marcas, modelos y diseños industriales, entre otros– siempre y cuando esta merezca protección bajo las respectivas normas aplicables.

Desde la perspectiva de la defensa del título de una obra, determinar el alcance de la protección de cada régimen de propiedad intelectual –que dependerá del contexto en el cual se haya dado el uso– se torna sumamente difícil, y es allí donde formular estrategias correctas para su defensa resulta indispensable.

## **II. OBJETIVO**

El objetivo de la presente investigación es determinar cuál es el alcance de la protección del título de una obra según la legislación paraguaya, analizando los derechos morales y patrimoniales del derecho de autor y el criterio de originalidad como condición esencial para la protección de una creación artística, científica y literaria; Así como establecer las fortalezas y debilidades de la protección que brinda el derecho de marcas, la limitación territorial y el principio registral que lo rigen. Todo esto a los efectos determinar el alcance de la protección del título de la obra en cada régimen analizado, y su defensa en sede administrativa, civil y penal.

Como corolario propondremos las vías que consideramos las más apropiadas para la protección del título de una obra según el contexto del uso, y exponer una propuesta de modificación normativa de la LDAP respecto a la inclusión de elementos del régimen de la competencia desleal para la protección del título de una obra autoral.

## **III. METODOLOGÍA**

Para el desarrollo de la presente investigación analizaremos principalmente legislación paraguaya, como ser: Ley 1328/98 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos”; Ley 1294/98 “De Marcas”; Ley 3440/08 “Modificatoria del Código Penal Paraguayo”; Ley 1183/85 “Código Civil Paraguayo”; Ley 1034/83 “Del Comerciante”. En el mismo sentido, nos remitiremos a la legislación del derecho comparado como ser la “Ley N° 633 del 22 de abril de 1941 sobre la Protección del Derecho de Autor y los Derechos Conexos, actualizada con las modificaciones introducidas por el Decreto-ley N° 64 del 30 de abril de 2010” italiana; el “Código de Propiedad Intelectual” francés; y



la “Ley Federal del Derecho de Autor (texto refundido publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 2020)” mexicana.

Asimismo, nos referiremos a la doctrina nacional y extranjera en la materia que nos ocupa, analizando los criterios de originalidad aplicados por los tribunales principalmente en casos donde se haya tratado la protección del título de la obra.

Utilizaremos jurisprudencia de la Comunidad Andina, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y de los tribunales franceses, por tener estas jurisdicciones mayor volumen de casos sobre el tema.

Analizaremos el caso “Recuerdo de Ypacaraí”, que si bien no es un caso judicializado –por haberse desestimada la denuncia penal–, consta de elementos interesantes en la carpeta fiscal.

#### **IV. DEFINICIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DEL TÍTULO DE UNA OBRA**

Probablemente existan tantas definiciones como títulos de obras. Sin embargo, a los efectos de delimitar el alcance del presente trabajo, utilizaremos la definición de la maestra Lipszyc, por su claridad y contenido, al decir que: “El título es una parte sustancial de la obra que designa. La individualiza y evoca o sugiere su contenido con una capacidad de identificación que evita confusiones con otras obras y permite relacionarla con el éxito que ha alcanzado y con su autor<sup>1</sup>”.

Al decir de Ossorio, la naturaleza jurídica es la “calificación que corresponde a las relaciones o instituciones jurídicas conforme a los conceptos utilizados por determinado sistema normativo<sup>2</sup>”. Para determinar la naturaleza jurídica del título de una obra, corresponde delimitar la norma jurídica que lo regula, en tanto éste se considera una “estructura conceptual<sup>3</sup>”. Así pues, tenemos que el título de las obras autorales se encuentra expresamente regulado en el artículo 6º de la LDAP, al establecer que: “El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella”.

---

<sup>1</sup> LIPSZYC, *Derecho de autor y derechos conexos*. 1.ª ed. Digital, EPUB, Cerlalc, 2017. p. 304.

<sup>2</sup> OSSORIO, *Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales*. 1.ª ed. Electrónica. Guatemala: Datascan S.A.

<sup>3</sup> MARTÍNEZ MORALES, 2021. *Diccionario jurídico: teórico práctico*. México, D.F: IURE Editores, 2017. eLibro. p. 488.

A la luz de dicha norma legal, tenemos que la condición esencial para la protección del título de una obra es que éste sea original, además de considerarse parte integrante de la universalidad de la obra. Es decir, la norma citada no establece –al menos expresamente– una protección independiente para los títulos de obras autorales.

#### **A. Función distintiva**

La función esencial del título de cualquier obra es individualizarla, identificarla, distinguirla del resto, sea este original o no<sup>4</sup>. Es en este punto donde el derecho de marcas y el de competencia desleal aportan elementos propios para proteger el título en cuanto su función distintiva. Si bien es cierto que la esencia del derecho marcario es proteger el interés del consumidor y el del comerciante en relación con los productos y servicios puestos en el comercio, no menos cierto es que las obras forman parte del comercio.

A tenor de esto, en el derecho comparado podemos encontrar regulación expresa del título de obras en tanto su función distintiva en el comercio, tal es el caso de la ley italiana<sup>5</sup> de derecho de autor, y la ley francesa<sup>6</sup> de derecho de autor. La LDAP no regula expresamente la función distintiva del título.

### **V. PROTECCIÓN POR LA LEY 1328/98 “DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”**

Habiendo delimitado la naturaleza jurídica del título de una obra, corresponde analizar el objeto del derecho de autor a tenor de la LDAP. Así tenemos que el artículo 3º primer párrafo sienta las bases para que toda creación humana, fruto del ingenio merezca protección legal y sea considerada obra, con independencia del género, forma de expresión, mérito o finalidad.<sup>7</sup> El tercer párrafo del mismo artículo establece que las obras

---

<sup>4</sup> VALDÉS DÍAZ, “El título de la obra y su protección por el derecho de autor.” en *Propiedad intelectual e industrial, conexiones y puntos de encuentro* (Madrid: Reus, 2018), 217-218.

<sup>5</sup> Ley Nº 633 del 22 de abril de 1941 sobre la Protección del Derecho de Autor y los Derechos Conexos, actualizada con las modificaciones introducidas por el Decreto-ley Nº 64 del 30 de abril de 2010. Capítulo VIII. <https://wipolex.wipo.int/es/text/477618> (Consultado el 31 de marzo de 2021)

<sup>6</sup> Código de Propiedad Intelectual (versión consolidada al 1 de enero de 2021). Artículo L112-4. <https://wipolex.wipo.int/es/text/581980> (Consultado el 31 de marzo de 2021)

<sup>7</sup> Ley 1328/98 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos”, TÍTULO II – Del objeto del Derecho de Autor. Artículo 3º primer párrafo: “La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, de carácter creador, en el ámbito literario o artístico, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o

protegidas por la LDAP pueden calificar igualmente por otros regímenes de protección de propiedad intelectual “siempre que las mismas merezcan dicha protección bajo las respectivas normas.<sup>8</sup>, reconociendo de esta manera expresamente la protección acumulativa o protección doble. El artículo 4º cita enunciativamente algunos de los tipos de obras que son susceptibles de merecer protección por Derecho de Autor, y en el numeral 15 establece que cualquier producción original y capaz de ser divulgada o reproducida será considerada una obra, y en consecuencia se encontrará amparada por la LDAP.<sup>9</sup>

Tenemos así entonces que los requisitos exigidos por la LDAP para otorgar protección a toda creación son la originalidad y la reproducción en un soporte tangible que lo torne apta de ser divulgada y aprehendida por la sociedad.

Particular atención merece el artículo 6º de la LDAP en cuanto reza: “El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella”. Dicho enunciado normativo condiciona la originalidad del título a los efectos de su protección, sin embargo, a renglón seguido denota un imperativo en que el título será protegido como parte accesoria a la obra.

#### **A. La originalidad como requisito para su protección**

Uno de los conceptos más estudiados por doctrinarios del derecho de autor es sin dudas el de la originalidad. Las legislaciones autorales prescinden de definir el concepto de originalidad, por lo que éste es recogido por los doctrinarios de los fallos judiciales a los efectos de esbozar una definición lo más precisa posible que otorgue mayor certidumbre en las relaciones jurídicas.

Valdés Díaz sostiene que la originalidad puede ser entendida de “dos maneras diversas, siguiendo criterios subjetivos u objetivos<sup>10</sup>”. El criterio objetivo señala que una

---

finalidad, la nacionalidad o el domicilio del autor o del titular del respectivo derecho, o en lugar de la publicación de la obra”.

<sup>8</sup> Ley 1328/98 “DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”. Art. 3º, 3er. Párrafo: “Las obras protegidas bajo esta Ley pueden calificar, igualmente, por otros regímenes de protección de propiedad intelectual, tales como patentes, marcas, datos reservados sobre procesos industriales u otro sistema análogo, siempre que las obras o tales componentes merezcan dicha protección bajo las respectivas normas.”

<sup>9</sup> Ley 1328/98 “DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”. Art. 4º, inc. 15: “en general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario, artístico o científico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocer.”

<sup>10</sup> VALDÉS DÍAZ, “El título de la obra y su protección por el derecho de autor.”, 103-136.

obra es original en cuanto ésta puede diferenciarse en contenido y forma de expresión de otras obras preexistentes, es decir, que sea nueva en términos relativos. A su vez, el criterio subjetivo indica que la obra será original en cuanto contenga la impronta o individualidad de su creador<sup>11</sup>.

Según el criterio subjetivo, la originalidad radica en la individualidad de la expresión del autor “por mínimas que sean esa creación y esa individualidad<sup>12</sup>”, en tal sentido, muchos autores utilizan indistintamente los términos originalidad o individualidad. La personalidad del autor se verá reflejada en cuanto a la forma de expresión –disposición de palabras, notas musicales, fotografías, etc.—, es allí donde su impronta se hará perceptible y su creación se considerará original. Vale decir, solo una persona física –o humana— es susceptible de considerarse autor, en tanto la individualidad es una condición inherente al ser humano. En este punto es importante el distingo entre autoría y titularidad de derechos, ya que existen situaciones de presunción legal en donde se considera titular derechos a un tercero –incluso siendo éste una persona jurídica—.

A los efectos de una mejor precisión de lo que implica la “individualidad” del autor, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que ésta se refiere a la personalidad del autor, “manifestando las decisiones libres y creativas del mismo<sup>13</sup>”.

Es posible que una creación exprese la personalidad de su autor, pero “la expresión debe ser precisa y objetiva<sup>14</sup>” tal como lo señala el TJUE respecto a la petición de una decisión prejudicial sobre el concepto de “obra” para determinar si el sabor de un queso podría merecer protección por derecho de autor. En el caso principal y objeto de la petición prejudicial, la firma Levola Hangelö BV entabla demanda contra la firma Smilde Foods BV por la supuesta infracción de los derechos de autor de la primera, con relación al sabor del queso denominado “Heksenkaas” o “Heks'nkaas”. Levola sostenía que la protección del derecho de autor sobre un sabor remite a la “impresión de conjunto producida por el consumo de un alimento en los órganos sensoriales del gusto, incluida

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> LIPSZYC, *Derecho de autor y derechos conexos*, 161.

<sup>13</sup> Sentencia TJUE del 11 de junio del 2020, *Brompton Bicycle*, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461, apartado 23.

<sup>14</sup> Sentencia TJUE del 13 de noviembre del 2018, *Levola Hangelö BV*, C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899, p. 5.

la sensación bucal percibida a través del tacto<sup>15</sup>”, por su parte Smilde argumentaba que “la inestabilidad de un alimento y el carácter subjetivo de la percepción gustativa impiden considerar el sabor de un alimento como una obra protegida por los derechos de autor<sup>16</sup>”.

Hasta aquí la originalidad ha sido analizada desde la óptica de la protección de una creación por parte del derecho de autor, donde el criterio subjetivo es marcadamente observado, y las exigencias para determinar la originalidad son mínimas. Sin embargo, la apreciación de originalidad entre dos –o más– obras debe hacerse observando principalmente el criterio objetivo, en relación con la novedad relativa. Lipszyc señala que “en el segundo caso se impone el criterio restrictivo y será necesario determinar si entre las dos obras existe una identidad o expresión reconocible...<sup>17</sup>”.

Siendo así, la originalidad del título radicará en lo arbitrario o fantasioso de este<sup>18</sup>, no constituyendo un mero título trivial, descriptivo de su contenido, o genérico al decir de Bareiro<sup>19</sup>. Es entonces cuando la originalidad subjetiva cobra vital importancia, ya que para que el título sea considerado original debe contar con un esfuerzo creativo por parte del autor. Mal podría pretender el autor de una música titulada “El Amor” derechos exclusivos sobre el título, por tratarse de una frase genérica y trivial. Sin embargo, el autor de la música “Mariposa Tecknicolor”<sup>20</sup> si podría –a nuestro criterio— pretender derechos exclusivos sobre el título por contar éste con suficiente esfuerzo creativo que lo dota de distintividad.

## B. ¿Protección independiente o protección accesoria?

Analizando el artículo 6º de la LDAP podemos concluir que la protección del título de una obra es accesoria a ésta. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3º de la citada ley, nada obstaría a que el título de una obra merezca protección independiente como una obra literaria autónoma.

La protección accesoria del título implica que éste conforma una unidad con los demás elementos originales de la obra, por tanto, el autor podrá ejercer sus facultades

---

<sup>15</sup> *Ibíd.*

<sup>16</sup> *Ibíd.*

<sup>17</sup> LIPSZYC, *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, 163.

<sup>18</sup> VALDÉS DÍAZ, “El título de la obra y su protección por el derecho de autor.”, 220.

<sup>19</sup> BAREIRO y MÓDICA, *Derecho Paraguayo de Autor*. (Asunción, Paraguay: 2014), 62.

<sup>20</sup> Obra escrita y compuesta por Rodolfo Paez., ASCAP Repertory Search., <https://www.ascap.com/repertory#/acc/search/workID/430506964> (Consultada el 8 de enero de 2021).

positivas y negativas en cuanto al uso de la obra. Es decir, si se hace un uso inadecuado o indebido del título al presentar la obra, el autor podrá exigir el respeto a la integridad de esta. El autor tendrá la facultad de autorizar o no traducciones del título, en función a la expresión de dicha traducción según el idioma, buscando que la expresión sea la más precisa posible para describir la obra. La característica accesoria del título supedita su protección al uso que se haga de la obra.

Cuando hablamos de protección independiente nos referimos a la capacidad del título de ser protegido como elemento principal y distintivo, independientemente de que la obra sufra alguna infracción. En ese caso, el título constituirá una obra literaria en sí misma al amparo de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 3<sup>o</sup><sup>21</sup> de la LDAP. El autor del título podrá ejercer todas las facultades positivas y negativas respecto al título como obra autónoma, en particular el derecho a autorizar o prohibir su reproducción.

Esta diferenciación resulta práctica en función a la protección del título al amparo de la LDAP, ya que en base a dicho distingo notamos que el título de una obra no puede ser reproducido en ningún caso sin autorización de su autor, a condición de que el mismo sea original. Quedan excluidos entonces aquellos títulos banales o genéricos, aunque hayan adquirido fama o notoriedad.

## **C. Defensa Administrativa y Judicial**

### **1. Defensa Administrativa**

La defensa administrativa de los derechos de autor refiere a la llevada a cabo ante la Dirección General de Derechos de Autor y Derechos Conexos (DGDAC)<sup>22</sup>, dependiente de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI).

---

<sup>21</sup> Ley 1328/98 “DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”, Artículo 3º: La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, de carácter creador, en el ámbito literario o artístico, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad, la nacionalidad o el domicilio del autor o del titular del respectivo derecho, o el lugar de la publicación de la obra...”.

<sup>22</sup> Ley 4798/12 “QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)”, Artículo 36. – Modificación de nomenclaturas. Modifíquese las siguientes referencias: a) La “Dirección Nacional del Derecho de Autor” por la de “Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos”, de los Artículos de la Ley Nº 1328/98 “DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS” y su Decreto Reglamentario Nº 5159.”.

La DGDAC posee varias atribuciones dadas en la LDAP<sup>23</sup> y reglamentadas en el respectivo Decreto Reglamentario<sup>24</sup>, pero nos referiremos principalmente a aquellas que prevén la defensa del título de una obra en sede administrativa.

La defensa en sede administrativa se da en el marco del trámite de registro de obras, debiéndose imprimir en ese caso el correspondiente trámite de oposición ejercida por quien considere vulnerado sus derechos. La oposición fundada al registro de una obra en la DGDAC debe presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes al último día de publicación de la solicitud de registro de dicha obra en “algún diario de gran circulación nacional por el término de tres (3) días consecutivos...<sup>25</sup>”

El *in fine* del artículo 36 del Decreto Reglamentario 5159/99 establece que “Siendo el título parte integrante de la obra, la oposición al Registro de la misma será atendible cuando se trate de una obra del mismo género y cuando se tenga la obra registrada con el mismo título.” En ese sentido, el alcance de la protección administrativa se ve limitada a una obra registrada y a que el título corresponda a una obra del mismo género. Cuando nos referimos a género podemos interpretar de dos maneras distintas; Una en relación al género de la obra –literario, musical, pictórico, etc.–, y otra en relación al ritmo o subgénero –jazz, rock, renacentista, etc.–. Creemos que el criterio aplicado por la DGDAC para interpretar lo dispuesto en la referida norma es el amplio, es decir, analizando los títulos en pugna en relación al subgénero. Resultó infortunado acceder a los criterios de aplicación de la normativa pertinente por parte de la Dirección de Registro de la DGDAC, ya que ante una solicitud de información<sup>26</sup> por la vía de la Ley 5282/14 “De acceso a la información pública” el mismo fue respondido evasivamente sugiriendo que el autor de esta tesis se apersona a la DINAPI para conocer los criterios de aplicación, lo que nos hace presumir que la DGDAC no cuenta con un criterio plasmado en algún documento que otorgue a los titulares de derechos y usuarios en general previsibilidad jurídica al respecto, situación que propicia la arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios encargados de otorgar los certificados de registro de obras.

---

<sup>23</sup> Ley 1328/98 “DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”. TÍTULO XII – De la Participación del Estado en el Ámbito Administrativo, CAPÍTULO I – De la Dirección de Derecho de Autor. Artículos 146-153.

<sup>24</sup> Decreto Nº 5159/99 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 1328/98 DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”.

<sup>25</sup> Decreto Nº 5159/99, Art. 33.

<sup>26</sup> Solicitud Nº 37964 de fecha 7 de enero de 2021.

<https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/37964> (Consultado el 27 de febrero de 2021)

Cabe resaltar que la defensa administrativa propiamente dicha, culmina con una resolución fundada de la máxima autoridad administrativa, es decir, del Director General de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Sin embargo, ésta puede ser recurrida judicialmente en el fuero contencioso administrativo.

## 2. Defensa en jurisdicción penal

Las infracciones a los derechos de autor y derechos conexos se encuentran tipificadas en el artículo 184 a. de la Ley 3440/08 “Modificatoria del Código Penal Paraguayo”. Al título le son aplicables aquellas disposiciones relativas a la reproducción sin autorización del titular de la obra<sup>27</sup>, la comunicación pública de esta<sup>28</sup>, y la falsa atribución de titular originario o derivado de la misma<sup>29</sup>.

Aunque el artículo 167 de la LDAP se encuentre expresamente derogado por el artículo 2° de la Ley 3440/08, a efectos académicos es sumamente práctico remitirnos a él en cuanto el mismo tipificaba expresamente el uso indebido del título de una obra al disponer: “Se impondrá pena de prisión de seis meses a tres años o multa de cien a doscientos salarios mínimos, en los casos siguientes: 1. Al que emplee indebidamente el título de una obra, con infracción del Art. 6° de esta Ley.” Aunque el legislador ha optado por prescindir de la tipificación del uso indebido del título, el artículo 6° de la LDAP contempla que el título es parte de la obra, por lo que sostenemos la tesis de que el uso indebido del mismo configuraría una infracción a la obra protegida. Consideramos que el análisis debe hacerse atendiendo el contexto y la gravedad del uso, y al género y fama de la obra. La utilización separada e independiente del título requerirá una reproducción literal para configurar una infracción, ya que en ese caso hablamos de una protección independiente del mismo, constituyendo una obra literaria en sí misma<sup>30</sup>, que por su extensión dificultaría la comisión del plagio inteligente o la reproducción de elementos sustanciales y originales de la obra (título). Por otro lado, cuando se analiza un caso de

---

<sup>27</sup> Ley 3440/08 “MODIFICATORIA DEL CÓDIGO PENAL PARAGUAYO”, Artículo 184.a., 1°. – El que sin autorización del titular de un Derecho de Autor y Derechos Conexos: 1. Reproduzca, total o parcialmente, en forma permanente o temporal, obras protegidas.

<sup>28</sup> Ley 3440/08, Art. 184.a., 1° num. 3: Comunique públicamente total o parcialmente en forma permanente o temporal obras protegidas mediante reproducciones no autorizadas.

<sup>29</sup> Ley 3440/08, Art. 184.a., 1° num. 5: Se atribuya falsamente la condición de titular originario o derivado de una obra protegida en todo o en parte, con la intención de ejercer los derechos que tal condición otorga; será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.

<sup>30</sup> Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3° de la LDAP. Ver *infra*.



plagio inteligente de una obra más extensa como los poemas, letras de música, novelas, etc., en donde se pueden apreciar los elementos sustanciales de la misma –concepto, estructura, personajes, nudo, desenlace–, el título sería susceptible de ser infringido en cuanto forma parte de la obra –protección accesoria–, como veremos al analizar el caso “Recuerdo de Ypacaraí”.

La violación a los derechos de autor es de acción penal pública y no requiere de instancia de la víctima, en ese sentido, la ley de forma establece que los hechos punibles de acción penal pública serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público<sup>31</sup>, quien tendrá la titularidad de la acción en representación de la sociedad paraguaya. Sin embargo, nada obsta a que la víctima presente querrela adhesiva para ser parte del proceso y proponer diligencias procesales.

**a) Análisis del caso “Recuerdo de Ypacaraí”**

**(1) Antecedente histórico**

La obra “Recuerdo de Ypacaraí” es una canción –obra lítero-musical– compuesta por el Sr. Demetrio Ortíz (música) y Zulema Estela Mirkin (letra) en el año 1947. Es una obra compuesta para en el ritmo de la Guarania, un género musical folklórico paraguayo creado por el músico José Asunción Flores en el año 1925. Es una de las canciones folklóricas paraguayas más famosas en el mundo, contando con 60 (sesenta)<sup>32</sup> fonogramas registrados entre cuyos intérpretes más representativos figuran Julio Iglesias, Teresa Parodi, Berta Rojas y Paquito D’Rivera, entre otros.

**(2) Hechos del caso**

En el año 2018 se da apertura al cuaderno de investigación fiscal N° 709/2018 caratulado “Personas Innominadas s/ Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual” a raíz de una denuncia efectuada por la heredera del compositor Demetrio Ortíz,

---

<sup>31</sup> Ley N° 1286/98 “CÓDIGO PROCESAL PENAL”, Art. 15 en concordancia con el artículo 18 inc. 2) de la Ley N° 1444/99 “REGULA EL PERIODO DE TRANSICIÓN AL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL”.

<sup>32</sup> Sociedad de Gestión de Productores fonográficos del Paraguay (SGP-Py), Repertorio administrado, <https://www.sgp.com.py/repertorio-administrado> (Consultada el 13 de enero de 2021).

denunciando un supuesto hecho de plagio contra el autor de la obra titulada “Muchacha de Ypacaraí”. La denunciante señaló en su escrito de denuncia en referencia a la obra “Muchacha de Ypacaraí”: “Que indirectamente hace alusión a una joven que había conocido a orillas del Lago de Ypacaraí. Sumando a la idea central de la emblemática guarania RECUERDO DE YPACARAI, el evidente plagio musical de la misma.” (Sic.) y en similares términos se ratificó en su denuncia al momento de prestar declaración testifical ante el Ministerio Público: “... si bien la obra de ... no es una copia literal de la obra de mi padre, el mensaje o transfondo de la historia que narra es la misma, por lo que reclamo el plagio de la oba como tambien el plagio de la idea o historia vivida y narrada por mi padre en su obra Recuerdo de Ypacaraí.” (omitimos los nombres de las partes).

Asi también, en los fundamentos de derecho que la denunciante esbozó para sustentar la denuncia se invoca expresamente el artículo 167 num. 2 de la LDAP, que aunque ya derogada por la Ley 3440/08 “Modificatoria del Código Penal Paraguayo” conforme lo analizamos párrafos más arriba, indica la intención de la denunciante en cuanto a la protección del título de la obra “Recuerdo de Ypacaraí”.

En el cuaderno de investigación fiscal se han desarrollado varias diligencias en relación a la obra musical, no así en cuanto al título de las mismas y a su conexión de éstas con las letras de las obras en conflicto. La agente fiscal del Ministerio Público solicitó al Juez Penal la desestimación de la denuncia, por entender que en la causa no se ha cometido ningún hecho punible en base al cotejo de los informes esbozados por dos músicos académicos propuestos por el denunciado, quienes concluyeron en sus respectivos informes que entre las obras musicales “Recuerdo de Ypacaraí” y “Muchacha de Ypacaraí” no existe plagio alguno.

### **(3) Consideraciones particulares**

Al solo efecto de realizar un análisis con fines académicos, y sin poner en tela de juicio el criterio de la representación fiscal del Ministerio Público, del Juzgado y los letrados que intervinieron directamente en la causa, me permitiré unas consideraciones particulares sobre el caso en estudio.

Me centraré en el análisis exclusivo de fragmentos de letra de ambas obras, y del título de las mismas a la luz del artículo 6<sup>33</sup> de la LDAP. La letra de la obra “Recuerdo de Ypacaraí” contiene el siguiente fragmento: “Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ypacaraí... (Coro)¿Donde estás ahora kuñatai?, que tu suave canto no llega a mí...”. Por su parte, la letra de la obra “Muchacha de Ypacaraí” contiene el siguiente fragmento: “La noche tan bella de luna y estrellas copio tu silueta sensual cadensiosa a orillas del lago Ypacaraí... Y vivo soñando con aquel instante de dicha infinita que envuelva mi ser cuando estoy contigo muchacha divina de Ypacaraí”.

Un tribunal nacional se ha pronunciado en éstos términos al juzgar un caso de violación a los derechos de autor: “Acá se reprodujo los elementos sustanciales de la obra de Garay como ser concepto, estructura, personajes, nudo y desenlace, es así que el escritor Nelson Aguilera ha realizado un plagio inteligente, en el cual el autor trata de disimular el plagio o se apodera de algunos elementos sustanciales y originales, y según lo dicho por la autora Delia Lipszyc, en su obra Derecho de Autor y Derechos Conexos, “... se considera que el plagio debe apreciarse por las semejanzas y no por las diferencias que presentan las obras implicadas...<sup>34</sup>”.

Analizando la primera estrofa de la letra de las obras implicadas se puede notar que ambas guardan sustancial similitud en cuanto al concepto y personajes –ambas cuentan una historia de amor a orillas del lago Ypacaraí cuya musa es una mujer–, con la salvedad de que la obra “Recuerdo de Ypacaraí” es notoriamente conocida y famosa a nivel mundial, además de haber sido compuesta en el año 1947, muchos años antes que la obra “Muchacha de Ypacaraí”. En cuanto al título de las mismas, es claro que el nombre del lago y ciudad “Ypacaraí” no es apropiable en exclusiva por ser de uso común. Sin embargo, hemos dicho párrafos más arriba que la originalidad del título radicaría en la utilización de frases arbitrarias o con suficiente fantasía y “no importa que las palabras utilizadas sean comunes, **la originalidad se aprecia en la combinación de ellas que se haga**<sup>35</sup>” (las negritas son nuestras).

Así las cosas, podemos notar que existe sustancial similitud entre los títulos “Recuerdo de Ypacaraí” y “Muchacha de Ypacaraí”, y si a esa similitud sustancial sumamos que ambas obras fueron compuestas al ritmo de la Guarania, que las primeras

---

<sup>33</sup> En cuanto el título forma parte de la obra, consideramos que deben ser analizados todos los elementos de la obra en su conjunto.

<sup>34</sup> Aguilera Nelson s/ Violación del Derecho de Autor., Tribunal de Apelaciones en lo Criminal de Asunción – Sala 1, 04-11-2012, Paraguay: LEJISTER, IJ-XCVI-311.

<sup>35</sup> VALDÉS DÍAZ, “El título de la obra y su protección por el derecho de autor.”, 220.

estrofas de ambas letras cuentan la historia de una noche romántica a orillas del lago Ypacaraí, que en ambas letras la protagonista es una mujer –kuñataí en guaraní, en el caso de Recuerdo de Ypacaraí–, podemos deducir que ha existido infracción al título y a la letra de la música al amparo de lo dispuesto en la LDAP y a la luz de jurisprudencia de los tribunales nacionales.

Creemos que aunque el título “Recuerdo de Ypacaraí” sea original, y que constituya “por sí mismo una obra literaria<sup>36</sup>” merecedora de protección legal, en este caso no se ha reproducido el mismo literalmente, sino que se han reproducido elementos sustanciales del mismo y de la letra de la música que merecen consideración en conjunto a los efectos de determinar la comisión o no del hecho, en particular el plagio inteligente.

Supongamos que la obra infringida haya sido “Smoke on the water”<sup>37</sup>, en cuyo caso el infractor haya compuesto una obra titulada “Fire in Montreux” en ritmo Rock, y cuya letra habla de una aventura entre amigos en la ciudad de Montreux durante el festival anual de jazz que tiene lugar a orillas del lago de Ginebra, cuando en un momento dado se desata un incendio que llenó de humo la superficie del lago. Sería una extraña coincidencia que la historia haya sido una epifanía del autor, y que no conozca un grupo musical llamado “Deep Purple”<sup>38</sup>. Aún siendo una coincidencia, si el hecho se dirimiese en los tribunales paraguayos, probablemente el autor de la obra “Fire in Montreux” sería condenado por plagio inteligente.

No hacemos juicio de valor alguno respecto al caso de análisis, simplemente lo contextualizamos según la jurisprudencia nacional.

### **3. Defensa en jurisdicción civil**

La LDAP regula expresamente las acciones y los procedimientos civiles en toda controversia que se sucite con motivo de la aplicación de la Ley<sup>39</sup>. En cuanto al procedimiento refiere que cuando no se haya previsto otro procedimiento, deberá

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Obra escrita y compuesta por Richard Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, Jon Lord, Ian Paice., ASCAP Repertory Search., <https://www.ascap.com/repertory#/ace/search/workID/490306826> (Consultada el 13 de enero de 2021).

<sup>38</sup> Agrupación musical británica de Rock conformada en 1968 e intérpretes originarios de la obra “Smoke on the Water”.

<sup>39</sup> Ley 1328/98 “DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”. TÍTULO XIV – De las acciones judiciales y los procedimientos, CAPÍTULO I – De las acciones y los procedimientos., Artículos 157-165.

sustanciarse y resolverse de conformidad con lo establecido en el Título XII del Proceso de Conocimiento Sumario, del Código Procesal Civil. Así también, prevé la aplicación supletoria del Código Procesal Civil para todo lo no previsto en la LDAP.

La Ley otorga a los titulares, sus representantes o las entidades de gestión colectiva a solicitar el cese de la actividad ilícita del infractor y a exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados por la violación, o la recuperación de las utilidades obtenidas por el infractor en la comisión del hecho ilícito, además del pago de las costas procesales.

En cuanto a la indemnización de los daños y perjuicios materiales, la LDAP establece el “método triple de cálculo” citando a Mónica Bareiro<sup>40</sup>, el cual implica que el afectado cuenta con tres opciones indemnizatorias: a) la consideración del daño efectivamente causado (sujeta a prueba); b) el valor que habría tenido una licencia sobre el derecho lesionado más un plus; y c) las ganancias netas obtenidas por el infractor (sujeta a prueba).

La utilización del título de una obra puede darse en diversas circunstancias; Utilización del título como marca, distinguiendo un producto o servicio –nos referimos a marcas de hecho, no registradas–, reproducciones del título en prendas de vestir, papel, etc. Independientemente al uso, en cuanto sea en violación a los derechos de los titulares de la obra infringida, estos podrán reclamar el cese de la actividad ilícita y la correspondiente indemnización de daños materiales y morales, utilizando para ello la opción mas conveniente según el caso particular.

Particular atención merece el cese de la actividad ilícita, ya que las facultades que otorga la ley incluyen el de solicitar la suspensión de la actividad infractora, la prohibición al infractor de reanudarla, el retiro del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, la inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos –creemos que ante la imposibilidad de probar que elementos son destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos, lo correcto sería que el juez en uso de sus facultades determine que elementos y que cantidad deben ser inutilizados analizando cada caso en particular, o en su defecto, fije una caución real razonable al supuesto infractor<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> MÓNICA BAREIRO, “La acción indemnizatoria en la legislación autoral paraguaya y el fallo ‘Coldplay’. Un análisis comparativo”, Recuperado desde: <https://bit.ly/3sKbJF6> (Consultado el 08 de febrero de 2021)

<sup>41</sup> LDAP, artículo 159.

A su vez, como medida de carácter urgente y a petición de parte, el juez deberá ordenar –el verbo “ordenará” implica una obligación– las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada, en particular las siguientes: El embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso, de las cantidades debidas en concepto de remuneración; La suspensión inmediata de la actividad de fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita, según proceda; y, el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora. Estas medidas cautelares previstas en la LDAP no impedirán la adopción de otras contempladas en la legislación ordinaria. Las medidas cautelares serán acordadas por el juez siempre que se acredite la necesidad de la medida o se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción de violación del derecho que se reclama, sin necesidad de presentar contracautela<sup>42</sup>.

Al respecto, es importante señalar un medio de prueba válido constituye un acta de constatación notarial o la verificación ocular dispuesta por el juzgado en el lugar de la infracción. Las medidas cautelares cesarán si el peticionante no acredita haber iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, en un plazo de treinta días consecutivos contados a partir de su práctica o ejecución, o de que la persona contra quien se decretó la medida presta caución suficiente, a juicio del juez, para garantizar las resultas del proceso, y la apelación no tendrá efectos suspensivos<sup>43</sup>.

La Dirección General de Aduanas tiene la obligación de proceder al decomiso en las fronteras de todos los ejemplares que constituyan infracción a cualesquiera de los derechos reconocidos en la LDAP, y suspender la libre circulación de tales objetos, cuando los mismos pretendan importarse al territorio de la República<sup>44</sup>.

Aunque el registro del derecho de autor no es constitutivo de derechos, y no será un requisito para el goce y ejercicio de derechos<sup>45</sup>, el mismo se admitirá como principio de prueba cierta de los hechos y actos que allí consten, salvo prueba en contrario<sup>46</sup>. Consideramos que poseer una obra registrada en la DGDAC facilitará el practicamiento de medidas cautelares en cuanto a la convicción que generará en el juez que ordenará dichas diligencias.

---

<sup>42</sup> LDAP, artículo 160.

<sup>43</sup> LDAP, artículos 161-162.

<sup>44</sup> LDAP, artículo 163.

<sup>45</sup> LDAP, artículo 152.

<sup>46</sup> LDAP, artículo 153.

Coincidimos con Lipszyc<sup>47</sup> en que determinados usos del título, aunque sean estos banales, deben ser protegidos por el régimen de la competencia desleal, ya que la función esencial del título de una obra es la de distinguirla del resto. Independientemente a que éstos sean originales, cumplen una función distintiva.

## VI. PROTECCIÓN POR LA LEY 1294/98 “DE MARCAS”

A diferencia del sistema normativo del derecho de autor, el derecho de marcas se encuentra comprendido en el régimen general de la propiedad industrial, sustancialmente diferente al régimen del derecho de autor en tanto que el primero se basa en el sistema atributivo y en la territorialidad, en el cual el registro otorga al titular el derecho exclusivo sobre un signo distintivo, capaz de individualizar y distinguir productos y servicios en el mercado en el cual haya registrado el signo. A diferencia del derecho de autor en donde el registro es meramente declarativo en prácticamente todos los países suscriptores del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Teniendo en consideración el principio registral que rige al derecho marcario, hacemos la salvedad de que la protección del título de una obra se daría en el caso de que éste sea registrado como marca –para proteger productos de *merchandising* y servicios de entretenimiento–, o para evitar que los mismos sean utilizados como marca sin autorización del autor o titular de derechos de autor, salvo casos excepcionales en donde el juzgador determinará el valor del uso previo de una marca no registrada.

Siguiendo la clasificación de Módica<sup>48</sup>, tenemos que la LMAP hace una enumeración de los signos que no pueden constituir marcas<sup>49</sup>, las cuáles son agrupadas

---

<sup>47</sup> LIPSZYC, *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, 308.

<sup>48</sup> MÓDICA, *Derecho Paraguayo de Marcas* (Asunción, Paraguay: La Ley, 2019), 56.

<sup>49</sup> Ley 1294/98 “DE MARCAS”, artículo 2º. – No podrán registrarse como marcas: a) los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate; b) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas; c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen; d) un color aislado; e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio; f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar,

en dos por el citado autor. El primer grupo se encuentra constituido por los incisos a, b, c, d, e, k del citado artículo, los cuáles constituyen prohibiciones legales por causas objetivas, y que pueden ser impugnados por cualquier persona que tenga un interés legítimo. El segundo grupo se encuentra constituido por los incisos f, g, h, i, j, los cuáles constituyen prohibiciones legales relativas en cuanto que los mismos implican la vulneración de derechos de terceros o porque provocarían confusión en los consumidores, y en consecuencia éstos solo pueden ser impugnados por los “titulares de algún derecho que se vea particularmente afectado por la marca solicitada o registrada<sup>50</sup>”

La prohibición legal que impide registrar un signo que infrinja un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero se encuentra establecida en el inciso h) del artículo 2º de la LMAP, con lo que nos encontramos así frente a una prohibición legal relativa.

#### **A. Sistema atributivo**

El sistema atributivo prevé que el derecho nace con el registro de la marca<sup>51</sup>, a diferencia del sistema declarativo que exige el uso de la marca en el comercio para constituir el derecho en exclusiva sobre la misma, siendo así el registro un medio de prueba *prima facie*. La LMAP adoptó expresamente el sistema atributivo en el artículo 15 de la misma<sup>52</sup>. Sin embargo, al decir de Módica, el carácter atributivo ha sido

---

notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que 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 hecho conocido el signo; h) los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero; j) los nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografías que puedan relacionarse con personas vivas, sin su consentimiento, o muertas sin el de sus herederos, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o cualquier signo que afectara el derecho de la personalidad de un tercero, salvo con su consentimiento; y, k) los que consistan o contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente ley.

<sup>50</sup> MÓDICA, *Derecho Paraguayo de Marcas*, 56.

<sup>51</sup> OTAMENDI, *Derecho de Marcas*, 9.<sup>a</sup> ed. actualizada y ampliada, (Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot, 2017)

<sup>52</sup> Ley 1294/98 “DE MARCAS”, artículo 15: El registro de una marca hecho 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 a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



“suavizado”<sup>53</sup> por algunos fallos nacionales que han dado cierto valor al uso de la marca no registrada.

Respecto al valor del uso de la marca no registrada toma particular relevancia el Protocolo del Mercosur en materia de Marcas y Denominaciones de Origen<sup>54</sup>, el cual se encuentra actualmente vigente en Paraguay, Uruguay y Venezuela, no habiendo ratificado aún hasta la fecha, Brasil y Argentina.

El mismo establece en su artículo 8º: “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**”. (las negritas son nuestras). Coincidimos con Módica en cuanto que “el uso que se haya hecho de una marca en otro país también debe ser admitido el que se haya realizado en el propio<sup>55</sup>”

Cabe mencionar que el artículo 8º del Protocolo del Mercosur solo es aplicable en el ámbito administrativo, es decir, durante el trámite de solicitud de registro de un signo como marca ante la DINAPI.

Al respecto debemos señalar que, por un lado, tenemos que la LMAP prevé la irregistrabilidad de marcas que constituyan un derecho de autor de un tercero, es decir, que sea considerada una obra, para lo cual deberá ser una creación original, capaz de ser fijada en un soporte material, y a efectos prácticos en el plano marcario, deberá ser divulgada. Siendo así, los títulos banales o que no sean originales no podrán servir de base para impugnar el registro de este como marca –además de no contar con protección por la LDAP–. En consecuencia, creemos que resultaría aplicable –dependiendo de cada caso en particular– el artículo 8º del Protocolo del Mercosur, pero únicamente en instancia administrativa y previa a la concesión del registro de marca, siempre y cuando éste no se encuentre dentro de alguna causal de irregistrabilidad dispuesta en el artículo 2º de la LMAP.

---

<sup>53</sup> MÓDICA, *Derecho Paraguayo de Marcas*, 58.

<sup>54</sup> MÓDICA BAREIRO, “*El 'Protocolo del Mercosur' en materia de Marcas y Denominaciones de Origen: 20 años después y sus innovaciones a la legislación paraguaya*”, Recuperado desde: <https://bit.ly/3dlI1zU> (Consultado el 08 de febrero de 2021)

<sup>55</sup> MÓDICA, *Derecho Paraguayo de Marcas*, 61.

## B. Principio de territorialidad

La LMAP establece expresamente el principio de territorialidad en su artículo 18° que reza: “El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro.

Las excepciones al principio de territorialidad son las marcas notorias<sup>56</sup>, que gozan de protección internacional conforme lo dispone el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual en el Comercio, internalizado por el Paraguay mediante la sanción de la Ley Nº 444/94 “Que ratifica el Acta Final de la Ronda de Uruguay del GATT”.

Al respecto, existen obras famosas que a su vez pueden ser consideradas marcas notorias o renombradas. Tal es el caso de la obra “El chavo del 8”, registrada como marca en varias jurisdicciones<sup>57</sup>.

## C. Principio de especialidad

El principio de especialidad hace referencia a que el registro de un signo debe realizarse conforme el tipo de producto o servicios a ser comercializados, clasificados en el nomenclátor internacional de Niza.

La LMAP establece en su artículo 7°: “El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas.”

Tenemos así el caso de la obra “Harry Potter”, que ha sido registrado en el Paraguay en las clases 9<sup>58</sup> (comprendiendo películas de comedia, drama, acción, aventura y/o animación, juegos en CD ROM, etc.), clase 16<sup>59</sup> (para artículos impresos y papelería), clase 25<sup>60</sup> (para proteger prendas de vestir en general), y la clase 28<sup>61</sup> (para juguetes y artículos deportivos).

---

<sup>56</sup> MÓDICA, *Derecho Paraguayo de Marcas*, 81.

<sup>57</sup> TMview, EUIPO, <https://bit.ly/3czsKMu> (Consultado el 28 de enero de 2021)

<sup>58</sup> Consulta de Marcas, Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), <https://bit.ly/3rCFWoe> (Consultado el 28 de enero de 2021)

<sup>59</sup> Consulta de Marcas, Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), <https://bit.ly/3sDKPyJ> (Consultado el 28 de enero de 2021)

<sup>60</sup> Consulta de Marcas, Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), <https://bit.ly/3wc4PL1> (Consultado el 28 de enero de 2021)

<sup>61</sup> Consulta de Marcas, Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), <https://bit.ly/2PMI6En> (Consultado el 28 de enero de 2021)

#### D. El título de la obra como *merchandising*

No resulta extraño que una obra renombrada y famosa sea aplicada a productos de *merchandising* principalmente con la aplicación del título de ésta como “marca de merchandising<sup>62</sup>”.

Citando la obra de Tao, la definición dada por el *Cambridge Dictionary* para la palabra “*merchandising*”, y traducida al castellano es la de “productos relacionales con una película popular, cantante, evento, etc., o la venta de estos productos<sup>63</sup>”.

Los productos de *merchandising* pueden incluir desde posters hasta prendas de vestir. En las obras populares como las películas cinematográficas, es común encontrarse con *merchandising*, en los cuáles usualmente se encuentra inserto el título y alguna escena representativa de la película. Así también, títulos de canciones renombradas como “Imagine” de John Lennon se encuentran fácilmente en *merchandising*.

Centrándonos en el título de la obra como elemento –principal o accesorio– del *merchandising*, tenemos que el mismo se encontrará protegido por la LDAP en cuanto éste sea original, de vuelta pareciera ser que nos encontramos ante una incertidumbre jurídica respecto a la protección o no de dicho título. Además, existen títulos banales que no son protegidos por la LDAP, aunque ello no signifique que no tenga mérito artístico, “sino con la ausencia de originalidad, condición necesaria para que opere la protección del derecho de autor<sup>64</sup>”

En tal sentido, coincidimos con Memelsdorff y Barrenechea en cuanto que “para que el *merchandising* pueda ser explotado de manera correcta, es importante que los derechos sobre el programa sean firmes y oponibles a tercero; entre ellos, **el registro de su título como marca...**<sup>65</sup>” (las negritas son nuestras).

A fin de evitar cualquier incertidumbre o inseguridad jurídica respecto al título de una obra licenciado para su uso en *merchandising*, creemos que éste debe ser registrado como marca –independientemente a que sea original o no– ya que el destino principal del

---

<sup>62</sup> JAFFEY, “Merchandising and the Law of Trade Marks” (1998) 3 Intellectual Property Quarterly 240, 240. citado en TAO, “Merchandising Rights: The Possibility of Full Integration into the Trademark System”, MIPLC Master Thesis (2018/19).

<sup>63</sup> *Ibid*, p. 3 y traducido al español con ayuda del traductor en línea del Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/es/translate/> (Consultado el 30 de enero de 2021)

<sup>64</sup> LIPSZYC, *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, 308.

<sup>65</sup> MEMELSDORFF Y BARRENECHEA, “Aspectos legales de la industria del entretenimiento y los medios”. *Palermo Business Review* 8 (2013): 100.

mismo será el de distinguir productos en el comercio. Esto facilitaría el otorgamiento de licencias y la aplicación del derecho ante posibles infracciones.

La facultad del registrante debe ser consensuada entre el autor, el editor –si hubiere– y el registrante, ya que usualmente el contrato de edición establece que el editor tendrá el derecho exclusivo a imprimir por sí o por terceros la obra, o en el caso de los contratos de edición musical, a otorgar licencias de uso, sincronización, etc. Consideramos que el uso de la obra o parte de ella para *merchandising* debe consensuarse expresamente para evitar problemas de interpretación del contrato, y consecuentemente, litigios judiciales.

#### **E. El caso “*Terminator*”**

En un fallo prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>66</sup>, se trajo a colación el estudio del rechazo del registro de una marca con la denominación “*Terminator*” para proteger productos de la clase 5 del Nomenclador Internacional de Niza, la cual fue rechazada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en base a la prohibición inserta en el párrafo g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, y posteriormente confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. El órgano consultante fue la Sala en lo Contencioso Administrativo, Sala Primera de Colombia.

La firma Vicar de Colombia S.A. había solicitado el registro del signo “*Terminator*” para proteger todos los productos de la clase 5 del Nomenclador Internacional de Niza, el cual fue rechazado en virtud a que el signo “*Terminator*” consistía en el título de una obra cinematográfica cuyo autor no era el solicitante de la marca, y tampoco se acreditaba su consentimiento expreso para el registro del título como marca, todo esto conforme lo establece el párrafo g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes

---

<sup>66</sup> Interpretación Prejudicial: Proceso 32-IP-97, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XV - Nº 416, Lima, 1999, 1-16.

ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”.

Ante el rechazo del registro de la marca solicitada, la firma actora, Vicar de Colombia S.A. argumenta que se ha violado el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina “ya que se le dio equivocadamente una interpretación extensiva, desconociendo el hecho de que como norma limitativa del principio general del derecho a registro, debe ser aplicada restrictivamente, es decir, sólo en los casos en que la similitud lleva a la confundibilidad de una manera indefectible<sup>67</sup>”, además de negar que el título “*Terminator*” cuente con suficiente originalidad para merecer protección por el derecho de autor, y que entre la obra cinematográfica individualizada con dicho título y los productos amparados en la clase 5 del nomenclador internacional de Niza no existe la menor posibilidad de confusión, ya que “difícilmente el tema podría girar en torno a un garrapaticida<sup>68</sup>”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluyó que el párrafo g) del artículo 83 de la Decisión 344 debe ser aplicado únicamente a los títulos originales y que puedan “crear confusión para el público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir con el mismo signo<sup>69</sup>”.

Como una pequeña digresión, consideramos que el sesudo análisis realizado por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a la protección independiente o accesoria del título de una obra merece particular atención en situaciones cuyo objeto de discusión es el riesgo de confusión para el público consumidor. Al respecto, señala el Tribunal que, si el título se encuentra protegido como parte de la obra, es relevante analizar la naturaleza y el género de la obra para concluir si los productos o servicios que se pretenden comercializar con el mismo signo marcario, puede crear confusión en el consumidor, denotando la importancia del principio de especialidad en el derecho de marcas.

## **F. Defensa en jurisdicción penal**

---

<sup>67</sup> *Ibid.* p. 3.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 16.

La defensa judicial de los signos marcarios, conforme los principios nombrados precedentemente, requiere el registro de la marca acreditado con el título expedido por la DINAPI. No existe derecho exclusivo sin título de marca vigente.

Las infracciones a los derechos marcarios se encuentran tipificadas en el artículo 184b de la Ley Nº 3440/08 “QUE MODIFICA VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 1160/97 – CÓDIGO PENAL PARAGUAYO”. Son hechos punibles la falsificación, adulteración o imitación fraudulenta de una marca registrada de los mismos productos o servicios protegidos o similares<sup>70</sup>; La tenencia en depósito, puesta en venta, venta, o puesta en circulación de productos o servicios con marca falsificada, adulterada o fraudulentamente imitada. El que incurra en la comisión de alguno de estos hechos punibles tipificados, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años<sup>71</sup>.

El artículo 2º prevé que en todos los casos tipificados en el artículo 1º, será castigada también la tentativa. El artículo 3º expresa que en caso de condena a una pena se aplicará a petición de la víctima o del Ministerio Público la publicación de la sentencia; Y, por último, el artículo 4º prevé que en los casos especialmente graves<sup>72</sup> la pena privativa de libertad será de dos a ocho años.

Al igual que las violaciones a los derechos de autor, las violaciones a los derechos de marca son de acción penal pública, correspondiendo al Ministerio Público la titularidad de la acción<sup>73</sup>.

## **G. Defensa en jurisdicción civil**

El titular de una marca registrada podrá incoar acción civil en contra de toda persona que cometiera infracción a su derecho exclusivo sobre la misma. La LMAP en su artículo 84 cita los actos que constituirán infracción al derecho del titular de una marca registrada como ser: “a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vinculados a los

---

<sup>70</sup> Ley 3440/08 MODIFICATORIA DEL CÓDIGO PENAL PARAGUAYO, artículo 184b. núm. 1

<sup>71</sup> Ley 3440/08, artículo 184b. núm. 2.

<sup>72</sup> Ley 3440/08, artículo 184b. núm. 4. – Para determinar la existencia de un caso especialmente grave se sopesarán todas las circunstancias y, en especial, si el autor ha: 1. Empleado métodos y medios de una producción industrial o comercialización masiva; 2. Producido objetos con un valor económico considerable; 3. Ocasionado un perjuicio patrimonial considerable; o 4. Utilizado para la realización del hecho, a un menor de dieciocho años.

<sup>73</sup> Ley 1286/98 “CÓDIGO PROCESAL PENAL”, Art. 15 en concordancia con el artículo 18 inc. 2) de la Ley 1444/99 “REGULA EL PERIODO DE TRANSICIÓN AL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL”.

servicios para los cuales se ha registrado la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes y otros materiales que reproduzcan o contengan la marca o el nombre comercial, así como comercializar o detentar tales materiales; d) rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca o el nombre comercial; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; f) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o nombre comercial para cualesquiera productos, servicios o actividad cuando ello pudiese causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o de su titular; y, g) usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o un aprovechamiento injusto de su prestigio<sup>74</sup>”.

El artículo 85 estipula las medidas que podrán ordenarse en la sentencia definitiva, como ser “la cesación de los actos que constituyen la infracción; el pago de las costas y costos del juicio y la indemnización de los daños y perjuicios; el embargo o el secuestro de los productos en infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción; la prohibición de la importación o la exportación de los productos, materiales o medios en infracción; y, las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo, la destrucción de los productos, materiales o medios utilizados para ese fin y una multa de quinientos a dos mil jornales mínimos, a ser pagada a la Dirección de la Propiedad Industrial<sup>75</sup>”. La acción civil prescribe a los “dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento fehaciente de la infracción, o a los cuatro años contados desde que se cometió por última vez la infracción<sup>76</sup>”.

---

<sup>74</sup> LMAP, artículo 84.

<sup>75</sup> LMAP, artículo 85.

<sup>76</sup> LMAP, artículo 88.

## 1. La acción de nulidad de marcas

La acción de nulidad es un recurso legal que faculta a un tercero a solicitar la declaración judicial de nulidad de la marca o marcas en litigio. Como hemos dicho, la acción de nulidad de una marca que infrinja derechos de autor de terceros –como se daría en el caso del registro del título de una obra por un tercero sin autorización del autor– solo puede ser planteada por el autor, sus representantes o cesionarios.

La LMAP en su artículo 54 prevé: “La autoridad judicial será competente para entender en una acción de nulidad de un registro obtenido: a) en contravención a lo dispuesto en esta ley; y, b) por medios fraudulentos o por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de quien tuviera mejor derecho”. Asimismo, el artículo 55 reza: “La acción de nulidad procederá aunque no se haya deducido oposición y prescribirá a los cinco años contados a partir de la fecha de concesión del registro pertinente. La acción de nulidad no prescribirá cuando se haya efectuado de mala fe o el registro obtenido constituya un acto nulo”.

La mala fe en materia de nulidades de marcas es un tema amplio y con posiciones contrapuestas, por lo que no profundizaremos en el tema por escapar el alcance de estudio de esta tesis. Sin embargo, nos parece ilustrativo traer a colación una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de España<sup>77</sup> en donde se solicitaba la nulidad de marcas españolas en base a infracción de derechos de autor de un tercero (demandante).

Lo particular del caso, es que el análisis del Tribunal Supremo se basó en la interpretación de la mala fe, ya que entre la autora (demandante) y la cesionaria (demandada) existía un contrato de cesión de derechos de autor a favor de esta última. Sin embargo, la demandante solicitó la declaración de que “ninguno de los contratos suscritos entre Carolina y CROMOSOMA autoriza a la demandada a registrar a su propio nombre, como activos de propiedad industrial, las creaciones originales de Carolina de “Les Tres Besones” y “La Bruixa Avorrida”, sus títulos originales, así como su característica caligrafía<sup>78</sup>”.

En primera instancia la sentencia hizo lugar a la pretensión de la actora y declaró “que ninguno de los contratos suscritos entre Carolina y Cromosoma autorizaba a la demandada a registrar a su propio nombre, como activos de propiedad industrial, las

---

<sup>77</sup> Sentencia del Tribunal Supremo 674/2017, de 15 de diciembre de 2017.

<sup>78</sup> *Ibíd.*, 2.



creaciones originales de Carolina, sus títulos originales, así como su característica caligrafía”. A continuación, declaró la nulidad de las marcas españolas por su registro de mala fe por parte de Cromosoma<sup>79</sup>.

Cromosoma apeló la sentencia de primera instancia con relación a la nulidad de las marcas, a lo que la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª argumenta: “la mala fe se ha de deducir de datos y situaciones fácticas anteriores al momento de la solicitud y (...) que no basta para apreciar la mala fe que el solicitante tenga (o deba tener) conocimiento del derecho de un tercero (...) Así, el dato de que la Sra. Carolina se hubiera reservado explícitamente los derechos de propiedad industrial puede justificar la existencia de infracción pero no la existencia de mala fe en el registro, salvo que se identifique la mala fe con la simple infracción<sup>80</sup>”.

El Tribunal Supremo, ante un recurso de casación e infracción procesal incoado por Carolina, ponderó lo siguiente con relación a la interpretación de la mala fe: “Esta errónea interpretación de la Audiencia contribuye directamente a negar la ausencia de mala fe (...) y aplicar de forma indebida este precepto. Como ya hemos apuntado, el quebrantamiento de un pacto contractual en el que de forma inequívoca la autora se reservaba los derechos de propiedad industrial que puedan obtenerse sobre sus obras (...) constituye una actuación que no puede haber sido realizada sino de forma dolosa, para apropiarse de marcas que para su validez requerían de la inequívoca autorización de la titular de aquellos derechos<sup>81</sup>”. En tal sentido, ratificó los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de las marcas españolas en litigio.

La determinación de la existencia de mala fe al momento de incoar una demanda de nulidad de marca resulta indispensable en caso de que la misma se realice posterior a los cinco años de la fecha de concesión del registro de marca impugnada, ya que, de no existir mala fe, el derecho a solicitar la nulidad de marca se encontrará prescrito.

## **VII. DEFENSA POR LA VÍA DE LA COMPETENCIA DESLEAL**

### **A. Requisitos**

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>80</sup> *Ibid.*, 12-13.

<sup>81</sup> *Ibid.*, 18.

Cuando recurrimos a la defensa de un activo intangible por la vía de la competencia desleal es porque tal vez dicho activo no encuentre protección por ningún régimen de propiedad intelectual, ya sea por carecer de originalidad para considerarse obra a los efectos del Convenio de Berna, o por carecer de algún requisito dispuesto en el Convenio de París para la propiedad industrial. La protección que otorga la competencia desleal es indirecta o *post factum*, es decir, el titular que considere que ciertas conductas constituyen actos de competencia desleal debe probar “una falta, un daño y un vínculo de causalidad<sup>82</sup>”.

Módica Bareiro señala que: “para un reclamo por competencia desleal es preciso lo siguiente: (a) debe haberse realizado un acto que constituya competencia desleal de acuerdo con las pautas establecidas por la legislación; (b) quien la invoca debe tener un interés legítimo; (c) la conducta cuestionada tiene que haber tenido una finalidad competitiva; (d) dicha conducta ha de haberse realizado por medios reprobables (contrarios a los usos honestos, la buena fe, a las buenas prácticas comerciales, la corrección profesional)<sup>83</sup>”.

Lipszyc a su vez sostiene respecto a la protección del título por medio del régimen de competencia desleal que “entre otros requisitos, que el título tenga (como en materia de marcas) alguna significación distintiva; que la utilización se haya efectuado en condiciones susceptibles de provocar confusión; que quien se considera lesionado pruebe el perjuicio que le causa la imitación; que su obra haya sido divulgada o, al menos, publicitada, y el carácter intencional de la utilización<sup>84</sup>”.

Coincidimos con Módica Bareiro en que los actos considerados como competencia desleal deben encontrarse establecidos expresamente —y agregaría que de manera clara— en la norma positiva interna del país en cuestión, de lo contrario el juzgador no tendría posibilidad de encuadrar la conducta reprochable en base a la ley, como establecen los principios rectores del sistema jurídico continental europeo.

---

<sup>82</sup> LE TORNEAU, Philippe, “Folles idées sur les idées”, en Communication – Commerce électronique, febrero de 2001, Éditions du Juris-Classeur, París. Citado en Módica Bareiro, Aldo F. “Protección jurídica de las ideas”, Tesis doctoral, Universidad Austral, 2005, 224.

<sup>83</sup> METKE MÉNDEZ, Ricardo. “Lecciones de Propiedad Industrial”, Baker & McKenzie, Bogotá, 2006, III, 194-195. Citado en Módica Bareiro, Aldo F. “Protección jurídica de las ideas”, Tesis doctoral, Universidad Austral, 2005, 146.

<sup>84</sup> LIPSZYC, *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, 308

## **B. La competencia desleal en la legislación paraguaya**

La competencia desleal se encuentra regulada en dos cuerpos normativos; por un lado, la tenemos regulada en la Ley 1294/98 “DE MARCAS”, y por el otro lado, la encontramos asimismo regulada en la Ley 1034/83 “DEL COMERCIANTE”.

En el TITULO III – DE LA COMPETENCIA DESLEAL, capítulo único de la LMAP, el artículo 80 reza: “Constituye competencia desleal todo acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial.” Sin embargo, observando la lista dispuesta en el artículo 81 respecto a que actos constituyen competencia desleal, pareciera que el único inciso aplicable a los títulos de obras autorales es el a), que reza: “los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos.”

Por su parte, el artículo 108 de la Ley del Comerciante reza: “Sin perjuicio de lo que dispongan las normas especiales sobre marcas, patentes, y otros derechos análogos, no están permitidos y se consideran actos de competencia desleal, entre otros, los que se anuncian a continuación: a) usar nombres o signos distintivos que puedan causar confusión con los legítimamente usados por otros”.

Aunque sería apresurado sostener un argumento general –sin estudiar y analizar caso por caso— respecto a la aplicabilidad del TITULO III – DE LA COMPETENCIA DESLEAL regulado en la LDMP para títulos de obras autorales, consideramos que en principio dicho régimen no sería el adecuado para la defensa de títulos de obras que carezcan de originalidad o cuyo uso no implique precisamente una infracción a los derechos de autor. Sin embargo, la redacción del artículo 108 inc. a) de la Ley del Comerciante pareciera ser aplicable a casos que involucren la utilización de títulos de obras, ya que la misma menciona los signos distintivos, como lo es el título de una obra publicada y puesta en el comercio.

## **C. Derecho comparado**

### **1. Italia**

La ley italiana del 22 de abril de 1941, N. 633.- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y OTROS DERECHOS RELACIONADOS CON SU EJERCICIO<sup>85</sup>. Regla los actos de competencia desleal, principalmente con relación al título, en el Capítulo VIII - PROTECCIÓN DEL TÍTULO, LOS ENCABEZADOS, EL ASPECTO EXTERO DE LA OBRA, DE ARTÍCULOS Y NOTICIAS. PROHIBICIÓN DE DETERMINADOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.

El artículo 100 reza: “[1] El título de la obra, al identificar la obra en sí, no puede reproducirse sobre otra obra sin el consentimiento del autor. [2] La prohibición no se extiende a las obras que sean de un tipo o carácter tan diferente que excluya cualquier posibilidad de confusión. [3] También esta prohibido, en las mismas condiciones, reproducir las secciones que se utilizan en la publicación periódica de forma tan constante que identifique el contenido habitual y característico de la sección. [4] El título del periódico, revistas u otras publicaciones periódicas no podrá reproducirse en otras obras del mismo tipo o carácter, salvo que hayan transcurrido dos años desde que cesó la publicación del periódico.” Por su parte el artículo 102 establece: “Se prohíbe como acto de competencia desleal, la reproducción o imitación sobre otras obras de la misma naturaleza, de los títulos, los emblemas, los frisos, las disposiciones de signos o caracteres y cualquier otra particularidad de forma o color en el aspecto externo de la obra intelectual, cuando dicha reproducción o imitación pueda crear confusión con la obra o autor.”

Los artículos citados precedentemente prescinden de la originalidad del título para que este obtenga protección, al contrario, ante tal redacción suponemos que los títulos banales y hasta genéricos podrían quedar amparados por la ley de derecho de autor italiana siempre que su uso por parte de un tercero pueda crear confusión con la obra o autor. Ambos artículos otorgan al juzgador mayor libertad de análisis según el caso concreto, sin restricciones como que el título sea reproducido en otra obra del mismo género, o incluso que se trate de una obra como es el caso de las publicaciones periódicas.

El artículo 101 reza: “[1] La reproducción de información y noticias es lícita siempre que no se realice con el uso de actos contrarios a las prácticas periodísticas honestas y siempre que se cite la fuente. [2] Se consideran actos ilícitos: a) la reproducción o

---

<sup>85</sup> Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (aggiornata con le modifiche introdotte del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64) Recuperado desde: <https://wipolex.wipo.int/es/text/477618> y traducida con la tecnología de Google (Consultado el 28 de marzo de 2021)

difusión, sin autorización, de boletines distribuidos por agencias de noticias o información, antes de que hayan transcurrido dieciséis horas desde la emisión del propio boletín y, en todo caso, antes de su publicación en un diario u otro periódico que haya sido autorizado por la agencia. A tal efecto, para que las agencias puedan actuar contra quienes los han utilizado ilegalmente, los boletines deben contar con la indicación exacta del día y hora de la sucursal; b) la reproducción sistemática de información o noticias, publicadas o difundidas, con fines de lucro, ya sea por periódicos u otras publicaciones periódicas, o por empresas de radiodifusión”.

Consideramos pertinente y oportuno regular las publicaciones periódicas —producidas por agencias de noticias principalmente— en la ley de derecho de autor, ya que, aunque las mismas como tal no sean consideradas obras, tienen una relación intrínseca con las obras incluidas en ellas, y que, pese a que éstas puedan ser registradas como marcas no encontrarían respuestas adecuadas en la legislación marcaria ante ciertos usos desleales. Los títulos de informaciones periódicas no se encuentran reguladas en la LDAP, a diferencia de los organismos de radiodifusión<sup>86</sup> y los artículos periodísticos<sup>87</sup>.

Lo protegido en el Capítulo VIII de la ley italiana de derecho de autor es en general todo lo relacionado con el aspecto externo de la obra, a la distintividad que dichos aspectos externos representan en una obra para distinguirse de otras obras en el comercio.

## 2. Francia

El Código de Propiedad Intelectual de Francia regula expresamente la protección del título de obras autorales en el artículo L. 112-4 que reza: “El título de una obra del intelecto humano, en la medida en que supone un carácter original, gozará de la misma protección que la propia obra. Nadie podrá utilizar dicho título con el fin de individualizar una obra del mismo género en condiciones susceptibles de provocar confusión, aún cuando la obra no esté protegida de conformidad con los términos de los artículos L. 123-1<sup>88</sup> a L. 123-3<sup>89</sup>.”

---

<sup>86</sup> LDAP, artículos 131 al 133.

<sup>87</sup> LDAP, artículos 79 al 82.

<sup>88</sup> Artículo L. 123-1 del Código de la Propiedad Intelectual de Francia: “El autor gozará toda su vida del derecho exclusivo de explotar su obra en cualquier forma que sea y de obtener de ella un beneficio pecuniario. Al fallecimiento del autor, este derecho persistirá en beneficio de sus derechohabientes durante el año natural en curso y durante los setenta años siguientes.”

<sup>89</sup> Artículo L. 123-3: “Para las obras seudónimas, anónimas o colectivas, la duración del derecho exclusivo será de setenta años computados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la publicación de la obra. La

Los elementos de competencia desleal se prevén en el segundo párrafo del artículo L. 112-4 del Código de Propiedad Intelectual francés, al establecer que el título de una obra no podrá ser utilizada para individualizar otra obra del mismo género, “en condiciones susceptibles de provocar confusión”, y dicha disposición es aplicable aún cuando la obra haya caído al dominio público. Como una pequeña digresión consideramos que la utilización de un título preexistente para individualizar una obra posterior y del mismo género siempre constituirá un riesgo de confusión entre ambas obras.

De vuelta, el problema del requisito de originalidad para la protección del título torna inaplicable dicha disposición para títulos banales, genéricos o de publicaciones periódicas, como asevera una sentencia de Tribunal de Apelación de Versalles: “Considerando que los demandados plantean la ausencia de derecho de la empresa SPOD a invocar las disposiciones del artículo L. 112-4 del código de la propiedad intelectual que no prevé ninguna protección de un título desprovisto de originalidad; Que, por tanto, la empresa SPOD no tiene justificación para invocar un derecho en base al artículo L. 112-4 del código de propiedad intelectual, sino únicamente lo dispuesto en los artículos 1382 y 1383 del código civil<sup>90</sup>”.

Respecto a la determinación de la originalidad del título, una sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París sostuvo que: “Esta originalidad debe surgir de los términos mismos del título y no debe basarse en el contenido del libro. En el caso que nos ocupa, el título consta de dos palabras ‘lecciones’ y ‘particulares’ que se suelen utilizar para designar cursos impartidos a un alumno fuera de las lecciones grupales, como apoyo o para aprender una materia de manera acelerada. Por lo tanto, la expresión ‘lecciones privadas’ tiene un significado corriente habitual y no demuestra un espíritu creativo particular. Finalmente, aun suponiendo que este título se analice en relación al contenido

---

fecha de publicación se determinará por toda clase de pruebas permitidas por el derecho común y, especialmente, por el depósito legal. En el caso de que una obra seudónima, anónima o colectiva se haya publicado por partes, el plazo se computará a partir del 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que cada parte haya sido publicada. Cuando el o los autores de la obra anónima o seudónima hayan dado a conocer su identidad, la duración del derecho exclusivo será la prevista en los artículos L. 123-1 o L. 123-2. Las disposiciones de los apartados primero y segundo sólo serán de aplicación para las obras seudónimas, anónimas o colectivas publicadas en el plazo de los setenta años siguientes al de su creación. No obstante, cuando una obra seudónima, anónima o colectiva se divulgue a la expiración del plazo mencionado en el apartado anterior, su titular, por sucesión o por otros títulos, que publique o haga publicar dicha obra, gozará de un derecho exclusivo de veinticinco años computados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la publicación.”

<sup>90</sup> Audiencia Pública del martes 14 de junio de 2016, SARL SPOD – Especialidades en publicidad por objeto y derivados c/ Sébastien X... RG: 02/14129 (Tribunal de Apelación de Versalles – Cámara 12, 14 de junio de 2016) <https://bit.ly/39WYRnV> (Consultado el 03 de abril de 2021)

del libro, no presenta diferencia alguna con el tema tratado por Françoise B... que narra sus encuentros con los grandes personajes de la segunda mitad del siglo XX y lo que aprendió y se llevó como lecciones. En consecuencia, este título no puede reclamar valor literario y no puede beneficiarse de las disposiciones del artículo L. 112-4 párrafo 1 del Código de Propiedad Intelectual.”<sup>91</sup>

Con la jurisprudencia citada precedentemente podemos concluir que el artículo L. 112-4 del Código de Propiedad Intelectual francés otorga expresamente al título de una obra utilizado independientemente, una protección comparable a una obra literaria en sí misma, lo que implica una protección principal del título.

Sin embargo, la protección accesoria del título se daría en violación al derecho de integridad del autor de una obra infringida. La reproducción de un libro, verbigracia, modificando o suprimiendo su título sin autorización del autor.

## VIII. LA RESERVA DE DERECHOS MEXICANA COMO DERECHO INTERMEDIO O *SUI GENERIS*

El caso mexicano sería un caso *sui generis*, ya que la reserva de derechos al uso exclusivo<sup>92</sup> actúa como un mecanismo de protección previa similar a las obras autorales y a la propiedad industrial, a diferencia de la protección *post factum* que ofrece la competencia desleal. Decimos que la reserva de derechos exclusivos tiene similitud con las obras autorales y la propiedad industrial ya que lo que ésta protege son justamente elementos de las obras autorales, como ser el título, nombres, denominaciones, características físicas, etc.<sup>93</sup> Sin embargo, la protección y el derecho exclusivo se adquiere una vez otorgado el certificado de reserva de derechos por parte del organismo estatal competente<sup>94</sup>, con lo cual se asemeja a la propiedad industrial en cuanto al registro como hecho constitutivo de derechos. Estaríamos frente a una figura intermedia como cierto

---

<sup>91</sup> Audiencia pública del martes 19 de febrero de 2008, Librería Arthème Fayard c/ Ediciones Robert Laffont, RG: 06/13150 (Tribunal de Gran Instancia de París, Sala Civil 3, 19 de febrero de 2008) <https://bit.ly/3dv6OkV> (Consultado el 03 de abril de 2021)

<sup>92</sup> Ley Federal del Derecho de Autor (texto refundido publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 2020) Recuperado desde: <https://wipolex.wipo.int/es/text/579009> (Consultado el 28 de marzo de 2021)

<sup>93</sup> Ley Federal del Derecho de Autor, artículo 173.

<sup>94</sup> Ley Federal del Derecho de Autor, artículo 174.

sector de la doctrina lo advierte<sup>95</sup>, para cubrir ciertos elementos de las obras autorales que no encuentran protección efectiva en ninguno de los dos regímenes, el derecho de autor por un lado, y el derecho de marcas por el otro.

La figura de reserva de derechos tiene especial connotación distintiva respecto a los elementos que pueden protegerse, y consecuentemente, la inclusión del riesgo de confusión en varios artículos de la misma implica la intención de proteger elementos distintivos de obras autorales o publicaciones periódicas que por falta de originalidad no encuentran protección en el derecho de autor, o simplemente como una figura que otorgue seguridad y previsibilidad jurídica para proteger ciertos activos intangibles que navegan entre el derecho de autor y el derecho de marcas sin encontrar en ninguno de los dos regímenes la adecuada protección. Tal sería el caso de las características físicas de personajes que no encontrarían una protección adecuada si fuesen registradas como marcas, o que, en defecto, el registro marcario implicaría un enorme gasto de dinero<sup>96</sup> y tiempo<sup>97</sup> para contar con una protección efectiva.

Los elementos de la competencia desleal se ven en los artículos 183 inc. I) respecto a la nulidad de reservas de derechos que sean similares o confundibles entre reservas de derechos previamente otorgadas o en trámite; artículo 184 inc. III) respecto a la cancelación de reservas de derechos cuando "... se cause confusión con otra que se encuentre protegida". Por su parte, el artículo 188 establece que "No son materia de reserva de derechos: I. Los títulos, los nombres, las denominaciones, las características físicas o psicológicas, o las características de operación que pretendan aplicarse a alguno de los géneros a que se refiere el artículo 173 la presente Ley, cuando: a) Por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual puedan inducir a error o confusión con una reserva de derechos previamente otorgada o en trámite...; f) Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro que el Instituto estime notoriamente conocido en México, salvo que el solicitante sea el titular del derecho notoriamente conocido."

Consideramos que la figura de reserva de derechos aplicada por México es un mecanismo interesante para otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos respecto a la protección de los signos distintivos o elementos externos de sus obras. A diferencia de una regulación de actos de competencia desleal que deban ser aplicados luego de la

---

<sup>95</sup> INTA, "How Pop culture Is Protected by Both Copyright and Trademark Law", consultado el 30 de marzo, 2021, <https://bit.ly/3r382KR>

<sup>96</sup> Principalmente en países que hayan adoptado el sistema uniclase.

<sup>97</sup> Ya que usualmente los trámites de registros marcarios duran mínimamente 6 meses desde la solicitud.



comisión de la infracción, esta figura permite contar con un instrumento jurídico capaz de ejercer medidas cautelares de urgencia ante infracciones que no puedan ser subsumidas en las tipificaciones generales de la ley de derechos de autor en cuanto a la explotación de una obra.

## **IX. CONSIDERACIONES FINALES Y PROPUESTA NORMATIVA**

Hemos visto que la protección del título de una obra autoral en la legislación paraguaya se encuentra condicionada a la originalidad de este, situación que da lugar a que, intencionalmente o no, se cometan arbitrariedades por parte de los responsables de interpretar la ley autoral, lo cual la torna ineficiente.

Analizando la protección del título por medio del derecho de marcas, debemos distinguir entre la defensa por la vía del registro, y la defensa del título original de una obra autoral frente a la intención de registro como marca por parte de un tercero ajeno al titular de derechos sobre la obra.

Respecto al registro como vía de defensa, notamos que dicha protección requiere del registro previo conforme el principio atributivo; en base al principio de especialidad, carecería de efectividad cualquier registro que no se realice en varias clases del nomenclador internacional; y, por último, el principio de territorialidad requiere el registro en cada jurisdicción para una protección efectiva. Ya sea que se trate de proteger productos de *merchandising*, bebidas, o en general cualquier producto o servicio no intrínsecamente relacionado con la actividad artística —en base al principio de especialidad—, es recomendable la protección por la vía del derecho de marcas para una protección más efectiva.

En cuanto a la defensa del título original cuando éste es solicitado como marca por un tercero, nos apoyamos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso *Terminator*, y sostenemos en consonancia que el impedimento legal de registrar un signo distintivo que infrinja derechos de autor de terceros —como es el caso de los títulos originales— debe ser analizado por el examinador de fondo —y por los jueces cuando corresponda— con mucha cautela y con la premisa de que el signo solicitado para proteger productos y servicios del nomenclador internacional de Niza no cause riesgo de confusión respecto al origen y actividad económica con el titular de los derechos de autor sobre la obra y su título.

En general la protección del título por la LMAP es particularmente interesante cuando los productos y servicios que se desean comercializar en el mercado no tienen relación directa con la obra y la actividad artística en general, ya que podría darse el caso de que un tercero solicite el registro del título como marca para proteger servicios médicos, en cuyo caso el titular de derechos de autor sobre el título no tendría muchas posibilidades de éxito presentando una oposición al mismo en la DINAPI, o planteando una acción de nulidad de marcas en jurisdicción civil por el principio de especialidad que rige el sistema marcario.

La protección del título por la vía de la competencia desleal sería posible en base a la Ley 1034/83 “DEL COMERCIANTE”, ya que como hemos visto, su redacción podría incluir los títulos de obras autorales considerando a estos como “signos distintivos”, a diferencia de lo establecido en la Ley 1294/98 “DE MARCAS” que contiene una redacción más específica y relacionada intrínsecamente a la explotación marcaria. Así pues, una decisión del Tribunal de Gran Instancia de París expresa que: “Cabe señalar que solo el artículo L. 112-4 párrafo 2 del Código de Propiedad Intelectual es aplicable a una solicitud de competencia desleal basada en el hecho de que una obra posterior utiliza el mismo título que una obra anterior. El artículo 1382 del Código Civil, que es de alcance general, no está destinado a aplicarse mientras un texto especial haya establecido las únicas condiciones aplicables a la conducta ilícita en la elección de un título preexistente<sup>98</sup>”. En el caso paraguayo, el artículo 6° de la LDAP no establece condiciones aplicables a conductas parasitarias respecto al título, por lo que la jurisprudencia citada viene a reforzar la tesis de la aplicación subsidiaria de la Ley 1034/83 “DEL COMERCIANTE” en el contexto de las conductas parasitarias.

Con el análisis del caso “Recuerdo de Ypacaraí” notamos la necesidad de una regulación específica de actos de competencia desleal en la ley de derechos de autor y derechos conexos. Nos permitimos esta aseveración porque consideramos que el caso hubiese encontrado una solución efectiva si se hubiese encuadrado como un caso de competencia desleal en jurisdicción civil, ya que la aplicación del derecho penal debiera ser de última *ratio*, independientemente a que la justicia paraguaya haya sentado

---

<sup>98</sup> Audiencia pública del martes 19 de febrero de 2008, Librería Arthème Fayard c/ Ediciones Robert Laffont, RG: 06/13150 (Tribunal de Gran Instancia de París, Sala Civil 3, 19 de febrero de 2008) <https://bit.ly/3dv6OkV> (Consultado el 03 de abril de 2021)

jurisprudencia sobre la comisión de plagio inteligente con una condena de prisión para el infractor en el caso “Aguilera, Nelson s/ Violación al Derecho de Autor”.

Un impacto económico negativo directo se observa en el caso de las entidades de gestión colectiva, que en casos de coincidencias de títulos de obras musicales y a falta de documentación completa de las obras, resuelven destinar las regalías generadas por dichas obras al fondo de ONI’s (Obras No Identificadas). Al analizar el caso “Recuerdo de Ypacarí”, hemos notado que como prueba documental se ha agregado al cuaderno de investigación fiscal la solicitud del título “Muchacha de Ypacaraí” a la entidad Autores Paraguayos Asociados (APA)<sup>99</sup> como una especie de reserva de derechos, haciendo la salvedad de que dicha solicitud únicamente era válida para la entidad de gestión colectiva APA, a diferencia de la reserva de derechos, que como ya vimos en el caso mexicano, tiene validez jurídica nacional. A pesar de que consideramos que dicha práctica es positiva a los efectos de evitar confusión entre canciones con títulos idénticos, y además de ello para contar con un documento que otorgue previsibilidad jurídica al autor, al menos en cuanto a la gestión de sus obras en la entidad de gestión colectiva, dicha práctica cayó en desuso en la entidad de Autores Paraguayos Asociados (APA) por motivos que desconocemos.

Nuestra propuesta normativa es la de sancionar en Paraguay una ley en materia de competencia desleal en el ámbito del derecho de autor y derechos conexos, donde asimismo recomendamos la inclusión de las publicaciones periódicas como lo hace la ley italiana de derechos de autor que, a diferencia de la ley francesa, la primera prescinde de la originalidad para la protección del título. En ese sentido, aún existiendo títulos banales o genéricos, consideramos que los mismos no pueden quedar huérfanos del amparo normativo, ya que en muchos casos el impacto económico negativo causado por conductas parasitarias por parte de terceros es directo.

---

<sup>99</sup> El formato corresponde a una proforma de solicitud a la entidad APA, donde el solicitante completaba una lista de títulos, debiendo indicar el género –en alusión al estilo musical— y en caso de los títulos se encontraran disponibles, dicha proforma era devuelta al solicitante con la firma del empleado autorizado por la entidad, con la siguiente redacción: “AUTORIZASE EL TITULO SOLICITADO PARA SU INSCRIPCIÓN EN AUTORES PARAGUAYOS ASOCIADOS; FECHA, FIRMA Y SELLO. NOTA: No podrá utilizarse ningún título que no haya sido previamente autorizado por AUTORES PARAGUAYOS ASOCIADOS (APA). Toda obra cuyo título haya sido autorizado deberá registrarse hasta (30) TREINTA días después de concedida la autorización. Vencido este plazo sin que el interesado efectuase el registro correspondiente en la Dirección Nacional del Derecho de Autor que funciona en el Ministerio de Industria y Comercio, no podrá solicitar nuevamente hasta transcurrido (30) TREINTA días después del vencimiento de la anterior solicitud.”

Creemos que el alcance de las publicaciones periódicas justifica su regulación en la normativa de derechos de autor por su carácter universal y fin informativo, además de ser un factor determinante para la creación de nuevas obras y su difusión.

Ahora bien, el modelo italiano implicaría la inclusión de una normativa de aplicación indirecta, a diferencia del modelo mexicano para lo cual el legislador estaría implementando una figura intermedia o *sui generis* en el sistema normativo paraguayo de la propiedad intelectual.

Resulta a todas luces beneficiosa la opción del sistema intermedio respecto a la seguridad jurídica que brinda a los titulares de derechos contar con un instrumento público emitido por la autoridad administrativa estatal, instrumento que además podría ser utilizado para una aplicación efectiva de la protección de los derechos de propiedad intelectual con la solicitud de medidas cautelares de urgencia para cesar la infracción o evitar la producción inminente de una.

Insistimos en que la regulación debe darse en el marco de la normativa del derecho de autor y conexos, ya que las obras, aunque puedan ser explotadas comercialmente, no pueden ser consideradas puramente como productos o servicios, por lo tanto, la interpretación un tanto forzada de la ley marcaría respecto a la protección de elementos externos o signos distintivos de las obras autorales, no sería apropiada ni efectiva.

El artículo 6° de la LDAP exige que el título sea original para que este pueda ser protegido como elemento principal o accesorio, situación que lleva a los justiciables y administradores de justicia a hacer interpretaciones un tanto forzadas del sistema normativo interno para lograr una aplicación efectiva del derecho de autor –aunque en la mayoría de los casos, las acciones son rechazadas por el generalizado desconocimiento de los jueces en materia de propiedad intelectual, y particularmente en materia autoral—, situación que a su vez disuade negativamente a los afectados a reclamar sus derechos ante los tribunales competentes, o que en defecto, el reclamo se realice en sede penal en base a la figura del plagio, que muchas veces resulta inapropiada.

En ese sentido, consideramos que es preciso actualizar la LDAP respecto a la inclusión de un capítulo de actos de competencia desleal con relación a los elementos distintivos de las obras autorales, y principalmente respecto al título, independientemente a que el legislador paraguayo considere pertinente la sanción de una norma intermedia o *sui generis* como en el caso mexicano, supuesto que creemos, requerirá de un análisis profundo de todo el marco normativo de la propiedad intelectual en Paraguay.

Así pues, utilizando la ley italiana como modelo, la redacción normativa podría quedar como sigue:

**“Ley 1328/98 “DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”**

*Artículo 6º.- El título de la obra, al identificar la obra en sí, no puede reproducirse sobre otra obra ni signo distintivo marcario sin el consentimiento del autor. La prohibición no se extiende a las obras o signos distintivos marcarios que sean de un tipo o carácter tan diferente que excluya cualquier posibilidad de confusión.*

*El título del periódico, revistas u otras publicaciones periódicas no podrá reproducirse en otras obras o signos distintivos marcarios del mismo tipo o carácter, salvo que hayan transcurrido dos años desde que cesó la publicación periódica.*

*Se prohíbe como acto de competencia desleal, la reproducción o imitación sobre otras obras de la misma naturaleza, de los títulos, los emblemas, los frisos, las disposiciones de signos o caracteres y cualquier otra particularidad de forma o color en el aspecto externo de la obra intelectual, cuando dicha reproducción o imitación pueda crear confusión con la obra o titular del derecho de autor.”*

Prescindiendo del requisito de originalidad como lo hace la ley italiana de derechos de autor, el espectro de protección legal alcanzaría a todos los títulos de obras, aunque éstos sean banales o genéricos. Dicha modificación erradicaría la subjetividad recurrente respecto a la determinación de la originalidad de los títulos de obras autorales como requisito esencial para merecer protección legal, creando a su vez mayor previsibilidad jurídica en la materia.

## BIBLIOGRAFIA

### Libros

- BAREIRO DE MÓDICA, Gladys y Carmelo MÓDICA. 2014. *Derecho Paraguayo de Autor*. 1.<sup>a</sup> ed. Asunción, Paraguay.
- LIPSZYC, Delia. 2017. *Derecho de autor y derechos conexos*. 1.<sup>a</sup> ed. Digital, EPUB, Cerlalc.
- OSSORIO, Manuel. *Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales*. 1.<sup>a</sup> ed. Electrónica. Guatemala: Datascan S.A.
- MARTÍNEZ MORALES, Rafael. 2017. *Diccionario jurídico: teórico práctico*. México, D.F: IURE Editores, eLibro.
- MÓDICA, Carmelo. 2019. *Derecho Paraguayo de Marcas*. Asunción, Paraguay: La Ley.
- MÓDICA BAREIRO, Aldo F. *Protección jurídica de las ideas*, ASIPI, 2019, [https://www.academia.edu/39645535/Protecci%C3%B3n\\_Jur%C3%ADdica\\_de\\_las\\_Ideas](https://www.academia.edu/39645535/Protecci%C3%B3n_Jur%C3%ADdica_de_las_Ideas)
- OTAMENDI, Jorge. 2017. *Derecho de Marcas*. 9.<sup>a</sup> ed. actualizada y ampliada. Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot.
- TAO, Minh Hung. “Merchandising Rights: The Possibility of Full Integration into the Trademark System”, MIPLC Master Thesis (2018/19), [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3652127](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3652127)

### Artículos académicos

- MEMELSDORFF, Juan y BARRENECHEA, Alejo. “Aspectos legales de la industria del entretenimiento y los medios”. *Palermo Business Review* 8 (2013): 71-173. [https://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/rwe8/PBRespecial\\_03barrencheaWEB.pdf](https://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/rwe8/PBRespecial_03barrencheaWEB.pdf)
- MÓDICA BAREIRO, Aldo. “El ‘Protocolo del Mercosur’ en materia de Marcas y Denominaciones de Origen: 20 años después y sus innovaciones a la legislación paraguaya”, <https://bit.ly/3dII1zU>
- MÓDICA BAREIRO, Aldo. “La acción indemnizatoria en la legislación autoral paraguaya y el fallo ‘Coldplay’. Un análisis comparativo”, <https://bit.ly/3sKbJF6>

- INTA, “How Pop culture Is Protected by Both Copyright and Trademark Law”, consultado 30 de marzo, 2021, <https://www.inta.org/perspectives/how-pop-culture-is-protected-by-both-copyright-and-trademark-law/>
- VALDÉS DÍAZ, Caridad. “El título de la obra y su protección por el derecho de autor.” en *Propiedad intelectual e industrial, conexiones y puntos de encuentro* (Madrid: Reus, 2018)

## Leyes

- Código de Propiedad Intelectual (versión consolidada al 1 de enero de 2021). <https://wipolex.wipo.int/es/text/581980> (Consultado el 31 de marzo de 2021)
- Ley N° 633 del 22 de abril de 1941 sobre la Protección del Derecho de Autor y los Derechos Conexos, actualizada con las modificaciones introducidas por el Decreto-ley N° 64 del 30 de abril de 2010. <https://wipolex.wipo.int/es/text/477618> (Consultado el 31 de marzo de 2021)
- Ley 1328/98 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos”
- Ley 4798/12 “QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)”
- Ley 3440/08 “MODIFICATORIA DEL CÓDIGO PENAL PARAGUAYO”
- Ley N° 1286/98 “CÓDIGO PROCESAL PENAL”
- Ley N° 1444/99 “REGULA EL PERIODO DE TRANSICIÓN AL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL”
- Decreto N° 5159/99 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 1328/98 DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”
- Ley Federal del Derecho de Autor (texto refundido publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 2020) Recuperado desde: <https://wipolex.wipo.int/es/text/579009> (Consultado el 28 de marzo de 2021)

## Sentencias judiciales

- Aguilera Nelson s/ Violación del Derecho de Autor., Tribunal de Apelaciones en lo Criminal de Asunción – Sala 1, 04-11-2012, Paraguay: LEJISTER, IJ-XCVI-311.
- Audiencia Pública del martes 14 de junio de 2016, SARL SPOD – Especialidades en publicidad por objeto y derivados c/ Sébastien X... RG: 02/14129 (Tribunal de

Apelación de Vesalles – Cámara 12, 14 de junio de 2016) <https://bit.ly/39WYRnV> (Consultado el 03 de abril de 2021)

- Audiencia pública del martes 19 de febrero de 2008, Librería Arthème Fayard c/ Ediciones Robert Laffont, RG: 06/13150 (Tribunal de Gran Instancia de París, Sala Civil 3, 19 de febrero de 2008) <https://bit.ly/3dv6OkV> (Consultado el 03 de abril de 2021)
- Sentencia TJUE del 11 de junio del 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461.
- Sentencia TJUE del 13 de noviembre del 2018, Levola Hangelöf BV, C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899.
- Interpretación Prejudicial: Proceso 32-IP-97, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XV - Nº 416, Lima, 1999, pp. 1-16.
- Sentencia del Tribunal Supremo 674/2017, de 15 de diciembre de 2017

#### **Otras fuentes de consulta**

- Consulta de Marcas, Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), <https://bit.ly/3rCFWoe> (Consultado el 28 de enero de 2021)
- Consulta de Marcas, Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), <https://bit.ly/3sDKPyJ> (Consultado el 28 de enero de 2021)
- Consulta de Marcas, Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), <https://bit.ly/3wc4PL1> (Consultado el 28 de enero de 2021)
- Consulta de Marcas, Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), <https://bit.ly/2PMI6En> (Consultado el 28 de enero de 2021)
- Obra escrita y compuesta por Richard Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, Jon Lord, Ian Paice., ASCAP Repertory Search., <https://www.ascap.com/repertory#/ace/search/workID/490306826> (Consultada el 13 de enero de 2021).
- Obra escrita y compuesta por Rodolfo Paez., ASCAP Repertory Search., <https://www.ascap.com/repertory#/ace/search/workID/430506964> (Consultada el 8 de enero de 2021).



- Sociedad de Gestión de Productores fonográficos del Paraguay (SGP-Py), Repertorio administrado, <https://www.sgp.com.py/repertorio-administrado> (Consultada el 13 de enero de 2021).
- Solicitud Nº 37964 de fecha 7 de enero de 2021. <https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/37964> (Consultado el 27 de febrero de 2021)
- TMview, EUIPO, <https://bit.ly/3czsKMu> (Consultado el 28 de enero de 2021)



Universidad de  
**San Andrés**