

Aplicación del principio autoral de la extensión del manto protector de la obra originaria derivada Reflexiones en la sentencia del 18 de diciembre de 2023 sobre el San Nicolás de “BANESCO” o de “MEGAMEDIOS”

Antonio J. D’Jesús P.

Recibido: 20 de marzo de 2024 Aceptado: 26 de junio de 2024

Para que una obra derivada le asista la protección del derecho de autor de la obra originaria es necesario cumplir con algunas de las formalidades que rigen el derecho de autor.

La obra derivada alcanza la misma protección que la obra originaria, es decir, facultades patrimoniales y morales de carácter exclusivo que le asisten al creador o autor derivado, siempre que éste último obtenga autorización del autor originario y titular del derecho de autor de la obra originaria.

La obra derivada será original en la medida que el autor derivado la individualice con su propia expresión, alcanzándole la protección de la obra primigenia en la medida que sea una creación derivada autorizada según el artículo 3 de la Ley sobre el Derecho de Autor.

En el caso de San Nicolás de Banesco, Fernando Álvarez expone en el libelo de la demanda presentado el 12 de agosto de 2013 contra Banesco Banco Universal, y que conociera el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que es el autor de una obra originaria realizada en 1990 consistente en un dibujo relacionado con la figura mítica de Santa Claus, que como universalmente se conoce fue inspirado en el santo Nicolás de Bari, sobre el cual reclama le asiste como creador las facultades autorales exclusivas originarias para derivar nuevas obras a partir de su creación primigenia y explotar ambas creaciones, como sería el caso de la reproducción tridimensional derivada en un inflable publicitario que representa la figura mitológica del San Nicolás y que vendiera a Banesco Banco Universal en el año 2005, sin embargo, en su petitorio no hace solicitud alguna de declaratoria judicial de protección sobre la supuesta obra de creación originaria, dibujo o bocetos de un San Nicolás

realizados en 1990, así como tampoco de la derivada, inflable consistente en un San Nicolás fabricado en 1995.

La solicitud de declaratoria de obra originaria como obra protegida por el derecho de autor es indispensable para la reclamación en los casos de uso no autorizado de obras derivadas, en el caso que estas últimas se encuentren bajo el manto protector de la primera, así como de los consecuentes daños y perjuicios que tal uso no autorizado de la obra originaria pueda ocasionar al titular del derecho de autor, como puede ser el caso de una reproducción tridimensional derivada de una obra originaria bidimensional, sin embargo, y a pasar de la falta de solicitud de declaratoria de cada una de las supuestas obras, la originaria y la derivada, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, resuelve, en sentencia del 18 de diciembre 2023, declara la protección de una obra relacionada con la famosa figura de San Nicolás, sin identificar si es la originaria o la derivada, si se trata del dibujo o del inflable, sin individualizarlas ni determinar su originalidad de una frente a la otra.

Para revisar los conceptos autorales expuestos, se realiza un breve análisis a la luz del artículo 3 de la Ley sobre el Derecho de Autor relativo a las obras derivadas, entre otros de la misma Ley relacionados con la protección de las obras originales, con la advertencia que la sentencia bajo estudio fue recurrida mediante recurso de casación y se encuentra a la espera de decisión, por lo que lo expuesto por el Tribunal de Alzada en su dispositivo no constituye una sentencia definitivamente firme.

De los hechos que sustentan la demanda por uso no autorizado de obra venida en tridimensional como inflable. El San Nicolás de Banesco y/o de Megamedios

Fernando Álvarez Capriles, expone los hechos relacionados con la creación de un San Nicolás originario expresado en dibujos bidimensionales o arte visual, supuesta obra originaria, como fundamentos del derecho de autor que reclama le asiste, de la siguiente manera:

«[...] consta ante la Dirección Nacional de Derechos (sic) de Autor, el registro de una obra de arte visual titulada “San Nicolás de Megamedios” la cual fue registrada bajo el número 2703 en el año 1.999 y que la obra pertenece, que la creó en el año 1990. En

el año 1995 la obra fue presentada al Señor Juan Carlos Escotet, presidente de la Sociedad Mercantil Banesco, Banco Universal, C.A., el cual quedó interesado, por lo que la obra y la posterior venta del objeto material a la Sociedad Mercantil Banesco, Banco Universal C.A. no fue autorizada ni por solicitud, ni por encomienda del adquirente. Luego de celebrar un contrato de servicios con el banco, se autorizó la instalación del “San Nicolás de Megamedios” para el primero del mes de diciembre de 1995, en la torre principal de la mencionada institución bancaria ubicada en la Urbanización El Rosal en la ciudad de Caracas.

En el contrato solo se acordaba la venta del soporte material (*corpus mechanicum*) así como montaje, desmontaje, mantenimiento y depósito de la obra que fue adquirida por la Sociedad Mercantil Banesco, Banco Universal C.A. De dicho contrato no se desprende de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia o figura, (*sic*) la cesión o transferencia de los derechos patrimoniales de la obra “San Nicolás de Megamedios”, por lo que estos derechos le pertenecen única y exclusivamente a Fernando Álvarez como autor de la obra, tal como consagra nuestra Ley de Derechos de Autor y que por tanto, cualquier uso distinto a la explotación pública de la obra por parte de la sociedad mercantil Banesco Banco Universal C.A., debió haber sido debidamente autorizada por el autor de la obra, es decir, por Fernando Álvarez por lo que la sociedad mercantil Banesco, Banco Universal, C.A. solo podía exhibirla (*sic*) obra en cuestión, en su Sede (*sic*) de la Urbanización El Rosal de Caracas por un tiempo determinado.» (subrayado nuestro)

De los hechos transcritos es posible establecer las bases legales aplicables al caso bajo el sistema de protección del derecho de autor conforme a los principios constitucionales, la ley especial autoral y el reglamento que rige la materia, en el entendido que Fernando Álvarez manifiesta la existencia de una obra originaria y una obra derivada adquirida por Banesco Banco Universal.

I.1 De los hechos referidos por Fernando Álvarez Capriles en su libelo de demanda, así como en su apelación a la decisión de primera instancia, que sustentan la tesis de la existencia de una supuesta obra bidimensional y una tridimensional, que pudieran ser susceptibles de protección por el Derecho de Autor

«CAPITULO I. HECHOS. Consta por ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor el registro de una obra de arte visual titulada "San Nicolás de Megamedios" la cual fue registrada bajo número 2703 en el año 1999.

... (omissis) ...

La mencionada obra fue creada por mi representado en el año de 1.990, y en el año de 1.992 fue ofrecida para su adquisición al entonces Banco Consolidado

...(omissis)...

En el año de 1.995 la obra le fue presentada al Señor Juan Carlos Escotet, presidente de la Sociedad Mercantil Banesco, Banco Universal C.A. el cual quedó interesado en la obra y luego de celebrar un contrato de servicio con nuestro representado(a través de la sociedad mercantil MT Tecnología de Medios de la cual Fernando Álvarez es socio)

... (omissis) ...

Autorizó la instalación del "San Nicolás de Megamedios", obra perteneciente a mi representado (Fernando Álvarez), para el primero del mes de diciembre de 1.995, en la torre principal de la mencionada institución bancaria ubicada en la Urbanización El Rosal en la Ciudad de Caracas.

... (omissis) ...

El "San Nicolás de Megamedios" es una obra, producto de la creación de Fernando Álvarez, él la ideó, la pensó y la materializó; primero, en distintos bocetos, y luego en el soporte material (corpus mechanicum) adquirido por la Institución (sic) bancaria identificada ut supra. No es sino hasta cinco (5) años después de creada, que es vendido el objeto material (corpus mechanicum) y

colocado en la torre principal de la Sociedad Mercantil Banesco, Banco Universal, C.A.» (Negrita, subrayado y transcripción parcial nuestra).

I.2 Los hechos manifestados por Fernando Álvarez Capriles sobre la presunción de la existencia de una OBRA bidimensional y otra tridimensional, corpus mechanicum independientes, están relacionados y delimitados así:

1. 1990, año en que ocurrió una supuesta creación bidimensional registrada como obra en 1.999 en la Oficina de Registro de la Producción Intelectual de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, adscrita al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.
2. 01 de noviembre de 1.995, día de la firma del contrato de servicio publicitario entre MT Tecnología de Medios y Banesco Banco Universal, C.A. sobre la fabricación, compra-venta y régimen de uso de un Inflable tridimensional publicitario relacionado con la figura mitológica universalmente conocida de San Nicolás.
3. 01 de diciembre de 1.995, día de la divulgación de una supuesta obra instalada en la fachada de la Torre Banesco por la sociedad mercantil MT Tecnología de Medios, C.A. sin autorización escrita de Fernando Álvarez a la sociedad MT Tecnología de Medios, C.A. para la transformación del dibujo originario bidimensional, reproducción tridimensional e instalación del inflable tridimensional San Nicolás en la Torre Banesco conforme al contrato de servicios.
4. 23 de septiembre de 1.999, día del otorgamiento del Certificado de Registro de una supuesta obra creada como dibujo bidimensional relacionada con un San Nicolás en 1.990 ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor adscrita al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, bajo el soporte probatorio como “depósito de registro de obra” de dos (2) reproducciones en papel de una fotografía del inflable tridimensional instalado en la fachada de la Torre Banesco de El Rosal con la siguiente descripción: «Figura mitológica en posición de escalada, con bolsa blanca en hombro izquierdo y agarrada con ambas manos sobre su cabeza gorra roja igual que el traje. Con botas y cinturón negro. El rostro inclinado al lado izquierdo esbozando una sonrisa tímida

que se aprecia entre sus grandes bigotes y barba que igual a sus cejas son de color blanco.» Descripción que se presume debe contener las características de originalidad de la obra bajo solicitud de registro autoral frente a otros muchos dibujos bidimensionales fabricados tridimensionalmente en el mundo relacionados con la figura mitológica de San Nicolás.

I.3 De otros hechos relacionados con la reclamación de Fernando Álvarez Capriles con implicaciones para protección de la supuesta obra bidimensional y tridimensional relacionadas con la mitológica figura de San Nicolás

1. Para el año 1.990 no estaba construida la Torre Banesco de la Urbanización El Rosal, hecho notorio ocurrido en el año 1.991, por lo que es poco probable que la obra tridimensional haya sido creada antes de 1.991, o por lo menos proyectada para servir de ornamento publicitario conforme a la altura, ubicación, proporcionalidad y disposición de elementos de la fachada de la Torre Banesco.
2. Los bocetos y dibujos bidimensionales que dice Fernando Álvarez Capriles supuestamente creo en 1.990, conforme a su declaración en el libelo de la demanda, se constituyen en prueba relevantes para la resolución de la controversia. Estas pruebas nunca fueron aportadas al proceso conforme a la sentencia bajo examen. La no aportación al debate procesal de los dibujos originarios debe generar, por lo menos dudas al Juzgador sobre su existencia, especialmente porque constituye el soporte o corpus mechanicum de la supuesta obra originaria (bidimensional) derivada a tridimensional en el año 1.995 para el cumplimiento del contrato de servicios entre MT Tecnología de Medios, C.A. y Banesco Banco Universal, es decir, para entregar a Banesco Banco Universal el inflable de San Nicolás adquirido para publicidad de la entidad financiera.
3. Las características que exigía el inflable tridimensional a instalarse en la fachada de la Torre Banesco, tomando en cuenta la fachada arquitectónica de esta Torre y su ubicación en una de las vías públicas más transitadas del país, es contratada en 1.995 a la diseñadora Olga Patricia Morales Romero por los socios de MT Tecnología de Medios, C.A., en documental valorada por el juez ad quem al considerarla

valiosa para la resolución de la controversia, consideración relevante como prueba si tomamos en cuenta que la obra originaria fue creada supuestamente en 1.990, ya que el resultado del trabajo que le fue encargado a la diseñadora permitió a MT Tecnología de Medios, C.A. cumplir con la obligación de contratar la fabricación de un inflable tridimensional a una empresa extranjera, Bigger Than Life INC., de manera de satisfacer, a su vez, el encargo publicitario de Banesco Banco Universal C.A. (contrato de servicio del 03 de noviembre de 1.995) a la medida, es decir, conforme a las necesidades y características de la fachada de la Torre Banesco que permitiera su instalación, exhibición y función como ornamento publicitario de Banesco Banco Universal en la Torre Banesco de la Urbanización El Rosal para los meses de diciembre de los años 1.995, 1.996 y 1.997. Prueba ineludible a la existencia de un encargo por parte de Banesco Banco Universal C.A. de un inflable publicitario tridimensional, aspecto reconocido por Fernando Álvarez Capriles en la reclamación de uso no autorizado relacionado con el inflable de San Nicolás (1995) (página 59 del Libelo de la demanda), «(...) FUE CONCEBIDA CON UNAS DIMENSIONES PARTICULARES.», refiriéndose al encargo realizado por Banesco 1.995 del inflable publicitario.

4. Los dibujos y bocetos (formatos bidimensionales) iniciales u originarios supuestamente realizados por Fernando Álvarez en 1.990 no fueron aportados al debate judicial para probar la supuesta existencia de una obra preexistente originaria, de manera que, la materialización tridimensional del inflable (supuesta obra derivada de 1.995), pudiera no ser susceptible de protección como supuesta obra derivada susceptible de ser protegida como una obra nueva y gozar del manto protector que le brindaría una supuesta obra originaria bidimensional creada en 1.990. Para hacer valer el principio autoral de la extensión del manto protector se requiere que la supuesta obra originaria (la bidimensional 1.990) sea declarada protegida por el ad quem de forma individual y que la segunda (el inflable tridimensional de 1.995) fuese producida (reproducida y transformada) lícitamente como obra derivada, de manera de poder alcanzar protección como obra derivada tridimensional. Sobre esta particularidad el ad quem no se pronunció en su sentencia porque no le fue solicitado por Fernando Álvarez, no existiendo entonces declaratoria de la obra originaria bidimensional ni declaratoria de obra derivada en tridimensional que permita atribuir

o reconocer la protección de las supuestas obras identificadas por Fernando Álvarez en el libelo de la demanda cuando hace referencia al corpus mechanicum, por el contrario, el ad quem se limita a declarar, en la sentencia recurrida, sin individualizar y sin delimitar si se refiere a los dibujos de 1.990 o a la figura del inflable de 1.995, además, sin habérselo solicitado Fernando Álvarez en el petitorio, lo siguiente:

«...(omissis)...

debe este Tribunal señalar que en el presente caso resulta evidente que la supuesta creación que ha ocasionado el presente debate judicial cumple con las características expresadas por la legislación, doctrina y jurisprudencia a las que se ha hecho referencia en la presente decisión, por cuanto la misma constituye en criterio del Tribunal, en primer lugar, una creación artística, en el entendido de que es una creación humana expresada mediante el uso de técnicas estéticas complejas que permiten atribuirle un valor reconocible por la comunidad en razón únicamente del preciosismo propio de la supuesta creación.

Adicionalmente, es criterio de este Tribunal que el referido San Nicolás, fue diseñado de una manera original. En efecto, en este diseño en particular el San Nicolás se encuentra trepando o escalando, fue elaborado con signos distintos como el morral en la espalda, y la especial posición de la cabeza, además de tener unas proporciones muy particulares y unos colores y dimensiones que permiten a cualquier persona individualizarlo, y hacerlo reconocible al punto de que las partes en litigio, en los escritos que han presentado durante el proceso judicial lo han denominado como "San Nicolás de Megamedios", por una parte, y por la otra como "San Nicolás Banesco".

Estas últimas consideraciones son suficientes en criterio del Tribunal para afirmar que no están en presencia de cualquier representación del tradicional hombre de la navidad, ni de un simple San Nicolás, sino de una creación que refleja y reviste un carácter de ingeniosidad, concreción de una manera muy peculiar y única de representar a esa figura que ciertamente forma parte

de la cultura tradicional (**mitológica como la han denominado Banesco y MasterCard**), pero que gozan de atributos propios que son la esencia misma del autor, y que reflejan una muy especial y definida manera de concebir una época tan especial del año, por lo que no hay dudas para este Tribunal, **de que esta obra** goza de los atributos de originalidad y distintividad que el ordenamiento jurídico exige para poder proteger las expresiones del ingenio humano.»

Es claro entonces que el Tribunal en su sentencia del 18 de diciembre de 2023 no identifica, no delimita, no individualiza la obra sobre la cual recae la sentencia, si se refiere a la obra bidimensional o a la tridimensional, que incluso pudo haber establecido que se trataba de una misma obra, pero como quiera que nunca fueron presentados los soportes, dibujos o bocetos de la obra originaria de 1.990, no le era posible afirmarlo, por lo que de forma general y abstracta declara su protección, agregando incluso que esta identificada con un elemento marcario como es la distintividad, así como también se refiere a su dimensiones, cuestiones que ponen en duda el objeto de la protección autoral.

4.1 Sobre las obras derivadas y las adaptadas la Audiencia Provisional de Madrid, Sección 28°, el 22 de enero de 2010, Sentencia 10/2010 (<http://www.uaipit.com>), ha dicho lo siguiente:

«... una versión adaptada constituye una obra derivada ... que merece protección como obra original, diferente de la originaria (cuyos derechos conserva su autor) como consecuencia de un proceso de transformación ... de la obra preexistente. Incluso cuando esta última se ha incorporado al dominio público ... se habla de obra derivada, aunque no sea entonces necesario obtener el previo consentimiento de los primitivos autores para poder acometer la adaptación.»

4.2 Por su parte la doctrina más autorizada, representada por el jurista venezolano Ricardo Antequera Parilli, ha señalado sobre la obra originaria y derivada lo siguiente:

«Obra originaria es la originalmente creada sin relación de dependencia con alguna preexistente. Una obra derivada tridimensional (o compuesta), como la definen algunas leyes, “es la basada en otra ya existente, sin perjuicio de los derechos de la obra originaria y de la respectiva autorización, y cuya originalidad radica en el arreglo, la adaptación o transformación de la obra preexistente, o en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto”, u otra fórmula esencialmente similar. Es evidente que la obra originaria está protegida por el derecho de autor en razón de su carácter creativo, por su forma de expresión en el dominio literario o artístico. Pero en lo que se refiere a la derivada debe destacarse que de acuerdo al Convenio de Berna (arts. 8 y 12), el autor de la obra originaria tiene el derecho exclusivo de autorizar o no las adaptaciones, arreglos y transformaciones, así como las traducciones de su obra. Una vez autorizada la transformación, el autor de una obra derivada tridimensional ostenta derechos morales y patrimoniales sobre su aporte, sin perjuicio de los derechos correspondientes al autor de la supuesta creación primigenia. En tal sentido, el artículo 2,3 del Convenio de Berna dispone que están protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos de autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística. En todo caso, como en las “obras originarias”, las derivadas también deben reunir el requisito de la “originalidad”, como un “valor agregado” al ya existente en el material modificado. En todas las obras derivadas, cuando los elementos utilizados consistan en obras preexistentes en dominio público, es necesario que el autor de la obra de “segunda mano” obtenga la autorización correspondiente de los autores de las obras primigenias. Una vez autorizada la transformación, el autor de una obra derivada tridimensional detenta derechos morales y patrimoniales sobre su aporte, sin perjuicio de los derechos correspondientes al autor de la supuesta creación primigenia. Cuando se trata de obras derivadas basadas en una obra primigenia que se encuentra en el

dominio público, no se precisa autorización alguna, pero deben respetarse los derechos de paternidad e integridad de la supuesta creación preexistente. Por lo que se refiere a las adaptaciones, consisten en una modificación de la obra preexistente, en dos supuestos: con cambio de género, como ocurre en la adaptación a la cinematografía de una creación literaria preexistente; o sin cambio de género, como en la versión de una novela para adultos, pero destinada a un público infantil. *Ricardo Antequera Parilli, *Obra derivada. Originalidad. Adaptaciones. Obras en dominio público. Comentarios al fallo de la Audiencia Provisional de Madrid, Sección 28a, del 22 de enero de 2010, Sentencia octubre 2010.*» 1821.pdf (cerlalc.org)

4.3 La delimitación e individualización de una supuesta obra originaria bidimensional de 1.990 y su declaración como obra protegida por la Alzada en su fallo del 18 de diciembre de 2023, podría permitir la extensión del manto protector del Derecho de Autor a la supuesta creación derivada en tridimensional (1.995), sin embargo, no hubo declaratoria en la sentencia del 18 de diciembre de 2023 sobre la protección de una supuesta obra derivada tridimensional porque tampoco fue declarada la supuesta obra originaria bidimensional por el ad quem que le dio origen y a partir de la cual se extiende el manto protector, protección que podría haber declarado si Fernando Álvarez hubiese incorporado al debate procesal los dibujos y bocetos originarios de la obra bidimensional (1.990) y, por supuesto, haber solicitado en su petitorio la respectiva declaración de obra, originaria y derivada, susceptible de protección por el derecho de autor que le permitiese establecer al Juzgador la existencia de lo que dice en su sentencia creó Fernando Álvarez “como forma expresiva de su idea inicial”.

4.4 De haber declarado el Juzgador de segunda instancia la existencia y protección de una obra originaria bidimensional de 1.990, delimitada e individualizada, la instalación del inflable tridimensional ocurrida el 01 de diciembre de 1.995 en la Torre Banesco, ejecutada por MT Tecnología de Medios, C.A., debía estar condicionada entonces para esta última, a la obtención previa de Fernando Álvarez de una autorización de reproducción tridimensional (el inflable),

que manifiesta es la supuesta obra derivada (1.995) de una obra originaria bidimensional (1.990), sin embargo, no existe prueba en las actas procesales, conforme a la sentencia del 18 de diciembre de 2023, de autorización de uso o de licencia alguna conforme al artículo 53 de la Ley sobre el Derecho de Autor, ni se estableció en la letra del contrato de servicios del 03 de noviembre de 1.995, es decir, que formalmente fuese tratada como una obra derivada tridimensional susceptible de protección por el Derecho de Autor a los fines de su explotación, cuya: a. instalación, verificara el ejercicio del Derecho de Autor de comunicación pública, b. previa fabricación, verificara el ejercicio del derecho de reproducción y c. La necesaria adaptación a la altura, ubicación y proporcionalidad de la Torre Banesco, previa verificación del ejercicio del derecho de transformación y del derecho moral personalísimo de integridad para la adaptación de una obra que le asiste a un presunto autor, que haya permitido lícitamente ejecutar el referido contrato, autorizando a MT Tecnología de Medios, C.A. la fabricación del inflable tridimensional a través de una tercera persona jurídica, la sociedad extranjera Bigger Than Life INC., así como cualquier otra forma de explotación conforme a las normas de la Ley sobre el Derecho de Autor.

- 4.5** Los hechos transcritos de las actas procesales reproducidas en la sentencia del 18 de diciembre de 2023 describen la conducta del propio Fernando Álvarez para el año 1.995, la cual puede calificarse como no idónea en lo que corresponde al comportamiento de un buen padre de familia frente a su supuestas creaciones (bidimensional o tridimensional), porque si realmente se tratase de una obra susceptible de protección por el derecho de autor, como lo declaró en el libelo de la demanda, debió observar la Ley sobre el Derecho de Autor en cuanto a los requisitos para su uso aplicables a las obras derivadas conforme al principio extensivo de protección a partir de una obra originaria y, en consecuencia, la necesidad de declaratoria judicial de las obras protegidas, delimitándolas para que le asista el derecho de autor extensivo de la originaria a la derivada.

I.4 Conclusiones sobre el debate procesal sobre la supuesta protección de una OBRA (bidimensional y/o tridimensional)

1. Se desprende de la motivación de la sentencia del 18 de diciembre de 2023 que Fernando Álvarez no realizó todos los esfuerzos y actividades que haría un buen padre de familia para resguardar los derechos autorales que supuestamente le asisten como presunto creador de una supuesta obra originaria bidimensional venida en tridimensional y relacionada con la figura mitológica de San Nicolás frente a la sociedad mercantil MT Tecnología de Medios, C.A., que se encargaría de contratar a un tercero para fabricar la derivada (reproducirla) de forma tridimensional (encargo de servicio a la empresa extranjera Bigger Than Life INC.) como inflable e incluso comercializarla como objeto ornamental publicitario (contrato de servicio publicitario condicionado a compra-venta de inflable del 03 de noviembre de 1.995 celebrado con Banesco Banco Universal, C.A.) o realmente Fernando Álvarez era consciente de que el inflable tridimensional no era fruto de una creación intelectual originaria sino un bonito ornamento publicitario decembrino del San Nicolás mitológico como tantos otros que se comercializan y se exponen en la época decembrina propicios para realizar publicidad.
2. La descripción de una supuesta obra y los soportes entregados como depósito para la obtención del Certificado del Registro de Derecho de Autor, consistentes en dos (2) copias de una fotografía de un inflable de la figura mitológica del San Nicolás, con alteraciones en el saco identificado con la marca “Banesco”, instalado en la fachada de la Torre Banesco, de forma tridimensional en 1.995, para dar cumplidas las exigencias del Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor a los fines del registro, no es prueba suficiente de la existencia de una supuesta obra originaria bidimensional de 1.990, ni permite determinar su características individualizadoras, más allá, en el caso negado de que exista una obra originaria bidimensional, de mencionar como posible un momento histórico durante el cual pudo ocurrir la supuesta creación originaria bidimensional, indeterminada e indeterminable, no ubicable, no fijada, no expresada, no divulgada, no publicada, no visible, de imposible asociación en cuanto a su supuesto aspecto creativo con una expresión creativa humana, imposible de asociar con la identidad de una persona o huella creativa perteneciente a algún creador (persona física), indefinición de sus características que la pudieran individualizar,

relacionada con la universalmente conocida, reproducida, usada, explotada y por supuesto, inspiradora figura mitológica del San Nicolás, y por último, supuestamente creada durante el año 1.990, momento para el cual estaba vigente la Ley sobre el Derecho de Autor del 12 de diciembre de 1962 que exigía formalidades especiales como prueba de su existencia pública como es la posibilidad de que se puede reconocer visualmente para que la supuesta creación cumpla con el requisito de haber sido expresada mediante una forma de verificación a la vista, derecho primigenio que solo el autor originario, persona física puede ejercer y que conforme a los hechos debatidos en el proceso, según la motivación de la sentencia, no fueron objeto del debate, cuyo resultado decisorio es la inexistencia de una declaratoria de forma individualizada de la supuesta obra originaria bidimensional del año 1.990.

3. Conforme a las premisas relacionadas con los hechos alegados por Fernando Álvarez en el libelo de la demanda, según lo expuesto en la motivación de la sentencia del 18 de diciembre de 2023, referidas al origen bidimensional de una supuesta obra derivada en tridimensional en el año 1.995, no es posible advertir la existencia de la declaratoria del derecho de autor de una obra originaria bidimensional protegida por el derecho de autor. La existencia o no de una creación originaria bidimensional de 1.990 relacionada con la mitológica figura de San Nicolás conforme a los artículos 1° y 2° de la Ley sobre el Derecho de Autor, debe analizarse bajo la premisa de que en Derecho de Autor no existe obra sin autor, ni autoría sin titularidad, ni daño sin legitimación activa, como de forma explícita refiere el art. 7 de la Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos del Acuerdo de Cartagena “Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.” o en el 36 del Reglamento de la Ley Sobre Derecho de Autor “El goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley sobre el Derecho de Autor no están subordinados al cumplimiento de ninguna formalidad y, en consecuencia, el registro y depósito de la producción intelectual es meramente facultativo y declarativo no constitutivo de derechos.”
4. A decir del ad quem, en cuanto a que la mitológica figura de San Nicolás: «la han denominado como “San Nicolás de Megamedios”; por una parte, y por la otra como “San Nicolás Banesco”.», declaración transcrita de

su observación decisoria, sirve para reseñar que una supuesta obra sobre la cual Fernando Álvarez reclama derechos no existe de forma individualizada que puede ser identificada, al menos, por las propias partes en el proceso, pudiendo ser cualquier San Nicolás, cualquier inflable de San Nicolás, cualquier dibujo de San Nicolás según el lugar donde esté expuesto o según lo quieran relacionar con referencia a una marca, emblema, razón social o publicidad, lo que revela que difícilmente se puede desprender de la sentencia del 18 de diciembre de 2023 una supuesta obra porque no fue declarada ninguna obra de forma individual, ni bidimensional ni tridimensional, como supuesto objeto generador de la controversia.

5. Lo debatido en el proceso no le permitía al ad quem concluir en una decisión o sentencia que resolviera la controversia sobre el uso no autorizado de una supuesta obra relacionada con un San Nicolás, porque la sentencia no fue capaz de determinar y declarar la existencia de una obra originaria bidimensional (1.990) y su derivada en tridimensional (1995), de manera que la decisión del ad quem esta insuflada de contradicción y por tanto es inejecutable. Una decisión diferente por parte de la Sala Civil solo originaría una mayor inseguridad jurídica en el resto de la población que sin ninguna duda usa un inflable tridimensional de San Nicolás para diferentes propósitos comerciales, ornamentales, publicitarios y de festividad en el mes de diciembre de todos los años, por lo menos desde el siglo XIX después de Critos, por lo que, conforme a lo debatido en el proceso, el ad quem debió declarar sin lugar la demanda en virtud de la falta de solicitud de Fernando Álvarez de individualizar el objeto bidimensional de 1.990 que supuestamente derivó en tridimensional en 1.995, dependiendo la protección de este segundo objeto de la declaración del originario como obra.
6. La inexistencia de los dibujos y bocetos originarios de una supuesta obra bidimensional de 1.990 no aportados al debate procesal por Fernando Álvarez, deben considerarse prueba fundamental para poder determinar la preexistencia o no de una obra originaria susceptible de protección y cuya extensión pudiera estar relacionada con el inflable derivado en tridimensional de un “San Nicolás” (1.995). Esta es la razón por la que, instalado el inflable en la fachada externa, la fachada que da a la vía pública de la Torre Banesco en la Urbanización El Rosal y la autopista Francisco Fajardo; constituyese en el único soporte material derivado

de la supuesta obra, el único que podía ser reproducido, fotografiado, grabado y, por supuesto, son esas fotografías las usadas para el depósito y soporte de la descripción en la solicitud del certificado tramitado por Fernando Álvarez en la Oficina de Registro de la Producción Intelectual de la Dirección Nacional del Derecho de Autor (1.999); mismas fotografías usadas por Banesco Banco Universal para dar a conocer la exhibición del inflable publicitario fijado en la fachada de la Torre Banesco, en fin, se trata de la reproducción obtenida del encargo para el inflable de San Nicolás realizada en 1.995 conforme a la ejecución del contrato de servicio publicitario del 03 de noviembre de ese año. Al no promover Fernando Álvarez prueba de dibujos o bocetos, que permitieran demostrar la existencia una supuesta obra bidimensional originaria relacionada con un San Nicolás susceptible de protección por el Derecho de Autor (1.990) que pudiera arrojar a una supuesta obra tridimensional derivada de 1.995, esta última no puede beneficiarse del manto de protección extensiva del derecho de autor de la supuesta obra originaria de 1.990.

7. La aplicación del artículo 104 de la LSDA en el fallo del 18 de diciembre de 2023 establece una presunción iuris tantum de titularidad sustentada en el Certificado de Derecho de Autor de 1.999 otorgado por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, pudiéndose interpretar que, en el caso negado de la presunción de protección a través del citado certificado, la supuesta declaratoria de titularidad de derecho de autor debió recaer sobre una obra bidimensional de 1.990, la cual Fernando Álvarez no solicitó fuese declarada como tal, ni logró probar en el debate procesal su existencia mediante dibujos o bocetos, ni el Juzgador individualizó en su decisión del 18 de diciembre de 2023 con la finalidad que la declaratoria de una protección de la obra bidimensional originaria se pudiera extender a una derivada tridimensional como pudiera ser el inflable publicitario de 1.995. De manera que el instrumento del Certificado del Derecho de Autor no permite demostrar que exista una extensión de protección a partir del manto protector de la supuesta creación bidimensional a la tridimensional en donde, conforme al artículo 3 de la Ley sobre Derecho de Autor, se individualiza suficientemente como obra original para diferenciarla, no solamente de la originaria bidimensional, sino de cualquier otra creación derivada como el inflable tridimensional u objeto tridimensional relacionado con un San Nicolás de los que en la época de diciembre son expuestos en la mayoría de las

ciudades de los países del mundo en comercios, hogares, plazas, calles, centros comerciales, oficinas públicas y privadas, así como en fachadas de edificios.

II. A manera de conclusión

1. Sobre el listado de bienes inmateriales mencionados en el debate procesal y que fueron identificados en la sentencia del 18 de diciembre de 2023, relacionados con el dibujo, diseño, inflable de un San Nicolás, podemos afirmar que:

- 1.1 Todos los bienes materiales o inmateriales descritos o ninguno de ellos pudiera ser el bien jurídico objeto de la controversia sobre la cual Fernando Álvarez reclama indemnización de daños y perjuicios materiales por supuesta inobservancia de la sociedad crediticia MasterCard (Sucursal Venezuela) del presunto derecho de autor que recae sobre una supuesta obra relacionada con un San Nicolás sobre el cual el demandante Fernando Álvarez nunca solicitó lo declarasen protegido judicialmente, lo que delata la errónea aplicación por el Juzgador de los artículos 1 y 2 de la Ley sobre el Derecho de Autor sin adminicularlos con los artículos 3,4,5,6 y 7 ejusdem.
- 1.2 Es concluyente que era necesario para la resolución de la controversia que Fernando Álvarez aportara al debate procesal los soportes originarios (bocetos y dibujos) para su valoración a los fines de que el Juzgador, a solicitud del demandante, pudiera declarar la existencia de una obra originaria bidimensional supuestamente realizada en el año 1.990 que pudiera extender su manto protector a la obra derivada en tridimensional, en el caso de que se tratara de una obra protegible por el Derecho de Autor conforme a la Ley sobre Derecho de Autor
- 1.3 Es concluyente que no quedó delimitado el objeto de la controversia por falta de solicitud de Fernando Álvarez de la declaratoria judicial del Derecho de Autor de protección de obra, sea esta la bidimensional, la tridimensional o ambas, en consecuencia, no existe obra susceptible de protección por el Derecho de Autor originaria ni derivada sobre la cual pueda ejercer acciones de

indemnización por daños y perjuicios en caso de que se declare la inobservancia del derecho que le asistiría al titular del derecho de autor.

- 1.4 Es concluyente que no existiendo obra originaria susceptible de protección por el Derecho de Autor no puede existir declaratoria válida de protección de obra, ni puede existir manto extensivo de protección de una obra originaria bidimensional 1.990 a una supuesta obra derivada materializada o edificada de forma tridimensional en 1.995.
- 1.5 No quedó resuelto por el ad quem la controversia en la sentencia recurrida en cuanto a la verificación de la existencia de una obra originaria bidimensional de 1.990, así, como de una obra derivada en tridimensional del año 1.995 conforme al artículo 3 de la Ley sobre el Derecho de Autor, el Código Civil (artículo 546) y tratados internacionales en la materia suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, lo que hace inejecutable el fallo recurrido.
- 1.6 La falta de declaración de la existencia de una supuesta obra (bidimensional, tridimensional o ambas), sin delimitarla e individualizarla, origina una errada declaración de AUTOR, una falta de TITULARIDAD y una falta LEGITIMIDAD ACTIVA de derechos patrimoniales, por lo que no es viable declarar con lugar la acción de reclamación de daños y perjuicios materiales y morales incoada por Fernando Álvarez en virtud de la falta de individualización de una supuesta obra susceptible de protección por el Derecho de Autor, lo que hace inejecutable la sentencia por controvertida.

