

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA
VICERRECTORÍA DE POSTGRADO
ÁREA DE CIENCIAS JURÍDICAS**



**Trabajo de Investigación Final para optar por el título de
Magister en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías**

**Efectos de la Figura del Emplazamiento de Productos
en las Obras Cinematográficas en virtud de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial**

Sustentante:

Cristian Román Dickson Morales

Matrícula:

2009-5260

Asesor de contenido:

Gleirys Cruz

Asesor metodológico:

Jesús Michelén

**Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional
República Dominicana
Marzo, 2017**

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

**Decanato de Postgrado CSTA
Centro de Desarrollo Profesional**

Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías

**Efectos de la Figura del Emplazamiento de Productos
en las Obras Cinematográficas en virtud de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial**

“Yo, Cristian Román Dickson Morales, a través del presente documento, autorizo a la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra a reproducir total o parcialmente mi tesis, tanto en soporte físico como digital, y a ponerla a disposición del público, mediante cualquier medio conocido (físico, en línea) o por conocer. Cualquier reproducción de este documento no debe ser para uso comercial o de lucro.

Asimismo declaro, en mi calidad de autor de esta obra, que cedo de manera formal, gratuita, permanente y absoluta a la PUCMM todos los derechos patrimoniales, de forma no exclusiva, que ostento sobre mi creación, pudiendo expresamente la PUCMM explotarla a su mejor conveniencia, recibiendo si así fuere el caso, regalías por usos onerosos; que como autor exonero a la PUCMM de cualquier responsabilidad por reclamos en contra de lo creado y que autorizo a que la misma sea protegida mediante las vías que a tales fines establece la ley, indicando siempre mi calidad de autor”.

Fecha: _____ *Firma del autor:* _____

DEDICATORIA

A Dios,

Porque tu luz y Evangelio me han servido para ser una mejor persona y profesional.

A mi esposa, Melissa García de Dickson,

Porque tu amor y sacrificio fueron el apoyo que necesité en los momentos de investigación, redacción y corrección.

A mi hijo, Lucas Dickson García,

Porque tu sonrisa y alegría son la inspiración que motivan mi trabajo y esfuerzos.

A mi madre, Altagracia Morales Valdez,

Por tu amor, consejos y apoyo económico que me permitieron alcanzar esta meta.

A Mis Hermanos,

En especial a ti Rafael.

A mi Alma Mater, PUCMM/CSTA,

Por el conocimiento y facilidades brindadas en el estudio de esta maestría.

AGRADECIMIENTOS

A la Licda. Gleirys Cruz,

Que con su asesoría me esclareció el camino en el proceso investigativo de esta memoria final.

Al Dr. Jesús Michelén,

Porque con sus certeras observaciones pude mejorar mis conocimientos sobre la metodología de investigación.

A la Oficina DMAC / Despacho Jurídico,

Por su apoyo, comprensión y puesta a disposición de los libros de su biblioteca, los que fueron una valiosa fuente de información para la redacción de este trabajo investigativo.

Y a todos aquellos que, de una u otra forma, contribuyeron a la realización de este proyecto que hoy es una meta cumplida.

TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTOS	iv
RESUMEN	vii
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I: LA CINEMATOGRAFÍA Y EL EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTOS MARCARIOS EN LA OBRA CINEMATOGRAFICA	3
A. Breve historia de la cinematografía dominicana y el emplazamiento de productos .	3
1. Evolución de la legislación cinematográfica dominicana.....	7
1.1 El camino hacia una ley de cine.....	9
1.2. La obra cinematográfica de conformidad con la ley 108-10	12
1.3 Demás figuras introducidas por la ley 108-10	14
1.4 Instituciones creadas por la ley de cine	16
1.5 Incentivos y Exenciones Fiscales de la ley 108-10.....	17
2. Evolución de la legislación de propiedad industrial y de las regulaciones publicitarias relacionadas con el emplazamiento de productos	19
2.1 Evolución de la Legislación de Propiedad Industrial	20
2.2 Evolución de la legislación en materia publicitaria	25
B. La legislación dominicana y la protección de los derechos marcarios ante el emplazamiento de productos en la obra cinematográfica	31
1. Tipos de emplazamiento de productos y la configuración de la violación de los derechos marcarios.....	32
1.1 Las Clasificaciones del Emplazamiento de Productos.....	32
1.2 El Emplazamiento de Productos y la Violación de los Derechos Marcarios.....	36
2. Protección de la marca de conformidad con la ley 20-00, frente a un emplazamiento de producto infractor	39
CAPÍTULO II: PROBLEMÁTICAS, LÍMITES Y EXCEPCIONES DEL EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTOS MARCARIOS EN LA OBRA CINEMATOGRAFICA	44
A. Deficiencias de la legislación estudiada frente al emplazamiento de productos en obras cinematográficas, tendente a violar derechos marcarios	44
1. Problemáticas en la delimitación del ilícito.....	46

2. Límites y excepciones entre el emplazamiento de productos y la publicidad encubierta en la obra cinematográfica	49
B. Posibles soluciones a las problemáticas del emplazamiento de productos marcarios en las obras cinematográficas, a la luz de otros ordenamientos jurídicos	53
1. Los Casos de EE. UU y España	54
2. Posibles Soluciones que podrían aplicarse en el caso de República Dominicana.	64
CONCLUSIONES	66
BIBLIOGRAFÍA	68

RESUMEN

En esta investigación, se determina si el emplazamiento de productos incide positivamente en el desarrollo de la obra cinematográfica, tal cual la define la ley 108-10 para el fomento de la actividad cinematográfica. A su vez, se comprueba que dichos efectos pueden ser negativos cuando no existe un cuerpo legislativo que diferencie el emplazamiento de productos de la publicidad encubierta. Así, nuestra hipótesis es que actualmente en República Dominicana no existe legislación que regule el emplazamiento de productos, y en consecuencia, esta figura puede ser confundida con la publicidad encubierta, que sí está prohibida por ley. En ese tenor, basados en un estudio de la legislación de Estados Unidos y España, se confirmó que en República Dominicana no existe legislación que regule expresamente el emplazamiento de productos, ni tampoco legislación alguna de la cual pueda inferirse o interpretarse su control, de cara a diferenciar el emplazamiento de productos de la publicidad encubierta o subliminal. Por esto, tras constatar que la ley 20-00 es apta para sancionar las violaciones de derechos marcarios y los actos de competencia desleal relacionados a signos distintivos, se llegó a la conclusión que una solución viable sería la creación de una ley general de publicidad que establezca unos estándares mínimos para el ejercicio de la actividad publicitaria, entre los cuales se regule el emplazamiento de productos como ocurre en España.

Palabras Clave: emplazamiento de productos, ley 20-00, propiedad industrial, obra cinematográfica, cine, publicidad encubierta, República Dominicana, Estados Unidos, España.

INTRODUCCIÓN

La obra cinematográfica, desde la promulgación de la ley 108-10 sobre fomento de la actividad cinematográfica, es una creación del ingenio humano que representa una importante fuente de enriquecimiento para sus titulares y productores. En tal sentido, de cara a su explotación, entre las muchas técnicas de marketing publicitario de las cuales puede ser objeto, una de ellas es el centro de nuestra investigación: el emplazamiento de productos marcarios. A la luz de la ley 20-00 sobre propiedad industrial, con miras a salvaguardar los derechos marcarios de los titulares, se hace necesario un análisis para determinar si la legislación existente es capaz de defender los derechos marcarios ante un emplazamiento de productos abusivo, desleal, o simplemente inobservante de las normas legales que rijan la materia, así como para comprobar si dichas normas delimitan las diferencias entre el emplazamiento de productos y la publicidad encubierta o subliminal.

En razón de esto, pretendemos alcanzar los siguientes objetivos: primero, queremos aportar al conocimiento dominicano una investigación que permita delimitar de forma certera qué es el emplazamiento de productos. En segundo lugar, determinaremos si en República Dominicana existe una legislación que regule esta figura, o de la cual al menos pueda inferirse su regulación. En ese orden, pretendemos corroborar si la legislación existente es capaz de proteger los derechos marcarios, ante las posibles violaciones que ocurran en un emplazamiento de productos. Luego, es nuestra intención indicar cómo se clasifica esta figura según la doctrina existente. Asimismo, indicaremos cuáles son las condiciones que debe cumplir esta figura para ser legítima. En ese orden de ideas, puntualizaremos los elementos que la diferencian de la publicidad encubierta o subliminal; y en último término, señalaremos cuáles serían las posibles soluciones aplicables al caso de la República Dominicana, en el supuesto que no exista normativa en materia de regulación del emplazamiento de productos.

Partiendo desde lo más general hasta individualizar la sustancia misma del problema, se realiza esta investigación basados en el método francés de investigación y en el método de investigación observacional, que centrado en el estudio de los casos de República

Dominicana, Estados Unidos y España, pretende, con relación al emplazamiento de productos, analizar el estado actual de la legislación vigente, para determinar de una forma objetiva el tratamiento que ésta da a la figura del emplazamiento de productos realizado en obras cinematográficas. Para estos fines, nos hemos nutrido de una bibliografía diversa e internacional, principalmente de origen español y norteamericano, centrada en doctrina, legislaciones y sentencias de otros ordenamientos jurídicos que tratan el tema estudiado, con miras a pensar fuera de la tradición francesa para apreciar otros criterios que también son influyentes y convergentes en la realidad dominicana, ya que en nuestro país poco se ha escrito sobre este tema.

De esta manera, en el primer capítulo de esta memoria final, puntualizaremos los orígenes históricos de la cinematografía dominicana y el emplazamiento de productos a nivel internacional, en aras de establecer su relación y esquematizar la evolución legislativa dominicana hasta el ordenamiento jurídico existente en la actualidad, con la intención de comprobar si dicho ordenamiento cuenta con un sistema que proteja los derechos marcarios. En el segundo capítulo, nos enfocaremos en resaltar las deficiencias y vacíos legales encontrados en la investigación, con miras a señalar las soluciones que podrían aplicarse al caso de la República Dominicana, a través del estudio del ordenamiento jurídico español y norteamericano, en materia de emplazamiento de productos y publicidad encubierta o subliminal.

Esperamos que los resultados de nuestra investigación, sirvan para la edificación de todos aquellos que deseen ahondar en el tema del emplazamiento de productos y su relación con las obras cinematográficas.

CAPÍTULO I: LA CINEMATOGRAFÍA Y EL EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTOS MARCARIOS EN LA OBRA CINEMATOGRAFICA

En este primer capítulo, en primer lugar nos enfocaremos en delimitar brevemente los orígenes históricos de la cinematografía dominicana y de la técnica publicitaria denominada emplazamiento de productos, de manera especial dentro del reglón de la actividad cinematográfica.

En segundo término, nos enfocaremos en estudiar la legislación de la República Dominicana en materia de propiedad industrial y actividad publicitaria, a fin de comprobar si existen regulaciones para el uso de la técnica del emplazamiento de productos en las obras cinematográficas, y si dichas regulaciones protegen los derechos marcarios del titular y de los terceros frente a un uso abusivo o no autorizado de dicha técnica, a la luz de las disposiciones de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

A. Breve historia de la cinematografía dominicana y el emplazamiento de productos

La cinematografía, como actividad cultural y séptimo arte, tuvo su origen en Francia con las primeras proyecciones de los hermanos Lumière, el día 28 de diciembre de 1895. Sin embargo, no es sino hasta el año 1900 que en República Dominicana es conocida la invención de los hermanos Lumière, que inició su estrellato con la primera proyección realizada en nuestro país en el Teatro Curiel de la ciudad de Puerto Plata. Desde entonces, en el ámbito dominicano surgieron una serie de proyecciones que fueron creando una ansia local por el séptimo arte: «Excursión de José Diego en Santo Domingo» (1915) de Rafael Colorado; «La Leyenda de la Virgen de la Altagracia» (1922), «República Dominicana» (1923) y «Las Emboscadas de Cupido» (1924), todas éstas de la autoría del cineasta Francisco Palau.

A partir del año 1924, el cine dominicano no tuvo mayores progresos hasta que devino en el culto al dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien bajo su régimen fomentó la legislación y actividad cinematográfica como estrategia propagandista de sus ideales

políticos. De tal suerte que «en los años treinta y durante la década de los cuarenta, se fortaleció considerablemente la industria del cine, sobre todo con la invención del cine sonoro, el cual transformó el séptimo arte impactando más a los espectadores»¹. Aquella mejora de la industria correspondió también con el posicionamiento de Estados Unidos como potencia mundial, concluida la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, lo cual le otorgó un puesto predominante en los mercados internacionales, y entre todos esos privilegios, resaltaban la capacidad de programar las salas de cine en la mayoría de los países occidentales; la tendencia la marcaba Hollywood, y su fama llegó a conocerse bajo el sello «made in USA».

Así, no es sino hasta el año 1963 que el dramaturgo Franklin Domínguez pone en circulación la película «La Silla», que fue una verdadera crítica a la opresión que ejercía la élite trujillista sobre el pueblo dominicano. Sin embargo, fuera de este valiente intento, no es sino hasta el año 1988 que vuelve a atestigüarse una nueva obra cinematográfica, la cual se titulaba «Un Viaje de Ida», que fue producida por el cineasta Agilberto Meléndez. De tal suerte que la transición del cine dominicano hacia un producto de mercado, se consolidó con el largometraje «Nueba Yol: Por Fin Llegó Balbuena» (1995), el cual puede catalogarse como la única película dominicana rentable en su tiempo².

En consecuencia, iniciada la década del año 2000 y debido a las presiones culturales de Estados Unidos, en República Dominicana el cine se caracteriza por una dualidad, el devenir entre el «showbusiness» de Hollywood versus la manifestación artística de la cinematografía, opuestos que son recibidos por el espectador sin distinción aparente, debido a la fuerte publicidad mediática que reciben las obras cinematográficas que se caracterizan por ser un espectáculo comercial, pues la intención de Hollywood, desde su fundación, fue hacer del cine un gran negocio³.

¹ René Fortunato, *Escritos sobre cine* (Santo Domingo: Editorial Corripio. 2012), 18.

² Félix Manuel Lora, *Encuadre de una identidad audiovisual, evolución y perspectivas en República Dominicana* (Santo Domingo: Editorial, Valdivia, 2007).

³ René Fortunato, *Escritos sobre cine*, 20.

En el caso del emplazamiento de productos, tras el origen de la cinematografía, la actividad publicitaria constituyó un gran avance en términos de promoción de la información y las opiniones referenciales sobre productos marcarios. Este fenómeno, que en primer término empezó con la invención de la radio, y que posteriormente fue evolucionando desde las producciones televisivas hasta los grandes hitos de la telecomunicación y los audiovisuales, encontró su auge con la invención de los ordenadores, tablets, teléfonos inteligentes, las Smart TVs y las consolas de videojuegos que hoy componen nuestro día a día⁴.

Es así que, dentro de todo este contexto tecnológico e informativo, el emplazamiento de productos surge como «la inclusión pagada [...] de productos y marcas identificadas, a través de medios audio y/ visual, dentro de la programación de los medios de comunicación de masas»⁵; el cual, de manera especial en la actividad cinematográfica, en mayor o menor medida ha estado presente como consecuencia de la búsqueda del realismo cinematográfico. Sin embargo, no toda aparición de signos distintivos en una película es sinónimo de emplazamiento de productos. La mera filmación de una producción en medio de una calle, —donde es altamente probable que puedan identificarse signos distintivos de diversa índole (marcas, nombres comerciales, rótulos, emblemas, etc.)—, no puede interpretarse como la ejecución de un acuerdo comercial entre los productores cinematográficos y los titulares de los signos distintivos que aparecen, ya que en este caso dichos objetos o apariciones son elementos necesarios para la trama de la película, es decir, son parte del escenario donde se filma la producción, conociéndose esto como los famosos «props», elementos que son totalmente distintos de lo que es el emplazamiento de productos. Dicho concepto no surge en la industria publicitaria hasta los años ochenta, y el primero en emplearlo fue Harmetz (1983), si bien en Hollywood el término ya era utilizado⁶.

⁴ Isabel Ramos Herranz, *La publicidad en el sector audiovisual* (España: Editorial Aranzadi, 2015), 13.

⁵ José Terrano Palazón y Enrique Flores López, “La actitud del consumidor hacia el emplazamiento del producto: estudio empírico del consumidor francés y español”, *XIX Encuentro de profesores universitarios de marketing* (Vigo: Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing, ESIC, 2007), 7.

⁶ Juan Salvador Victoria Más, Alfonso Méndiz Noguero y José Borja Arjona Martín, “El nacimiento del emplazamiento de producto en el contexto de la i guerra mundial: hollywood y el período 1913-1920 como

En tal sentido, para hablar sobre el origen del emplazamiento de productos en obras cinematográficas, en los últimos treinta años de actividad publicitaria se han establecido dos teorías sobre su surgimiento: la teoría minimalista, que fija su comienzo en la década de 1940; y la teoría maximalista, que sustenta que el emplazamiento de productos ha existido desde la invención de la cinematografía. En ese orden de ideas, ciertamente la postura minimalista ostenta muy buena aceptación. Investigadores como Spillman (1985), Reed (1989), Nebenzhal y Secunda (1993) Baker & Crawford (1995), Baños y Rodríguez (2003) y Del Pino y Olivares (2006) defienden que «Alma en Suplicio» (Mildred Pierce, 1945), dirigida por Michael Curtiz, es el primer ejemplo de emplazamiento de productos, basándose en que la productora del filme asegura que en la producción se obligó a presentar en algunas escenas el whisky Jack Daniels a cambio de una contraprestación económica.

A pesar de esto, no todos los autores coinciden. Victoria, Méndiz y Arjona (2013), argumentan que en «Alma en Suplicio» no existe emplazamiento de producto, pues basta observar la película, —disponible en DVD desde el año 2003—, para comprobar que en ninguna de las etiquetas de los whiskies que aparecen en el filme, puede apreciarse la etiqueta del whisky Jack Daniels. En razón de esto, la postura maximalista ha ganado fuerza entre autores como Newell, Salmon y Chang (2006), quienes han sostenido que desde 1896 se conocen registros de emplazamiento de productos en obras cinematográficas; esto es en la obra «Lausanne, Défilé de 8e Batallion», de los inventores del cinematógrafo, los hermanos Lumière, donde es apreciable un letrero promocional del jabón Sunlight, el cual está colocado en una posición estratégica con relación al enfoque de la cámara⁷.

¿Cuál fue la táctica empleada que permitió ubicar el emplazamiento de producto? En una escena de la película, en tanto acontecía un desfile, un vendedor con carretilla se abrió paso entre la gente, y estando en primera fila, en su carretilla resaltaba el jabón de baño Sunlight, gracias a la posición estratégica de los actores y la cámara. Tal emplazamiento de producto es uno de los más antiguos y documentados, no solo por la misma empresa

marcos de referencia”, *Historia y comunicación social* (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2013), 141.

⁷ Juan Salvador Victoria Más, Alfonso Méndiz Noguero y José Borja Arjona Martín, “El nacimiento del emplazamiento de producto”.

precursora, sino por los archivos de Unilever de Inglaterra, así como por los textos del señor Lavanchy Clark, que en su tiempo en vida fue el negociante suizo que distribuía por toda Europa las películas de los hermanos Lumière, —quien también, dicho sea de paso, era representante de ventas de la compañía Sunlight en su tierra natal. En consecuencia de lo anterior, para los autores Victoria, Méndiz y Arjona (2013), si bien no puede hablarse de un origen maximalista del emplazamiento de productos en la obra cinematográfica, sí puede afirmarse que existen casos puntuales y documentados de su uso desde los inicios de la actividad cinematográfica⁸.

Como resultado de esto último, los ejemplos de emplazamiento de productos en obras cinematográficas no han cesado, pues desde el año 1940 las agencias publicitarias incursionaron en el uso de esta técnica, y desde la década de los años ochenta la han convertido en una industria que, a pesar que es difícil medir sus efectos, para autores como McDonnell y Drennan (2010) es una industria multimillonaria de rápido crecimiento. De acuerdo al sondeo de la empresa de investigación PQ Media,

... los emplazamientos globales de productos que fueron pagados se valoraron en \$3,07 billones solo en el año 2006, con emplazamientos de productos mundiales no remunerados, valorados en aproximadamente \$6 mil millones de dólares en el año 2005 y \$7,45 mil millones en el año 2006⁹.

En ese tenor, se espera que los números de las remuneraciones por este concepto sean capaces de superar incluso a los de la publicidad tradicional en los próximos años.

1. Evolución de la legislación cinematográfica dominicana¹⁰

Si bien es cierto que la Era de Trujillo fue una época de opresión, excesos y abusos, no menos cierto es el hecho que en dicho periodo la cinematográfica vivió cierto progreso

⁸ Juan Salvador Victoria Más, Alfonso Méndiz Noguero y José Borja Arjona Martín, “El nacimiento del emplazamiento de producto”.

⁹ Kaylene Williams, Alfred Petrosky, Edward Hernández y Robert Page Jr, “Product Placement Effectiveness: Revisited and Renewed”, *Journal of Management & Marketing Research* (Tampa: University of Tampa, 2011), 4, [mi traducción].

¹⁰ Cristian Román Dickson Morales, *Las leyes 108-10 y 65-00 frente a la piratería de la obra cinematográfica* (Memoria Final de Licenciatura en Derecho, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2013), 5-23, actualizado al 6 de marzo de 2017.

técnico y legislativo, que a pesar de los estrictos controles, permitió la promulgación de la ley 1951 sobre Reglamentación de Espectáculos Públicos y Emisiones Radiofónicas, que en ese entonces creó la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, órgano que, dentro de sus funciones, regulaba la proyección de obras cinematográficas. En este sentido, para las proyecciones cinematográficas se requería un permiso previo de operación, que convenientemente, para ser expedido debía contar con la aprobación del Poder Ejecutivo. Tales disposiciones, pues, no se inspiraban en el fomento de la cinematografía, sino en la represión y el control de la libertad de expresión y la promoción de los ideales políticos, con miras a controlar las amenazas contra el régimen dictatorial.

Sin embargo, a pesar de su ambigüedad jurídica, y la facultad que otorgaba a la Comisión para prohibir la exhibición de un filme que a su criterio fuera de corte comunista, dicha ley dista de ser completamente negativa. Su lado positivo es que aportó regulaciones sobre la clasificación del contenido apto para menores y adultos, dependiendo de la carga sexual y de violencia de los mismos. La fijación de un sistema sancionador, así como la creación de un sistema de registro de los permisos otorgados, configuró cierta institucionalidad sobre la actividad cinematográfica, que hasta ese entonces, no se encontraba tan regulada. Subsecuentemente, con la promulgación del Reglamento 5906 de la ley 1951 en fecha 5 de julio de 1949, se creó la exigencia del idioma español en las películas a proyectarse en las salas de cine del país —del cual habla el artículo 3 de la referida ley—, para que, si no podía traducirse al español el filme, por lo menos éste contara con subtítulos en español.

Arribado el año 1954, la Comisión Nacional del Espectáculos Públicos y Radiofonía pasó a ser dependencia de la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes, mediante la ley 4003, que luego instó la modificación del artículo 6 de la ley 1951, para que las películas se clasificaran con las siglas sin restricción (S/R), las de adultos y menores de edad acompañados con (A) y las prohibidas para menores de 16 años con (X o H). A su vez, en el mismo año, se promulgó el Reglamento 995 que derogó al anterior Reglamento 5906 de la ley 1951, conservando gran parte del contenido del anterior decreto con someras modificaciones. A pesar de esto, la censura previa continuó en el texto legal.

Con posterioridad, el 21 de junio de 1957 se publicó la ley 4712, la cual cambió la clasificación del contenido para adultos, aumentando la edad mínima de 16 a 18 años. A la luz de esto, se diferenció la prohibición entre los filmes para una mayor eficacia. Así, la nueva nomenclatura contaba con la clasificación sin restricción (S/R); apta para adultos y menores acompañados (A); prohibida para menores de 12 años (H); prohibida para menores de 14 años (N.A.); prohibida para menores de 16 años (X); prohibida para menores de 18 años (M); y prohibida para hombres o mujeres menores de 18 años (M.S. y H.S. respectivamente)¹¹.

1.1 El camino hacia una ley de cine

Una vez derrocado el régimen Trujillista, en fecha 15 de diciembre de 1962 fue emitida la ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, la cual abarcó la libertad de ideologías en las publicaciones literarias, lo cual irrevocablemente influyó de manera indirecta sobre la actividad cinematográfica. A la luz de esto, el modelo prohibitivo y represor evolucionó hacia un esquema que buscaría eliminar la censura previa y la conservación del patrimonio cultural dominicano. De lo anterior resultó la ley 318 de 1968 sobre Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento 4195 del 20 de septiembre de 1969, que concretizó dicha aspiración del legislador, ya que dicha ley pretendía otorgar la protección del Estado sobre todo bien que fuera considerado patrimonio cultural bajo los criterios pertinentes¹².

Ley 318 de 1968 sobre Patrimonio Cultural de la Nación fue, pues, una prefigura de uno de los objetivos de la actual ley de cine, que pretende conservar y promover la obra cinematográfica, como una expresión de nuestra cultura y memoria colectiva¹³. La individualización de la legislación en materia de cine, prosiguió cuando el 25 de marzo de

¹¹ Luís Gil Abinader, “Industria del celuloide: legislación y debates parlamentarios”, *Gaceta Judicial* 16, N^o 313, (2012), 32.

¹² Ley 318 sobre Patrimonio Cultural de la Nación (Gaceta Oficial No. 9086 del 12 de junio de 1968), Art. 7.

¹³ Ley 108-10 Para el fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana, modificada por las Leyes 257-10, 253-12 y 82-13 (Gaceta Oficial No. 10580, del 10 de agosto de 2010), Art. 4 párrafo 4.

1971 se promulgó el Reglamento 824, que derogó el Reglamento 995 del 13 de julio de 1955, que trasladó la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Telecomunicaciones a la entonces Dirección General de Correos y Telecomunicaciones. En este punto, la modificación del artículo 1 de la ley 471 fue un importante cambio en el sistema, ya que eliminó la clasificación de los filmes para sustituirlos por una lista de las películas que tenían prohibida su exhibición en el país.

Si bien con el Reglamento 4306 de 1974, se reformó la composición de los miembros de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Emisiones Radiofónicas, con la ley 142-87 de 1987 «la próxima etapa en torno a la legislación cinematográfica surgió [...] con la adopción de un modelo de exención fiscal en beneficio de las producciones audiovisuales»¹⁴. Aquella ley eliminó todo tipo de derechos de aduanas, tasas, aranceles y demás impuestos de importación al consumo, en lo relativo a la importación de materiales, maquinarias y equipos, que sean requeridos por las productoras para su incursión en los medios audiovisuales y cinematográficos, incluyendo los documentales y los noticiarios de televisión¹⁵. Sin embargo, dichas disposiciones no entraron en vigencia debido a la Ronda de Uruguay y la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que en razón de los lineamientos internacionales no permitieron la aplicación de esa legislación, que fue derogada por la ley 14-93, que en adición gravó con un impuesto único del 3% a dichas importaciones, lo que representó un retroceso en materia de fomento del cine.

En ese orden cronológico, la ley general de educación 66-97 confirió a la Secretaría de Estado de Educación y Cultura la responsabilidad de proteger y difundir el patrimonio cultural dominicano, ampliándose esta potestad mediante la ley 41-00, que le confirió la tarea de coordinar el Sistema Nacional de Cultura de la República Dominicana, a los fines de pautar planes y políticas de incentivo de la cultura dominicana y los proyectos de

¹⁴ Luís Gil Abinader, “Industria del celuloide: legislación y debates parlamentarios”, 33.

¹⁵ Ley 142-87, que modifica los Arts. 1 y 5 de la ley 793 del año 1978, que libera de impuestos la importación de maquinarias y equipos para la instalación y funcionamiento de los medios de comunicación social (Gaceta Oficial No. 9423, del 22 de diciembre de 1987), Art. 1.

desarrollo cultural¹⁶. En virtud de lo anterior, las políticas de fomento del cine se retomaron. Con la ley 147-00 sobre Reforma Tributaria, se pautó que los servicios de educación y cultura quedarían exentos del pago del Impuesto sobre las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)¹⁷, pero después el Decreto 196-01 gravó con un 12% del ITBIS las presentaciones o espectáculos artísticos, para que más tarde el Decreto 274-01 restituyera la referida exención tributaria.

De esta manera, el 17 de septiembre del 2004, la propuesta de una ley de cine empezó a circular con la creación de la Dirección Nacional de Cine (DINAC) y la Comisión Especial para la Composición de un Proyecto de ley de cine. Dicha comisión estuvo conformada por entendidos en la materia, entre ellos los dominicanos René Fortunato, Carlos Francisco Elías, Arturo Rodríguez y el colombiano Gonzalo Castellanos Valenzuela —quien redactó la ley de cine de su país de origen—. El 21 de febrero de 2007 se ultimó la redacción del primer anteproyecto de la ley. La Comisión Permanente de Educación y Cultura conoció del proyecto, pero éste perimió el 15 de agosto del 2007. El 27 de agosto del 2008 fue reintroducido, y el 23 de septiembre del mismo año fue aprobado y remitido a la Cámara de Diputados. Allí, el proyecto perimió y fue reintroducido el 6 de noviembre de 2009, y esta vez tuvo que coexistir con dos anteproyectos más de ley de cine, con los cuales terminó fusionándose. En las sesiones ordinarias del 9 y 15 de diciembre de 2009, fue conocida la última versión del texto que en fecha 11 de febrero de 2010 fue recibido por una Comisión Especial en Senado de la República. El texto modificado fue comunicado a la Cámara de Diputados en fecha 22 de julio de 2010, donde finalmente fue aprobada la iniciativa 08690, que fue escalada al Poder Ejecutivo, que la promulgó bajo el título de ley 108-10 para el Fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana, con el objeto de incentivar el crecimiento progresivo y armónico de la industria cinematográfica dominicana, mediante el estímulo fiscal de la inversión extranjera y local¹⁸.

¹⁶ Ley 41-00 que crea la Secretaría de Estado de Cultura (Gaceta Oficial No. 10050, del 22 de junio del 2000), Arts. 3.

¹⁷ Ley 147-00 sobre Reforma Tributaria (Gaceta Oficial No. 10040, del 27 de diciembre del 2000), Art. 1.

¹⁸ Ley 108-10, Art. 2.

Entre las modificaciones que ha sufrido la ley 108-10, que actualmente es el marco regulador de la obra cinematográfica, combinada conjuntamente con la ley 65-00 sobre derecho de autor —la cual no es objeto de estudio de la presente investigación, pero inevitablemente tendremos que hacer mención de ella en algunas ocasiones—, se encuentran la inclusión de las películas para televisión, series, miniserias de televisión a nivel nacional e internacional, documentales, telenovelas y videos musicales dentro del renglón aplicable a la solicitud de exenciones fiscales, a través de la ley 257-10 de fecha 18 de noviembre del año 2010¹⁹; la promulgación del decreto 370-11 en fecha 13 de junio del 2011, que instituye el Reglamento de aplicación de la ley 108-10; y las modificaciones introducidas en la ley 108-10 en materia tributaria por la ley 253-12 para el Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo y la ley 82-13 de fecha 27 del mes de junio de año 2013, que modifica el artículo 39 de la ley de cine y el artículo 34 de la ley 253-12.

1.2. La obra cinematográfica de conformidad con la ley 108-10

Para tratar el emplazamiento de productos en filmes cinematográficos, primero debemos conocer la conceptualización existente de lo que es una obra cinematográfica. En ese orden, si bien la ley de cine dominicana es muy famosa por los incentivos fiscales que ofrece para estimular la industria cinematográfica, entre ellos los incentivos de inversión en cinematografía; estímulo a la reinversión; crédito fiscal transferible; incentivos a los exhibidores cinematográficos; incentivos a estudios cinematográficos; incentivo a los proveedores de servicios técnicos especializados; y exenciones del ITBIS, no menos cierto es el hecho que dicha legislación posee elementos importantes que modificaron el derecho de autor de las obras audiovisuales, y en consecuencia, de la obra cinematográfica. Es por esto, que en esta parte tocaremos lo referente a la obra cinematográfica y demás instituciones y figuras creadas por la ley, si bien nos referiremos brevemente a sus elementos fiscales, a modo de conocimiento general, pues los mismos no son objeto de nuestro estudio.

¹⁹ Luis Gil Abinader, “Industria del celuloide: legislación y debates parlamentarios”, 35.

En tal sentido, aunque la ley 108-10 constituyó un progreso legislativo en materia de estímulo de la producción cinematográfica, en honor a la verdad ésta contiene ciertos puntos que podrían mejorarse. A modo de ejemplo, «la definición del concepto de cine brilla por su ausencia»²⁰, ya que en ninguna de sus disposiciones define de manera precisa su objeto de protección; se versa sobre la industria cinematográfica, pero no se aborda el cine como actividad artística, motivo por el cual, la ley es más conocida por sus extensiones fiscales que por la regulación pormenorizada de la cinematografía, esto último a criterio del cineasta René Fortunato.

En esa consonancia, el cine puede definirse como el arte de las imágenes en movimiento, las cuales filmadas mediante los equipos propios de la actividad cinematográfica, permiten grabar y promocionar un guion ejecutado por los diversos actores del sector²¹. En base a esto, podemos inferir que la obra cinematográfica se encuadra dentro de las obras audiovisuales, que la ley 65-00 sobre derecho de autor define como:

... toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, que den la sensación de movimiento, con o sin sonorización incorporada, destinada esencialmente a ser mostrada a través de dispositivos apropiados o de cualquier otro medio de proyección o comunicación de la imagen y el sonido²².

En razón de dicha disposición, es obvio que la obra cinematográfica se incluía dentro de las obras audiovisuales, pero actualmente, en virtud de la ley 108-10, existe una ligera distinción. Las obras cinematográficas se describen como obras complejas que son protegidas como un tipo muy particular de obra en colaboración, independientemente de los elementos que concurran para su elaboración²³. En palabras de nuestra propia ley de cine, la obra cinematográfica es una obra propia del lenguaje cinematográfico, que versando sobre hechos reales o imaginarios, puede ser percibida por las personas a través de los soportes en

²⁰ René Fortunato, *Escritos sobre cine*, 22.

²¹ Pedro Miguel Lamet, José María Rodenas y Domingo Gallego, *Lecciones de cine -introducción y teoría-*, Tomo I (España: 1968), 40.

²² Ley 65-00 sobre Derecho de autor, modificada por la ley 424-06 sobre implementación del tratado de libre comercio DR-CAFTA y ulteriormente por la ley 2-07 (Gaceta Oficial No. 10056, del 24 de agosto de 2000), Art. 16 párrafo 13.

²³ Delia Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos* (Argentina: Ediciones UNESCO, 2006), 89.

que sea fijada, sea filmación, videos, DVDs, Blue Ray o cualquier otro soporte, aunque siempre orientada a que sea proyectada principalmente en salas de cine²⁴. Por esto, la ley 108-10 crea la distinción de que toda obra cinematográfica es una obra audiovisual, pero no todo audiovisual es una obra cinematográfica. De tal suerte que, a los fines impositivos, la obra cinematográfica se registrará por la ley 108-10, y para fines de protección de sus derechos de autor, se defenderá en base a las disposiciones de la ley 65-00.

Basado en esto, el elemento diferenciador entre la obra cinematográfica y la obra audiovisual será que aquella cumpla con los requisitos de la ley 108-10 para que pueda ser considerada como obra cinematográfica dominicana. Así, la ley 108-10 divide la obra cinematográfica en tres tipos: cortometrajes, que tienen duración máxima de 25 minutos; medimetrajes, que tienen un mínimo de 25 minutos hasta un máximo de 75 minutos; y largometrajes, que tienen un mínimo de 75 minutos. En adición, en su artículo 7 párrafo 16 dicha ley determina que para que un audiovisual se considere obra cinematográfica dominicana debe estar en grabada en idioma español; que su duración esté comprendida dentro de los límites de la ley; que el capital dominicano invertido no sea inferior al 20% del presupuesto de grabación; que participe al menos un productor dominicano en el rodaje; que cuente con la participación mínima de talentos dominicanos establecidos por la ley, excepto en los casos que el género de la obra no requiera actores²⁵.

1.3 Demás figuras introducidas por la ley 108-10

Dentro de los demás cambios que ha producido la ley 108-10, encontramos la figura del productor cinematográfico. Éste no se reglamentaba de forma tan rigurosa en la ley 65-00 sobre derecho de autor, pero desde la promulgación de la ley de cine, este último cuenta con la obligación de registro en el Sistema de Información y Registro Cinematográfico Dominicano (SIRECINE), sin detrimento de las demás obligaciones fiscales que le impone la ley. De esta manera, el productor cinematográfico puede definirse como la persona física o jurídica que ostenta la responsabilidad de ejecución y coordinación de todos los recursos

²⁴ Ley 108-10, Art. 7 párrafo 15.

²⁵ Ley 108-10, Art. 7 párrafo 16.

requeridos para la producción de una obra cinematográfica²⁶. Por tanto, salvo pacto en contrario, por disposición legal es «el sujeto que financia la obra y asume el riesgo de la producción, [...] [poseyendo], a su vez, todos los derechos y obligaciones sobre la obra futura y sobre todos y cada uno de los elementos integrantes de la misma»²⁷.

A modo de colofón, entre las obligaciones que le encomienda la ley están el deber de inscripción en el Registro Nacional de Agentes Cinematográficos; obligación de registrar la obra cinematográfica en el Registro Nacional de Obras Cinematográficas y Audiovisuales, con miras a obtener el Certificado de Nacionalidad Dominicana; el registro de guiones en la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA); elaboración de los contratos de cesión de derechos de autor, contratos de trabajo, planificación de rodajes, presupuestos y contabilidad; control de las nóminas de pago de los trabajadores; contratación de póliza de seguros de responsabilidad civil, para solventar cualquier daño a tercero durante la grabación del filme; cumplimiento de las obligaciones societarias, en caso de ser una persona moral²⁸.

En ese orden de ideas, la ley 108-10 es clara al delimitar las etapas de la producción cinematográfica, como el sistema ordenado de procesos que darán origen a la obra cinematográfica, dividido en las etapas de investigación o pre-producción, producción y post-producción, incluyendo las etapas de promoción y distribución que están en manos del productor cinematográfico²⁹. De este modo, el Reglamento 370-11 coincide al fijar que en la preproducción se toman las medidas de selección de locaciones, reparto y equipo técnico; en la producción se realiza el filme y en a post-producción se produce el ensamblaje, edición y transferencia de datos, para luego pasar a la promoción y venta³⁰.

Con miras a regular y estimular a los dueños de salas de cine, la ley 108-10 los ha clasificado como exhibidores cinematográficos, los que pueden ser titulares de salas de cine

²⁶ *Ibíd.*, Art. 7 párrafo 22.

²⁷ Ángel Luís Alonso Palma, *Propiedad intelectual y derecho audiovisual* (España: Ediciones CEF, 2013), 171.

²⁸ Edwin Espinal Hernández, “Aspectos nodales de la ley de cine”, *Gaceta Judicial* 16, N° 313 (2012), 8.

²⁹ Ley 108-10, Art. 7 párrafo 21.

³⁰ Edwin Espinal Hernández, “Aspectos nodales de la ley de cine”, 10.

o salas de arte, cine alternativo y experimental, con obligaciones que de no cumplirse violarían los derechos de los productores cinematográficos, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley. Lo más importante de esto, es la definición de sala de cine, entendida como un «local abierto al público, dotado de una pantalla de proyección que mediante el pago de un precio o cualquier otra modalidad de negociación, confiere el derecho de ingreso a la proyección de películas en cualquier soporte. Este concepto es análogo al de “pantalla” o “sala de exhibición”»³¹; distinto a lo que es una sala de arte, cine alternativo y experimental, que es entendido como un espacio público destinado a crear nuevas audiencias, que aprecien el cine como expresión artística y no se engloben dentro del «showbusiness» de las películas comerciales³². El uso de esta clasificación parece muy pertinente, ya que garantiza el pago de las regalías que competen a los productores cinematográficos por las obras proyectadas, así como aseguran el porcentaje de cuota pantalla que tiene que reservar el exhibidor para la proyección de filmes dominicanos.

1.4 Instituciones creadas por la ley de cine

Entre las instituciones creadas por esta ley, que ciertamente pueden repercutir sobre el emplazamiento de productos en obras cinematográficas, encontramos a la Dirección General de Cine (DGCINE), institución que es dependencia del Ministerio de Cultura, y que posee personalidad jurídica, independencia de acción y autonomía administrativa, financiera y técnica³³. Dentro de sus funciones, la principal es velar por la promoción y desarrollo de la industria nacional del cine, así como el desarrollo de las demás actividades vinculadas con la cinematografía y el mundo audiovisual³⁴. En consonancia con el Ministerio de Cultura, es la institución destinada a establecer las políticas de incentivo cinematográfico, resaltando en este punto el objetivo de promocionar a la República Dominicana como un destino fílmico y privilegiado, con la intención de aumentar la inversión extranjera en el sector³⁵.

³¹ Ley 108-10, Art. 7 párrafo 24.

³² Ley 108-10, Art. 7 párrafo 23.

³³ *Ibíd.*, Art. 8.

³⁴ *Ibíd.*, Art. 10.

³⁵ *Ibíd.*, Considerando Quinto.

Para el cumplimiento de su misión, DGCINE cuenta con el Fondo de Promoción Cinematográfica (FONPROCINE), el cual, bajo el control del Consejo Intersectorial de la Actividad Cinematográfica (CIPAC), máximo órgano administrativo de la DGCINE, facilita el desarrollo de la actividad cinematográfica a través del apoyo financiero a proyectos cinematográficos y audiovisuales, en beneficio de los productores, distribuidores, comerciantes y exhibidores de obras cinematográficas³⁶. Sin embargo, dicho fondo cuenta con una salvedad: fue pensado para personas físicas o jurídicas de origen dominicano, residentes en el país o personas extranjeras con residencia en el país por más de cinco años³⁷. Cabe el aclarando de que, para aspirar a estos beneficios, de un apoyo financiero de hasta un 70% del proyecto vía concursos anuales organizados por DGCINE y autorizados por el CIPAC, todos los productores deben estar registrados en el Sistema de Información y Registro Cinematográfico Dominicano (SIRECINE) y contar con el Permiso Único de Rodaje, con el debido registro de las obras producidas y las salas de exhibición en los casos pertinentes³⁸, todo esto con el fin último de recopilar todas las informaciones referentes a los actores del sector, con miras a organizar la actividad cinematográfica dominicana³⁹.

1.5 Incentivos y Exenciones Fiscales de la ley 108-10

Cumplidos los requisitos legales exigidos por la ley para el registro en el SIRECINE, el aspirante puede acceder a las exenciones fiscales que establece la ley de cine. En ese tenor, dentro de los beneficios que establece esta legislación, el primero de ellos es el estímulo de la inversión cinematográfica, aplicable para aquellos que invierten capitales en proyectos de largometrajes. Estos pueden optar por la deducción del 100% del Impuesto sobre la Renta (ISR) del total invertido en la película, pero dicho monto no podrá superar el 25 % del impuesto a pagar en el ejercicio fiscal del año de realización de la grabación⁴⁰.

³⁶ Ley 108-10, Art. 25.

³⁷ Carol Suarez Núñez, “La Industria Cinematográfica, Una Apuesta en el Mercado Dominicano”. *Gaceta Judicial* 16, N^o 313 (2012), 27.

³⁸ *Ibíd.*

³⁹ *Ibíd.*

⁴⁰ Ley 108-10, Art. 34 párrafo 1.

Con relación al incentivo de reinversión en la industria cinematográfica, en su artículo 35 la ley estatuye que en un término de 10 años la renta de los productores y distribuidores de largometrajes dominicanos, en el territorio nacional o extranjero, así como exhibidores que se recapitalicen para realizar nuevos proyectos, tendrán una exención del 100% en el Impuesto sobre la Renta (ISR).

En lo correspondiente al Crédito Fiscal Transferible, el artículo 39 de la ley determina que podrán beneficiarse de un crédito fiscal de un 25% las personas físicas o jurídicas que gasten en nuestro país un capital mínimo de US\$ 500,000.00: este crédito podrá ser aplicable a la declaración jurada anual de impuestos sobre la renta. Es meritorio señalar que su transmisibilidad fue derogada por el art. 34 de la ley No. 253-12, y posteriormente restaurada por el artículo 2 de la ley 82-13.

En el caso del Incentivo de exoneraciones en la construcción de salas de cine, las personas que inviertan en este aspecto en el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, tendrán un 50% de exoneración del Impuesto sobre la Renta (ISR), y un 100% en las demás provincias del país, por un período de quince (15) años por concepto de los ingresos generados por las respectivas salas⁴¹.

En cuanto al Incentivo al Establecimiento de Estudios Cinematográficos, en su artículo 41 la ley de cine puntualiza que aquel que invierta en este sentido contará con una exención del 100% del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) durante 15 años contados a partir de la promulgación de la ley, más la exención de un 100% a las importaciones de bienes requeridos a tal efecto, por un periodo de 10 años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.

En relación a los servicios técnicos para la industria cinematográfica, éstos gozarán de un 100% de exención para el pago de Impuesto sobre la Renta (ISR) los primeros 10

⁴¹ Ley 108-10, Art. 37.

años de vigencia de la ley. Finalmente, en cuanto a las exenciones del ITBIS de bienes relacionados con la preproducción, producción y posproducción de obras cinematográficas o audiovisuales, la ley es clara al establecer en su artículo 40 y las previsiones del Reglamento 370-11 que dichas exenciones son del 100%, siempre que expresamente estén clasificados como propios de la industria cinematográfica. Cabe recalcar, que esta exención también es aplicable a obras audiovisuales como «películas para televisión, series y miniserias de televisión para distribución nacional o internacional documentales, telenovelas y videos musicales»⁴². En todo caso, lo determinante a la hora de solicitar las exenciones, será que los servicios solicitados estén dentro de la clasificación prevista por el artículo 189 del Reglamento de la ley de cine⁴³.

2. Evolución de la legislación de propiedad industrial y de las regulaciones publicitarias relacionadas con el emplazamiento de productos

En la sección A de este capítulo, abordamos el origen histórico de la cinematografía dominicana y del emplazamiento de productos a nivel internacional; ahora, en esta parte, examinaremos la evolución legislativa que ha vivido la República Dominicana en materia de propiedad industrial, y en relación a las regulaciones existentes para la actividad publicitaria y sus técnicas. Haremos esto, ya que a los fines de contextualizar el ejercicio del emplazamiento de productos en la realidad dominicana, es meritorio conocer la evolución legislativa que ha dado origen a las disposiciones legales que interactúan con nuestra figura de estudio y el problema planteado; es decir, la ley 20-00 de Propiedad Industrial fundamentalmente, y de manera accesoria, las diversas leyes que de una forma u otra regulan partes del sector publicitario y sus técnicas y actividades, a fin de determinar si las mismas son capaces de proteger los derechos marcarios de cara a un emplazamiento de productos que atentara contra dichos derechos, y si dichas leyes son lo suficientemente claras y abarcadoras, de tal suerte que no posean deficiencias o vacíos legales que

⁴² Ley 108-10, Art. 33 párrafo III.

⁴³ Reglamento 370-11 de la ley 108-10 para el fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana (Gaceta Oficial No. 10623, del 28 de junio de 2011), Art. 189.

representen un riesgo de afectación de los derechos de terceros o del propio titular. Procedamos.

2.1 Evolución de la Legislación de Propiedad Industrial

Al tiempo que la República Dominicana se adhirió al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en fecha veinte (20) del mes de octubre de año mil ochocientos ochenta y cuatro (1884), la primera legislación sobre derecho de marcas se concretizó con la ley 4763 de fecha dieciséis (16) del mes de mayo de año mil novecientos siete (1907). La misma, si bien era rudimentaria, contenía ciertos conceptos que establecían una protección primitiva de los derechos marcarios.

Así, estatúa que toda persona tenía el derecho de diferenciar sus productos y servicios por medio de marcas dispuestas a estos fines⁴⁴. Bajo esa línea, sobre la consideración de qué es un signo distintivo, esta ley puntualizaba que «las marcas de fábrica pueden consistir en todo lo que esta ley no prohíbe y que haga distinguir unos artículos de otros artículos idénticos o semejantes de origen diferente»⁴⁵, con lo cual, para los fines del derecho y su protección, eran mandatorios el registro, depósito y publicidad de las mismas de acuerdo a las disposiciones de dicha legislación⁴⁶.

Por tanto, en aquel entonces, el registro de los signos distintivos era realizado ante el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, y la solicitud debía realizarse en el papel sellado dispuesto por el Ministerio, y la solicitud de registro tenía que estar acompañada de dos o más ejemplares de la marca, los que obligatoriamente debían contener una descripción pormenorizada del tipo de producto o servicio que distinguía, así como los datos personales del solicitante del signo⁴⁷. Así, dentro de las prohibiciones que contemplaba esta ley para la concesión del registro marcario, se enumeraban: uso del escudo de armas, medallas públicas o insignias nacionales o extranjeras; signos que no puedan utilizarse

⁴⁴ Ley 4763 sobre Marcas de fábrica (Gaceta Oficial No. 1791, del 16 de mayo de 1907), Art. 1

⁴⁵ *Ibíd.*, Art. 2.

⁴⁶ *Ibíd.*, Art. 3

⁴⁷ *Ibíd.*

legítimamente; indicación de una localidad que no sea del origen del artículo; palabras o imágenes que sean ofensivas; la reproducción de otra marca registrada; la imitación parcial o total de una marca registrada para un producto en una misma clase. De tal suerte que, una vez a probado el examen de fondo y concedida la marca, la protección tendría la vigencia de 20 años, pudiendo ser renovables los mismos. En caso que no se diera uso a la marca en el término de un año, el registro de la misma quedaría nulo por disposición de la propia ley. Para los fines del traspaso de una marca, esta ley contemplaba que la cesión solo operaría si conjuntamente con el signo se cedía la industria del producto o comercio que representaba la marca.

Posteriormente, en ese orden cronológico, fue emitida la ley 5140 de fecha dieciocho (18) del mes de julio de año mil novecientos doce (1912), la cual modificó los artículos 4 y 8 de la ley 4763, determinando que la solicitud de registro marcario se realizaría por ante el Secretario de Fomento, y que el tiempo de protección del registro concedido ya no sería exclusivamente de 20 años, sino que podría durar 10, 15 o 20 años dependiendo de la tasa que pagara el solicitante, con lo cual asumía un rol más importante el recibo de pago de la cuota de protección solicitada. Luego, en fecha del veintiocho (28) del mes de septiembre de año mil novecientos veintitrés (1923), fue emitido el Decreto No. 93 por el presidente interino de la República, Juan Bautista Vicini Burgos, mediante el cual derogaba el Decreto de fecha catorce (14) del mes de noviembre de año mil novecientos catorce (1914), que eliminaba el artículo 8 de la ley 4763, con lo cual restituía la vigencia del artículo 8 de la referida ley.

A continuación, en fecha veintiocho (28) del mes de diciembre de año mil novecientos treinta y cinco (1935), fue promulgada la ley 1062, la cual, en su artículo 3, establecía que el servicio de registro de marcas y patentes de invención, fue traspasado a la Secretaría de Comercio e Industria, transmitiendo, a su vez, las potestades en esta materia del Ministerio de Fomento y Obras Públicas y su Oficial Mayor, y así como las del Secretario de Estado de Fomento y Comunicaciones y su Oficial Mayor, a la Secretaría de

Comercio e Industria y al Oficial Mayor de la Secretaría de Estado de Comercio e Industria respectivamente⁴⁸.

En ese orden de ideas, la ley 1450 sobre Registro de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales fue promulgada en el año 1937. La misma, establecía que todo industrial o comerciante podía proteger sus mercancías por medio de marcas especiales, para distinguirlos de los productos y servicios de otros vendedores. Para esto, la ley definió las vías de protección como marcas de fábrica o marcas de comercio, que para tener efectos contra terceros debían ser registradas en la Secretaría de Estado de Comercio, Industria y Trabajo, bajo las condiciones y modalidades que ésta estatuyera⁴⁹.

Esto es muy importante, ya que desde el principio se reconocía la capacidad de toda persona de acceder a dicha protección, bajo las consideraciones de dicha ley. Sin embargo, la misma no contemplaba explícitamente el registro de rótulos, emblemas y lemas comerciales, figuras que luego serían esclarecidas y añadidas en nuestro ordenamiento mediante la suscripción de los ADPICS y la promulgación de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. En ese orden de ideas, a los fines del registro, la ley 1450 contaba con la previsión de la solicitud de registro desde su artículo 3 al 9, con la salvedad de que si por error se concedía un registro existiendo uno previo, que tuviese derechos mejor fundamentados que el segundo solicitante, la solicitud de registro del segundo solicitante sería nula de pleno derechos, siempre que el registro tomare conocimiento de la situación mediante la denuncia de la misma por parte del afectado, dentro del plazo de 3 años a partir de la fecha de concesión del primer registro. Si el titular no se percatase, o no realizase la denuncia, entonces el segundo registro quedaría vigente con toda su fuerza y oponibilidad frente a terceros⁵⁰. Lo anterior sin detrimento de la nulidad de signos distintivos por cuestiones de obtención por mala fe.

⁴⁸ Ley 1062 sobre el Traslado de las atribuciones del departamento de comercio, industria y estadística y del servicio de registro de marcas de fábrica y patentes de invención, a la secretaría de estado de comercio e industrial (Gaceta Oficial No. 4864, del 28 de diciembre de 1935), Art. 3.

⁴⁹ Ley 1450 sobre Registro de marcas de fábrica y nombres comerciales e industriales (Gaceta Oficial No. 5113, del 30 de diciembre de 1937), Art. 1

⁵⁰ Ley 1450, Art. 9.

Así, como control de la clasificación de las marcas de fábrica y nombres comerciales, en su artículo 12 la ley 1450 contaba con su propia lista de clases, un total de 70 rubros divididos de la siguiente forma: clases 1-6 Materias Primas No Elaboradas Productos Agrícolas; 7-15 Materias Elaboradas Y Medio Elaborar; 16-28 Herramientas, Maquinarias, Transportes; 29-34 Construcción; 35-42 Mobiliarios Y Artículos De Menajes; 43-47 Hilos, Tejidos, Alfombras, Cortinados Y Vestidos; 48-52 Artículos De Fantasía; 53-62 Alimentación; 63-70 Enseñanza, Ciencias, Bellas Artes, Diversos.

Dentro de las prohibiciones para registros de signos por cuestiones intrínsecas al signo o por afectación de derecho de tercero, esta ley estatuyó que no serían susceptibles de registro los signos que representaran insignias públicas, términos que estuvieran prohibidos por el uso y las buenas costumbres o que sean ofensivos para una persona o cierto grupo de personas, denominación de origen falsa, la imitación parcial, total o plausible de riesgo de confusión con un signo previamente registrado y las designaciones que se emplean para distinguir la naturaleza de los productos o la clase a que pertenecen.

En ese tenor, en su artículo 16 la ley 1450 también contaba con un sistema sancionador, el cual determinaba que recibirían sanción aquellos que: 1) usasen una marca o nombre perteneciente a otra persona. 2) reprodujesen en su totalidad o en parte, por cualquier medio, sin el consentimiento del titular, cualquier marca o nombre comercial, debidamente registrado y publicado. 3) imitasen una marca o nombre, de tal manera que induzca al público al error. 4) usasen una marca o nombre así imitados. 5) ofrecieran en venta artículos con marcas falsificadas, siempre que no pueda probar su procedencia. 6) usasen en sus productos, un nombre comercial o razón social que no les pertenezca, fuera parte o no de una marca registrada.

A la luz de lo anterior, esta ley estableció que la acción judicial por motivo de violación de cualquiera de sus articulados, podía ser iniciada de oficio por el procurador fiscal del Distrito Judicial donde se hubiera cometido la violación, o por cualquier persona que tuviera un interés legítimo para accionar en justicia. Entre las medidas que podía solicitar dicho interesado, se encontraban la solicitud de investigaciones de comprobación

del ilícito; la confiscación y destrucción de los productos falsificados; la confiscación y depósito de mercancías o productos que contengan signos que violan los derechos de terceros. Así, dentro del procedimiento de acción en contra de las violaciones de los derechos marcarios, la incautación de las mercancías era el eje fundamental, ya que en base a esto se iniciaba la instrumentación de la acción, y sin lo cual no podría completarse. El tribunal competente para el conocimiento de la demanda sería el tribunal del domicilio del demandando, o el tribunal del domicilio donde se cometió la infracción.

Tras la firma del Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados Con El Comercio (ADPICs) en el año 1994, el cual fue consecuencia de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con la firma del Acuerdo de Marrakech, ratificado por la República Dominicana mediante Resolución No. 2-95 de fecha veinte (20) del mes de enero de año mil novecientos noventa y cinco (1995), la República Dominicana asumió el compromiso de adecuar sus legislaciones en materia de propiedad intelectual por lo menos a los estándares mínimos que establecían los ADPICs. Esto dio como consecuencia la promulgación de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial el día ocho (8) del mes de mayo del año dos mil (2000), que derogó la ley 1450 hasta entonces vigente. De tal manera que, desde el año 2000 hasta nuestros días, la ley 20-00 ha mantenido su vigencia en materia de signos distintivos, regulando en desde su Título II todo lo relativo a los derechos de marcas, nombres comerciales, Rótulos, Emblemas y Lemas Comerciales, su concesión y los distintos mecanismos existentes para la defensa de los mismos.

Finalmente, el día veinte (20) del mes de noviembre de año dos mil seis (2006), fue promulgada la ley 424-06 sobre Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), que realizó modificaciones en la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en materia de las prohibiciones para el registro de una marca, el proceso de solicitud de registro de un signo distintivo, los recursos disponibles a los accionantes y las sanciones vigentes para los infractores.

2.2 Evolución de la legislación en materia publicitaria

Si bien la actividad publicitaria ha estado presente en la humanidad de una u otra forma, en el caso de la República Dominicana, no es sino a partir del año 1821 que empieza a surgir la actividad publicitaria como instrumento de información de la población. Desde entonces, solo a partir del año 1930 la publicidad asumió un rol persuasivo y sugestivo de cara al consumidor, con miras a inducirlo a comprar los productos o servicios de los anunciantes. Ante lo cual, el derecho, frente a una actividad poco regulada, comienza a trazar las pautas sobre cómo debería ser dicha actividad publicitaria. De tal suerte que, nuestra evolución legislativa en materia de publicidad, se caracteriza por la aparición de decenas de leyes que pretenden regular sectores dentro del entramado publicitario, sin priorizar un cuerpo unificado que estableciera los parámetros mínimos para esta actividad.

En consecuencia, en la actualidad contamos con diversidad de leyes que regulan aspectos específicos de la actividad publicitaria, pero no su generalidad en cuanto a establecer un estándar mínimo que opere para todos los sectores, entiéndase, anuncios publicitarios, agencias publicitarias, centrales de medios entre otros. A los fines de nuestro estudio, solo examinaremos las legislaciones que, de una forma u otra, actualmente rijan el sector publicitario, con miras a puntualizar si alguna de ellas regula directa o indirectamente el emplazamiento de productos, o si ofrecen disposiciones que puedan ser interpretadas, y de las cuales se pueda obtener un razonamiento jurídico que sirva para regular el emplazamiento de productos, en el caso que aquéllas no hagan mención del mismo.

En tal sentido, dentro de las legislaciones más relevantes que han surgido en nuestro país en materia publicitaria, encontramos, en primer término, la ley 08-95 sobre Lactancia Materna, la cual en su artículo 9 literal a, estatuye que en todos los centros de salud, sean públicos o privados, está prohibida la publicidad de sustitutos de la leche materna, incluyendo biberones, tetillas plásticas y pacificadores (chupetes).

En ese orden de ideas, en materia de publicidad de telecomunicaciones, la ley 153-98, que es la ley general de telecomunicaciones, establece que es una práctica desleal toda actuación tendente a dañar a los competidores del mercado, incluyendo la confusión del consumidor con miras a concretizar una ventaja ilícita, que se cimiente en la publicidad engañosa o falsa que pretenda afectar la libre competencia de los actores del mercado, con clara intención de promocionar productos bajo declaraciones falsas u omisiones que representen riesgo de confusión para los productos de los terceros competidores⁵¹.

En cuanto a drogas controladas, la publicidad fue regulada por la ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la cual, en su artículo 36, estatuye que está prohibida toda actividad publicitaria tendente a promocionar programas o propaganda que celebre el uso de sustancias controladas, incluyendo aquellas que, valiéndose de mensajes subliminales, sean auditivos, visuales o impresos, fomenten el consumo de estupefacientes provenientes del narcotráfico. Esta acotación es muy importante, pues hace referencia a la publicidad encubierta o subliminal, la cual abordaremos más a fondo en el Capítulo II de esta investigación. Más aún, en su artículo 1, la misma ley especifica que todos los folletos o propagandas que se utilicen en impresos publicitarios o periódicos que circulen en cualquier establecimiento turístico, están en la obligación de indicar claramente que en la República Dominicana está prohibido el consumo de estupefacientes, no importando su índole, tanto los de uso recreativo como los provenientes del narcotráfico, como lo son la heroína, cocaína, metanfetamina, crack entre otros. En todo caso, en dichas publicaciones, aparte de la salvedad antes dicha, debe figurar la empresa que fue responsable del acto publicitario.

En ese lineamiento, en cuanto a materia de salud pública, la actividad publicitaria encuentra su regulación en la ley 42-01 sobre Salud Pública, que establece que «no podrá atribuirse a los cosméticos y productos de higiene personal ninguna acción terapéutica, ya sea en el nombre, en las indicaciones o en las instrucciones para su empleo o publicidad»⁵². En ese lineamiento, esta ley especifica en su artículo 123 que en toda publicidad de bebidas alcohólicas debe figurar la leyenda de que las mismas son perjudiciales para la salud,

⁵¹ Ley 153-98 General de telecomunicaciones (Gaceta Oficial No. 9983, del 27 de mayo de 1998), Art. 1.

⁵² Ley 42-01 General de salud (Gaceta Oficial No. 10075, del 8 de marzo de 2001), Art. 119.

pidiendo lo mismo para las promociones de los productos del tabaco, en razón del artículo 124 de la misma.

En lo que respecta a la publicidad de alcohol, tabaco y armas de fuego, en relación a la protección de los menores, la ley 136-03 sobre el Código para la Protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes estableció que tanto las bebidas alcohólicas, así como las armas de fuego y los productos del tabaco, necesariamente tienen que guardar el mayor respeto de los valores éticos relativos al ser humano y la familia. Por lo que, en este entendido, dichas publicidades quedan absolutamente prohibidas en los lugares públicos y privados en los cuales haya presencia de menores de dieciocho años de edad⁵³.

Por otro lado, una de las leyes que realiza uno de los mejores aportes a la regulación publicitaria resultó ser la ley 358-05 sobre Derechos del Consumidor o el Usuario, que estatuye que la publicidad, cualesquiera que sean los medios empleados, deberá ser compatible con las disposiciones que reprimen la competencia desleal, el dolo y el engaño, y estará sujeta a las siguientes condiciones mínimas: la publicidad no puede ser engañosa; las campañas publicitarias tienen que indicar su fecha de inicio y término, la cantidad de bienes ofertados, incluyendo las condiciones, precios y ventajas de la oferta; la publicidad de alimentos y bebidas, armas de fuego y cualquier otro tipo de sector regulado, deberá contar con la autorización de la institución fiscalizadora competente; la publicidad dirigida a menores no podrá contener informaciones que afecten su integridad física, mental y espiritual; la publicidad no podrá inducir a confusión, ni ser denigrante o tipificable dentro de cualquiera de los actos de competencia desleal previstos por el ordenamiento jurídico dominicano. En caso que un anunciante o propietario del anuncio incurra en violación de las disposiciones de esta ley, estará obligado a retirar inmediatamente la publicación, a realizar una rectificación, sustituir los bienes o servicios que fueron adquiridos en razón de

⁵³ Ley 136-03 que crea el Código para el sistema de protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes (Gaceta Oficial No. 10234, del 7 de agosto de 2003), Art. 21.

dicha publicidad ilícita, en especial si dichos bienes pueden afectar la salud o integridad de los consumidores afectados⁵⁴.

En ese tenor, en materia de regulación de la publicidad ante actos de competencia desleal, la ley 20-00 de Propiedad Industrial presenta las prerrogativas que posteriormente también englobaría la ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. Así, desde su artículo 176 y siguientes, la ley 20-00 establece los actos de competencia desleal, entre ellos: a) actos de confusión o de asociación; b) alegaciones falsas o innecesariamente injuriosas; c) indicaciones engañosas o susceptibles de causar error; d) aprovechamiento indebido del prestigio de los signos distintivos de un tercero; e) actos susceptibles de dañar o diluir el prestigio de los signos distintivos de un tercero, aun cuando tales actos no causaran confusión; f) usar como marca, nombre comercial u otro distintivo empresarial un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 73, incisos g), h), i), j), k), l), ll), m), n) y ñ); g) usar en el comercio un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 74⁵⁵.

De esta manera, en referencia a las acciones publicitarias, la ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia contiene la tipificación de los actos anticompetitivos que atentan contra los clientes de los competidores del mercado, los cuales coinciden en su gran mayoría con las disposiciones previstas por la ley 20-00 en este sentido. De esta manera, en su artículo 11 dicha ley establece que los actos de competencia desleal dentro de este rubro se engloban los siguientes actos: a) actos de engaño. La utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, publicidad engañosa; b) actos de confusión. Todo acto tendente a crear confusión con la actividad, los productos, los nombres, las prestaciones, el establecimiento y los derechos de propiedad intelectual de terceros; c) actos de comparación indebida. La comparación pública de actividades, prestaciones, productos, servicios o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero cuando la comparación se refiera a extremos que no sean objetivamente comprobables; d) actos de imitación. La imitación de las iniciativas empresariales de un agente económico competidor cuando dicha estrategia se halle

⁵⁴ Ley 358-05 General de protección de los derechos del consumidor o usuario (Gaceta Oficial No. 10337, del 9 de septiembre de 2005), Art. 88

⁵⁵ Ley 20-00 sobre Propiedad industrial (Gaceta Oficial No. 10044, del 8 de mayo de 2000), Art. 177.

encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado; e) actos violatorios del secreto empresarial. La apropiación, divulgación o explotación sin autorización de su titular de secretos empresariales o industriales; f) incumplimiento a normas. Aprovecharse en el mercado de una ventaja competitiva resultante del incumplimiento de una norma legal o técnica directamente relevante a la actividad, los productos, los servicios o el establecimiento de quien incumple la norma; g) actos de denigración. La propagación de noticias o la realización o difusión que puedan menoscabar la fama de otro competidor, con excepción de que las informaciones sean exactas y verdaderas; h) inducción a la infracción contractual. La inducción intencional a trabajadores, proveedores, clientes y demás, para que violen las disposiciones contractuales que tienen con un competidor del mercado⁵⁶.

Con relación a la publicidad de concursos y sorteos, con su Resolución No. 009-2011, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) ha establecido que toda persona física o moral que organice de cualquier forma un concurso, rifa o sorteo, está en la obligación de registrar las bases de dicho concurso ante Proconsumidor, toda vez que es la institución competente para regular la defensa de los derechos del consumidor⁵⁷. Para estos fines, la publicidad de dichos concursos o sorteos deberá contener un extracto de las bases del concurso a publicitar, el cual obligatoriamente deberá ser publicado de formas accesibles para el consumidor, entiéndase, en el establecimiento del anunciante y su página web cuando menos, así como cualquier otra modalidad de comunicación electrónica que le sea accesible⁵⁸.

En ese tenor, para tipificar la publicidad engañosa que pretende perseguir Proconsumidor, en virtud de la cual puede utilizar el sistema sancionador previsto por la ley 358-05, la Resolución 016-2014 estatuye que:

...los criterios utilizados para la determinación de la existencia de publicidad engañosa serán los siguientes: 1. Inducir o tratar de inducir intencionalmente al consumidor o usuario a adquirir un bien o servicio que luego resulte ser falso o inexistente; 2. Ofertar o publicitar un determinado bien o servicio como señuelo, estando en conocimiento de que no está

⁵⁶ Ley 42-08 sobre Defensa de la competencia (Gaceta Oficial No. 10458, del 16 de enero de 2008), Art. 11.

⁵⁷ Resolución 009-2011. Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), (del 20 de octubre de 2011), Art. 1

⁵⁸ *Ibíd.*, Art. 5 párrafo.

disponible, para atraer al consumidor e intentar venderle otro bien o servicio; 3. Desalentar la compra de un bien o servicio anunciado y ofrecer otro en sustitución; 4. Anunciar u ofrecer un determinado bien como nuevo cuando el mismo sea usado o reconstruido; 5. Exponer, vender u ofrecer para la venta medicamentos, sin la debida autorización de la entidad estatal competente en materia de salud.⁵⁹.

Por último y no menos importante, dentro del cuerpo legislativo dominicano tendente a regular la actividad publicitaria, hallamos la ley 310-14 sobre envío de Correos Electrónicos no solicitados o SPAM, la cual pretende «regular el envío de comunicaciones, publicitarias o promocionales no solicitadas, realizadas vía correos electrónicos, sin perjuicio de las disposiciones vigentes en materia comercial sobre publicidad y protección del consumidor»⁶⁰. De esta manera, la intención de esta ley es que todas las comunicaciones electrónicas, cuando son material publicitario no solicitado, contengan diversas coletillas previstas por la ley, entre ellas «publicidad» o «publicidad para adultos», así como deben incluir todos los datos que permitan identificar al remitente, ya que solo es permitido el envío de este tipo de promociones si en algún momento hubo relación comercial entre el remitente y el receptor, o si este último otorgó su consentimiento. En todos los demás casos, queda prohibido el envío directo o indirecto de correos electrónicos que no hayan sido consentidos por el receptor de los mismos⁶¹.

De esta manera concluye nuestro examen de las legislaciones existentes más representativas, las que, de una forma u otra, regulan el sector publicitario. Sin embargo, en todas éstas existe un común denominador: no existe disposición expresa que regule el emplazamiento de productos, es decir, ninguna de ellas lo define, ni establece bajo cuáles parámetros es legal y no atentatorio contra los derechos de terceros, por lo que objetivamente, no puede especificarse con la muestra observada dónde terminaría la legalidad del emplazamiento de productos y cuándo empezaría el ilícito que podría vulnerar los derechos marcarios de terceros o del mismo titular. A pesar de esto, no menos cierto es el hecho que la ley 20-00 y las demás legislaciones poseen disposiciones que,

⁵⁹ Resolución 016-2014. Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), (del 14 de agosto de 2014), Art. 2

⁶⁰ Ley 310-14 sobre envío de Correos Electrónicos no solicitados o SPAM (Gaceta Oficial No. 10768, del 8 de agosto de 2014), Art. 1

⁶¹ Ley 310-14, Art. 7

interpretadas jurídicamente, podrían aplicarse casuísticamente al emplazamiento de productos, permitiendo así una posible sanción del ilícito, no así la tipificación del momento en que el emplazamiento de productos deja de ser una técnica publicitaria legal y deviene en violatoria del derecho marcario de tercero. Esto último es una cuestión que responderemos más adelante.

B. La legislación dominicana y la protección de los derechos marcarios ante el emplazamiento de productos en la obra cinematográfica

En la sección anterior estudiamos someramente las legislaciones actuales y vigentes en República Dominicana, en materia de regulación publicitaria. Rápidamente, tras una comparación entre las mismas, lo primero que puede notarse es que, si bien van regulando sectores dentro de la actividad publicitaria, las mismas no mencionan directamente el emplazamiento de productos, es más, no detallan regulación en cuanto a una u otra técnica publicitaria, sino que la publicidad resultante de la técnica, no debe violar tal o cual principio o disposición legal. Así, la legislación dominicana, de cara al emplazamiento de productos (Brand Placement o Product Placement), que no es más que «una herramienta de comunicación no circunscrito en el género televisivo sino extrapolable al cinematográfico, editorial, musical, a los videoclips, la industria del advertgaming, las webseries...»⁶², que pretende «hacer aparecer el producto o servicio del anunciante dentro de una serie televisiva o película cinematográfica, de acuerdo a una planificación comunicacional, sin alterar el desarrollo argumental de ésta»⁶³, se enfrenta a dos cuestiones que determinarían si nuestro cuerpo legislativo, tal cual como está al día de hoy, es capaz de defender los derechos marcarios ante un emplazamiento de productos abusivo, desleal, o simplemente inobservante de las normas legales que rijan la materia. En tal sentido, esos dos puntos serían: a) si puede determinar en qué momento y bajo cuáles condiciones se tipifica la violación de derechos marcarios en el emplazamiento de productos en obras

⁶² Jesús Antonio Segarra Saavedra, “Del product placement al brand placement en la ficción audiovisual: el caso de puleva en el internado”, *Revista Comunicación* N°10, Vol.1, (2012) 1597-1609.

⁶³ *Ibíd.*

cinematográficas; b) si es capaz de defender los derechos marcarios cuando son violentados por el emplazamiento de productos en obras cinematográficas.

La comprobación de estas dos condiciones, confirmaría que la legislación actual es eficaz en su estado actual y que no necesitaría revisión alguna, pero en caso que faltase uno o ambos elementos, se confirmaría entonces que la legislación vigente en materia de protección de los derechos marcarios ante el emplazamiento de productos en obras cinematográficas es deficiente y por tanto, bien necesitaría ser modificada o interpretada mediante alguna interpretación judicial. Es por esto que, a los fines de confirmar o refutar estos entendidos, procederemos a analizar dichos supuestos.

1. Tipos de emplazamiento de productos y la configuración de la violación de los derechos marcarios

Anteriormente, hemos sostenido que el emplazamiento de productos es definido como una técnica publicitaria, en virtud de la cual, la marca de los productos o servicios del anunciante, son introducidos dentro de la trama de un audiovisual, en este caso, una obra cinematográfica, para que, observado por el consumidor, genere en él una percepción positiva sobre la marca promocionada, que eventualmente pueda convertirse en una posible compra del producto o servicio. Y así, dentro de sus características como técnica publicitaria, existen diversos tipos, los cuales tienen un impacto determinado sobre la audiencia dependiendo del contexto en que se utilicen. De tal suerte que, a los fines de comprender a profundidad esta figura, es meritorio conocer cada una de sus vertientes, a los fines de encuadrar cómo éstos podrían representar una posible violación a los derechos marcarios de los signos distintivos de terceros, e incluso en ocasiones, del propio producto promocionado.

1.1 Las Clasificaciones del Emplazamiento de Productos

El emplazamiento de productos puede clasificarse de diversas maneras. Autores como Papp-Váry (2014) defienden que el emplazamiento de productos puede categorizarse de

acuerdo a la ubicación del producto en la película; el tipo de producto promocionado; la posición en el ciclo de vida del productos; por sus características particulares; el género de la película; el tipo de acuerdo financiero; así como la por la preparación y organización del emplazamiento⁶⁴. De tal suerte que el tipo de emplazamiento se determinará por dos supuestos: la modalidad del emplazamiento y la prominencia del mismo. En este aspecto,

... modalidad se refiere a la manera en que el producto o servicio es presentado a la audiencia (Gupta & Lord, 1998): bien hablemos sobre el producto o el emplazamiento de la marca; bien el emplazamiento de producto aparezca visualmente o solo sea escuchado en el diálogo (o una mezcla de ambos); bien sea hecho en una forma creativa (usualmente predeterminada en la producción) o no; si aparece en los preliminares de la película; si es añadido digitalmente posteriormente —como las compañías de publicidad hacen con relanzamientos de películas y programas de televisión, tales como “Friends”, donde digitalmente colocaron nuevas marcas y productos en las imágenes (Almond, 2007)—⁶⁵.

En ese tenor, también Shapiro (1993) ha clasificado cuatro tipos de emplazamiento de productos; el que proporciona visibilidad al producto; el que no hace referencia verbal; el emplazamiento que usa referencia hablada; el que promociona la marca y usa la misma en manos del actor principal. De todas éstas, el emplazamiento de producto realizado con el actor principal es el que mayor impacto tiene, pues no solo da mayor visibilidad a la marca, sino que la incluye en la trama del filme, ejerciendo un estímulo más fuerte en la estructura cognitiva de los espectadores, provocando así una mayor tendencia a recordar el producto promocionado⁶⁶.

Adicionalmente, encontramos que el emplazamiento de productos también puede clasificarse de la siguiente forma, de acuerdo a:

...(d'Astous and Sequin, 1999; Panda, 2004): 1. Estrategia implícita de colocación de productos: La marca, el logotipo, la empresa o el producto, se presenta de forma pasiva con sólo una clara visibilidad dentro del programa sin ser expresado formalmente. [...] 2. Estrategia explícita integrada de colocación de productos: En esta estrategia, la marca, el logotipo, la empresa o el producto desempeña un papel activo en la escena y se expresa formalmente dentro del programa o parcela, [...] 3. Estrategia explícita no explícita de colocación de productos: En esta estrategia, la marca, el logotipo, la empresa o el producto se

⁶⁴ Ádám Horváth y Balázs Gyenge, “Product placement in movies and its consumer perception”, *International Journal of Business and Management Invention* Vol. 6, Issue 1 (2017), 34.

⁶⁵ Ádám Horváth y Balázs Gyenge, “Product placement in movies and its consumer perception”, 34, [mi traducción].

⁶⁶ Kaylene Williams, Alfred Petrosky, Edward Hernández y Robert Page Jr, “Product Placement Effectiveness: Revisited and Renewed”, 10.

expresa formalmente, pero no se integra en el contenido del programa; por ejemplo, el programa fue patrocinado por Toyota⁶⁷.

De este modo, podemos observar que diversos autores coinciden, aunque con enfoques distintos, en el abarcamiento de la clasificación del emplazamiento de productos, ya que la idea de fondo es que el emplazamiento puede ser pasivo o activo, pudiendo el emplazamiento activo ser alusivo o con mención de la marca del producto o servicio publicitado. Esto último es muy importante, pues de acuerdo a «Panda (2004) y Yang y Roskos-Ewoldsen (2007) se ha determinado que la alta inversión en emplazamiento de productos influye en el reconocimiento de la marca y la percepción hacia la marca. La colocación de la marca dentro de la película, influye en la memoria implícita y en la tarea de elección implícita»⁶⁸. En ese lineamiento, para comprender de una manera práctica estas clasificaciones, algunos ejemplos de éstas son los siguientes:

Emplazamiento Explícito: Caso The Big Bang Theory (2007).



⁶⁷ *Ibíd.*, 12-13, [mi traducción].

⁶⁸ Kaylene Williams, Alfred Petrosky, Edward Hernández y Robert Page Jr, “Product Placement Effectiveness: Revisited and Renewed”, 10, [mi traducción].

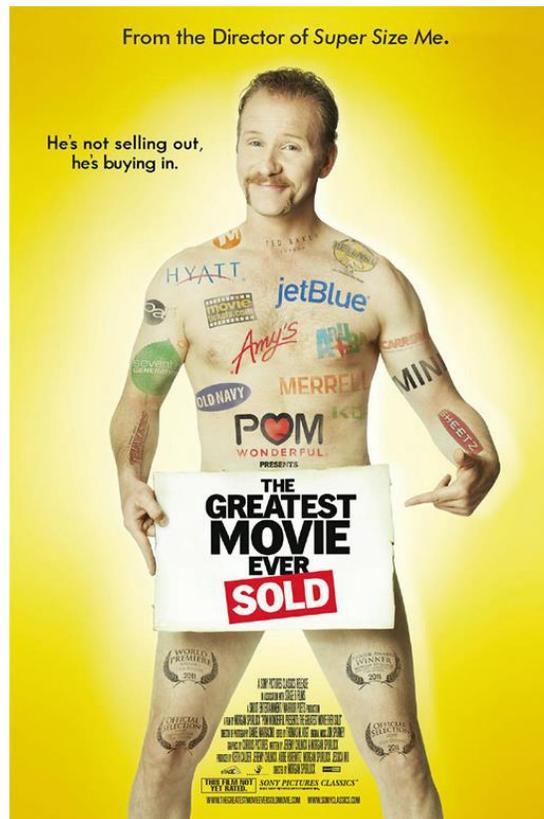
Emplazamiento Implícito: Caso Terminator 2: Judgment Day (1991).



Emplazamiento Insertado: Caso How I Met Your Mother (2005).



Emplazamiento Patrocinador: Caso The Greatest Movie Ever Sold (2011)



1.2 El Emplazamiento de Productos y la Violación de los Derechos Marcarios

Teniendo en cuenta que el emplazamiento de productos es una técnica publicitaria legal — ya que ninguna ley dominicana expresamente lo prohíbe—, surge la pregunta de si existe la posibilidad que, en algún momento, éste pueda violar los derechos marcarios de los titulares que han autorizado su utilización, o los derechos marcarios de terceros competidores. En este sentido, es perfectamente posible que esta situación ocurra, ¿pero bajo cuáles escenarios?, ¿cuáles serían sus efectos? Hemos visto que el emplazamiento de productos puede ser pasivo o activo, y que el producto promocionado generalmente es adaptado a la trama de la película y usado por los actores principales, en el emplazamiento activo de mención o alusión, para así general una influencia más fuerte en la opinión del consumidor, sin embargo; ¿cuándo puede convertirse el emplazamiento de productos en desleal y violatorio de derechos marcarios?

Para determinar esto, es meritorio resaltar el marco jurídico que regiría este caso. Dado que el contexto en que estudiamos el emplazamiento de productos es en una obra cinematográfica, necesariamente converge la ley 108-10 sobre fomento de la actividad cinematográfica, ya que es la ley que establece el órgano regulador del registro y promoción de la obra cinematográfica, es decir, la Dirección General de Cine (DGCINE). Si bien es cierto que la ley 65-00 sobre derecho de autor prevé la obra cinematográfica dentro del renglón de las obras audiovisuales, y que el derecho de autor de las mismas se registra ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), no menos cierto es el hecho que la ley 108-10 sobre Fomento de la Actividad Cinematográfica plantea una nueva definición de lo que es una obra cinematográfica, a saber, «toda obra propia del lenguaje cinematográfico referida a hechos reales o imaginarios, resultante de la fijación en imágenes con o sin sonido, de formas susceptibles de ser percibidas por la vista humana»⁶⁹.

De este modo, delimitado el contexto, procederemos a establecer que, como se estudia el emplazamiento de productos marcarios, la legislación aplicable para la defensa de los signos distintivos es la ley 20-00 sobre propiedad industrial y sus modificaciones, ya que ésta no solo contiene las disposiciones de sanción a la violación de derechos marcarios, sino también las concernientes a la competencia desleal en materia de signos distintivos. Por último, puntualizamos que la ley 20-00 es la competente para dirimir conflictos de competencia desleal en materia de signos distintivos, toda vez que el artículo 70 de la ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia, establece que:

...la presente ley deroga y sustituye cualquier otra legislación que le sea contraria, con excepción de lo dispuesto por legislaciones sectoriales en materia de competencia; [...] en los casos señalados [...], tanto la Comisión como el ente regulador actuante, deberán aplicar de manera principal, el derecho de la competencia establecido en normativa especial que rige al ente regulador actuante y con carácter supletorio, en el caso de que la primera resulte silente, oscura o ambigua, se aplicará la normativa prevista en la presente legislación general⁷⁰.

De esta forma, delimitado no solo el contexto donde analizaremos el emplazamiento de productos, sino que especificada la legislación aplicable y el sistema sancionador que protege los derechos marcarios, podemos proceder a plantear cuándo el emplazamiento de

⁶⁹ Ley 108-10, Art. 7 párrafo 15.

⁷⁰ Ley 42-08, Art. 20, párrafo III.

productos puede ser violatorio de derechos. Así, esta situación puede producirse, a nuestro entender, dentro de tres escenarios:

- Emplazamiento de productos no autorizado.
- Emplazamiento de productos no autorizado, que viola el uso razonable de la marca.
- Emplazamiento de productos autorizado, pero que viola el uso razonable de la marca.

¿Por qué hablamos de uso razonable de la marca? Pues bien, si bien es cierto que la doctrina del uso razonable o «fair use» aplicado a signos distintivos es de origen norteamericano, no menos cierto es el hecho que la propiedad industrial, a pesar de gozar del principio de que el ejercicio de estos derechos cuenta con regulaciones territoriales, no menos cierto es el hecho que la propiedad industrial está conformada por un entramado de tratados internacionales que, su único fin es armonizar con estándares mínimos las legislaciones nacionales entre los signatarios, por lo que, a pesar de la territorialidad de la legislación, es posible que una figura extranjera sea adaptada en nuestro ordenamiento, a los fines de solventar un vacío jurídico, cuando la jurisprudencia nacional no se ha pronunciado en ese aspecto, más aún cuando se ha realizado un estudio de otras legislaciones a los fines de comprobar cómo otros países han dado respuesta a un problema determinado. De esta forma, en el caso de Estados Unidos,

... a pesar de las muchas diferencias entre la ley de marcas y derechos de autor, muchos tribunales han intentado aplicar la doctrina del uso razonable al derecho de marcas, lo que tiene sentido, ya que el uso razonable, hasta el más reciente de los tiempos, siempre ha sido, incluso en derecho de autor, una doctrina judicial no estatutaria⁷¹.

A la luz de esto, cabe preguntarse, ¿en cuáles casos habría ausencia de violación? Pues bien, entendemos que dicho caso sería posible en estos supuestos:

- Emplazamiento de productos autorizado, que no viola el uso razonable de la marca.

⁷¹ Lauren P. Smith, “Trademarks and the Movies: An Af-’fair Use to Remember”, *Cleveland State Law Review*, Vol. 48:415 (Cleveland: Cleveland State University, 2000), 426, [mi traducción].

- Emplazamiento de productos no autorizado, pero que no viola el uso razonable de la marca.

En ese sentido, para que la defensa del «fair use» sea admisible, deben de conjugarse tres supuestos: a) que la marca reciba un uso distinto al cual representa; b) que dicho uso sea de forma descriptiva; c) que el uso se haga de buena fe⁷²; lo cual, en cierta forma, puede descubrirse en el artículo 87 de la ley 20-00, permitiendo de esta manera que dicha figura sea aplicada en la República Dominicana. Así, categorizadas las condiciones en que el emplazamiento de productos en obras cinematográficas constituiría una violación a los derechos marcarios, es meritorio determinar cuál sería la respuesta que puede ofrecer la ley 20-00 sobre propiedad industrial ante una posible violación, de cara a establecer si la misma es lo suficientemente efectiva, o si posee deficiencias o vacíos legales que se puedan mejorar. Prosigamos a la siguiente sección para comprobarlo.

2. Protección de la marca de conformidad con la ley 20-00, frente a un emplazamiento de producto infractor

De frente a los tres supuestos en los que el emplazamiento de productos marcarios en obras cinematográficas constituiría una violación de derechos marcarios, es decir, el Emplazamiento de productos no autorizado; el Emplazamiento de productos no autorizado, que viola el uso razonable de la marca; y el Emplazamiento de productos autorizado, pero que viola el uso razonable de la marca, la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial ofrece los siguientes mecanismos, los que serán evaluados en el segundo capítulo para concluir si son plenamente efectivos o no. De esta manera, en su Título V la ley 20-00 contiene las disposiciones referentes a las violaciones de los derechos de propiedad industrial, concernientes a las sanciones y procedimientos de la ley, incluyendo las infracciones y la prescripción de los derechos de propiedad industrial.

⁷² John Demaro, “The ‘Fair Use’ of Another’s Trademarks”, *RMFPC, Counselors at Law* (2010), <http://rmfpc.com/the-fair-use-of-anothers-trademarks/>, consultado el 10 de marzo de 2017.

En ese orden de ideas, en lo referente a signos distintivos, en su artículo 166, la ley 20-00 estatuye que son reos de prisión correccional de tres meses a dos años y multa de diez a cincuenta salarios mínimos o ambas penas aquellas personas que: a) sin consentimiento, usen en el comercio un signo idéntico una marca registrada, o una imitación fraudulenta de esa marca; b) sin el consentimiento del titular de un nombre comercial, un rótulo o un emblema, use en el comercio un signo distintivo idéntico, para un negocio idéntico o relacionado; use un signo distintivo parecido, cuando pudiese crear confusión; c) con relación a un producto o a un servicio, use una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público; d) use una denominación de origen falsa o engañosa o la imitación de alguna otra; e) continúe usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada; f) ofrezca servicios con marcas no registradas en grado de confusión con una registrada. En todo caso, la responsabilidad por la violación de esta disposición legal será extensiva a quienes ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las personas jurídicas y a todos aquellos que conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él.

En ese lineamiento, y de cara al ejercicio de las acciones legales, en su artículo 167 la misma ley estatuye que las acciones deberán ser iniciadas por el titular del derecho marcario, pudiendo aplicarse las disposiciones del derecho penal común en los casos necesarios, cuando no contradigan esta ley. En todo caso, ningún procedimiento que se empiece basado en la ley 20-00 podrá estar sometido a la prestación de la garantía previa prevista en el artículo 16 del Código Civil y los artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil y sus modificaciones. Sobre la acción civil por infracción, el Artículo 168 de la ley establece que el titular podrá actuar civilmente ante el tribunal competente, incluso en el caso en que el posible infractor realice actos que pudiesen poner en riesgo los intereses del titular. En el supuesto que exista cotitulares, cualquiera de ellos podrá accionar, salvo acuerdo entre los mismos.

En el caso de los licenciarios, la ley 20-00 enuncia que los licenciarios exclusivos tendrán el derecho de accionar contra cualquier tercero que viole uno de sus derechos marcarios, y a tales efectos, si éste no tuviese el mandato del titular para accionar en

justicia, podrá accionar si demuestra que previamente solicitó al titular de los derechos accionar, y que éste no haya actuado en el plazo de dos meses. A pesar de esto, el licenciatario sí podrá pedir medidas precautorias, de conformidad al artículo 174 de la ley, y el titular podrá añadirse al proceso en cualquier etapa del mismo⁷³.

En cuanto a la prescripción de la acción civil por infracción, el artículo 172 de la ley estatuye que prescribe por el transcurso de dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o de cinco años contados desde que se cometió por última vez el acto infractor, aplicándose el plazo que venza primero. Así, las medidas que pueden exigirse en la misma, de conformidad con el artículo 173 son: a) la cesación de los actos que infrinjan los derechos; b) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; c) el embargo de los objetos resultantes de la infracción del material de publicidad que haga referencia a esos objetos y de los medios que hubiesen servido exclusivamente para cometer la infracción; d) la atribución en propiedad de los objetos o medios referidos en el inciso c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; e) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud de lo dispuesto en el inciso c), cuando ello fuese indispensable.

Con relación a las medidas conservatorias que están al alcance del titular, en su artículo 174 la ley 20-00 plantea que dichas medidas podrán pedirse antes de iniciar la demanda, durante el curso de ésta o después del lanzamiento de la misma, y dichas medidas que podrán solicitarse son: a) la cesación inmediata de los actos que se alegan; b) el embargo preventivo, el inventario o el depósito de muestras de los objetos materia de la infracción; c) la suspensión del despacho de mercancías infractoras, cuando se compruebe su existencia, previa solicitud de esta medida ante el tribunal competente. Cabe recalcar que, si las medidas son solicitadas antes de iniciar la acción, quedarán sin efecto si dentro de los diez (10) días contados a partir del otorgamiento de la medida, el accionante no demanda ante el tribunal competente. Dicho tribunal, para acoger la acción, pedirá al

⁷³ Ley 20-00, Art. 169.

demandante una fianza que garantice el resarcimiento del demandado, en el caso que no resulte culpable de la infracción imputada. Dicha fianza no podrá ser menor que el valor de tres veces la cuantía de la importación atacada.

En cuanto al cálculo de los daños y perjuicios, a quien corresponda el lucro cesante deberá calcular la indemnización, de conformidad con el artículo 175 de la ley 20-00, basado en los siguientes criterios: a) tomando en cuenta los beneficios que el titular del derecho habría obtenido; b) según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor; c) de acuerdo al precio que el infractor debió pagar al titular por concepto de una licencia contractual. En todo caso, quien accione con una demanda de este tipo, debe saber que será responsable por los daños y perjuicios que ocasione al presunto infractor, en el supuesto que el mismo sea inocente u objeto de una demanda maliciosa o negligente.

Finalmente, en cuanto a la competencia desleal relacionada con signos distintivos, la ley 20-00 especifica en su artículo 176 que es considerado desleal todo acto tendente a ir en contra de las prácticas y usos comerciales honestos, el cual no necesariamente tiene que ser realizado por un comerciante o profesional para configurar el ilícito, así como tampoco es requerida la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto. Por lo cual, las disposiciones de la misma ley serán aplicables con independencia las disposiciones que protejan la propiedad industrial, por lo que perfectamente en una demanda podrían converger reclamos por violación a derechos marcarios y actos de competencia desleal.

Por consiguiente, la ley 20-00 estatuye que, los actos de competencia desleal relacionados a los signos distintivos son: a) los actos de confusión o de asociación; b) el uso de indicaciones falsas o innecesariamente injuriosas; c) el uso de alegaciones capaces de engañar o causar error con relación a la procedencia de productos o servicios propios o ajenos; d) el aprovechamiento indebido del prestigio o de la reputación ajena; e) los actos susceptibles de dañar o diluir el prestigio o la reputación de una persona o de la empresa; f) usar como marca, nombre comercial u otro signo distintivo, un signo cuyo registro esté

prohibido conforme al Artículo 73, incisos g), h), i), j), k), l), ll), m), n) y ñ); g) usar en el comercio un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 74.

De ahí que, en virtud de los artículos 182 y 183 de la ley 20-00, ocurrido un posible acto de competencia desleal, cualquier persona interesada podrá pedir a la institución competente —en este caso ONAPI—, que se pronuncie sobre la existencia o no de un acto de competencia desleal, con lo cual debe tenerse pendiente, que la prescripción de la acción por competencia desleal relacionada a signos distintivos es de cuatro (4) años, a partir de la última vez que se cometió el acto desleal, todo esto en consonancia con el artículo 184 de la ley.

CAPÍTULO II: PROBLEMÁTICAS, LÍMITES Y EXCEPCIONES DEL EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTOS MARCARIOS EN LA OBRA CINEMATOGRAFICA

En el capítulo anterior abordamos los orígenes históricos de la cinematografía dominicana y el emplazamiento de productos en las obras cinematográficas. A su vez, estudiamos la evolución de la legislación en materia de propiedad industrial, ley de cine y regulaciones publicitarias, a fin de determinar si habían controles para el emplazamiento de productos en las obras cinematográficas, o en su defecto, si al menos existían normativas que pudiesen ser interpretadas para estos fines, de cara a enfrentar la posibilidad de que en un emplazamiento de productos se violen derechos marcarios. En razón de esto, en este capítulo, plantaremos las deficiencias encontradas en las legislaciones analizadas, así como las posibles soluciones que podrían aplicarse al caso de la República Dominicana, a la luz de un estudio de otros ordenamientos jurídicos.

A. Deficiencias de la legislación estudiada frente al emplazamiento de productos en obras cinematográficas, tendente a violar derechos marcarios

Si bien es cierto que la ley de cine ha representado un gran progreso para la cinematografía dominicana, ya que ha sentado las bases para un ordenamiento que no solo fomente, sino que asegure la posteridad histórica de la cinematografía dominicana, a través de instituciones como DGCINE o el fondo del SIRECINE, no menos cierto es el hecho que siempre es posible mejorar las legislaciones existentes, con miras a eficientizar los recursos empleados en el cumplimiento de la ley. Así, como veremos más adelante, no solo en el análisis de la ley 108-10, sino también en el estudio de la ley 20-00 y las normativas en materia de regulación publicitaria, existe un común denominador que para nuestra investigación es fundamental: no existe mención expresa del emplazamiento de productos, ni tampoco figura regulación alguna en cuanto a su ejercicio y rango de alcance. De tal suerte, que recurriendo de manera exclusiva a la legislación, no puede establecerse cuáles son los límites que permitirían al emplazamiento de productos en

obras cinematográficas permanecer dentro del rango de lo legal, y cuándo y bajo cuáles condiciones se estaría violando el derecho de terceros. Si bien es cierto que las disposiciones de competencia desleal que contiene la ley 20-00, empleadas en una interpretación extensiva, podrían servir para proteger los derechos de los terceros titulares de derechos marcarios, no menos cierto es el hecho que todavía quedaría el siguiente vacío legal: ¿en qué momento y bajo cuáles condiciones, se consideraría que se realiza un uso razonable del signo distintivo promocionado a través del emplazamiento de productos en una obra cinematográfica?

Esta última cuestión, la de delimitar hasta cuándo es razonable el uso de una marca a través del emplazamiento de productos en las obras cinematográficas, bien sea éste autorizado o no autorizado por el titular, es una cuestión a nuestro criterio que ostenta la mayor relevancia, ya que la obra cinematográfica tiene una condición especial que le diferencia de otros canales publicitarios: no solo puede ser percibida por las masas, sino que además, dependiendo del tipo de emplazamiento de productos utilizado, puede influir en la percepción del consumidor hasta el punto de inducirlo a pensar que una marca es mejor que otra. ¿Cuál es el lineamiento que define cuándo esta cualidad puede convertirse en desleal o no? En nuestra investigación, eso no pudimos corroborarlo con la legislación estudiada, por lo cual este punto en particular se encuentra en una oscuridad jurídica.

Ante esta realidad, ciertamente pudimos comprobar que existe cierto vacío legal en la legislación actual en materia de publicidad en obras cinematográficas, cosa que, a diferencia de Estados Unidos o España, donde la cultura del emplazamiento de productos es más arraigado y regulado, en República Dominicana no existe esta tradición o interpretación jurisprudencial en este aspecto, por lo que no es posible en el escenario dominicano tener una idea de cuándo no es razonable el uso de una marca en un emplazamiento de productos en una obra cinematográfica. Es por esto que, de cara a esta cuestionante, surge la necesidad de investigar cómo han resuelto esta cuestión otras legislaciones que, de una manera u otra, ejercen cierto tipo de influencia en la República

Dominicana, no solo a nivel cultural, sino también legislativo. Por tal motivo, consideramos que es prudente en primer término comentar lo relativo a cada legislación para luego proceder al estudio de los ordenamientos jurídicos seleccionados.

1. Problemáticas en la delimitación del ilícito

Uno de los problemas fundamentales, con los cuales tiene que lidiar la legislación dominicana es la delimitación del ilícito en cuanto a diferenciar el emplazamiento de productos, legal y autorizado —no solo como técnica publicitaria, sino como sistema de financiamiento de los productores cinematográficos— de la publicidad eminentemente encubierta, que resulta desleal ante los competidores del mercado, a través de la publicidad colocada en tal o cual obra cinematográfica. En ese tenor, si el emplazamiento de productos —para ser entendido como acto legal— debe ser plenamente reconocido y utilizado como fuente de financiación de los productores cinematográficos de obras cinematográficas dominicanas, lo más lógico sería que la regulación sobre este aspecto fuera englobada por una ley general de publicidad que se creara para estos fines, ya que para pretender regular los efectos del emplazamiento de productos marcarios en las obras cinematográficas, una ley general de publicidad sería lo más idóneo, en el entendido de que con ella se podrían unificar criterios y establecer un estándar de regulaciones mínimas que aplique para todos los sectores de la actividad publicitaria.

De esta manera, es nuestro criterio que la propuesta de una ley general de publicidad es la solución más centrada, ya que el espíritu de la ley de cine dominicana no es compatible con el tipo de regulación requerida, sin mencionar que la misma carece de sistema sancionador en lo que respecta a violación de derechos, limitándose a remitir, en materia de derechos de autor, a la ley 65-00, por lo que por consecuencia lógica, ante violación de derechos marcarios, hay que remitirse a la ley 20-00. En ese tenor, la ley 20-00 sobre propiedad industrial sí cuenta con un sistema sancionador que puede ser aplicado al caso de estudio. El mismo está dividido en dos partes. Una primera parte correspondiente a las sanciones por violación de los derechos marcarios, y una segunda

parte relativa a la competencia desleal vinculada a signos distintivos. En ese sentido, en nuestra investigación fue evidente el hecho de que, haciendo una interpretación extensiva de las disposiciones de esta ley, pueden perseguirse las violaciones de derechos marcarios, o en su defecto, vincularlas con la persecución de la competencia desleal con relación a la publicidad encubierta. ¿Por qué sería posible? Pues particularmente la ley 20-00 señala que «el registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice alguno de los siguientes actos: [...] 2) Para fines de esta ley, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso de un signo en el comercio: iii) Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos, comunicaciones comerciales escritas u orales»⁷⁴.

A primera vista, cualquiera se vería tentado a pensar que dicho artículo soluciona el problema planteado; es decir, la falta de tipificación del ilícito en el emplazamiento de productos marcarios en obras cinematográficas. Sin embargo, la misma ley, en su artículo 87, estatuye que:

... 1) El titular de una marca registrada no podrá impedir que un tercero use en el comercio en relación con productos o servicios: a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles; b) Indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios que produce o comercializa, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; c) 2) Las limitaciones indicadas en el numeral anterior se aplicarán siempre que tal uso se hiciera de buena fe, no fuese susceptible de causar un riesgo de confusión, y no constituya un acto de competencia desleal⁷⁵.

El anterior artículo es el que precisamente resalta la existencia del problema: ¿en qué punto puede considerarse un emplazamiento no autorizado, violatorio de derechos marcarios?; en el caso que el emplazamiento de productos se usara como financiamiento para los productores cinematográficos de la película, ¿podría considerarse enteramente como publicidad o debería ser tratado bajo otra disposición legal? Más aún, ¿sería admisible la demanda de un titular marcario, cuando en una película, se mencionen sus productos de tal forma que reciban cierto grado de “publicidad”?, ¿estaría realmente

⁷⁴ Ley 20-00, Art. 86. 2. iii.

⁷⁵ *Ibíd.*

afectado su derecho, a pesar de no haber consentido el emplazamiento? Estas son las cuestiones que la ley 20-00 no puede responder, y que son determinantes a la hora de evaluar la admisibilidad o no de una demanda por violación de derechos marcarios, o por competencia desleal vinculada a los signos distintivos, de cara a un emplazamiento de productos violatorio de derechos.

Por lo demás, en lo que respecta al sistema sancionador de las violaciones de signos distintivos, así como a las disposiciones relativas a la competencia desleal vinculada a signos distintivos de la ley 20-00, entendemos que las mismas son suficientes para una eventual sanción del ilícito, si bien lo que hace falta es la tipificación clara del mismo, a pesar que podría solventarse con una interpretación judicial que tuviera carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, pero esto sería dejar al azar una situación que, real y efectivamente, podría violentar derechos marcarios hasta que ocurriese dicho suceso.

En ese lineamiento, con relación a las regulaciones existentes en materia publicitaria, encontramos que las mismas regulan de una manera más o menos efectiva las áreas para las cuales existen; así, en las áreas de salud, lactancia materna, protección infantil, alimentos y bebidas, estupefacientes, competencia desleal entre los agentes del mercado y publicidad electrónica y/o SPAM, no tenemos mayores comentarios, ya que consideramos que las mismas cumplen su función de cara a proteger los derechos y obligaciones que regulan.

Finalmente, con relación a las disposiciones de Proconsumidor, tanto en la ley 358-05 sobre Derechos del Consumidor o el Usuario, así como sus demás resoluciones, entendemos que las mismas son pertinentes cuando no envuelven disputas de signos distintivos, y ciertamente, desde su creación, Proconsumidor ha venido realizando una labor en favor de los consumidores, la cual en materia de reclamos, ha conocido un total de 3,107 casos, logrando 1,646 acuerdos satisfactorios, con un retorno económico en favor de los consumidores por valor de RD\$33,900,899.49, esto sin contar las 3,368 inspecciones de verificación de calidad, en las cuales ha decomisado más de 100,000

productos no aptos para el consumo humano, en virtud de las potestades que le otorga la ley 166-12 que crea el Sistema Dominicano para la calidad (SIDOCAL)⁷⁶.

2. Límites y excepciones entre el emplazamiento de productos y la publicidad encubierta en la obra cinematográfica

En la sección anterior tratamos el problema que, a nuestro entender y basados en nuestra investigación, existe en materia de delimitar el ilícito del emplazamiento de productos marcarios que sea violatorio de derechos marcarios; en esta parte, nos enfocaremos en los límites y excepciones que encontramos a la persecución de dicha cuestión. En tal orden, la primera limitante que encontramos es la dispuesta por la ley 20-00, la cual estatuye que existe una

...limitación de los derechos por uso de ciertas indicaciones. 1) El titular de una marca registrada no podrá impedir que un tercero use en el comercio en relación con productos o servicios: a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles; b) Indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios que produce o comercializa, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; c) Indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, uso, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios. 2) Las limitaciones indicadas en el numeral anterior se aplicarán siempre que tal uso se hiciera de buena fe, no fuese susceptible de causar un riesgo de confusión, y no constituya un acto de competencia desleal.⁷⁷

En ese entendido, la pregunta que hay que hacerse es en qué momento puede considerarse el emplazamiento de productos como objeto de competencia desleal, para que así no opere la excepción planteada en el artículo 87 de la ley 20-00. Hemos de tener en cuenta, que de acuerdo a la clasificación de los tipos de emplazamientos de productos hecha por Shapiro (1993), el emplazamiento puede ser hablado, cuando hace referencia al producto, sin que éste aparezca en las imágenes de la película. De esta manera, en el caso de un emplazamiento de productos no autorizado, pero que hace referencia al producto dentro de un uso razonable de la marca, en principio no existiría violación de derechos.

⁷⁶ Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), *Memoria Institucional 2016* (Santo Domingo: 2016), 3.

⁷⁷ Ley 20-00, Art. 87.

Más aún, en el supuesto que una película poseyera una escena donde figuran, sin intención, el rótulo comercial de un establecimiento, o sus productos vendidos e incluso la misma marca, no podría hablarse de violación de derechos ya que esto sería un simple «prop», que aparece en la trama de la película al captar la realidad donde se filmó la escena, cosa que no sería fruto de un acuerdo comercial de financiamiento, como lo puede ser el emplazamiento de productos. En ese orden, en el entendido que estuviéramos ante una escena donde uno de los personajes critica objetivamente una marca x, tampoco podría hablarse de violación si los datos presentados son certeros y comprobables, por lo que bien podrían englobar las disposiciones sobre competencia desleal estos puntos.

Lo interesante, a todas luces, es que el límite de la legalidad de un emplazamiento de productos puede ser fácilmente transgredido incluso por el propio titular marcario, cuando en la ejecución del emplazamiento de productos autorizado, se llega a violar el uso razonable de la marca y dicha promoción transgrede los derechos de terceros, al ofrecer una sugestión agresiva hacia la calidad de otros competidores, a pesar que en dicho emplazamiento no se haga mención de los mismos. Un buen ejemplo de esto, el cual esclarece y apoya muchos de nuestros argumentos, es el siguiente precedente jurisprudencial establecido en Madrid, España:

...la Directiva 2007/65 /CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modificó la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, define el "emplazamiento de producto" como «toda forma de comunicación comercial audiovisual consistente en incluir o referirse a un producto, servicio o marca comercial de manera que figure en un programa, a cambio de una remuneración o contraprestación similar»(art. 1). Y el art. 2 apartado 31 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual lo define en términos muy similares como "Toda forma de comunicación comercial audiovisual consistente en incluir, mostrar o referirse a un producto, servicio o marca comercial de manera que figure en un programa". Por el contrario, y en contraposición con este "derecho al emplazamiento del producto" esta misma norma define la comunicación comercial audiovisual televisiva encubierta (lo que antes se denominaba publicidad encubierta) como "La presentación verbal o visual, directa o indirecta, de los bienes, servicios, nombre, marca o actividades de un productor de mercancías o un prestador de servicios en programas de televisión, distinta

del emplazamiento del producto, en que tal presentación tenga, de manera intencionada por parte del prestador del servicio de comunicación audiovisual, un propósito publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de dicha presentación. Esta presentación se considerará intencionada, en particular, si se hace a cambio de contraprestación a favor del prestador de servicio".

Tal y como acertadamente ha señalado la SAN, Sala contencioso-administrativo, Sección 8, de 23 de Marzo del 2009 (rec. 1500/2007) "La diferencia entre publicidad (y en especial la publicidad encubierta) y la mera presentación ("asentamiento" o "emplazamiento") del producto, reside en que en la publicidad existe una finalidad promocional para la compra del producto por parte del público, mientras que en el "asentamiento" la aparición del producto o servicio de que se trate es sólo eso, una presentación carente de suplementaria carga promocional o apologética.

Tal finalidad promocional, verdadero elemento subjetivo de la conducta (que además el Tribunal considera probada en el presente caso, tras un análisis detallado de los contenidos de los programas), es la que está también presente en la definición en el artículo 3.d («que tenga, por intención del operador de televisión, propósito publicitario») de la Ley 25/1994, de 12 de julio. En el caso de la publicidad "encubierta" esa misma promoción no se hace además de una manera explícita, clara o abierta, sino oculta; ocultación que por sí misma entraña riesgo para los consumidores de provocar su error, a través del estímulo, no consciente, al consumo del producto. También la definición contenida en el artículo 3.d) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, contiene dentro de sí ese factor de ocultación inherente al carácter encubierto de esta forma de publicidad".

La mera presencia de un producto o un cartel en una película o en una serie de televisión formando parte del decorado, o la mención circunstancial de un producto en una escena ha de distinguirse claramente del intento de utilizar una escena, como es el caso que nos ocupa, para promocionar un producto determinado con un mensaje reiterado e insistente, tanto verbal como visual, utilizando el soporte de una escena como mera excusa para realizar una promoción encubierta de un producto determinado que ha patrocinado esa misma serie y que guarda una estrecha relación comercial con la misma y con la empresa que lo produce y emite. No nos encontramos, por tanto, ante el mero emplazamiento de un producto en una escena o decorado por lo que ninguna influencia tiene a los efectos de la infracción que nos ocupa el hecho de que la nueva Ley 7/2010 contemple el derecho al emplazamiento del producto, dado que la conducta sancionada no puede quedar comprendida en este concepto⁷⁸.

Es apreciable pues, a la luz de nuestro razonamiento, que no todo emplazamiento de producto puede categorizarse como publicidad, de manera especial, publicidad encubierta, la cual sí puede ser perseguida como acto de competencia desleal, e incluso, como acto violatorio de derechos marcarios. El emplazamiento de producto, entonces,

⁷⁸ Sentencia JUR\2010\397526 de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Madrid: 11 de noviembre de 2010).

para ser válido, debe ser fruto de un acuerdo comercial de financiamiento, y debe limitarse a la aparición en escena de la marca financiadora, bien sea dentro del argumento de la trama, bien con una aparición estratégica, pero dicha aparición no puede estar cargada de un carácter eminentemente promocional o publicitario, ya que de ser así, sería desleal frente a los consumidores, porque les haría tener una percepción errada sobre la calidad del producto promocionado, en detrimento de los productos y servicios de terceros.

En otras palabras, el límite divisorio entre emplazamiento de productos (que no es sancionable) y la publicidad encubierta (que sí es sancionable), será la forma estratégica en que sea presentado el producto, y la intención final del anunciante. Bajo ese entendido, si se quisiera catalogar el emplazamiento de productos, éste sería una referencia comercial sobre la marca financiadora, o en buen dominicano, un “darle brillo sin querer queriendo”, pero en el mismo instante en que sea evidente la intención publicitaria y promocional, el emplazamiento devendría en publicidad encubierta, y en vía de consecuencia, en un acto de competencia desleal, violatorio de derechos marcarios.

De esta forma, es todavía más claro que en lo que falla la legislación dominicana es en delimitar cuáles son los límites entre la publicidad encubierta y el emplazamiento de productos, de cara a establecer, de una forma clara y precisa, cuáles son las excepciones existentes a la hora de ejercer la acción en defensa de los derechos marcarios vulnerados, ya que si se persigue bajo alegada violación lo que es un emplazamiento de productos, o se omite lo que a todas luces es una publicidad encubierta, por confundirla con un emplazamiento de productos, ciertamente los actores del sistema estarán ejerciendo un derecho a tientas y a ciegas, solo a la espera que se pronuncie un tribunal sobre esta cuestión, cuando en el derecho de otras naciones existen soluciones que, de ser aplicadas a nuestro ordenamiento jurídico, solventarían esta problemática y garantizarían una mayor efectividad en la defensa de los derechos marcarios en el emplazamiento de productos en obras cinematográficas.

B. Posibles soluciones a las problemáticas del emplazamiento de productos marcarios en las obras cinematográficas, a la luz de otros ordenamientos jurídicos

Con miras a plantear las posibles soluciones que podrían aplicarse al problema hallado en nuestra investigación, es decir, la falta de delimitación entre el emplazamiento de productos marcarios y la publicidad encubierta en la obra cinematográfica —para que pueda sancionarse exclusivamente lo que es en sentido estricto ilegal—, es meritorio observar fuera de los límites del ámbito jurídico dominicano, ya que:

...el distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace a la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad, protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada. Esta defensa no es una carga que cae solamente sobre el texto legal, sino también sobre los jueces que lo interpretan y lo aplican. Criterios jurisprudenciales benignos en los cotejos marcarios, o excesivamente rigurosos para fijar los daños, para dar solo dos ejemplos, echarán por tierra la exclusividad que el mejor texto legal garantice⁷⁹.

A causa de esto, la publicidad encubierta o subliminal es ilegal porque pretende inducir, mediante la sugestión del inconsciente del consumidor, a comprar tal o cual producto, sin importar si viola a su paso las disposiciones sobre competencia desleal y los derechos marcarios. Esto es de esta forma, pues «un ejemplo repetido es la inserción de un mensaje en el fotograma de una película; debido a la velocidad a que discurren los fotogramas, el individuo no advierte conscientemente la publicidad, pero ésta queda registrada en su memoria»⁸⁰. En ese tenor, con relación a esta susceptibilidad humana, autores como Megías y Cabrera (2013) han establecido que la misma «fue explotada por James Vicary en 1957 en el campo de la publicidad; insertó mensajes publicitarios percibidos visualmente, pero, por su formato y brevedad, resultaban imposibles de racionalizar. Los resultados fueron tan espectaculares que la técnica fue prohibida inmediatamente»⁸¹.

⁷⁹Jorge Otamendi, *Derecho de marcas*, (Buenos Aires: Editora Abeledo Perrot, 2010), 265.

⁸⁰ José LuíS García Guerrero, *La Publicidad: Fundamentos y límites constitucionales* (Valencia: Tirant Monografías, 2014), 283.

⁸¹ José Justo Megías Quirós y Leticia Cabrera Caro, *Ética y Derecho en la Publicidad* (Granada: Editorial Comares, 2013), 197.

De tal suerte que, el emplazamiento de productos, si bien es una técnica publicitaria, no menos cierto es el hecho que posee características muy bien delimitadas que lo diferencian de la publicidad encubierta y subliminal, haciéndolo meritorio de ser individualizado, con miras a que no se confunda con la publicidad encubierta. Este punto guarda vital importancia, ya que de cara al fomento de la producción de obras cinematográficas, el emplazamiento de productos real y efectivamente es una fuente de financiación para los productores cinematográficos, así como un medio de publicidad no agresivo hacia el consumidor o los terceros; pues, al limitarse a presentar una marca en la trama de la película, la incluye de forma objetiva u ocasional sin emitir juicios de valor o consideraciones subjetivas, cosa que, si sucediese, ya sería un tipo de publicidad encubierta.

En tal sentido, a los fines de conocer el tratamiento que se ha dado a este tema en otros ordenamientos jurídicos, tomaremos como referencia a Estados Unidos y España, por ser estos, a nuestro entender, legislaciones que en los últimos años han influido de una forma u otra en el desarrollo legislativo y cultural dominicano. Buscaremos principalmente el tratamiento que han dado al emplazamiento de productos para diferenciarlo de la publicidad encubierta, así como los esfuerzos legislativos que han surgido de dicha intención.

1. Los Casos de EE. UU y España

La discusión sobre la diferenciación entre el emplazamiento de productos y la publicidad encubierta, no es nueva en el extranjero. En el caso de Estados Unidos, en el sistema jurídico norteamericano, la libertad de expresión garantizada por la primera enmienda de la constitución, es aplicable a las expresiones artísticas y políticas, pero en principio el discurso comercial no gozaba de dicho beneficio. Esto era de esta manera, pues en 1942 la Corte Suprema de Estados Unidos fijó el criterio de que la primera enmienda no aplicaba a la publicidad puramente comercial. Sin embargo, tras muchos procesos de adaptación, en la actualidad existe el criterio que un discurso comercial podría recibir la

protección de la primera enmienda, pero solo bajo una modalidad limitada que no afecte el interés gubernamental⁸².

En ese entendido, la protección del emplazamiento de productos siempre ha estado sumergida entre dos aguas, una tendencia de discreción editorial y la línea de consideración comercial. Así, dicho problema se centra en la definición del medio de producto, en aras a determinar si es en primer término es un programa o una publicidad; una forma de arte o una forma de hacer negocios. De todos modos, la verdadera cuestión se dilucida en la pregunta de si el emplazamiento de productos limita la exposición de los espectadores ante la publicidad, presuponiendo un peligro económico para la industria publicitaria o los terceros competidores⁸³.

En ese orden de ideas, el manejo que Estados Unidos ha dado al tema, se centra en las secciones 317 y 507 del Acta sobre Comunicaciones de 1934, las cuales, si bien no mencionan explícitamente el emplazamiento de productos, contienen disposiciones que en la práctica estadounidense son aplicadas al emplazamiento de productos, todas reguladas por la Comisión Federal de Comunicaciones, la cual fue creada por la misma Acta y regula las actividades dentro del sector de comunicaciones en los Estados Unidos de América. Esto es de esta manera, ya que el emplazamiento de productos es una industria que experimenta un desarrollo dinámico y exponencial. Su popularidad se constata, de manera más evidente, en el caso de obras cinematográficas y audiovisuales. Si el emplazamiento es realizado correctamente, y dependiendo de la estrategia de colocación seleccionada, los anunciantes contarán con una promoción masiva que muy probablemente aumentará sus ventas. A pesar de esta realidad, La ley de Radiodifusión norteamericana no plantea esta forma de publicidad como un acto permitido, pues en su artículo 16. C de manera tajante prohíbe todo tipo de publicidad encubierta. Sin embargo,

⁸² Amit M. Schejter, "Product Placement as an International Practice: Moral, Legal, Regulatory and Trade Implications" *The National Center for Technology & Law* (Arlington: George Mason University School of Law, 2004), 6.

⁸³ Amit M. Schejter, "Product Placement as an International Practice: Moral, Legal, Regulatory and Trade Implications", 8.

la referida ley tampoco prohíbe el emplazamiento de productos, pues lo permite bajo ciertas reglas como lo son informar al espectador del acuerdo comercial existente entre el exhibidor y el anunciante. En la práctica, dicha excepción es tan amplia que, de una forma implícita, puede decirse que el emplazamiento de productos está legalizado en Estados Unidos⁸⁴.

Para edificarnos sobre lo anteriormente planteado, la sección 317 del Acta de Comunicaciones instituye que:

(1) Todo material difundido por cualquier estación de radio, por el cual haya recibido cualquier suma de dinero, servicio u otra consideración valiosa, sea directa o indirectamente pagada, prometida, acusada o aceptada por la estación que emite, de parte de cualquier persona, durante el tiempo en que se transmita la misma, deberá ser especificado como pagado o financiado, según sea el caso, por dicha persona: siempre que, el "servicio u otra consideración valiosa" no incluya ningún servicio o propiedad proporcionado sin cargo o una tarifa nominal para uso en o en conexión con una emisión, a menos que se proporcione en contrapartida de una identificación en una emisión de cualquier persona, producto, servicio, marca comercial o marca más allá de una identificación razonablemente relacionada con el uso de dicho servicio o propiedad en la emisión⁸⁵.

Bajo ese lineamiento, y extrapolando las disposiciones del acta de cara a informar a los espectadores de obras cinematográficas sobre el emplazamiento de productos realizado en la película, la sección 507 de dicha ley estatuye lo siguiente, con lo cual se salvaría el supuesto que el emplazamiento de productos sea confundido con publicidad subliminal:

(A) Sujeto a la subsección (d), cualquier empleado de una emisora de radio que acepte o acepte aceptar de cualquier persona (distinta de dicha estación), o cualquier persona (que no sea dicha estación) que pague o acepte pagar a dicho empleado, cualquier dinero, servicio u otra consideración valiosa para la emisión de cualquier asunto sobre dicha estación, revelará, antes de dicha transmisión, el hecho de tal aceptación o acuerdo a dicha estación. (B) Sujeto a la subsección (d), cualquier persona que, en relación con la producción o preparación de algún programa o programa que se destine a radiodifusión por cualquier estación de radio, acepta o acepta aceptar o pagar o se compromete a pagar, Cualquier dinero, servicio u otra consideración valiosa para la inclusión de cualquier

⁸⁴ Maria Łoszevska-Ołowska, "Between advertising and surreptitious advertising. Legal aspects of sponsored articles and product placement in the Polish printed and online press", *Media Studies* Vol. 59 (2014), http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2014_4_59/loszevska-en.pdf, consultado el 11 de marzo de 2017.

⁸⁵ Federal Communications Commission Act of 1934, as Amended Through P.L. 112-96, Enacted February 22, 2012, Checked P.L. 113-4 and Enacted March 7, 2013 (Public Law No. 416, 73d Congress, of June 19, 1934), Section 317, [mi traducción].

asunto como parte de dicho programa, deberá, antes de dicha difusión, revelar el hecho de tal aceptación o pago o acuerdo al empleador del beneficiario o al Personal para la que se está produciendo dicho programa, o al titular de la licencia de dicha estación sobre la que se transmite dicho programa. [...] (D) Las disposiciones de esta sección que requieren la divulgación de información no se aplicarán en ningún caso cuando, debido a una renuncia hecha por la Comisión bajo la sección 317 (d), no se requiere que se haga una notificación bajo la sección 317.) La inclusión en el programa del anuncio requerido por el artículo 317, constituirá la divulgación requerida por esta sección⁸⁶.

En último lugar, en cuanto a la persecución de la publicidad encubierta en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio es la encargada de perseguir y procesar los casos de publicidad encubierta o subliminal, con atribuciones que le permiten defender a los consumidores de actos de competencia desleal, así como de acciones fraudulentas y engañosas, con miras a promover la sana competencia entre los agentes del mercado. Así, basados en el artículo 16. C del Acta y su artículo 4.20, la publicidad subliminal o comunicación comercial encubierta se vincula con la ley de lucha contra la competencia desleal, la cual, en su artículo 16.1.4, describe los actos de competencia desleal e incluye entre ellos el fomento de compra de productos, a través de comentarios u opiniones que aparentan ser neutrales, cuando en realidad, son pagadas, lo cual constituye un tipo de publicidad encubierta⁸⁷, que en razón de la sección 507. g del Acta de Comunicaciones, puede ser sancionado con una multa no superior al monto de USD\$ 10,000.00 más un año de prisión.

Ahora bien, en referencia al emplazamiento de productos en el caso de España, la ley 34/1988 General de Publicidad, fijó un nuevo lineamiento para la actividad publicitaria española, luz que se centra en los cambios introducidos por la ley 29-2009, que modificó el régimen de Competencia Desleal y publicitario para aumentar la protección de los usuarios y consumidores, con el objetivo de que la actividad publicitaria

⁸⁶ *Ibíd.*, Section 507, [mi traducción].

⁸⁷ Maria Łoszewska-Ołowska, “Between advertising and surreptitious advertising. Legal aspects of sponsored articles and product placement in the Polish printed and online press”, 6-7.

española obedezca a lo estatuido por la ley general de publicidad, la ley de competencia desleal, y las regulaciones sectoriales que existan dentro del rubro publicitario⁸⁸.

Como resultado de esto, las evolucionadas estrategias del emplazamiento de producto han suscitado la discusión sobre lo que es el emplazamiento de productos, y lo que es publicidad encubierta. En países como España, se ha empezado a legislar sobre este punto para cimentar la diferenciación en entre una cosa y otra, es decir, para que quede claro que el emplazamiento de productos es la aparición sin carga evidentemente promocional de un producto en un filme, como consecuencia de un acuerdo comercial⁸⁹, y que la publicidad encubierta no es más que un mensaje insistente, sea verbal o visible, que pretende vender un producto o servicio a través de la sugestión del inconsciente del espectador. En razón de esto, la ley general de comunicación audiovisual puntualiza, en su artículo 17.2 que «cuando el programa haya sido producido o encargado por el prestador del servicio o una de sus filiales, el público debe ser claramente informado del emplazamiento del producto al principio y al final del programa, y cuando se reanude tras una pausa publicitaria»⁹⁰.

Como consecuencia de esto último, ya que coincide la necesidad de informar al espectador sobre el emplazamiento realizado, tanto en España como en Estados Unidos, es lógico pues que la legislación española también verse sobre la publicidad encubierta, la que en ocasión al artículo 18.2 de la ley general de comunicación audiovisual, está prohibida terminantemente, más aún si se realiza mediante el empleo de técnicas subliminales que impidan su detección a priori. Por esto, en razón de los artículos 17.2 y 18.2 de la ley, se comprueba que el hecho que aparezca la marca de un producto en una película, no siempre será sinónimo de publicidad encubierta, pues el elemento

⁸⁸ Enrique Linde Paniagua, *Derecho audiovisual*, (España: Editorial Constitución y Leyes (Colex), 2011), 512.

⁸⁹ Miguel Baños, Teresa Rodríguez, Juan Pedro Galiano, Cristóbal Marín y Francisco Javier Ruíz, “Medida de la eficacia del product placement como fórmula de comunicación comercial en el audiovisual de ficción”, *Enlaces* N^o 4 (Madrid: CES Felipe II-UCM, 2005), 9.

⁹⁰ Rodolfo Rivas Rea, y Marco A Vargas Íñiguez, “Las obras de arte necesitan financiamiento y financiarlas siempre había sido una labor altruista”, *www.mipatente.com*, (2012), consultado el 10 de marzo de 2017, <http://www.mipatente.com/el-product-placement-en-el-cine/>

diferenciador será si se cumplen las condiciones previstas por el artículo 18.2 de la ley, sin importar que en sustancia, el emplazamiento de productos y la publicidad encubierta se parezcan.

De esta manera, en el caso de España encontramos algo interesante. Es el haber de dicha nación que incluso los sectores puedan establecer normativas internas en razón de cuáles son los productos o servicios publicitados, por lo que renglones como publicidad de alimentos y bebidas, enseñanza, espectáculos, juegos de azar, publicidad financiera y publicidad infantil, cuentan con sus regulaciones internas que se complementan con las leyes generales, algo parecido a lo que ocurre en República Dominicana, si bien en nuestro caso, a la fecha no contamos con una ley general de publicidad. En ese entendido, la ley de cine española no hace referencia al control de la publicidad que se proyecte en las obras cinematográficas, por lo cual es de entenderse que se remite a la ley general de publicidad, que sí regula estos aspectos de forma genérica, con un estándar aplicable a todos los sectores, incluyendo el rubro cinematográfico, cosa que nos evidencia la debilidad de nuestro propio sistema jurídico.

Si bien es cierto que, como en el caso de España, nuestra ley de cine no hace referencia al control publicitario, no menos cierto es que nuestra debilidad es la inexistencia de una ley general de publicidad a la cual pueda referir nuestra ley de cine. Al vernos reflejados en el espejo de España, donde su cinematografía ocupa un lugar destacado en la cinematografía occidental, y a pesar de ello vive en constante amenaza ante presiones foráneas⁹¹, distinguimos que su arte ha podido sobrevivir gracias a la regulación integral de los temas que convergen en la protección y promoción de la obra cinematográfica, cosa que, al final del día, es lo que debemos evaluar como nación para comprender los efectos del emplazamiento de productos en las obras cinematográficas.

En este contexto, continuando con el estudio del cine español y su relación con el emplazamiento de productos, fue apreciable que «entre los jóvenes de 14 a 22 años, hay

⁹¹ Enrique Linde Paniagua, *Derecho audiovisual*, 405.

más hombres que no van nunca al cine (entre 9,8% y el 12,3% según el grupo de edad) que mujeres (entre el 7,3% y 8,7%). Esta franja de edad es la que contiene un número más elevado de personas que van como mínimo una vez al año al cine»⁹². En consecuencia, se revela que, en el caso de España, «la cinematografía posee una indudable dimensión económica que alcanza una representación de hasta el 0,4% de aportación dentro del PIB español, entre los años 2000 y 2004»⁹³. De tal suerte, y en virtud de tales cifras, que es un derecho consagrado para los españoles que todas las personas tienen derecho a que el intercambio de comunicación audiovisual se realice mediante los más diversos medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios, en aras de garantizar la inclusión de los distintos géneros y atiende a los intereses de la sociedad⁹⁴.

En ese tenor, nos parece muy acertada la disposición española de reconocer el emplazamiento no solo como una técnica diferente de la publicidad encubierta, sino como un derecho al cual todos los anunciantes pueden acceder bajo ciertos parámetros. Así, los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán realizar un emplazamiento de producto a cambio de una contraprestación económica, dentro de largometrajes, cortometrajes, documentales, películas y series de televisión, programas deportivos y programas de entretenimiento. Sin embargo, a pesar de esto último, en los casos donde no se efectúe ningún pago, sino el simple suministro gratuito de bienes y servicios para que sean incluidos en la proyección, éstos solo constituirán un emplazamiento de productos que estará permitido si dichos bienes o servicios ostentan un valor considerable en el mercado⁹⁵, sin que en ningún caso eso pueda condicionar la responsabilidad ni la independencia del prestador del servicio audiovisual o cinematográfico. En todo caso, el emplazamiento no podrá ser evidentemente descartado

⁹² Carlos Padros Reig y Jodí López Sintás, *Estudios sobre Derecho y Economía del Cine Adaptado a la Ley 55/2007 del Cine* (España: Atelier Libros, 2008), 182.

⁹³ Carlos Padros Reig y Jodí López Sintás, *Estudios sobre Derecho y Economía del Cine Adaptado a la Ley 55/2007 del Cine*, 181.

⁹⁴ Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (BOE No. 79, de 1 de abril de 2010), Art. 4.

⁹⁵ *Ibíd.*, Art. 17.1.

en la intención de incitar a la compra del bien publicitado, y en ningún caso, podrá realizarse un emplazamiento de producto dentro de un audiovisual destinado a menores⁹⁶.

¿Por qué nos parece acertado lo antes expuesto? Nos parece correcto ya que precisamente, el elemento distintivo entre el emplazamiento de productos y la publicidad encubierta es el abordamiento del consumidor; mientras el emplazamiento de productos no sugiere ni induce a la compra, la publicidad encubierta sí lo hace mediante técnicas de publicidad subliminal. Es por esta razón que es muy acertada la aclaración por escrito de esta cuestión, ya que una vez establecida en el texto legal, no hay lugar a posibilidad de confusión entre dichas figuras que, en antaño, antes de la promulgación de la ley 7/2010, se consideraban una misma cosa y eran castigadas ambas por igual, pues

... la licitud de esta extendida técnica publicitaria dependerá, precisamente, de que no pueda calificarse como publicidad encubierta, por lo que será necesario que los productos o elementos insertados se hagan visibles de tal modo que sea identificable para el destinatario medio la intención publicitaria del emplazamiento. A tal efecto, es conveniente que se advierta al espectador, de manera suficiente, de la finalidad promocional que reviste la colocación de los productos o la exhibición de forma visible de determinadas marcas o nombres comerciales en el contenido del programa correspondiente⁹⁷.

Sobre esto último, también se ha dicho que el emplazamiento de productos puede devenir en publicidad encubierta cuando viola las disposiciones legales que lo regulan. Esto es una condición que, como hemos dicho, resulta de que anteriormente no existía diferenciación entre emplazamiento de productos y publicidad encubierta, pues durante la primera mitad del siglo XX este tema ni siquiera se discutía. La presión de la industria tabaquera, y el subsecuente reclamo de los demás sectores regulados, fue lo que llevo a que esta figura se diferenciara de la publicidad encubierta, que intrínsecamente conlleva un dolo o culpa por parte del infractor. Por esta razón, iniciado el nuevo milenio, la presencia del emplazamiento de productos en las obras cinematográficas es una tendencia en crecimiento, como consecuencia del agotamiento del modelo tradicional de

⁹⁶ *Ibíd.*, Art 17.3.4.

⁹⁷ Emilio J. Lázaro Sánchez Coord., *Derecho de la Publicidad* (Navarra: Editorial Aranzadi, 2012), 164-165.

publicidad⁹⁸. En ese orden, tal situación fue resuelta por las disposiciones de la ley 7/2010, la cual se vincula con la ley 34/1988 gracias a su disposición que enuncia que es ilícita la publicidad que viole la normativa publicitaria de productos y servicios regulados⁹⁹.

En ese tenor, dado que la ley 7/2010 crea una regulación especial para la actividad publicitaria del emplazamiento de productos, ambas leyes se complementan la una a la otra, y mientras la ley 34/1988 establece qué es publicidad encubierta, la ley 7/2010 esclarece qué es el emplazamiento de productos, pues «su inserción no se corresponde con una necesidad del guion de la película o del programa, sino que se introduce como consecuencia del acuerdo económico entre el productor del programa o de la película y del anunciante»¹⁰⁰.

Cabe preguntarse, pues, ¿cuál es el tratamiento sancionador dado en España a la publicidad encubierta o subliminal? La ley 34/1988 declara que «a los efectos de esta ley, será publicidad subliminal la que mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida»¹⁰¹. A tales fines, el artículo 6 de la misma ley enuncia que «las acciones frente a la publicidad ilícita serán las establecidas con carácter general para las acciones derivadas de la competencia desleal, por el Capítulo IV de la ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal»¹⁰².

¿Qué establece la mencionada ley 3/1991 en su capítulo IV?, ésta especifica que para perseguir la competencia desleal y la publicidad ilícita, los afectados podrán utilizar las siguientes acciones: a) acción declarativa de deslealtad; b) acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura; c) acción de remoción de la conducta desleal; d) acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o

⁹⁸ José Justo Megías Quirós y Leticia Cabrera Caro, *Ética y Derecho en la Publicidad*, 189.

⁹⁹ Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (BOE No. 274 de 15 de Noviembre de 1988), Art. 3.d.

¹⁰⁰ José Justo Megías Quirós y Leticia Cabrera Caro, *Ética y Derecho en la Publicidad*, 189.

¹⁰¹ Ley 34/1988, Art. 4.

¹⁰² *Ibíd.*, Art. 6.

falsas; e) acción de resarcimiento de los daños y perjuicios; f) acción de enriquecimiento injusto; g) publicación de la sentencia condenatoria, con cargo al demandado, cuando los efectos del ilícito puedan perpetuarse en el tiempo, con lo cual puede incluirse una declaración rectificatoria¹⁰³. Sobre lo anterior, la doctrinaria Nerea Monzón Carceller explica que:

... la reforma introducida en la LGP [Ley general de publicidad] y en la LCD [Ley de Competencia Desleal] por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, ha vaciado aquélla de su específico mecanismo represor subsumiendo cualquier ilícito publicitario en la categoría de los actos de competencia desleal –a fin de «garantizar los recursos jurídicos para su reprensión» (según su propia EM)- y estableciendo así un régimen común de tutela procesal contra los ilícitos publicitarios y demás actos de competencia desleal. De este modo, la ley reformadora ha derogado el título IV de la LGP — «de la acción de cesación y rectificación y de los procedimientos»—, remitiendo el régimen de estos aspectos procesales a los artículos 32 a 36 LCD (artículos 6.1 LGP y 32.1 LCD). La unificación procesal ha supuesto una ampliación de la tipología de acciones a interponer frente al ilícito publicitario, y ha provocado la supresión de los requisitos de procedibilidad establecidos en la anterior regulación de la LGP –previo requerimiento al anunciante de cesación, o, en su caso, de rectificación de la publicidad ilícita como condicionante de la interposición de acciones- [ARMIJO CHÁVARRI]¹⁰⁴.

A su vez, la ley 3/1991, en su artículo 33, establece la figura de la legitimación activa, que estatuye que cualquier persona física o jurídica que participe dentro del mercado, cuyos intereses legales sean directamente afectados o amenazados por la publicidad ilícita, estará facultado para accionar en contra de ésta. Pero no solo prevén este tipo de legitimación, sino que en el artículo 34 se establece la legitimación pasiva, en razón de la cual las acciones previstas por el artículo 32 de la ley estarán dirigidas contra cualquier persona que haya realizado u ordenado la conducta desleal, a menos que los trabajadores en cuestión hayan hecho el ilícito en obediencia de órdenes y en el ejercicio de sus funciones, en cuyo caso la acción deberá dirigirse contra el principal, de conformidad con el artículo 34. La prescripción de esta acción de competencia desleal, de conformidad al artículo 35, es de un año a partir del momento en que pudieron ejercitarse y el afectado tuvo conocimiento de la violación.

¹⁰³ Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal (BOE No. 10 de 10 de enero de 1991), Art. 32.

¹⁰⁴ Emilio J. Lázaro Sánchez Coord., *Derecho de la Publicidad*, 175-176.

En cuanto a sanciones civiles por daños y perjuicios, el afectado puede interponer una acción de resarcimiento de los daños y perjuicios, que podrá demandarse en numerario o en naturaleza, y que para operar requerirá de los siguientes elementos: a) daño ocasionado por el ilícito publicitario; b) dolo o culpa, que no se configurará en caso fortuito o de fuerza mayor; c) relación de causalidad entre el ilícito y el daño¹⁰⁵. Finalmente, el afectado también podrá interponer una acción de enriquecimiento injusto, en los casos donde el ilícito publicitario lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva o similar, como lo serían derechos sobre signos distintivos; ante lo cual, la exigencia de la presencia del elemento intencional no es requerido. En ese sentido, para que pueda utilizarse esta acción es necesario que se reúnan los siguientes elementos: a) existencia de una ventaja patrimonial; b) relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento del afectado; c) la falta de causa lícita; d) la lesión de una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva¹⁰⁶.

2. Posibles Soluciones que podrían aplicarse en el caso de República

Dominicana.

Posterior a nuestra investigación, nos encontramos en la capacidad de señalar las posibles soluciones que podemos aplicar al caso de la cinematografía dominicana, en cuanto a la regulación del emplazamiento de productos marcarios. En este sentido, consideramos que el mejor ejemplo en cuanto a esta cuestión es España, ya que ésta parte de la inexistencia de regulación hasta la regulación prudente del emplazamiento de productos mediante la ley 7/2010, y accesoriamente, la ley 34/1988 general de publicidad y la ley 3/1991 sobre competencia desleal, con lo cual, crean un sistema jurídico que permite no solo diferenciar el emplazamiento de productos de la publicidad encubierta o subliminal, sino que además facilita la posibilidad de perseguir la publicidad encubierta a través de las disposiciones de la competencia desleal.

¹⁰⁵ Emilio J. Lázaro Sánchez Coord., Derecho de la Publicidad, 179.

¹⁰⁶ Sandra Vilajoana Alejandre, *Las leyes de la publicidad; límites jurídicos de la actividad publicitaria* (Barcelona: Editorial UOC, 2011), 123.

En el caso de Estados Unidos, a pesar que en éste el emplazamiento de productos no está regulado explícitamente, sí se prohíbe la publicidad encubierta y se determina que deben ser especificados los acuerdos comerciales a la hora de proyectar un audiovisual, incluyendo la obra cinematográfica, a través de una cláusula de descargo de responsabilidad, que debe figurar al inicio y al final de la proyección, todo esto de conformidad a la disposición de la sección 507 de la Acta sobre Comunicaciones de 1934.

En virtud de esto, entendemos que una solución viable para la República Dominicana es el manejo que ha dado España a este tema; es decir, legislar sobre el emplazamiento de productos y su diferenciación de la publicidad encubierta o subliminal, lo que perfectamente podría hacerse mediante la creación de una ley general de publicidad como en el caso de España, con la cual se estableciera un sistema de estándares mínimos que apliquen para todo el sector, y así se solventen las eventuales contradicciones que pudieran ocurrir entre las legislaciones existentes. Sin embargo, esto sería más difícil en la práctica, pues si se escogiese la creación de una ley general de publicidad, necesariamente tendría que realizarse una unificación de criterios que haría más tardía la solución del problema, pero no por ello imposible de concretizar.

Lo importante, en todo caso, es que debe existir una clara diferenciación en el ordenamiento jurídico dominicano entre la figura del emplazamiento de productos y la publicidad encubierta, con miras a que la ley 20-00 sobre propiedad industrial pueda realizar una protección efectiva de los derechos marcarios frente a los actos de competencia desleal. El sistema sancionador está, pero la tipificación clara e incuestionable del ilícito a perseguir, al día de hoy, es oscura y confusa. Por todo esto, ratificamos el entendido de que la creación de una legislación general en materia publicitaria es la mejor solución aplicable al caso de la República Dominicana.

CONCLUSIONES

Finalizada nuestra investigación, en la cual constatamos los efectos de la figura del emplazamiento de productos marcarios en las obras cinematográficas, nos encontramos en la capacidad de concluir que el emplazamiento de productos, como inclusión pagada de signos distintivos en un medio audiovisual, previo acuerdo económico entre las partes, constituye una real e importante fuente de ingreso no solo para los anunciantes que se valen de esta figura, sino también para los productores cinematográficos. En tal sentido, realizado dentro de la obra cinematográfica, que es todo fruto del espíritu contextualizado en el arte del cine, el emplazamiento de productos es una herramienta publicitaria que, si no está claramente delimitada por la legislación existente, puede confundirse y considerarse como publicidad encubierta o subliminal, acto desleal que está penado por la legislación dominicana.

En ese lineamiento, comprobamos que todos nuestros objetivos fueron alcanzados, ya que no solo aportamos al conocimiento dominicano una investigación que delimita qué es el emplazamiento de productos, sino que pudimos confirmar que, en República Dominicana, no existe una legislación que regule, o de la cual pueda inferirse, esta figura o sus efectos en la obra cinematográfica. En ese orden, corroboramos que la ley 20-00 sobre propiedad industrial es eficaz en la protección de los derechos marcarios, pero que, al no existir normativa que puntualice cuáles son las condiciones que diferencian el emplazamiento de productos de la publicidad encubierta o subliminal, la referida ley puede fallar en la tipificación del ilícito que debe perseguir. Al exponer las distintas clasificaciones que existen sobre el emplazamiento de productos, y en razón de los doctrinarios entendidos en la materia, pudimos indicar los elementos que diferencian esta figura de la publicidad encubierta o subliminal, corroborando esto último con las legislaciones existentes en los ordenamientos jurídicos de Estados Unidos y España.

Por tanto, a la luz de nuestros objetivos y los resultados obtenidos, consideramos que una solución viable para el caso de República Dominicana es el manejo que ha dado España a este tema; es decir, la creación de una normativa que verse sobre el

EFFECTOS DE LA FIGURA DEL EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTOS EN LAS OBRAS CINEMATOGRAFICAS,
EN VIRTUD DE LA LEY 20-00 SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL
POR CRISTIAN ROMÁN DICKSON MORALES

emplazamiento de productos, enfocada a diferenciarlo de la publicidad encubierta o subliminal, lo cual podría concretizarse mediante la creación de una ley general de publicidad, que regule no solo éste, sino todos los aspectos del ejercicio publicitario dominicano, tendente a mejores prácticas de la industria enfocadas en la autorregulación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Alonso Palma, Ángel Luís. *Propiedad intelectual y derecho audiovisual* (España: Ediciones CEF. 2013). 171.
2. Baños, Miguel. Rodríguez, Teresa. Galiano, Juan Pedro. Marín, Cristóbal y Ruíz, Francisco Javier. “Medida de la eficacia del product placement como fórmula de comunicación comercial en el audiovisual de ficción”. *Enlaces* N^o 4 (Madrid: CES Felipe II-UCM. 2005).
3. Demaro, John. “The ‘Fair Use’ of Another’s Trademarks”. *RMFPC, Counselors at Law*. (2010). <http://rmfpc.com/the-fair-use-of-anothers-trademarks/>. Consultado el 10 de marzo de 2017.
4. Dickson Morales, Cristian Román. *Las leyes 108-10 y 65-00 frente a la piratería de la obra cinematográfica* (Memoria Final de Licenciatura en Derecho. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. 2013). 5-23. Actualizado al 6 de marzo de 2017.
5. Espinal Hernández, Edwin. “Aspectos nodales de la ley de cine”. *Gaceta Judicial* 16. N^o 313 (2012).
6. Federal Communications Commission Act of 1934, as Amended Through P.L. 112–96, Enacted February 22, 2012, Checked P.L. 113–4 and Enacted March 7, 2013 (Public Law No. 416. 73d Congress. of June 19, 1934).
7. Fortunato, René. *Escritos sobre cine* (Santo Domingo: Editorial Corripio. 2012). 18.
8. García Guerrero, José Luís. *La Publicidad: Fundamentos y límites constitucionales* (Valencia: Tirant Monografías. 2014).
9. Gil Abinader, Luís. “Industria del celuloide: legislación y debates parlamentarios”. *Gaceta Judicial* 16, N^o 313, (2012).
10. Horváth, Ádám y Gyenge, Balázs. “Product placement in movies and its consumer perception”. *International Journal of Business and Management Invention* Volume 6. Issue 1 (2017).
11. Lamet, Pedro Miguel. Rodenas, José María y Gallego, Domingo. *Lecciones de cine -introducción y teoría-*. Tomo I (España: 1968).
12. Lázaro Sánchez, Emilio J. Coord. *Derecho de la Publicidad* (Navarra: Editorial Aranzadi. 2012).

13. Ley 08-95 que Declara como prioridad nacional la promoción y fomento de la lactancia materna (Gaceta Oficial No. 9923. Del 19 de septiembre de 1995).
14. Ley 1062 sobre el Traslado de las atribuciones del departamento de comercio, industria y estadística y del servicio de registro de marcas de fábrica y patentes de invención, a la secretaría de estado de comercio e industrial (Gaceta Oficial No. 4864. Del 28 de diciembre de 1935).
15. Ley 108-10 Para el fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana, modificada por las leyes 257-10, 253-12 y 82-13 (Gaceta Oficial No. 10580. Del 10 de agosto de 2010).
16. Ley 136-03 que crea el Código para el sistema de protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes (Gaceta Oficial No. 10234, del 7 de agosto de 2003).
17. Ley 142-87, que modifica los Arts. 1 y 5 de la ley 793 del año 1978, que libera de impuestos la importación de maquinarias y equipos para la instalación y funcionamiento de los medios de comunicación social (Gaceta Oficial No. 9423. Del 22 de diciembre de 1987).
18. Ley 1450 sobre Registro de marcas de fábrica y nombres comerciales e industriales (Gaceta Oficial No. 5113. Del 30 de diciembre de 1937).
19. Ley 147-00 sobre Reforma Tributaria (Gaceta Oficial No. 10040. Del 27 de diciembre del 2000).
20. Ley 153-98 General de telecomunicaciones (Gaceta Oficial No. 9983. Del 27 de mayo de 1998).
21. Ley 20-00 sobre Propiedad industrial (Gaceta Oficial No. 10044. Del 8 de mayo de 2000).
22. Ley 310-14 sobre envío de Correos Electrónicos no solicitados o SPAM (Gaceta Oficial No. 10768. Del 8 de agosto de 2014).
23. Ley 318 sobre Patrimonio Cultural de la Nación (Gaceta Oficial No. 9086 del 12 de junio de 1968).
24. Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (BOE No. 274. De 15 de Noviembre de 1988).
25. Ley 358-05 General de protección de los derechos del consumidor o usuario (Gaceta Oficial No. 10337. Del 9 de septiembre de 2005).

26. Ley 41-00 que crea la Secretaría de Estado de Cultura (Gaceta Oficial No. 10050. Del 22 de junio del 2000).
27. Ley 42-01 General de salud (Gaceta Oficial No. 10075. Del 8 de marzo de 2001).
28. Ley 42-08 sobre Defensa de la competencia (Gaceta Oficial No. 10458. Del 16 de enero de 2008).
29. Ley 4763 sobre Marcas de fábrica (Gaceta Oficial No. 1791. Del 16 de mayo de 1907).
30. Ley 65-00 sobre Derecho de autor, modificada por la ley 424-06 sobre implementación del tratado de libre comercio DR-CAFTA y ulteriormente por la ley 2-07 (Gaceta Oficial No. 10056. Del 24 de agosto de 2000).
31. Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (BOE No. 79. De 1 de abril de 2010).
32. Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos* (Argentina: Ediciones UNESCO. 2006).
33. Lora, Félix Manuel. *Encuadre de una identidad audiovisual, evolución y perspectivas en República Dominicana* (Santo Domingo: Editorial. Valdivia. 2007).
34. Łoszevska-Ołowska, María. "Between advertising and surreptitious advertising. Legal aspects of sponsored articles and product placement in the Polish printed and online press". *Media Studies* Vol. 59. (2014). http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2014_4_59/loszewska-en.pdf. Consultado el 11 de marzo de 2017.
35. Megías Quirós, José Justo y Cabrera Caro, Leticia. *Ética y Derecho en la Publicidad* (Granada: Editorial Comares. 2013).
36. Otamendi, Jorge. *Derecho de marcas* (Buenos Aires: Editora Abeledo Perrot. 2010).
37. Padros Reig, Carlos y López Sintás, Jodí. *Estudios sobre Derecho y Economía del Cine Adaptado a la Ley 55/2007 del Cine* (España: Atelier Libros. 2008).
38. Ramos Herranz, Isabel. *La publicidad en el sector audiovisual*. (España: Editorial Aranzadi. 2015).
39. Reglamento 370-11 de la ley 108-10 para el fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana (Gaceta Oficial No. 10623. Del 28 de junio de 2011).

40. Resolución 009-2011 del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor). (del 20 de octubre de 2011).
41. Resolución 016-2014 del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor). (del 14 de agosto de 2014).
42. Rivas Rea, Rodolfo y Vargas Íñiguez, Marco A. “Las obras de arte necesitan financiamiento y financiarlas siempre había sido una labor altruista”. *www.mipatente.com* (2012). <http://www.mipatente.com/el-product-placement-en-el-cine/>. Consultado el 10 de marzo de 2017.
43. Schejter, Amit M. “Product Placement as an International Practice: Moral, Legal, Regulatory and Trade Implications”. *The National Center for Technology & Law* (Arlington: George Mason University School of Law. 2004).
44. Segarra Saavedra, Jesús Antonio. “Del product placement al brand placement en la ficción audiovisual: el caso de puleva en el internado”. *Revista Comunicación* N°10. Vol.1. (2012).
45. Sentencia JUR\2010\397526 de la Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo (Madrid: 11 de noviembre de 2010).
46. Smith, Lauren P. “Trademarks and the Movies: An Af-'fair Use to Remember”. *Cleveland State Law Review*. Vol. 48:415 (Cleveland: Cleveland State University. 2000).
47. Suarez Núñez, Carol. “La Industria Cinematográfica, Una Apuesta en el Mercado Dominicano”. *Gaceta Judicial* 16. N° 313 (2012).
48. Terrano Palazón, José y Flores López, Enrique. “La actitud del consumidor hacia el emplazamiento del producto: estudio empírico del consumidor francés y español”. *XIX Encuentro de profesores universitarios de marketing* (Vigo: Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing ESIC. 2007).
49. Victoria Más, Juan Salvador. Méndiz Noguero, Alfonso y Arjona Martín, José Borja. “El nacimiento del emplazamiento de producto en el contexto de la I Guerra Mundial: hollywood y el período 1913-1920 como marcos de referencia”. *Historia y comunicación social* (Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 2013).
50. Vilajoana Alejandre, Sandra. *Las leyes de la publicidad; límites jurídicos de la actividad publicitaria* (Barcelona: Editorial UOC. 2011).
51. Williams, Kaylene. Petrosky, Alfred. Hernández, Edward y Page Jr, Robert. “Product Placement Effectiveness: Revisited and Renewed”. *Journal of Management & Marketing Research*. (Tampa: University of Tampa. 2011).