

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2008
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Compilaciones de datos. Originalidad. Diseños. Apreciación de hecho. Desestimación.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 21-6-2007

JURISDICCIÓN: Administrativa

FUENTE: Texto digitalizado de la Resolución, cortesía del INDECOPI.

OTROS DATOS: Resolución 1217-2007/TPI-INDECOPI

SUMARIO:

“En su solicitud de registro [...] señala que pretende registrar el catálogo denominado «ÁLBUM DE DISEÑOS 2006-I», precisando que se trata de diseños artísticos para balones deportivos”.

“Se pretende registrar una compilación (catálogo) de obras, puesto que se trata de la agrupación de obras de arte aplicado. Por ello, el catálogo en cuestión debe ser original en sí mismo, independientemente de las representaciones u obras que pueda contener (en el caso, los diseños antes señalados)”.

“Del análisis de la compilación objeto de registro, la Sala considera que no presenta rasgos de originalidad, ya sea en la selección de su contenido o en la disposición del mismo, puesto que se trata de una simple recolección de los diseños, en donde no se puede apreciar la existencia de un criterio original a efectos de seleccionar el material que forma parte de la compilación, o para determinar la ubicación de los mismos dentro de ésta”.

“En tal sentido, el catálogo denominado «ÁLBUM DE DISEÑOS 2006-I» carece de elementos de originalidad que permitan reconocerlo como obra, motivo por el cual no puede acceder a registro”.

TEXTO COMPLETO:

a la descripción efectuada por el propio solicitante.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 6 de octubre del 2006, Mariano Calizaya Cruz (Perú) solicitó el registro del catálogo de diseños denominado “Álbum de Diseños 2006-I”, que contiene diseños artísticos para balones deportivos, de acuerdo

Mediante Resolución N° 450-2006/ODA-INDECOPI de fecha 22 de diciembre del 2006, la Oficina de Derechos de Autor denegó la solicitud de registro del referido catálogo. Consideró lo siguiente:

i) Del análisis de los diseños presentados a registro, se advierte que los dibujos N° 13, 14

y 15 corresponden a reproducciones parciales de un dibujo de titularidad de la empresa “Fotosearch”, de acuerdo a la reserva de Derecho de Autor consignada en www.fotosearch.com/SUE103/bkcl0081/.

ii) Habiéndose acreditado que el solicitante no es el autor de algunas de las obras incluidas en el catálogo cuyo registro solicita, la Oficina denegó el registro solicitado.

iii) Adicionalmente, la Oficina señaló que el solicitante habría faltado a la verdad al atribuirse la autoría del dibujo antes señalado, por lo que dispuso iniciar una denuncia de oficio por infracción al Derecho de Autor.

iv) La Oficina se reservó el derecho de denunciar al solicitante, de acuerdo a sus facultades, por delito contra el Derecho de Autor.

Con fecha 4 de enero del 2007, Mariano Calizaya Cruz interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 450-2006/ODA-INDECOPI de fecha 22 de diciembre del 2006. Señaló lo siguiente:

i) No se concibe como autor a una sociedad como “Fotosearch”, ya que por su naturaleza éstas tienen un fin lucrativo, mientras que el autor busca el goce estético y el aporte a la cultura del pueblo.

ii) Los dibujos de Fotosearch son fotos a la venta-lucro (sic), mientras que los del álbum materia de registro son figuras circulares. En cuanto a creatividad y estética son totalmente distintos, predomina el ingenio estético y cultural.

iii) Al denegar el registro, la Oficina no hace más que subestimar la creatividad y el ingenio peruano.

iv) Al emitir la resolución apelada, la Oficina no ha acatado el principio *in dubio pro actione*, por el que está obligada a interpretar los actos del procedimiento en la forma más favorable a la admisión de los recursos y pretensiones de los administrados.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

En el presente caso, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde admitir a registro el catálogo denominado “ÁLBUM DE DISEÑOS 2006-I”.

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Cuestión previa: alcances de la apelación

Mediante Resolución N° 450-2006/ODA-INDECOPI de fecha 22 de diciembre del 2006, la Oficina denegó la solicitud de registro presentado por Mariano Calizaya Cruz y dispuso iniciar una denuncia de oficio contra el solicitante, por infracción al Derecho de Autor.

Es pertinente indicar que en el presente caso el solicitante sólo ha apelado el extremo referido a la denegatoria del registro, por lo que la Sala únicamente se pronunciará sobre dicho punto.

2. Objeto de protección del Derecho de Autor

La originalidad como requisito de protección por el Derecho de Autor

Según el artículo 3° de la Decisión 351 concordado con el artículo 2° del Decreto Legislativo 822 se entiende por obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

Conforme fuera establecido por esta Sala mediante Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998¹, que estableció con carácter de precedente de observancia obligatoria el requisito de originalidad se entiende por obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

En este contexto, la Sala es de opinión que la originalidad de la obra reside en la expresión - o forma representativa - creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad.²

¹ Recaída en el expediente N° 663-96-ODA-AI relativo a la denuncia por infracción a la legislación de derechos de autor interpuesta por Agrotrade S.R.Ltda. contra Infuctecsa E.I.R.L. por el supuesto plagio de la etiqueta publicitaria correspondiente al producto ALPHA CPL 10 CE, la misma que fue declarada infundada.

² Como señala Lipszyc (Derecho de Autor y derechos conexos, Ediciones UNESCO 1993, p. 65) algunos autores prefieren utilizar el término de individualidad en lugar de originalidad por

Si bien toda obra es el producto del esfuerzo de su creador, no todo lo producido con esfuerzo merece protección por derechos de autor. Ello sólo será posible en la medida que la creación tenga elementos de originalidad suficientes para ser considerada como obra. Admitir lo contrario, implicaría proteger incluso aquello que no es objeto de protección por derechos de autor, como la elaboración de la lista de películas que se exhiben en los cines de Lima.

El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creación de la obra debe existir un espacio para el desarrollo de la personalidad de su autor. En consecuencia, lo que ya forma parte del patrimonio cultural - artístico, científico o literario - no puede ser individual. Igualmente, la originalidad sirve para diferenciar las obras protegidas por derechos de autor de las banales, de la vida diaria, rutinarias. Tampoco puede decirse que una creación es original si la forma de expresión se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas o por lógica o si la forma de expresión se reduce a una simple técnica que sólo requiere de la habilidad manual para su ejecución. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de un caso particular, un pequeño grado de creatividad intelectual puede ser suficiente para determinar que la obra sea original o individual.

Así, en la lista enunciada de manera ejemplificativa en el artículo 4° de la Decisión 351 concordado con el artículo 5° del Decreto Legislativo 822 de las obras que merecen una protección por derechos de autor, la originalidad constituye un filtro para la concesión de la protección en el caso en concreto.

Pero el requisito de originalidad o individualidad no sólo sirve para determinar qué cosa es una obra y qué no, sino también para determinar el alcance de la protección del Derecho de Autor. Sólo se protege contra plagio aquella parte de la obra que refleja la individualidad del autor.

considerar que expresa más adecuadamente la condición que el derecho impone para que la obra goce de protección.

Ahora bien, la determinación de si una obra es original constituye una cuestión de hecho. Se trata además de una noción subjetiva, en la medida que la originalidad no puede apreciarse de la misma manera en todas las obras. En ese orden de ideas, para el Derecho de Autor el término creación no tiene el significado corriente de sacar algo de la nada y la originalidad de la obra no tiene que ser absoluta, por lo tanto no es necesario que la inspiración del autor esté libre de toda influencia ajena.

3. Protección de las compilaciones por el Derecho de Autor

Marco conceptual

El artículo 4 inciso II) de la Decisión 351 concordado con el artículo 5 inciso I) del Decreto Legislativo 822 establece que están comprendidas entre las obras protegidas las antologías o compilaciones de obras diversas, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido.

Por su parte el artículo 2 numeral 5) del Convenio de Berna señala que las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones.

Siempre que se alude a compilaciones, colecciones y antologías (denominadas también como base de datos³) se piensa en la figura de obras derivadas, ya que, como regla general, se forman mediante la utilización de obras preexistentes. Sin embargo puede ocurrir, y así sucede en muchos casos, que la base esté constituida por la recopilación de

³ A efectos de dar una definición de lo que es una base de datos se recurrirá a lo señalado en el artículo 2 numeral 4 del Decreto Legislativo 822, norma vigente actualmente, la cual señala que se entiende por base de datos la compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.

hechos y datos que no constituyen, ellos mismos, obras originarias.⁴

Es factible que la compilación sea el resultado de la selección de obras primigenias, bien mediante la reproducción íntegra de los textos, o a través de su adaptación o modificación, en ambos casos, para que sea lícita, siempre que se respeten los derechos de los autores de las obras originales, las cuales pueden ser de la más diversa índole. Así, cuando el material seleccionado o compilado esté constituido por obras en el dominio privado, es necesario que el autor de la compilación haya obtenido la autorización correspondiente de los autores de tales obras. Cuando se trata de obras en dominio público, siempre quedarán subsistentes los derechos morales de paternidad e integridad.⁵

Asimismo, la compilación puede consistir en una reunión de hechos o datos, aunque éstos per se, no sean obras protegidas. Es por tal razón, que el Convenio de Berna se refiere a la selección o disposición de las materias y no de las obras.

Lo que sí resulta un requisito necesario para que se hable de obra al referirse a las compilaciones, al igual como sucede con cualquier otra obra, es que éstas presenten originalidad en la selección o disposición de su contenido, de tal forma que pueda afirmarse que se trata de un trabajo creativo. Así, quedan excluidas de la protección por el Derecho de Autor aquellas compilaciones producto de la simple acumulación mecánica o rutinaria, en los que no se advierte una creación personal.

En las compilaciones, la originalidad se manifiesta en su composición. La selección de las obras o de los fragmentos de obras que las componen y la metodología con que son tratados, constituyen esfuerzos intelectuales que dan resultado una obra distinta de las que la forman.⁶

De otro lado, se debe tener en consideración que existen compilaciones o bases de datos

que por el volumen de la información almacenada demandan grandes inversiones para su realización, pero donde no existe originalidad en la selección o disposición de sus elementos. En estos casos, la Sala es de la opinión que, en atención a las inversiones cualitativas o cuantitativas realizadas, es posible conceder una protección a éstas a través de las normas de represión de la competencia desleal, siempre que se trate de una apropiación desleal de los resultados de una empresa ajena. Para afirmar lo anterior será necesario que el resultado materia de la apropiación revista ciertas particularidades (capacidad para despertar asociaciones concretas respecto al origen y calidad de la empresa), aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y la presencia de otros elementos competitivos.

Al respecto, la Directiva Europea 96/6/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos⁷ establece dos sistemas: el primero, para la tutela por el Derecho de Autor sobre las bases de datos que, por la selección o la disposición de su contenido constituyan creaciones intelectuales; y el segundo, mediante el un derecho sui generis para aquellas bases de datos que, con independencia de la protección por el Derecho de Autor u otros derechos, representen, por la obtención, verificación o presentación de su contenido, una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Conforme a este derecho sui generis, el fabricante de la base de datos puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte de la misma, evaluada cualitativa o cuantitativamente.

Aplicación al caso concreto

En su solicitud de registro, Mariano Calizaya Cruz señala que pretende registrar el catálogo denominado "ÁLBUM DE DISEÑOS 2006-I", precisando que se trata de diseños artísticos para balones deportivos.

Se pretende registrar una compilación (catálogo) de obras, puesto que se trata de la agrupación de obras de arte aplicado. Por ello,

⁴ Antequera Parilli, Derecho de Autor, Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, Caracas 1998, Tomo I, p. 325.

⁵ Antequera Parilli (nota 4), p. 326.

⁶ Lipszyc (nota 2), p. 114.

⁷ Antequera Parilli (nota 4), p. 334.

el catálogo en cuestión debe ser original en sí mismo, independientemente de las representaciones u obras que pueda contener (en el caso, los diseños antes señalados).

Del análisis de la compilación objeto de registro, la Sala considera que no presenta rasgos de originalidad, ya sea en la selección de su contenido o en la disposición del mismo, puesto que se trata de una simple recolección de los diseños, en donde no se puede apreciar la existencia de un criterio original a efectos de seleccionar el material que forma parte de la compilación, o para determinar la ubicación de los mismos dentro de ésta.

En tal sentido, el catálogo denominado "ÁLBUM DE DISEÑOS 2006-I" carece de elementos de originalidad que permitan

reconocerlo como obra, motivo por el cual no puede acceder a registro.

RESOLUCIÓN DE LA SALA

Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolución N° 450-2006/ODA-INDECOPI de fecha 22 de diciembre del 2006, en el extremo que DENEGÓ el registro del catálogo denominado "Álbum de Diseños 2006-I", solicitado por Mariano Calizaya Cruz.

Con la intervención de los vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
*Vice- Presidenta de la Sala de Propiedad
Intelectual*