

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2010
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Transmisión del derecho. Interpretación restrictiva de los contratos. Obra por encargo. Independencia de los derechos.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Canadá

ORGANISMO: Corte Suprema de Justicia

FECHA: 12-10-2006

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo en

<http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2006/2006scc43/2006scc43.html>

TRADUCCIÓN: Melisa Espinal

OTROS DATOS: *Robertson vs. Thomson Corp.*, [2006] 2 S.C.R. 363, 2006 SCC 43

SUMARIO:

“El asunto central en esta apelación es si los editores de periódicos están facultados de pleno derecho para re-publicar en bases de datos electrónicas artículos de autores independientes que han adquirido para la publicación en sus periódicos, sin compensación para los autores y sin su consentimiento. En nuestra opinión no lo están. El derecho de autor sobre los periódicos que publican no les da ningún derecho a reproducir, de manera distinta a como parte de esas obras colectivas —sus periódicos— los artículos de autores independientes que ahí aparecen”.

“... los editores de periódicos son titulares de derecho de autor sobre sus periódicos y tienen derecho a reproducir un periódico o una parte sustancial de ese periódico pero no tienen derecho, sin consentimiento del autor, a reproducir artículos «freelance» individuales. Info Globe Online y CPI.Q son grandes bases de datos electrónicas. Son compilaciones de artículos individuales presentados fuera del contexto de la obra colectiva de las que fueron parte. La obra colectiva resultante presentada al público no es simplemente las obras colectivas reunidas, sino una obra colectiva de otro tipo ...”.

“En nuestra opinión, por lo tanto, The Globe and Mail ... no puede re-publicar artículos «freelance» en las bases electrónicas Info Globe Online o CPI.Q. El derecho a reproducir una obra colectiva bajo la Copyright Act no conlleva el derecho a re-publicar artículos «freelance» como parte de una obra colectiva completamente diferente”.

[...]

“... estamos de acuerdo con los Editores en que su derecho a reproducir una parte sustancial del periódico incluye el derecho a reproducir el periódico sin anuncios publicitarios, gráficos y cuadros, o en una configuración diferente y usando tipos de letra diferentes. Pero de ahí no resulta que los artículos del periódico puedan ser

descontextualizados al punto de que ya no se presenten de una manera que mantenga su conexión íntima con el resto del periódico”.

COMENTARIO: El caso resuelto en este fallo se refiere a los artículos de opinión escritos por la autora Heather Robertson para el periódico *Globe*, pero la escritora objetó que esos mismos artículos fueran incorporados a tres bases electrónicas de datos, incluyendo su utilización en soportes digitales, sin su autorización. El tema de la conversión de artículos periodísticos (especialmente de los escritos por periodistas “independientes”), de la versión “en papel” al formato digital, sea para su distribución en forma de soportes tangibles o bien para su puesta a disposición a través de las redes de la Sociedad de la Información, ha sido objeto de numerosas controversias en las cuales se han adoptado decisiones de diferente tenor, dependiendo del sistema legislativo acogido en el país donde se reclama la protección, es decir, el latino o continental o, por el contrario, el “angloamericano”, tomando en cuenta las diferencias existentes entre ambas tradiciones, especialmente en cuanto a la autoría y la titularidad de los derechos. Tres aspectos cobran singular importancia en este asunto: el primero, si la conversión en formato digital para su transmisión por *Internet* es un medio de explotación distinto de su reproducción “en papel”; el segundo, si conforme al principio de la “independencia de los derechos” (por el cual cada modalidad de utilización es distinta de las demás y cada una de ellas debe ser objeto de autorización expresa), el editor del periódico tiene o no derecho sobre los artículos escritos para el periódico “en papel”, con el fin de utilizarlos en el ambiente digital o si, por el contrario, requiere para ello de una nueva autorización expedida por los respectivos autores; y el tercero, si la ley aplicable prevé alguna presunción de cesión de derechos en el caso de las obras por encargo y, en su caso, si esa presunción alcanza a la posibilidad de que el editor pueda, sin autorización adicional, publicar la obra en otros formatos o ponerla a disposición del público por medios telemáticos. En cuanto al primero, la Corte de Apelaciones de Colmar (15-9-1998), por ejemplo, afirmó que “la comunicación por la red presenta una especificidad tecnológica: el producto no es el mismo que el del periódico, se trata de un nuevo medio de comunicación”¹; y la Corte de Apelaciones de Lyon (9-12-1999), que “la edición telemática y el archivo en un servidor no pueden ser considerados como una extensión de la difusión sobre un soporte en papel”². El segundo es más complejo, porque depende de la forma como sea concebido el principio de la “independencia de los derechos” y de las facultades que le sean atribuidas a los editores de los medios de comunicación social en la ley aplicable. En casos relativamente similares al de la sentencia que se reseña, el Tribunal de 1ª Instancia de Ámsterdam (29-9-1997), resolvió que el editor de un periódico debía obtener la autorización de los periodistas independientes antes de utilizar sus artículos para publicarlos en forma de *CD-Rom*³, mientras que la Corte de Apelaciones de Hamburgo (5-11-1998), dispuso que la licencia para reproducir unas fotografías con vistas a su publicación en una revista, no comprendía automáticamente el derecho de reproducirlas en un soporte numérico¹. La situación puede variar si en la ley respectiva se considera a un periódico como una “obra colectiva” (y los derechos que se atribuyen a quien publica dicha obra bajo su nombre) o si hay alguna disposición expresa sobre los derechos conferidos al editor de una publicación periódica. En la tradición latina el concepto de “obra colectiva” es bastante restringido y difícilmente se puede aplicar a un periódico (al menos por lo que se refiere a los artículos firmados por sus respectivos autores), porque generalmente se la define como “la creada por varios autores, por iniciativa y bajo la coordinación de una persona, natural o jurídica, que la divulga y publica bajo su dirección y nombre y en la que, **o no es posible identificar a los autores, o sus diferentes contribuciones se funden de tal modo en el conjunto, con vistas al cual ha sido concebida, que no es posible atribuir a cada uno de ellos un derecho indiviso sobre el conjunto realizado**”

¹ Fallo citado por ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: *Estudios de derecho de autor y derechos afines*. Ediciones AISGE/REUS. Madrid, 2007, pp. 355-356.

² Idem.

³ Ibidem, p. 355.

¹ Ibidem.

(énfasis añadido). En los Estados Unidos, por el contrario, la jurisprudencia ha considerado al periódico como una obra colectiva, aunque con el matiz que ofrece el dispositivo contenido en la Sección 201 (c) del Título 17 del U.S.C. (*“Copyright Act”*), por el cual *“el derecho de autor sobre cada contribución separada a una obra colectiva es distinto al derecho de autor sobre la obra colectiva en general, y en principio reside en el autor de la contribución. En ausencia de una transferencia expresa del derecho de autor o cualquiera de los derechos bajo éste, se presume que el titular de derecho de autor sobre la obra colectiva ha adquirido sólo el privilegio de reproducir y distribuir la contribución como parte de una obra colectiva particular, cualquier revisión de esa obra colectiva y cualquier obra colectiva posterior de la misma serie”*. En el célebre caso *Tasini* (*Jonathan Tasini y otros vs. New York Times Co. Inc. y otros*. 00-201. 533 U.S., 2001), la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo que *“antes de la revisión de 1976, ... los autores corrían el riesgo de perder sus derechos cuando colocaban un artículo en una obra colectiva”*, pero que *“la Ley de 1976 rechazó la doctrina de la indivisibilidad, reformulando el derecho de autor como un mazo de «derechos exclusivos»... , de modo que cada uno de los cuales «puede ser traspasado... y poseído separadamente» ...”*. En el caso canadiense que nos ocupa, la Corte Suprema de Justicia, si bien admite que el editor ostenta derechos sobre la obra colectiva, ese derecho no se extiende a la utilización de las contribuciones que la conforman en una obra colectiva diferente, como lo sería su incorporación a bases electrónicas de datos, en cuyo caso, conforme a la ley de Canadá *“ninguna cesión u otorgamiento será válido salvo que sea por escrito, firmado por el titular del derecho con respecto al que la cesión u otorgamiento se hacen, o por el agente del titular debidamente autorizado”*. Y el tercer aspecto se refiere a los casos en que, según la ley aplicable, existe alguna presunción de cesión (limitada o ilimitada) de los derechos a favor del comitente, en el caso de las obras por encargo y en qué medida, tratándose de una presunción limitada de cesión, la misma puede extenderse al caso de que el editor pueda explotar un artículo periodístico elaborado por encargo en una publicación diferente. Nótese que en varias legislaciones de los países iberoamericanos existen previsiones específicas para el supuesto de los artículos periodísticos y, cuando las hay, establecen generalmente que *“siempre que no haya pacto en contrario, la cesión de artículos para periódicos o revistas, sólo confiere al dueño del periódico o de la revista el derecho de insertarlo por una vez, quedando a salvo los demás derechos de explotación del cedente”* u otra fórmula similar. © **Ricardo Antequera Parilli, 2010**.

TEXTO COMPLETO:

CORTE SUPREMA DE CANADÁ

CITA: *Robertson v. Thomson Corp.*, [2006] 2 S.C.R. 363, 2006 SCC 43

FECHA: 20061012

EXPEDIENTE: 30644

CORAM: Magistrado Presidente McLachlin y Magistrados Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron y Rothstein.

RAZONES DE LA DECISIÓN: Magistrados LeBel y Fish (Los Magistrados Bastarache, Deschamps y Rothstein concurren)

(Párrafos 1 a 64)

RAZONES PARA DISENTIR PARCIALMENTE EN LA CROSS-APPEAL

(Párrafos 65 a 101) Magistrado Abella (Magistrado Presidente McLachlin y Magistrados Binnie y Charron concurren)

Robertson v. Thomson Corp., [2006] 2 S.C.R. 363, 2006 SCC 43

Heather Robertson

Apelante/Demandado en contraapelación

vs.

The Thomson Corporation, Thomson Canada Limited,

Thomson Affiliates, Information Access Company

y Bell Globemedia Publishing Inc.
Demandados/Apelantes en contraapelación

y

Canadian Newspaper Association y

Canadian Community Newspaper Association
Terceros Intervinientes

Fichada como: Robertson vs. Thomson Corp.

Cita neutra: 2006 SCC 43.

Expediente No.: 30644.

Audiencia: 6 de diciembre de 2005.

Presentes: Magistrado Presidente McLachlin y Magistrados Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella y Charron.

Nueva Audiencia: 18 de abril de 2006.

Sentencia: 12 de octubre de 2006.

Presentes: Magistrado Presidente McLachlin y Magistrados Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron y Rothstein.

I. Introducción

1 *El asunto central en esta apelación es si los editores de periódicos están facultados de pleno derecho para republicar en bases de datos electrónicas artículos de autores independientes que han adquirido para la publicación en sus periódicos, sin compensación para los autores y sin su consentimiento. En nuestra opinión no lo están. El derecho de autor sobre los periódicos que publican no les da ningún derecho a reproducir, de manera distinta a como parte de esas obras colectivas —sus periódicos— los artículos de autores independientes que ahí aparecen.*

2 *De conformidad con la Ley de Derecho de Autor (Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42), los editores de periódicos son*

titulares de derecho de autor sobre sus periódicos y tienen derecho a reproducir un periódico o una parte sustancial de ese periódico pero no tienen derecho, sin consentimiento del autor, a reproducir artículos freelance individuales. Info Globe Online y CPI.Q son grandes bases de datos electrónicas. Son compilaciones de artículos individuales presentados fuera del contexto de la obra colectiva de las que fueron parte. La obra colectiva resultante presentada al público no es simplemente las obras colectivas reunidas, sino una obra colectiva de otro tipo.

3 *En nuestra opinión, por lo tanto, The Globe and Mail (“Globe”) no puede republicar artículos freelance en las bases electrónicas Info Globe Online o CPI.Q. El derecho a reproducir una obra colectiva bajo la Copyright Act no conlleva el derecho a re-publicar artículos freelance como parte de una obra colectiva completamente diferente.*

4 *Por otra parte, creemos que los CD-ROM son un ejercicio válido del derecho de Globe a reproducir su obra colectiva. Los CD-ROM pueden verse como colecciones de periódicos diarios, a diferencia de Info Globe Online y CPI.Q.*

5 *Por estos motivos y los indicados más adelante, desestimamos la apelación y desestimamos la contraapelación salvo en lo que respecta a los CD-ROM.*

II. Antecedentes

6 *En este punto, este caso involucra los derechos contrapuestos de autores independientes (freelance) y editores de periódicos. La Copyright Act establece un régimen de derechos estratificados. Los autores independientes que escriben artículos de periódico retienen el derecho de autor sobre su obra mientras que el editor adquiere un derecho de autor sobre el periódico.*

7 *No se discute que los autores independientes tienen derecho a*

reproducir sus obras individuales. La extensión y alcance del derecho de un editor a reproducir esos mismos artículos como parte de su derecho a reproducir su periódico es menos clara.

- 8 Los avances en la tecnología informática han alterado drásticamente la realidad de los periódicos. Éstos, alguna vez sinónimo de la palabra escrita, ahora pueden almacenarse y presentarse electrónicamente. Las bases de datos electrónicas en cuestión archivan millares de artículos de periódico. Como una corriente en flujo constante, estas bases de datos están creciendo continuamente y por lo tanto cambiando. Los motores de búsqueda permiten a los usuarios escudriñar en estos artículos a la velocidad de la luz al presionar el botón de un Mouse. Sin embargo, estos avances, como muchos otros, traen con ellos nuevos retos. Uno de estos retos es evaluar los derechos de editores de periódicos en este paisaje tecnológico en evolución.
- 9 Por bastante más de un siglo, los periódicos han archivado entregas anteriores. Inicialmente, como lo observó el juez que conoció las mociones, esto se lograba manteniéndolas en una biblioteca—algunas veces denominada la “morgue” en la jerga de periódicos. Con la llegada del microfilm y la microficha, las pasadas ediciones fueron archivadas usando tecnología de imágenes fotográficas. Actualmente, los periódicos son archivados en forma electrónica. Las bases de datos electrónicas del caso, sin embargo, hacen mucho más que simplemente archivar entregas anteriores.
- 10 La transferencia de artículos desde su formato y ambiente de periódico a Info Globe Online y CPI.Q, a diferencia de la conversión a microfilm o microficha, no es una simple conversión del periódico del ámbito impreso al mundo electrónico. Como explicaremos, el resultado es un producto diferente que infringe el derecho de autor de autores independientes cuyos

trabajos aparecen en esas bases de datos. Comenzaremos con una revisión de la historia fáctica y judicial.

III. Historia Fáctica

- 11 Heather Robertson es una autora independiente. En 1995, escribió dos artículos que fueron publicados en el Globe. Uno, un extracto de un libro, fue sujeto a un acuerdo escrito entre el Globe y el editor del libro de Robertson; el otro, una crítica de un libro, fue escrito bajo acuerdo oral con Robertson. El derecho de autor no se trató en ninguno de los casos. Posteriormente, en 1996, se convirtió en una práctica del Globe celebrar contratos con autores independientes que otorgaban al Globe expresamente ciertos derechos electrónicos sobre la obra independiente. El acuerdo era modificado más tarde para expandir la cláusula de derechos electrónicos. Estos contratos no son relevantes al caso que nos ocupa.
- 12 El Globe es uno de los principales periódicos nacionales en Canadá y ha sido producido tanto en edición impresa como electrónica desde finales de los setenta. Los demandados en la apelación son: The Thomson Corporation, Thomson Canada Limited, Thomson Affiliates, Information Access Company y Bell Globemedia Publishing Inc., el actual editor del Globe (colectivamente, los “Editores”).
- 13 La Sra. Robertson objeta la presencia de sus artículos en tres bases de datos: Info Globe Online, CPI.Q y los CD-ROM (colectivamente, las “bases de datos electrónicas”). El uso de artículos freelance en la edición diaria de Internet del Globe no es un asunto planteado ante nosotros.
- 14 Info Globe Online es una base de datos comercial que ha existido desde abril de 1979, con artículos que datan de noviembre de 1977. Brinda a sus suscriptores acceso a artículos del Globe por una tarifa. También permite a los

suscriptores encontrar artículos en muchos otros periódicos, servicios de noticias por cable, revistas y bases de datos de referencia. Los suscriptores pueden buscar por palabra clave y obtener muchos artículos electrónicamente. El suscriptor puede mostrar, leer, descargar, almacenar o imprimir los artículos.

- 15 *CPI.Q es la versión electrónica del Canadian Periodical Index. El Canadian Periodical Index cataloga artículos de prensa seleccionados de varios periódicos. Está disponible en bibliotecas y se usa de manera rutinaria en investigaciones. En 1987, se puso a la disposición electrónicamente. CPI.Q es una forma mejorada del índice original. Permite a los suscriptores buscar en los archivos electrónicos de los periódicos catalogados por palabra clave y obtener artículos electrónicamente. Una vez que un artículo es mostrado, también es posible imprimirlo.*
- 16 *Los CD-ROM, con cada uno incluyendo el Globe y varios otros periódicos canadienses de un año calendario, han estado disponibles desde 1991. Los usuarios pueden navegar usando motores de búsqueda y obtener e imprimir artículos. En particular, el contenido del CD-ROM es fijo y finito y los usuarios pueden ver al periódico como su edición de un solo día.*
- 17 *Todas las bases de datos electrónicas omiten los anuncios publicitarios, algunas tablas, fotografías, ilustraciones, leyendas de fotos, avisos sobre nacimientos y obituarios, tablas financieras, predicciones meteorológicas y algunos elementos de diseño de la edición original impresa.*
- 18 *La acción de Robertson contra los Editores por infracción de derecho de autor fue certificada como acción colectiva (class action), siendo el colectivo conformado por todos los colaboradores del Globe distintos a los que murieron el 31 de diciembre de 1943*

o antes (Robertson vs. Thomson Corp. (1999), 43 O.R. (3d) 161 (Gen. Div.), Pág. 168). Robertson presentó una solicitud de sentencia sumaria parcial y medida cautelar restringiendo el uso de sus obras en las bases de datos. Buscaba una decisión para dos miembros individuales del colectivo: ella misma y Cameron Smith, una antigua empleada del Globe.

IV. Decisiones

- 19 *El juez que conoció las mociones encontró que las bases de datos electrónicas reproducían artículos "individuales" y no la obra colectiva de los periódicos.*
- 20 *Los Editores presentaron un número de defensas, incluyendo un derecho contractual implícito o una licencia implícita para reproducir los artículos. Robertson replicó que una licencia implícita tal, para ser válida, debía hacerse otorgado por escrito. Cumming J. desestimó la solicitud de sentencia sumaria parcial sobre la base de que existían asuntos legítimos que someterse a juicio ((2001), 15 C.P.R. (4th) 147).*
- 21 *La Juez de Apelación Weiler fue la magistrado ponente en la decisión de la Corte de Apelaciones de Ontario ((2004), 72 O.R. (3d) 481). Encontró que el juez que conoció las solicitudes dio demasiado peso en el fundamento de su decisión a New York Times Co. vs. Tasini, 533 U.S. 483 (2001), un caso estadounidense. También encontró que Cumming J. se equivocó al darle significancia a la creación de una actividad económica diferente por parte de los Editores, y al enfocarse excesivamente en los medios tecnológicos de acceso a las bases de datos usando motores de búsqueda avanzados.*
- 22 *No obstante, la Juez de Apelación Weiler desestimó la contraapelación, concluyendo que no las bases de datos ni los CD-ROM reproducían una parte sustancial del Globe. Encontró que aproximadamente la mitad del contenido*

del periódico (los artículos) eran transferidos diariamente al Globe Online. Cuantitativamente, esa era una parte sustancial. Cualitativamente, no lo era. Aplicando el test cualitativo, encontró necesario que tanto la selección como la disposición de la obra colectiva original fuesen preservadas si la obra colectiva iba a ser reproducida.

23 La Juez de Apelación Weiler encontró que cuando los artículos individuales eran extraídos de la obra colectiva no estaban cubiertos por el derecho de autor colectivo porque su disposición dentro de la obra colectiva se perdía. Además observó que la “forma” y “función” de la nueva obra eran diferentes. En cuanto a la forma, el periódico Globe se limitaba a eventos del día, mientras que Info Globe Online y CPI.Q estaban en constante expansión. Con respecto a la función, los lectores del Globe leían las noticias, mientras que los usuarios de Info Globe Online o CPI.Q investigaban.

24 La Juez de Apelación Weiler también desestimó la apelación. No encontró ningún error en la conclusión del juez que conoció las solicitudes en que el otorgamiento de una licencia no exclusiva no tenía que ser por escrito. También acordó en que Robertson no tenía legitimación activa para presentar una solicitud de medidas en nombre de los escritores parte del personal del Globe.

25 El Juez de Apelación Blair estuvo de acuerdo con la desestimación de la apelación por las razones esgrimidas por el Juez de Apelación Weiler, pero no estuvo de acuerdo con su dispositiva en la contraapelación. El Juez de Apelación Blair enmarcó la cuestión preguntando específicamente “si la versión electrónica del Globe como se encontraba en el archivo electrónico [era] una reproducción de la obra colectiva” (párrafo 131, omisión de énfasis). El Juez encontró que una vez que un artículo es colocado en la base de datos como parte de la obra colectiva, no es relevante cómo es

colocado, deconstruido, identificado, recuperado o mostrado en la pantalla.

26 Además el Juez de Apelación Blair resaltó que cada artículo, cuando es recuperado, mostraba claramente que era del Globe indicando la fecha de edición, su número de página original, la sección en la que estaba contenido, si estaba acompañado por una ilustración, su título o titular y el nombre del autor encabezando el artículo.

27 El Juez de Apelación Blair también estuvo de acuerdo con la conclusión de la Juez de Apelación Weiler de que los Editores pudieron colocar artículos escritos por personal en las bases de datos electrónicas porque los empleados no tenían derecho a impedir la publicación de sus artículos en un periódico, revista o publicación similar de conformidad con la Sección 13(3) de la Copyright Act. Según el Juez de Apelación Blair, la “versión electrónica del Globe”, tal y como se encuentra en las bases de datos, cae dentro del ámbito de la Sección 13(3).

V. Análisis

28 En la contraapelación, se plantearon dos asuntos: Si las bases de datos electrónicas violaban el derecho de (1) los autores independientes; y (2) los escritores empleados de Globe. La apelación plantea otros dos asuntos: (1) una licencia otorgada por un autor independiente a un editor, otorgando específicamente el derecho a republicar su artículo en bases de datos electrónicas, ¿Necesita ser por escrito? y (2) ¿Tiene Robertson legitimidad activa para presentar una solicitud en nombre de los empleados del Globe?

29 Proponemos tratar primero el primer asunto de la contraapelación dado que el grueso de los argumentos se refiere a ese asunto. Luego trataremos los demás asuntos.

A. Contraapelación: El Asunto Principal

30 La Sección 13(1) de la Copyright Act establece: “Sujeto a esta Ley, el autor de una obra será el primer titular de derecho de autor sobre ella”. Y la Sección 2.1(2) de la Copyright Act confirma que “[E]l simple hecho de que una obra esté incluida en una compilación no incrementa, reduce o de otra forma afecta la protección conferida por esta Ley con respecto al derecho de autor sobre la obra”. En consecuencia Robertson, como autora de sus obras independientes, es la titular de derecho de autor sobre esos artículos. Lo mismo es verdad para otros autores independientes.

31 Un editor no tiene ningún derecho sobre los artículos de autores independientes en sí mismos sino que tiene otro derecho de autor distinto sobre los periódicos en los que aparecen esos artículos. Los periódicos están incluidos en la definición de “obra colectiva” de conformidad con la Sección 2 de la Copyright Act. Un periódico también puede caracterizarse como una “compilación” de conformidad con la Sección 2 de la Copyright Act, que define “compilación” como una obra que resulta de la “selección o disposición”. Por lo tanto confrontamos dos derechos de autor diferentes pero superpuestos.

32 La Sección 3(1) de la Copyright Act establece:

3. (1) Para los fines de esta Ley, “derecho de autor”, con relación a una obra, significa el derecho único a producir o reproducir la obra o cualquier parte sustancial de la misma en cualquier forma material... e incluye el derecho único:

- (a) a producir, reproducir, ejecutar o publicar cualquier traducción de la obra,
- (b) en el caso de una obra dramática, a convertirla en novela u otra obra no dramática,
- (c) en el caso de una novela u otra obra no dramática, o de una

obra artística, a convertirla en una obra dramática mediante su ejecución en público o de otra forma,

- (d) en el caso de una obra literaria, dramática o musical, a hacer cualquier fonograma, film cinematográfico u otro dispositivo por medio del cual pueda ejecutarse o reproducirse mecánicamente,
- (e) en el caso de cualquier obra literaria, musical o artística, a reproducir, adaptar y presentar públicamente la obra como una obra cinematográfica,
- (f) en el caso de cualquier obra literaria, dramática, musical o artística, a comunicar la obra al público mediante telecomunicación,
- (g) a presentar en una exhibición pública, para fines distintos a venta o arrendamiento, una obra artística creada después del 7 de junio de 1988, distinta a un mapa, gráfico o plano,
- (h) en el caso de un programa de computadora que pueda ser reproducido en el curso ordinario de su uso, distinto a reproducción durante su ejecución en conjunción con una máquina, dispositivo o computadora, a alquilar el programa de computadora; y
- (i) en el caso de una obra musical, a alquilar un fonograma en el que la obra esté incorporada,

Y a autorizar cualquiera de tales actos.

33 Dicho de manera simple, los autores independientes tienen derecho a reproducir y autorizar la reproducción de

sus artículos. De igual forma, como titulares de derecho de autor sobre sus periódicos, los Editores tienen derecho a “producir o reproducir la obra o una parte sustancial de la misma en cualquier forma material”.

34 La cuestión real, entonces, es si las bases de datos electrónicas que contienen artículos del *Globe* reproducen los periódicos o simplemente reproducen los artículos originales. Queda abierto para los Editores reproducir una parte sustancial de la obra colectiva sobre la que tienen derecho de autor; es una violación de la *Copyright Act* que los Editores reproduzcan, sin consentimiento, las obras individuales con respecto a las cuales el autor es titular de un derecho de autor. La respuesta a esta cuestión yace en la determinación de la originalidad de quién está siendo reproducida: ¿Sólo la del autor independiente o la de los Editores como una obra colectiva? (véase *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201 (Div. Ct.)).

35 La “originalidad” es la piedra fundacional del derecho de autor. La Sección 5 de la *Copyright Act* establece que el derecho de autor subsistirá “en toda obra literaria, dramática, musical y artística original”. Esto fue explicado por la Magistrado Presidente McLachlin, como ponente en el caso *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13:

Para que una obra sea “original” dentro del significado de la *Copyright Act*, debe ser más de una simple copia de otra obra. Al mismo tiempo, no necesita ser creativa en el sentido de ser novedosa o única. Lo que se requiere para atraer protección de derecho de autor en la expresión de una idea es un ejercicio de destreza y juicio [párrafo 16].

36 Más específicamente, la Magistrado McLachlin trató la originalidad en lo referente a las compilaciones — en ese caso, decisiones judiciales:

Las decisiones judiciales reportadas, cuando se entienden adecuadamente como una compilación de la nota explicativa y las razones judiciales editadas que la acompañan, son obras “originales” protegidas por derecho de autor. El derecho de autor protege la originalidad de forma o expresión. Una compilación toma material existente y las dispone de manera distinta. Quien realiza esta ordenación no tiene derecho de autor sobre los componentes individuales. Sin embargo, puede tener derecho de autor sobre la forma representada por la compilación. “No son los diversos componentes los que son sujeto de derecho de autor, sino su disposición en general, que el demandante ha producido con su industria”. (*Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (B.C.S.C.), pág. 84; véase también *Ladbroke (Football) Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.), pág. 469).

Las decisiones judiciales reportadas del caso cumplen con la prueba de originalidad. Los autores han ordenado el resumen del caso, tópico, título del caso, información del caso (las notas explicativas) y las razones judiciales de manera específica. La ordenación de estos componentes requiere el ejercicio de destreza y juicio. La compilación, vista globalmente, recibe protección de derecho de autor. [Énfasis en el original; párrafos 33-34].

37 Igualmente, los Editores tienen un derecho de autor sobre sus periódicos, cada uno una colección original de diferentes componentes que reflejan el ejercicio de destreza y juicio. La Sección 2 de la *Copyright Act*, como se observó anteriormente, define una compilación como una obra original que es creada como resultado de la selección o disposición. Esta misma concepción de originalidad subyace la inclusión de los periódicos en la definición de obra

- colectiva. Observamos que el uso del disyuntivo “o” en la Sección 2 es insignificante. La Copyright Act no exige originalidad tanto en la selección como en la disposición. Igualmente, y con el debido respeto a la decisión contraria de la Juez de Apelación Weiler, estamos de acuerdo con los Editores en que una reproducción de una compilación o una obra colectiva no necesita preservar que tanto la selección como la disposición de la obra original sean consistentes con los derechos de reproducción de los Editores.
- 38 La Sección 3 de la Copyright Act establece que el titular de derecho de autor tiene derecho a reproducir una obra o una parte sustancial de la misma. De esto sigue que una parte sustancial de un periódico puede estar conformada sólo por la selección original en la medida en que se preserve la esencia del periódico, eso es, esa que incorpora la originalidad de la obra colectiva que es susceptible a recibir protección de derecho de autor. En *Édutile Inc. v. Automobile Protection Assn.*, [2000] 4 F.C. 195, la Corte Federal de Apelaciones indicó:
- Para determinar si se ha reproducido una “parte sustancial” de una obra protegida, no es la cantidad que fue reproducida lo que importa sino la calidad y naturaleza de lo que fue reproducido. . .
- Parece claro que la APA se apropió de una “parte sustancial”, sin duda la esencia misma de la obra de Édutile (...) [Subrayado nuestro; párrafos 22-23].
- 39 Hay mucha originalidad en un periódico: el contenido editorial, la selección de artículos, la disposición de anuncios publicitarios y fotos y los tipos de letra y estilos usados. Pero la verdadera esencia de la originalidad en un periódico es su contenido editorial. Es la selección de artículos, y los artículos mismos, los que resuenan en los corazones y mentes de los lectores.
- 40 La tarea de determinar si esta esencia se ha reproducido puede ser difícil. Sin duda, es en gran medida una cuestión de grados. En un mínimo, sin embargo, el contenido editorial del periódico debe preservarse y presentarse en el contexto de ese periódico.
- 41 Nuevamente estamos de acuerdo con los Editores en que su derecho a reproducir una parte sustancial del periódico incluye el derecho a reproducir el periódico sin anuncios publicitarios, gráficos y cuadros, o en una configuración diferente y usando tipos de letra diferentes. Pero de ahí no resulta que los artículos del periódico puedan ser descontextualizados al punto de que ya no se presenten de una manera que mantenga su conexión íntima con el resto del periódico. En *Info Globe Online y CPI.Q*, los artículos de una edición diaria determinada del *Globe* son almacenados y presentados en una base de datos junto a miles de otros artículos de diferentes publicaciones y diferentes fechas. Y esas bases de datos se expanden y cambian diariamente a medida que se agregan cada vez más artículos. Estos productos son más parecidos a bases de datos de artículos individuales que a reproducciones del *Globe*. Por lo tanto, en nuestra opinión, la originalidad de los artículos independientes es reproducida; la originalidad de los periódicos no.
- 42 Los Editores alegan que la conexión con el periódico original no se pierde en las bases de datos porque los artículos en *Info Globe Online* y *CPI.Q* contienen referencias al periódico en el que fueron publicados, la fecha en la que fueron publicados y el número de página en la que el artículo aparecía. No compartimos esta opinión. Más bien estamos de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso *Tasini*, donde el mismo argumento fue presentado y rechazado. El Magistrado Ponente, Ginsburg, expresó lo siguiente:

Uno podría ver los artículos como partes de un nuevo compendio —es decir, la totalidad de obras en la Base de Datos. En ese compendio, cada edición de cada periódico representa sólo una minúscula fracción de la Base de Datos en constante expansión. La Base de Datos no constituye una “revisión” de cada edición constituyente más que una novela de cuatrocientas páginas citando un soneto representaría una “revisión” de ese poema (...) La Base de Datos completa no es reconocible como una nueva versión de cada una de sus pequeñas partes.

Alternativamente, uno podría ver los Artículos en las Bases de Datos para nada “como parte de” ninguna obra más grande, sino simplemente como artículos individuales presentados individualmente. Que cada artículo lleve marcas de su origen en un periódico particular (marcas menos vívidas en NEXIS y NYTO, marcas más vívidas en GPO) sugieren que el artículo fue previamente parte de ese periódico. Pero las marcas no significan que el artículo sea actualmente reproducido o distribuido como parte del periódico. La reproducción y distribución por las Bases de Datos de Artículos individuales —simplemente como Artículos Individuales— invadiría el núcleo de los derechos exclusivos de los Autores de conformidad con la Sección 106. [Subrayado nuestro; se omite notas al pie; Pág. 500-501].

43 La Juez de Apelación Weiler señaló correctamente que debe tenerse cuidado al hacerse referencia al caso *Tasini* en el contexto canadiense debido a las diferencias en la legislación aplicable. De conformidad con la Copyrights Act estadounidense, Título 17 del U.S.C., Sección 201(c) (2000), el editor no tiene un derecho de autor separado en la obra colectiva sino sólo el “privilegio de reproducir y distribuir el aporte como parte de esa obra colectiva particular,

cualquier revisión de esa obra colectiva y cualquier obra colectiva posterior en la misma serie”. Sin embargo, opinamos que el razonamiento en el pasaje anterior, que simplemente describe la naturaleza de la descontextualización que ocurre en bases de datos similares, es convincente y aplicable.

44 Esta descontextualización es crítica para la dispositiva en este caso. Como lo observó la Juez de Apelación Weiler, “en este vasto almacén de información, la obra colectiva que es el *Globe* se fragmenta, se sumerge, se inunda y se pierde” (párrafo 82). En nuestra opinión, las referencias a fecha y página no cambian esto —meramente brindan información histórica, como lo observó la Corte Suprema estadounidense.

45 Los Editores también alegan que la Corte debería enfocarse en el input más que en el output. Esta también fue la opinión del Juez de Apelación Blair en su voto salvado. De acuerdo a este razonamiento, una parte sustancial de la edición impresa del *Globe* de cada día (excluyendo fotos, anuncios publicitarios, tablas y gráficos) es almacenada en un archivo electrónico. El Juez de Apelación Blair encontró que estos datos electrónicos, ingresados en las bases de datos, representan la reproducción electrónica del diario impreso. Por lo tanto concluyó que el archivo electrónico contiene el contenido editorial del periódico y por lo tanto es una “reproducción” dentro del significado de la Sección 3(1) de la Copyright Act, independientemente del uso que se le dé después.

46 Con todo respeto, creemos que este enfoque finaliza el análisis prematuramente. Y la manera en la que el Juez Blair enmarca la cuestión —preguntando si la versión electrónica del *Globe* en las bases de datos electrónicas es una reproducción del *Globe*— presupone una respuesta a favor de los Editores. No son los datos electrónicos los que son presentados al público, sino

- el producto terminado, es decir, las bases de datos. No podemos evitar comparar la obra colectiva original con la obra colectiva terminada cuando se determina si ha habido una reproducción. Como lo indicó el V.C. Megarry en el caso *Thrustcode Ltd. v. W. W. Computing Ltd.*, [1983] F.S.R. 502 (Ch. D.), citado con aprobación por el Juez de Apelación Mahoney en *Apple Computer, Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1988] 1 F.C. 673 (C.A.), *aff'd* [1990] 2 S.C.R. 209: “Para las computadoras, así como para otras cosas, lo que debe compararse es lo que se dice que se ha copiado y lo que se dice que es una copia infractora” (Pág. 505).
- 47 Visto “globalmente”, para usar el lenguaje de esta Corte en *CCH, Info Globe Online y CPI.Q* son selecciones diferentes a las selecciones que ellas incorporan. Son compilaciones de artículos individuales presentados fuera del contexto de la obra colectiva de donde se originaron. La obra colectiva resultante presentada al público no es simplemente la reunión de cada una de las obras colectivas —se ha convertido en una obra colectiva de distinta naturaleza.
- 48 Para ser claro, este análisis no se basa en la capacidad de un usuario de buscar por palabra clave. Estamos de acuerdo con ambos Jueces de Apelación Weiler y Blair en que el mecanismo de búsqueda que permite a un usuario aislar los artículos individuales no es determinante. El foco de nuestro análisis firmemente permanece en lo que el *Globe* presenta al usuario; no en cómo el usuario hace uso de eso. En este sentido, la dicotomía *input/output* es engañosa. Más aún, somos conscientes del principio de neutralidad de medios bajo la *Copyright Act* y estamos de acuerdo en que el principio descarta una decisión de infracción de derecho de autor simplemente porque sea posible buscar con herramientas más eficientes que en el pasado. Habiendo dicho esto, enfocarse exclusivamente en el *input* en nombre de la neutralidad de los medios lleva al principio demasiado lejos, y en última instancia, pierde el sentido.
- 49 La neutralidad de los medios es reflejada en la Sección 3(1) de la *Copyright Act*, que describe un derecho a producir o reproducir una obra “en cualquier forma material”. La neutralidad de los medios significa que la *Copyright Act* debería continuar aplicándose a diferentes medios, incluyendo los más avanzados tecnológicamente. Pero eso no significa que una vez que una obra es convertida en datos electrónicos puede hacerse cualquier cosa con ella. La obra resultante debe aún cumplir con las exigencias de la *Copyright Act*. La neutralidad de los medios no es una licencia para burlar el derecho de los autores. Existe para proteger los derechos de los autores y otros a medida que la tecnología avanza.
- 50 Los desarrollos recientes en acuerdos internacionales sobre Derecho de Autor no han cambiado estos principios. Por el contrario, se reconocen y aplican.
- 51 No obstante lo anterior, nos separamos de la Juez de Apelación Weiler en cuanto a los CD-ROM. En nuestra opinión, los CD-ROM son un ejercicio válido del derecho del *Globe* a reproducir sus obras colectivas (o una parte sustancial de las mismas) de conformidad con la Sección 3(1) de la *Copyright Act*. Los CD-ROM, como *Info Globe Online* y *CPI.Q*, no contienen anuncios publicitarios, fotos o color y están presentados en un medio y formato diferentes a los de la edición impresa. Sin embargo, la distinción crítica es que los CD-ROM preservan el vínculo con la publicación diaria original.
- 52 Al usuario del CD-ROM se le presenta una colección de periódicos diarios que pueden verse separadamente. Cuando se ve un artículo en el CD-ROM después de buscar una edición particular, los otros artículos de la edición de ese día aparecen en el marco en el lado derecho de la pantalla. Para ser aceptable, una reproducción no necesita ser una réplica

o copia fotográfica. Pero sí necesita mantenerse fiel a la esencia de la obra original. Y en nuestra opinión, los CD-ROM sí lo hacen ofreciendo a los usuarios, esencialmente, un compendio de las ediciones diarias del periódico.

53 En nuestra opinión, el hecho de que el CD-ROM incluya otros periódicos no es fatal. La característica esencial del periódico no se pierde cuando es presentado en un CD-ROM con un número diferenciado de otros periódicos, cada uno de los cuales es visible como una publicación separada y distinta. Además, como indicamos anteriormente, la capacidad de buscar por palabra clave no hace que la reproducción del CD-ROM sea menos reproducción.

B. Los Asuntos Restantes

54 La Sección 13(4) de la Copyright Act establece:

13 (...)

(4) El titular de derecho de autor sobre cualquier obra podrá ceder el derecho, sea total o parcialmente, y sea de manera general o sujeto a limitaciones relativas al territorio, medio o sector del mercado u otras limitaciones relativas al alcance de la cesión, y sea por el término completo de vigencia del derecho de autor o cualquier parte del mismo, y puede otorgar cualquier participación en el derecho a través de una licencia, pero ninguna cesión u otorgamiento será válido salvo que sea por escrito, firmado por el titular del derecho con respecto al que la cesión u otorgamiento se hacen, o por el agente del titular debidamente autorizado.

55 La Sección 13(7) de la Copyright Act establece:

13 (...)

(7) Para mayor certidumbre, siempre se considera de derecho que el otorgamiento de una licencia exclusiva de un derecho de autor constituye el otorgamiento de una participación en el derecho de autor mediante licencia.

56 Nos satisface que la Juez de Apelación Weiler tenía razón al concluir que solo una licencia exclusiva tenía que ser por escrito. Si el Parlamento tenía la intención de que cualquier tipo de licencia no exclusiva se considerara el “otorgamiento de una participación” que requería un contrato por escrito, podía haberlo establecido explícitamente como lo hizo para las licencias exclusivas en la Sección 13(7). En nuestra opinión, el siguiente pasaje de la decisión de la Corte Superior de Justicia de Ontario en *Ritchie v. Sawmill Creek Golf & Country Club Ltd.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 163, establece el asunto de manera correcta:

El “otorgamiento de una participación” referido en la Sección 13(4) es la transferencia de un derecho de propiedad en contraposición a un permiso para hacer algo. El primero da al licenciataria la capacidad de demandar por infracción en su propio nombre, el último establece sólo una defensa contra demandas por infracción. En la medida en que hubiese cualquier incertidumbre en cuanto al significado de “otorgamiento de una participación” y si esta Sección aplicaba a licencias no exclusivas, el asunto se resolvió en 1997 cuando se modificó la Copyright Act para incluir la Sección 13(7) (...) [Párrafo 20]

57 Se presentó ante el juez que conoció las solicitudes evidencia contradictoria con respecto al alcance de una licencia implícita como la referida. El contenido de estas licencias es un asunto clave que debería ventilarse en juicio, según lo ordenó el juez de las solicitudes.

58 Si se determina que los autores independientes de hecho han autorizado implícitamente al Globe para ejercer el

derecho a republicar sus artículos en las bases de datos electrónicas, esta decisión, por supuesto, será de poca significación práctica. Las partes son, han sido y siguen siendo libres de alterar por contrato los derechos establecidos en la Copyright Act.

- 59 Con respecto al segundo asunto en la apelación, encontramos que los empleados del Globe, incluyendo Cameron Smith, no debieron ser calificados como miembros del colectivo accionante porque no tienen causa de acción judicial.
- 60 En una acción colectiva, la definición de colectivo debe estar apoyada por una declaración de reclamo que incluye una o más causas de acción aplicables a cada miembro del colectivo. La definición de colectivo en el presente caso no distingue entre autores independientes y escritores empleados. Sin embargo, los derechos de cada uno son fundamentalmente diferentes.
- 61 La Sección 13(3) de la Copyright Act establece:

13 (...)

- (3) Cuando el autor de una obra estaba empleada por otra persona bajo un contrato de servicio o aprendizaje y la obra fue realizada en el curso del empleo por esa persona, la persona que emplea al autor, en ausencia de cualquier acuerdo en contrario, será el primer titular de derecho de autor, pero cuando la obra es un artículo u otra contribución a un periódico, revista o publicación similar, en ausencia de cualquier acuerdo en contrario, se considerará reservado para el autor el derecho a impedir la publicación de la obra en forma distinta a como parte del periódico, revista o publicación similar.

- 62 Cuando un miembro del personal escribe un artículo para un periódico, revista o publicación similar durante el curso de su

empleo, la Sección 13(3) de la Copyright Act establece que el derecho de autor se otorga al empleador mientras que al empleado se le da el derecho a impedir la publicación de la obra (en sitio distinto al periódico, revista o publicación similar). Por lo tanto, aún cuando los autores independientes tienen una causa de acción por infracción de derecho de autor, los escritores empleados no tienen ninguna causa de acción salvo que hayan ejercido previamente su derecho a impedir la publicación. En este caso, Cameron Smith nunca intentó impedir la publicación de sus artículos. Y no se presentó ninguna evidencia que indique que otros miembros del personal ejercieron tal derecho.

- 63 Por lo tanto no es necesario para los fines de este caso determinar si las bases de datos electrónicas constituyen “periódicos, revistas y publicaciones similares” dentro del significado de la Sección 13(3) de la Copyright Act. Ya hemos concluido que Info Globe Online y CPI.Q do no constituyen reproducciones de una parte sustancial de los periódicos impresos del caso, porque son obras de distinta naturaleza. Sin decidir lo anterior, y creemos que por esencialmente las mismas razones, resulta que estas mismas bases de datos no pueden ser caracterizadas como periódicos, revistas o publicaciones similares para los fines de la Sección 13(3).

VI. Dispositiva

- 64 Por las anteriores razones, desestimaríamos la apelación y declararíamos con lugar la contraapelación con respecto únicamente a los CD-ROM. Tomando en cuenta todas las circunstancias y el resultado mitigado, las partes deberían correr con sus propias costas en esta Corte.

Las razones del Magistrado Presidente McLachlin y los Magistrados Binnie, Abella y Charron fueron pronunciadas por

- 65 *El Magistrado ABELLA (que disiente parcialmente en la contraapelación) — El derecho básico de todo titular de derecho de autor, de conformidad con la Sección 3(1) de la Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, es “producir o reproducir la obra o cualquier parte sustancial de la misma en cualquier forma material”.*
- 66 *Se discuten en esta apelación las bases de datos en la que los editores colocan todos los artículos seleccionados por ellos para su inclusión en la edición diaria de sus periódicos. En cada artículo aparece la fecha, página y título del artículo en la versión impresa de esos periódicos.*
- 67 *Estoy de acuerdo con los Magistrados LeBel y Fish de que la apelación debió ser desestimada y la apelación debió ser declarada con lugar en lo que respecta a los CD-ROM. Tengo una opinión diferente con respecto a la aplicación de la Copyright Act a Info Globe Online y CPI.Q y también declararía con lugar la contraapelación en conexión con éstas. En mi opinión, estas bases de datos reproducen una “parte sustancial” de la “obra” de los editores, y como resultado, están dentro del derecho de reproducción conferido por la Sección 3(1) de la Ley. Por lo tanto, los empleados no pueden impedir la publicación de sus obras individuales en esas bases de datos de acuerdo a la Sección 13(3) dado que esa publicación continua siendo “parte de un periódico, revista o publicación similar”.*
- 69 *Esta Corte ha sostenido repetidamente que los fines generales de la Copyright Act son dobles: promover el interés público en el fomento y diseminación de obras artísticas e intelectuales, y recompensar justamente al creador por la obra (Véase *Théberge v. Galerie d’Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 S.C.R. 336, 2002 SCC 34, párrafo 30; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13, párrafo 23; y *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers*, [2004] 2 S.C.R. 427, 2004 SCC 45 (“SOCAN”), párrafo 40). Dado que estos fines están con frecuencia contrapuestos, los tribunales “deben esforzarse por mantener un equilibrio adecuado entre esos dos objetivos” (J. S. McKeown, *Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* (4th ed. (loose-leaf)), páginas 1-13).*
- 70 *El interés público es particularmente significativo en el contexto de los periódicos archivados. Estos materiales son un recurso primario para maestros, estudiantes, escritores, periodistas e investigadores. Es éste interés el que pende de un hilo entre los derechos contrapuestos de los dos grupos de creadores en este caso, los autores y los editores.*
- 71 *Las repercusiones del litigio en *New York Times Co. v. Tasini*, 533 U.S. 483 (2001), son instructivas. Los autores independientes habían demandado al *New York Times* por infracción de derecho de autor que surgía de la inclusión de artículos escritos por ellos en bases de datos en línea. Tuvieron éxito. La respuesta de *New York Times Co.* fue remover todos los artículos afectados de sus bases de datos en línea (D. P. Bickham, “Extra! Can’t Read All About It: Articles Disappear After High Court Rules Freelance Writers Taken Out of Context in *New York Times Co. v. Tasini*” (2001), 29 W. St. U. L. Rev. 85, página 102). Su respuesta no sorprende, dado que “[e]l cálculo económico corre claramente a*

Análisis

- 68 *La Sección 3 de la Copyright Act ha permanecido sustancialmente sin cambios desde que se introdujo por primera vez en 1921 (véase S.C. 1921, c. 24, s. 3). Se promulgó un año después de que la *Westinghouse Electric and Manufacturing Company* sacara al mercado los equipos domésticos de radio y muchas décadas antes de la revolución tecnológica que produjo, entre otras innovaciones, las bases de datos en línea.*

- favor de la eliminación”, al no tener los editores “virtualmente ningún beneficio económico al mantener los artículos independientes en ediciones archivadas disponibles electrónicamente, pero sí un sustancial inconveniente económico” (C. S. Sims and M. J. Morris, “Tasini and Archival Electronic Publication Rights of Newspapers and Magazines” (2001), 18:4 *Comm. Law.* 9, página 15).
- 72 El impacto perjudicial de esa decisión podría ser incluso más profundo en Canadá, dado que bajo la Sección 13(3) de la Copyright Act, los empleados del editor tienen derecho a impedir la republicación de sus artículos en bases de datos en línea si se concluye que esas bases de datos no son un “periódico”. En mi opinión, una decisión tal no se deriva de la Ley. Los editores son titulares de derecho de autor sobre su periódico, que para fines de la Copyright Act, es una “obra colectiva”. Un periódico es también una “compilación”, que la misma Ley define incluyendo “una obra resultante de la selección o disposición de datos”. La clave está en la disyuntiva. Sea la selección o la disposición de datos, es suficiente para constituir una “obra” protegida por derecho de autor.
- 73 El derecho más fundamental conferido por el derecho de autor del editor es el derecho a producir y reproducir la obra protegida. El derecho de autor con relación a una obra, como se describe en la Sección 3, significa “el derecho exclusivo a producir o reproducir una obra o cualquier parte sustancial de la misma en cualquier forma material”. El derecho incluye dos características clave. La primera es que en Canadá, a diferencia del privilegio más limitado conferido por la Copyrights Act estadounidense, en el Título 17 del U.S.C., Sección 201(c) (2000), el titular de derecho de autor puede reproducir no sólo la obra, sino también una “parte sustancial de la misma”.
- 74 La segunda es que, como su contraparte estadounidense, la Copyright Act canadiense es neutral en cuanto a los medios: el derecho es a reproducir la obra “en cualquier forma material”. Esas son palabras que informan el concepto de “neutralidad de los medios”. El derecho del editor a contribuir con las bases de datos en línea del caso se erige o cae dentro del significado de esas palabras.
- 75 El concepto de neutralidad de los medios es mediante el cual el Parlamento escogió intentar comprender los potenciales desarrollos tecnológicos. Frente a ésta, la protección de neutralidad de los medios que se encuentra en la Sección 3(1) es un concepto simple. Como lo señaló el Magistrado Gonthier en el caso *Théberge*, la Sección 3(1) ofrece “un reconocimiento apropiada y cuidadosamente redactado de que una obra puede ser reproducida incluso si el nuevo medio es diferente” (párrafo 148 (énfasis en el original)).
- 76 Las palabras “cualquier forma material” en la Sección 3(1) deberían entenderse como lo que dicen: el derecho exclusivo del autor de reproducir una “parte sustancial” de una obra protegida no es limitado por cambios en la forma o resultado hecho posible por un nuevo medio. Una Copyright Act con neutralidad de medios asegura que dichas transformaciones de forma no erosionen el contenido de la protección de derecho de autor (Véase *Apple Computer Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173 (T.D.), at p. 197 (judgment subsequently *aff’d* [1990] 2 S.C.R. 209)).
- 77 Bajo una Copyright Act con neutralidad de medios, la mera comparación visual de la obra y lo que se dice reproducción de esa obra puede ser engañosa. La conversión de una obra de un medio a otro involucrará necesariamente cambios en la apariencia visual de la obra, pero esas manifestaciones visuales no cambian el contenido del derecho.
- 78 Como el Magistrado Binnie lo discutió en *Théberge*, en el párrafo 47, el entendimiento de la Copyright Act del

derecho a reproducir no se limita a “sólo reproducción física, mecánica”, y el concepto de reproducción fue ampliado para reconocer que las “tecnologías han evolucionado y su expresión podría reproducirse de maneras no soñadas en épocas anteriores, como copias evanescentes y ‘virtuales’ en formatos electrónicos”.

79 La Copyright Act fue diseñada para mantener el paso de los desarrollos tecnológicos para promover la creatividad intelectual, artística y cultural. Al aplicar la Copyright Act a un ámbito que incluye la Internet y las bases de datos discutidas en este caso, los tribunales enfrentan desafíos únicos, pero al confrontarlos, los beneficios públicos de este universo digital deberían tomarse prominentemente en cuenta. Como lo observa el Profesor Michael Geist:

La Internet y nuevas tecnologías han desencadenado una notable disposición de nueva creatividad, facultando a millones de individuos a hacer más que sólo consumir nuestra cultura, habilitándolos en su lugar a participar en ella activa y significativamente. (Our Own Creative Land: Cultural Monopoly & The Trouble With Copyright (2006), pág. 9)

80 La fuente de todo derecho de autor, como esta Corte lo expresó en el caso CCH, subsiste en una obra en la medida en que sea “original”. Independientemente de si la obra en cuestión es individual o colectiva, la pregunta de si una obra ha sido reproducida para los fines de la Sección 3 debe enfocarse en si la “originalidad” que confirió derecho de autor en relación con esa obra ha sido preservada en lo que se dice ser una reproducción.

81 En el caso CCH, se sostuvo que la originalidad involucraba el ejercicio de “destreza y juicio” por un autor (véase párrafo 16). Cada obra protegida por derecho de autor, individual o colectiva, es el producto del ejercicio de destreza y

juicio. Por lo tanto, al determinar si una obra como un periódico o “cualquier parte sustancial del mismo” ha sido reproducido, lo que es determinante es la medida en la que lo que se dice ser una reproducción contiene, en términos cualitativos más que cuantitativos, una parte sustancial de la destreza y juicio ejercitados por el creador de la obra (véase *Édutile Inc. v. Automobile Protection Assn.*, [2000] 4 F.C. 195 (C.A.), párrafo 22).

82 El derecho de reproducción se adhiere igualmente al beneficio de los autores de obras individuales y a aquellos de obras colectivas o compilaciones. Al considerar el derecho de reproducción del editor, la mayoría dice que la línea entre los derechos de autores individuales y los derechos de autores de obras colectivas debe dibujarse en base a la originalidad de quién está siendo reproducida. Esto sugiere que las bases de datos en cuestión reproducen sólo la originalidad de un grupo. Esto, con todo respeto, me parece que contradice la esencia de las obras colectivas y compilaciones, que inherentemente contienen la “originalidad” tanto de los autores de obras individuales como la del creador de la obra colectiva o compilación. Cualquier reproducción de una obra colectiva necesariamente involucrará la reproducción de ambos grupos de originalidad.

83 Sin embargo esto no prohíbe al creador de una obra colectiva, como un periódico, reimprimir el periódico. Por el contrario, los creadores de obras colectivas, como los autores de obras individuales, tienen el “derecho exclusivo” bajo la Sección 3 de producir y reproducir sus obras, que en el caso del primero necesariamente incluirá la originalidad de los autores colaboradores (véase, por ejemplo, *Allen v. Toronto Star Newspapers Ltd.* (1997), 36 O.R. (3d) 201 (Div. Ct.)). Este derecho continuado de uso de la originalidad de los autores individuales no crea ninguna injusticia para con esos autores, dado que, como lo observó el Magistrado McLachlin en *Slumber-Magic Adjustable*

- Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81 (B.C.S.C.), páginas 84-85, la capacidad de producir una obra colectiva en primer lugar depende de la autorización de los autores individuales para usar el material que forma la compilación.
- 84 *En el contexto de una obra colectiva, la cuestión es si el autor de una obra colectiva o compilación ha reproducido la obra, o una “parte sustancial” de la obra, aceptando que al hacerlo necesariamente involucra una reproducción sustancial de la “originalidad” de autores individuales. Enmarcar este asunto, como la mayoría lo hace, a “si los editores de periódicos tienen derecho (...) a republicar en bases de datos electrónicas artículos de autores independientes que han adquirido “por publicación en sus periódicos” (párrafo 1), presupone la conclusión de que los editores han “republica[do] (...) artículos de autores independientes”, más que la obra colectiva —el periódico— sobre el cual ellos tienen incuestionablemente un derecho de reproducción.*
- 85 *Si los editores fueran a convertir cada artículo de una edición diaria determinada a forma electrónica colocando cada artículo en su propio archivo electrónico, marcando cada artículo con su página y fecha de aparición, y transfiriendo todos esos archivos a un disco o anexándolos a un correo electrónico, el paquete resultante de artículos electrónicos claramente constituiría una reproducción electrónica de “cualquier parte sustancial [del periódico de ese día] en cualquier forma material”.*
- 86 *Si la neutralidad de medios tiene cualquier significado, debe permitir a los editores convertir su edición impresa diaria en forma electrónica. El medio por el cual los editores lo hacen es remover anuncios publicitarios, fotografías y otros aspectos de la disposición de los artículos del periódico, luego colocando cada artículo en su propio archivo electrónico. A cada artículo se le coloca la fecha e*
- incluye una sección, número de página, titular y nombre del autor, y se identifica como aparecido en The Globe and Mail.*
- 87 *La Sra. Robertson concede que la edición diaria electrónica en existencia desde 1995 no infringe el derecho de autor del que son titulares los autores independientes. En sustancia, no hay diferencia entre la edición diaria electrónica real y un paquete de artículos electrónicos del periódico de un día determinado (cada uno en su propio archivo). Como ambos contienen cada artículo seleccionado por los editores para su inclusión en el periódico, y como el texto de cada artículo en la edición electrónica está como aparece en el periódico, la destreza y juicio de los editores del periódico se ejerce al seleccionar y editar los artículos que están completamente contenidos en cualquier forma de reproducción electrónica.*
- 88 *Si se presenta en un correo electrónico como “edición diaria electrónica”, o consiste en un paquete de archivos en un disco, esta edición electrónica contiene una parte sustancial de la destreza y juicio ejercido por los editores al crear el periódico de ese día. Es una reproducción de la edición impresa en forma electrónica. Eso es precisamente lo que la neutralidad de medios protege. Como lo explicó el Magistrado Stevens en su voto salvado en Tasini:*
- Nadie duda que el New York Times tiene derecho a reimprimir sus números en Braille, en idioma extranjero o en microforma, aunque dichas revisiones puedan verse y sentirse bastante diferentes al original. Tales diferencias, sin embargo, resultarían en gran medida de los diferentes medios que se han empleado. De manera similar, la decisión de convertir la sola obra colectiva periódico en una colección de archivos ASCII individuales puede explicarse como poco más que una decisión que refleja la naturaleza diferente del medio electrónico. Al igual*

que la versión en papel del New York Times está dividida en “secciones” y “páginas” con el fin de facilitar la navegación y manipulación por parte del lector de grandes pilas de papel de prensa, la decisión de subdividir la versión electrónica de esa obra colectiva en archivos individuales de artículos facilita el uso por parte del lector de la información electrónica. La limitadísima naturaleza del texto ASCII haría que tratar de leer un único archivo que incluye el contenido completo de una sola edición del New York Times sea un ejercicio de frustración [Se omite nota al pie; páginas 512-13.]

- 89 Dado lo pesado e impráctico que sería ver un periódico completo como una sola corriente de texto electrónico, el artículo individual provee la “unidad lógica” en la cual dividir el periódico en piezas (Tasini, por el Magistrado Stevens, página 513, nota al pie 9). No hay, en consecuencia, nada extraordinario en la decisión de los editores de usar artículos individuales como la unidad más práctica y fácilmente accesible de organización de una versión electrónica.
- 90 El análisis no cambia si se reúne un número de estas hipotéticas ediciones electrónicas. Es simplemente la analogía electrónica de apilar ediciones impresas de un periódico en un anaquel.
- 91 Habiendo concluido que una colección de artículos electrónicos de la edición de un día del periódico constituye una reproducción del periódico de ese día, veo difícil cómo la integración de la reproducción electrónica en una base de datos que contiene versiones organizadas de manera similar hace que la versión electrónica pierda su carácter de reproducción de un periódico y en consecuencia, pierda su protección bajo la Sección 3.
- 92 La pregunta fundamental a formularse es si la base de datos contiene una reproducción de una parte sustancial de la destreza y juicio practicados por los

editores al crear el periódico. Si una “edición electrónica” reproduce la destreza y juicio de los editores y es, con ese fundamento, una reproducción del periódico de los editores, no hay razón para que la base de datos en la que se alojan las ediciones electrónicas deba cambiar la designación y carácter de esas ediciones. Esto también fue tratado por el Magistrado Stevens J. en el caso *Tasini*:

Un microfilm del New York Times del 31 de octubre de 2000, no deja de ser una revisión de esa obra colectiva individual simplemente porque se almacene en el mismo rollo con otras ediciones del Times o en el anaquel de una biblioteca que contiene cientos de otros periódicos en microfilm. Ni la Sección 201(c) obliga a la contradictoria conclusión de que la versión en microfilm del Times dejaría de ser una revisión simplemente porque sus editores pudieran escoger venderla en rollos que contienen las ediciones de un año tanto del New York Times como del Herald-Tribune. De igual forma, la colocación de nuestra revisión electrónica hipotética del 31 de octubre de 2000, del New York Times dentro de una base de datos electrónica más grande no hace nada para alterar ni la naturaleza de nuestra revisión electrónica original ni de la relación entre esa revisión y los artículos individuales que existen como “parte de” ella. [Énfasis en el original; páginas 517-18.]

- 93 La base de datos, como lo describió la Juez de Apelación Blair, es mejor vista como un archivo electrónico, “así como una biblioteca tradicional está conformada por una colección de libros, periódicos, diarios, publicaciones y una pléthora de materiales impresos” (párrafo 149). Como observó correctamente, “[n]adie sugiere (...) que una biblioteca debe ser un periódico antes de que se proteja el derecho de autor de un editor de periódico sobre los periódicos que se encuentran en la biblioteca” (párrafo 149). La pérdida del “contexto” enfatizada por la mayoría resalta la forma, no la sustancia, de las bases de datos, y en mi respetuosa opinión, resulta inconsistente con el enfoque de neutralidad de los

medios exigido por la Sección 3 de la Copyright Act.

94 Esta conclusión es reforzada por tratados internacionales sobre derecho de autor en los cuales Canadá es parte, y que elaboran sobre el principio de neutralidad de los medios. Al interpretar la aplicación de la Copyright Act a las nuevas tecnologías, es instructivo examinar estos tratados, incluyendo el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (1886) y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996), CRNR/DC/94 (véase Théberge, párrafo 71, y SOCAN, párrafo 97.

95 El Artículo 9 del Convenio de Berna garantiza a los autores un derecho de reproducción de obras “por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma”, lo que la Guía de la OMPI para Tratados sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos Administrados por la OMPI y Glosario de Términos de Derecho de Autor y Derechos Conexos (WIPO Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms, 2003), en la página 55, desarrolla como sigue:

BC-9.6. En texto del Convenio de Berna no contiene ninguna definición completa y explícita de “reproducción”. Sin embargo, en él pueden identificarse ciertos elementos del concepto de reproducción. Un buen ejemplo es la clarificación ofrecida en el Artículo 9(3) [grabaciones sonoras o visuales serán consideradas reproducciones] (...) que hace obvio que no es una condición que, en base a la reproducción, la copia de la obra sea directamente perceptible; es suficiente si la obra reproducida puede ser perceptible a través de equipos apropiados.

(Véase también Apple Computer (F.C.T.D.), página 194.)

96 Aplicando el lenguaje de la guía de la OMPI al contexto del periódico, “la obra”

es el ejercicio del editor de la destreza y juicio al seleccionar y editar los artículos incluidos en el periódico. La totalidad de los periódicos de los editores, menos ciertas características de disposición, se mantienen “perceptibles” en las bases de datos, en contraposición con lo replicado visualmente, porque cada artículo seleccionado y editado por los editores está contenido en las bases de datos y marcados como tales.

97 Que no hay pérdida de derecho de autor en virtud de la reproducción en forma de almacenamiento digital, como las bases de datos, se confirma además mediante una Declaración Concertada respecto del Artículo 1(4) del Tratado de la OMPI que se presenta en una nota a pie en ese artículo:

El derecho de reproducción, tal como se establece en el Artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del Artículo 9 del Convenio de Berna.

Así como los autores individuales no pierden el derecho de autor sobre sus artículos en virtud de su inclusión en una base de datos electrónica, los editores de periódicos no pierden su derecho a reproducir sus periódicos, incluyendo los artículos que los comprenden, al hacer lo mismo.

98 El hecho de que la página real del periódico no sea completa o idénticamente reproducida en la base de datos, y los artículos estén por lo tanto presentados en forma diferente a la de un periódico de papel, es irrelevante. No es la manifestación física de la obra lo que rige, es si el producto perceptible reproduce el ejercicio de destreza y juicio por los editores en la creación de la obra.

99 *El argumento de que para mantenerse dentro de su derecho de reproducción, los editores deben incluir la totalidad de cada periódico en la base de datos como una corriente poco manejable de texto continuo, en lugar que permitir que cada artículo sea visto separadamente, no encuentra ningún hogar conceptual en la Copyright Act. En la medida que “una parte sustancial” de la obra sea reproducida en última instancia, el derecho del editor bajo nuestra Copyright Act neutral ante los medios será capaz de ajustar la forma de su obra para cumplir con las exigencias de las nuevas tecnologías de medios.*

100 *El ejercicio de destreza y juicio al producir la obra —el periódico— esto es, la selección, edición y disposición de artículos, es lo que da lugar al derecho de autor de los editores sobre la obra. Las bases de datos reproducen completamente tanto la selección y edición por los editores de los artículos que aparecen en el periódico, como algo de la disposición de los elementos.*

Siendo este el caso, las bases de datos reproducen los periódicos. En mi opinión, cualquier diferencia entre las versiones impresa y de las base de datos del periódico es atribuible exclusivamente a la “forma” digital, y por lo tanto no desmerece el derecho de los editores a reproducir su periódico en las bases de datos en línea.

101 *Desestimo por lo tanto la apelación, declaro con lugar la contraapelación y desestimo la acción colectiva.*

Se desestima la apelación y se declara parcialmente con lugar la contraapelación, el Magistrado Presidente MCLACHLIN y los Magistrados BINNIE, ABELLA y CHARRON parcialmente disienten en la contraapelación.

Los abogados de los apelantes/demandados en la contraapelación: McGowan & Company, Toronto.

Los abogados de los demandados/apelantes en la contraapelación: Torys, Toronto.

Los abogados de los terceros intervinientes: McCarthy Tétrault, Toronto.