

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2012
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

La obra. Originalidad. Marco conceptual. Irrelevancia de la novedad. Presunción de originalidad.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Comunidad Andina

ORGANISMO: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

FECHA: 24-3-2010

JURISDICCIÓN: Judicial

FUENTE: Portal de la Comunidad Andina, por <http://www.comunidadandina.org/>
(documentos oficiales).

OTROS DATOS: Proceso 002-IP-2010

SUMARIO:

“...a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino ..., ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla ..., sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”.

[...]

“La originalidad -en el sentido de «individualidad»- como requisito existencial de la «obra» objeto del derecho de autor, no constituye solamente una elaboración doctrinaria, sino que es recogida en el plano del derecho positivo ...”.

“En efecto, el requisito de originalidad se refiere a que la obra se diferencie claramente de obras de terceros, ya que el autor le ha impreso sus rasgos propios”.

[...]

“La obra protegida debe ser original, con características propias que la hagan diferente; lo que se protege es la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas”.

“La originalidad es el requisito primordial para que una obra sea considerada como tal y, en consecuencia, para que sea protegida, mientras que la novedad no constituye un requisito para la protección de una obra”.

“De acuerdo a la Decisión 351 [de la Comunidad Andina], no importa si la obra constituye o no una representación usual, siempre y cuando la obra cumpla con el requisito de originalidad, sin perjuicio de la protección que pueda obtener como signo distintivo”.

“La originalidad se presume, por lo tanto quien niegue la originalidad de una obra deberá probarla”.

COMENTARIO: La originalidad como reflejo de la personalidad del autor es tratada en numerosas sentencias recogidas y comentadas en esta base jurisprudencial. Pero un elemento a destacar en este fallo (como en otros dictados por el mismo Tribunal, coincidiendo con la doctrina predominante), es que una cosa es la originalidad y otra la novedad, esta última propia de las invenciones, los diseños industriales y los modelos de utilidad, en el marco de la propiedad industrial. Respecto de la invención, ésta se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, considerándose que el estado de la técnica comprende todo lo que ha sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, vale decir que *“un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”*¹. Sobre la novedad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que *“... la novedad de una invención «es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad» ...”*². En cambio, una obra no tiene por qué ser novedosa, ya que numerosas creaciones intelectuales parten del mismo tema o se inspiran en la misma corriente o estilo. Y el otro elemento a destacar en el pronunciamiento que se comenta es que la originalidad se presume y quien la niegue debe probarla, como lo ha reconocido la doctrina³, la jurisprudencia (*“la prueba de que la obra del actor no tiene ninguna originalidad incumbe a la parte demandada”*⁴) y varias resoluciones administrativas⁵. © Ricardo Antequera Parilli, 2012.

TEXTO COMPLETO:

PROCESO 002-IP-2010

Interpretación prejudicial de los artículos 3, párrafo 12 y 4 literales g) y k) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Sala Civil

¹ Daniel R. Zuccherino y Carlos O. Mitelman: *Marcas y Patentes en el GATT. Régimen Legal*. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1997, p. 150.

² Proceso 129-IP-2007 (23-11-2007), citando al Proceso 6-IP-89 (31-10-1989).

³ SATANOWSKY, Isidro: *Derecho Intelectual*. Ed. TEA. Buenos Aires, 1954. Tomo I. p. 470.

⁴ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Argentina. Fallo de la Sala E (17-05-1973).

⁵ Resoluciones Nos. 097-1999/ODA-INDECOPI y 000111-1999/ODA-INDECOPI emanadas de la Oficina Nacional de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI).

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 1 y 52 de la misma Decisión.

*Caso: Derechos de autor.
Proceso interno AP. N° 5129-2008.*

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, sobre el “artículo 3º, párrafos 12 y 14, y artículos (sic) 4º párrafos G y K de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (...)”, dentro del proceso interno AP. N° 5129-2008;

El auto de 10 de febrero de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: LOST INTERNATIONAL LLC.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: señora LIDIA MARCHENA CABADA.

b) Hechos

1. Por escrito de 3 de noviembre de 2005, la empresa LOST INTERNATIONAL LLC. interpuso, ante la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, denuncia por infracción al derecho de autor en contra de la señora LIDIA MARCHENA CABADA por actos de reproducción de su creación consistente en la figura de un planeta.

2. Por Resolución N° 304-2005/ODA-INDECOPI, de 16 de diciembre de 2005, la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, decidió “Declarar IMPROCEDENTE la denuncia interpuesta por LOST INTERNATIONAL LLC. CONTRA LIDIA MARCHENA CABADA, sobre presunta infracción a la legislación de derechos de autor (...)”.

3. Contra dicha Resolución, LOST INTERNATIONAL LLC. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución N° 0630-2006/TPI-INDECOPI, de 18 de mayo de 2006, decidió: “CONFIRMAR la Resolución N° 304-2005/ODA-INDECOPI (...)”.

4. LOST INTERNATIONAL LLC. interpuso demanda contencioso administrativa, contra la Resolución 0630-2006/TPI-INDECOPI. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número VEINTE, de 14 de marzo de 2008, emitida por la Primera Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró “INFUNDADA la demanda en todos sus extremos (...)”.

5. Contra dicha Providencia LOST INTERNATIONAL LLC. interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido por la misma Primera Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

6. El mencionado recurso de apelación fue conocido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que, por Providencia de 11 de agosto de 2009, determinó que “resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 3º, párrafos 12 y 14, y artículos (sic) 4º párrafos G y K de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente (...)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

LOST INTERNATIONAL LLC. en su escrito de demanda, manifiesta que:

1. La Ley exige como requisitos para establecer si existe o no obra autoral los siguientes requisitos: “Que la obra sea producto del ingenio humano y de naturaleza, artística, científica y literaria. Que sea original. Que sea susceptible de ser divulgada”.

2. Por lo tanto, “cuando alguien solicita a un ente administrativo la protección de su derecho autoral, se presume que éste posee las características de personal, original y susceptible de divulgación y de reproducción, y quien niegue la calidad de original de la obra

cuya protección se solicita, debe probar su dicho”.

3. El hecho de que “no importa la calidad literaria o artística para establecer si una obra cumple con los requisitos para ser considerada obra autoral, está contenido en la Decisión 351, Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, artículo primero (...). En consecuencia, queda demostrado que no importa el mérito artístico de la obra, para determinar si constituye o no obra autoral”.

4. Sin embargo, el INDECOPI declaró improcedente su solicitud sosteniendo “que la obra cuya protección se solicitaba; ‘Figura de Planeta’, no es susceptible de ser considerado obra autoral (...)”. Por lo que el INDECOPI “no analizó si la obra autoral es personal, originaria y susceptible de divulgación o reproducción. El Tribunal de Indecopi, aplicó un criterio teleológico de causas finales (...)”. Agrega que “el concepto de originalidad es distinto al de novedad, dos o más autores pueden dibujar un mismo paisaje y sus obras no dejaran (sic) de ser ‘obras autorales’ porque sean casi idénticas entre sí (...)”.

5. Sobre la base de lo anterior solicitamos se tenga en consideración “que la originalidad se presume y que en consecuencia quien la alega debe probar su afirmación. El tribunal de Indecopi no ha presentado una sola prueba destinada a demostrar que la obra FIGURA DE PLANETA, no es original. Lost International LLC. ha presentado por su parte 2 pruebas irrefutables de la calidad de obra autoral de la obra FIGURA DE PLANETA y éstas son: a. El hecho que no exista ninguna representación ni del planeta Saturno ni de ningún otro planeta que esté constituida por el siguiente dibujo (...). Ello basta para demostrar que la obra es original, por cuanto es un dibujo de cómo el autor del mismo, representa un planeta. B. El hecho que en los Estados Unidos de América, la obra FIGURA DE PLANETA esté registrada como Obra autoral a favor de Lost International LLC (...)”.

6. Como fundamentos de derecho se debe observar el Convenio de Berna del cual son miembros Estados Unidos de América y Perú.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El INDECOPI contesta la demanda y manifiesta:

1. Que el proceso versa sobre el hecho de que “la autoridad administrativa del INDECOPI le habría denegado la calidad de obra autoral de la ‘Figura de Planeta’, en base a un criterio que la ley no establecería como válido para determinar si estaríamos o no ante una obra autoral”.

2. Que sobre la base de los artículos 1, 3 y 4 de la Decisión 351 “es que a partir de una apreciación del referido dibujo de la demandante, resulta en extremo fácil advertir que la misma ha sido elaborada tomando la idea de la representación de un planeta, el que podría tratarse de Saturno, dado que comúnmente se conoce que dicho planeta del sistema solar se encuentra rodeado por anillos visibles desde la tierra (...) por ende considerarla una obra llevaría a que ninguna otra persona pueda representar al planeta Saturno o a cualquier otro planeta con una esfera rodeada de manera oblicua por un anillo”.

3. Que “el referido dibujo ostenta la figura de un planeta, toda vez que constituye una forma de representación usual del planeta Saturno, por cuanto se aprecia en ella un eclipse de color negro y en el lado izquierdo una parte blanca como consecuencia del reflejo del sol, y por el centro de la elipse en forma oblicua se aprecia el anillo del planeta SATURNO (...). Es decir, tratándose de una representación usual del planeta Saturno, y que por ende resulta carente de originalidad, el referido dibujo no podía constituir una obra protegida por la legislación de derechos de autor, sin perjuicio de la protección que ésta pueda obtener como signo distintivo al amparo de la ley de propiedad industrial”.

4. En consecuencia “El diseño denominado FIGURA DE PLANETA, no posee originalidad suficiente para ser considerada una obra, razón por la que no se puede pretender, que la misma sirva de sustento par amparar la supuesta comisión de un hecho infractorio a la legislación de derechos se (sic) autor”.

La señora LIDIA MARCHENA CABADA, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando:

1. Como antecedentes previos que: a. Lost International LLC, presentó “oposición a la solicitud de registro de la marca de producto LOST ENTERPRISES COMPANY solicitada por LIDIA MARCHENA CABADA (...) alegando ser titular de la marca de producto LOST y logotipo (...) atribuyéndose titularidad sobre el término débil o común Lost, que según aduce tiene registrado en los E.I. de A. como obra autorral denominada FIGURA DE PLANETA (...)”. Dicho trámite quedó suspendido mientras se resolvía una “CANCELACIÓN por falta de uso de la marca LOST y logo, interpuesta por (...) LIDIA MARCHENA CABADA (...)”.

2. “En el presente proceso se discute si es válido o no lo resuelto tanto por la Primera Instancia como en la Segunda Instancia del INDECOPI disponiendo la improcedencia de la oposición interpuesta por Lost International LLC, en contra de LIDIA MARCHENA CABADA (...)”.

3. Que, “Alegar, tal como lo hace la demandante, que una resolución es inválida porque deniega su presunción, resulta inconsistente y contraria al derecho marcario. Así, corresponderá a la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, dilucidar en el presente proceso, si el derecho autorral de la accionante resulta o no confundible con mi marca figurativa pues la marca de producto en que basó su oposición fue cancelada (...)”.

4. Que el artículo 136 de la Decisión 486 “establece claramente cuáles son los criterios aplicables para determinar la posibilidad de confusión entre signos”.

5. Que “En cuanto al registro otorgado a la accionante por la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos de América (...) el Convenio de Berna para la Protección de la (sic) Obras Literarias y Artísticas ha establecido el principio de independencia de la protección de los Estados miembros otorgan a las creaciones que consideren protegidas, lo que implica que la protección concedida por un

Estado no significa que otro Estado miembro de la Unión de Berna necesariamente deba aplicar la misma protección (...)”.

6. Que por lo tanto “se concluye que la creación FIGURA DE PLANETA no posee originalidad suficiente para ser considerado una marca (sic). En tal sentido, no podría atribuirse a nuestra parte una conducta infractora a los derechos de autor del denunciante en atención a que el elemento sobre el cual se ha sustentado la oposición no es protegible por el Derecho de Autor”.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 3, párrafos 12 y 14; y, 4 literales g) y k) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, en vista de que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita la interpretación prejudicial en la apelación, es decir, en la segunda y última instancia ordinaria, se procedió a admitir la presente interpretación prejudicial;

Que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 3 párrafo 12 y 4 literales g) y k) de la Decisión 351; y, de conformidad a lo dispuesto por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 1 y 52.

Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

“Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino.

Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión.

(...)

Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por:

(...)

Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

(...)

Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;

(...)

k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;

(...)

Artículo 52.- La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.

(...).”

1. Primacía del Derecho Comunitario Andino frente a normas de derecho interno de los Países Miembros y de Derecho Internacional.

Si bien el tema de la prevalencia del Derecho Comunitario Andino no es controvertido directamente en el caso concreto, sin embargo, este tema será abordado por el Tribunal, en vista de que la demandante LOST INTERNATIONAL LLC. argumenta parte de su demanda en el Convenio de Berna y en el Decreto Legislativo 822.

El Acuerdo de Cartagena, en su artículo primero, sostiene que los objetivos y los valores sociales que presiden el proceso de integración Subregional se orientan a “(...) promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano ... Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional;

fortalecer la solidaridad Subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros (...) Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión (...)".

"El principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el Principio de la "Supremacía del Derecho Comunitario", el mismo que encuentra su apoyo en otros, como los de: "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario", "Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino".

Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.

Primacía del Derecho Comunitario frente a normas de derecho interno de los Países Miembros.

En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: "en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria (...) no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro

de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata, mas propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (...)". En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Países Miembros "(...) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos "a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación (...)'" (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 839 del 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso N° 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. N° 490 de 4 de octubre de 1999).

Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurídico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el primero por sí solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y consecuentemente requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales.

La preservación del orden y ordenamiento jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como en las competencias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.

A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Proceso 06-IP-93, del 17 de febrero de 1994, publicado en la G.O.A.C. N° 150, del 25 de marzo del mismo año).

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribunal ha declarado inadmisibile el tratamiento modificadorio, por vía de derecho interno, de materias específicamente disciplinadas por el orden jurídico de la Comunidad, “(...) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos (...) Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (...)” (Proceso 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año).

Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “(...) no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran. El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria” (Proceso 07-AI-99, del 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, del 20 de diciembre del mismo año).

Primacía del Derecho Comunitario frente a normas de Derecho Internacional.

En efecto, el Tribunal ha manifestado “En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia **ratione materiae** para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo (...)”. (Proceso 1-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 257, de 14 de abril de 1997). Aclarándose que dentro del ordenamiento interno se encuentran los Tratados y convenios suscritos por el País Miembro en materia internacional.

En lo relativo al compromiso de los Países Miembros con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “Al suscribir el Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se puso en marcha el proceso de integración inicialmente (...) los países firmantes adquirieron un compromiso de carácter internacional que trasciende los principios y características del derecho internacional tradicional, puesto que a más de respetar y cumplir las cláusulas establecidas en el referido Acuerdo se obligaron, dentro del marco de los principios y características propios del derecho comunitario, a cumplir con el ordenamiento jurídico que se establecía a partir del Tratado Constitutivo y que se estructuraba además, sobre la base de las normas jurídicas supranacionales que se iban generando por los distintos organismos comunitarios (...)”. (Proceso 7-AI-98, publicado

en la G.O.A.C. N° 490, de 4 de octubre de 1999).

En virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, como ha sido el caso del Convenio de Berna, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo.

2. Del objeto de la protección de los derechos de autor. Del alcance de la protección. Requisitos para que una obra sea protegida: La originalidad.

El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En palabras de Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. *Derechos de Autor en Colombia*. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21).

Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar que se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, los cuales a voces del artículo 3 de la Decisión 351, son definidos como “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”; “Obra: toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”.

El Tribunal ha sostenido “También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (...). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos (...) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral. (EMERY, Miguel Ángel. ‘PROPIEDAD INTELECTUAL’. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11)’. (Proceso N° 139-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1057, de 21 de abril de 2004).

La doctrina menciona asimismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destaca:

- “1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico.
2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino.

3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad". (Antequera Parilli, Ricardo. "El Nuevo Regimen del Derecho de Autor en Venezuela" Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32).

En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: "la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva". (Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993).

La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas. Sin embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a través del empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al

público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada).

Dentro del Capítulo II de la Decisión 351, ahora analizado, también, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos derechos de autor seguirán siendo protegidos (artículo 5). La norma comunitaria protege los derechos de autor independientemente de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra. Además, la Decisión 351 reconoce que el objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (artículo 7).

La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna; la doctrina señala que "Una simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo". (Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Derechos de Autor. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág. 12); esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas.

Sobre el tema se agrega que: "Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en sí mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta". (Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Tomo III. Editado por Francisco Seix. Barcelona. 1951. Pág. 137).

El Tribunal, también ha dicho "De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o

de su destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”. Ediciones Unesco-Cerlalc-Zavalía, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”. (Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1195, de 11 de mayo de 2005).

Diferencia entre originalidad y novedad.

En el presente proceso, la demandante argumenta que se debe tomar en cuenta la diferencia entre originalidad y novedad.

En este sentido el Tribunal ha manifestado que:

“Para que llegue a tener entonces el carácter de “creación”, es necesaria la “originalidad”, que no es sinónimo de “novedad”, sino de “individualidad”, vale decir, “que exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad”, cuestión de hecho que debe examinarse en cada caso y, en el presente, por el juez nacional. V.: LIPSZYC, Delia: “Derecho de Autor y Derechos Conexos”. UNESCO/CERLALC/ZAVALÍA. Buenos Aires, 1993. pp. 65-66. (Proceso 10-IP-99).

Como se dijo supra, sobre la originalidad ya se ha pronunciado este Tribunal al afirmar que: “La originalidad -en el sentido de ‘individualidad’- como requisito existencial de la ‘obra’ objeto del derecho de autor, no constituye solamente una elaboración doctrinaria, sino que es recogida en el plano del derecho positivo (...)” (Proceso 32-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 416 de 15 de marzo de 1999, marca TERMINATOR).

En efecto, el requisito de originalidad se refiere a que la obra se diferencie claramente de obras de terceros, ya que el autor le ha impreso sus rasgos propios.

El INDECOPi hace referencia a la “representación usual” de la obra. Al respecto cabe aclarar, que la norma comunitaria no hace referencia a lo que se debe o no considerar como una representación usual o, si en alguna medida ésta constituiría en óbice para dar protección a un Derecho de Autor, por lo tanto, se entiende que de acuerdo a la Decisión 351, no importa si la obra constituye o no una representación usual, siempre y cuando la obra cumpla con el requisito de originalidad, sin perjuicio de la protección que pueda obtener como signo distintivo.

Por su parte, Lipszyc expresa que “no se requiere que la obra sea novedosa, a diferencia de lo que ocurre en el instituto de las invenciones. En este último campo, la novedad es un requisito para acceder a la protección que el derecho de patentes otorga (...) las obras también pueden ser novedosas, pero el derecho de autor no exige la novedad como una condición necesaria de la protección”. (Lipszyc, Delia. Derechos de autor y derechos conexos, op cit. P. 65).

Por lo tanto, mientras que “(...) la novedad alude a contenidos (y por eso las invenciones son patentables en cuanto constituyan una solución técnica novedosa y no por la manera como se exterioricen, la originalidad apunta a formas de expresión o, en su caso, a selección o disposición de contenidos”. (Antequera Parilli, Ricardo. Estudios de Derechos de autor y derechos afines. Editorial Reus S.A. pp. 54 y 55).

De esta forma, la novedad como requisito de patentabilidad, ha sido recogida por el Tribunal, en sentido de que la novedad de una invención es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

En consecuencia, y como se puede observar en lo arriba expuesto, la originalidad es el requisito primordial para que una obra sea considerada como tal y, en consecuencia, para que sea protegida, mientras que la novedad no constituye un requisito para la protección de una obra.

Es importante señalar que la originalidad es una cuestión de hecho librada a la correcta interpretación judicial, además, se agrega que siempre existe la presunción de originalidad, lo que significa que quien niegue la originalidad de una obra, debe probarla.

3. La protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna. Registro voluntario y obligatorio

Los derechos de autor abarcan el conjunto de potestades que al autor se le concede sobre su obra intelectual; la tutela de sus derechos nace con la creación expresada con originalidad. Es decir, que la ley protege la obra desde que existe. Al respecto se precisa que: “La protección legal nace en principio, de la creación, sean cuales fueren el mérito y el destino de la obra creada. Si hay creación en el dominio literario, científico o didáctico, hay obra intelectual”. (Ledesma, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 78).

El registro de los Derechos de Autor en la ley comunitaria andina es un instrumento que cumple únicamente fines declarativos y de naturaleza probatoria, según se desprende de los artículos 52 y 53 de la Decisión 351; el artículo 52 en su parte final señala que “la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.”

La protección que se otorga a los derechos de autor no está sujeta al cumplimiento de la formalidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor sin esa modalidad; el registro no representa un elemento constitutivo de derechos y con registro o sin él, el autor de la obra está facultado para ejercer los derechos que le otorga la Ley.

Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública.

Es claro, por lo demás, que en las normas interpretadas se deja a criterio del autor registrar o no su creación. Empero, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro.

En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo. De esta manera, siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por el artículo 53 interpretado, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supuesto, no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus derechos”. (Proceso 64-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 602, de 21 de septiembre del 2000, marca: “CAVELIER”).

4. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

El sistema de protección a los derechos de autor que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como en los Capítulos XII y XIII de la Decisión 351 regula los aspectos procesales de la protección a los derechos de autor, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas Nacionales Competentes significa que juzgarán la protección de los derechos de autor, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros, máxime si la protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la Decisión 351, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.

Con ello no se está afirmando que la Oficina Nacional Competente no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina competente tiene la obligación de hacer un estudio de cada caso, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: La prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.

En consecuencia, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prevalece

sobre el Convenio de Berna y el Decreto Legislativo 822.

SEGUNDO: La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual, aunque ésta se mantenga inédita; la existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

La obra protegida debe ser original, con características propias que la hagan diferente; lo que se protege es la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas.

La originalidad es el requisito primordial para que una obra sea considerada como tal y, en consecuencia, para que sea protegida, mientras que la novedad no constituye un requisito para la protección de una obra.

De acuerdo a la Decisión 351, no importa si la obra constituye o no una representación usual, siempre y cuando la obra cumpla con el requisito de originalidad, sin perjuicio de la protección que pueda obtener como signo distintivo.

La originalidad se presume, por lo tanto quien niegue la originalidad de una obra deberá probarla.

TERCERO: El autor es la persona natural o física que ha generado la obra a través de su esfuerzo y trabajo creativo, obteniendo como resultado una obra individual y original de la que es titular. La normativa sobre derechos de autor también contempla una presunción de autoría y se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra.

CUARTO: También, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos derechos de autor seguirán siendo protegidos.

QUINTO: La protección que se otorga a los derechos de autor no está sujeta al cumplimiento de la formalidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor sin esa modalidad.

SEXTO: El sistema de protección a los derechos de autor que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como en los Capítulos XII y XIII de la Decisión 351 regula los aspectos procesales de la protección a los derechos de autor, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno AP. Nº 5129-2008, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento

a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA