

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

Compilaciones de datos. Apreciación en concreto.

Bases legislativas. Análisis crítico.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Ecuador

ORGANISMO: Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Contencioso Administrativo

FECHA: 20-12-2001

JURISDICCIÓN: Judicial (Contencioso Administrativo)

FUENTE: Texto del fallo en <http://www.lexis.com.ec>

OTROS DATOS: No. 373-2001

SUMARIO:

“El actor demanda «la reivindicación de la paternidad de la obra del Sistema de Informática Legal denominado Merlin y las bases de datos provenientes de la selección de doce variables que en dicho sistema se contienen»; sosteniendo que el demandado ha plagiado su obra informática, por lo que pretende que reconociéndole como titular de la misma, se prohíba su utilización por parte del demandado”.

“Respecto del objeto de la presente causa vale la pena señalar que el Art. 7 de la Ley de Propiedad Intelectual establece los significados de determinados términos, señalando que por obra se entiende: «Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse», siendo así que el Art. 8 de la misma ley, dentro de la sección II, titulada «Objeto del Derecho de Autor», establece que: «Las obras protegidas comprende, entre otras, las siguientes:... k), Programas de ordenador»; y el segundo inciso del Art. 10, señala que no son objeto de protección: «b) Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como sus traducciones oficiales».”

[...]

“Lo anterior nos lleva a la evidente conclusión de que no pudiendo ser parte de la obra protegida las normas legales, reglamentarias y más disposiciones jurídicas reproducidas en un ordenador, al tenor de lo que dispone el inciso segundo del Art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, cualquiera que fuere la fuente de la cual se han tomado dichos textos, no podría sostenerse menos concluirse, que tal reproducción viole la paternidad de la obra, circunstancia ésta que torna intrascendente procesalmente lo relativo a la fuente de la que se han tomado tales textos legales; y en consecuencia los errores de digitación que puedan haberse detectado como comunes en los dos sistemas carecen de trascendencia jurídica, sin que en consecuencia puedan estos ser indicios fehacientes del supuesto plagio acusado”.

[...]

“... respecto a la «selección», uno de los elementos relativamente originales de la base de datos al tenor de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no demuestra en el caso que se haya producido el plagio. Ciertamente es que además se ha encontrado, según informes periciales, una identidad entre muchos de los títulos de los textos legales introducidos a las bases de datos de actor y demandado, las cuales son distintas de las constantes en el Registro Oficial, mas resulta casi imposible admitir que tales títulos puedan, por si solos ser elementos de selección, y mucho menos constituir una parte de la creación intelectual original. Y en lo relativo a la «disposición» de la materia objeto de la selección, conforme expresamente señala el actor en su libelo, reivindica la «selección de doce variables que en dicho sistema se contienen», que se refieren a módulos, en tanto que, conforme aparece de autos, la disposición en Prodinfor; se establece por materias. No está demás indicar que en cuanto al software, se dice que el demandado ha utilizado uno de la UNESCO; que si bien está a las órdenes de quienes aspiren a utilizarlo, no puede ser empleado con fines lucrativos sin el permiso correspondiente; empero, no siendo el titular del mismo el actor, en nada abona el hecho a favor de la acción”.

COMENTARIO: No queda claro del fallo cuyos párrafos principales aparecen transcritos precedentemente y cuyo texto completo se copia a continuación, si fue la demanda o el propio pronunciamiento judicial quienes confundieron dos bienes jurídicos protegidos, pero distintos. En efecto, una cosa es el programa de ordenador (o “software”), definido por la propia ley ecuatoriana como *“toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar con capacidad de procesar información, para la realización de una función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación”*, y otra la base de datos, como compilación de elementos de información o, en términos de la misma ley ecuatoriana, como *“agrupación en un solo cuerpo científico o literario de las distintas leyes, noticias o materias”* (negritas nuestras), definición ésta que aunque deficiente, sirve para los efectos de estos comentarios. La diferencia entre el programa de ordenador y la base de datos, fue resaltada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al resolver que *“... en el lenguaje jurídico-autoral, el vocablo «compilación» es sinónimo de «colección», género creativo existente desde mucho antes de la era de la electrónica y la computación. Con lo cual puede concluirse que con el uso de un mismo programa de ordenador puedan elaborarse bases de datos distintas y que una misma compilación de datos pueda realizarse con el uso de diferentes programas de ordenador”*; que *“los conceptos de «software o programas de ordenador» y «bases de datos», constituyen dos figuras distintas. En consecuencia, con el uso de un mismo programa de ordenador pueden ser elaboradas bases de datos diferentes, y a su vez, una misma compilación de datos puede realizarse con el uso de otros programas de ordenador”* y que *“aunque muchas bases de datos –por el volumen de información almacenable y la rapidez para proporcionarla al usuario–, utilizan sistemas computacionales, existe la tendencia a confundirlas con el «software» utilizado, eventualmente, para «informatizar» los elementos recopilados, no obstante tratarse de dos bienes intelectuales distintos”*.¹ De esa manera, si lo planteado en el caso era el supuesto plagio de un “software”, los peritajes judiciales han debido versar sobre las semejanzas entre las expresiones de las secuencias de instrucciones de los dos programas como tales, en el código-fuente o en el código-objeto. Por el contrario, si la controversia versaba sobre el presunto plagio entre dos compilaciones de datos, el examen debía concretarse a las semejanzas en la selección,

¹ Proceso 10-IP-99 (11-6-1999).

disposición, estructuración o sistematización de los elementos de información compilados, cualquiera que fuera el programa de ordenador usado para ello como herramienta. Y esa base o compilación de datos puede estar conformada por elementos no protegidos por sí mismos, como las leyes (como es admitido por la propia legislación ecuatoriana ya citada) u otros datos, como la información climática, los índices bursátiles o las efemérides históricas, para poner algunos ejemplos. Por ello es intrascendente acudir al hecho de que las llamadas “*obras oficiales*” (como las leyes, los decretos, los reglamentos, las decisiones judiciales, etc.), estén excluidas de la protección, porque como lo aclara la Decisión 351 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, “*la protección concedida no se hará extensiva a los datos o información compilados*” y con similar orientación el Acuerdo sobre los ADPIC (y en el mismo sentido el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor), al disponer que la protección de las compilaciones de datos “*no abarcará los datos o materiales en sí mismos*”. Por esa razón, el que se trate de una compilación legislativa no implica una exclusión automática de su protección por el derecho de autor, sino que debe analizarse, de acuerdo a las características del caso concreto, si hay un aporte original en la elección o en la disposición de las materias (sin que sea necesario que esa originalidad esté presente en ambas situaciones, sino que basta que lo sea en una de las dos, es decir, en la selección o en la disposición). Así, en un asunto relativamente similar, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Argentina resolvió que hay “*reproducción indebida por parte de la revista «Nomenclador arancelario aduanero», la que ha tenido lugar sobre un trabajo de selección y ordenamiento de las diversas disposiciones legales referentes a la nomenclatura de exportación, tarea que, por su originalidad y al margen de lo que constituye el cuerpo de leyes, ordenanzas y reglamentos, merece la protección intelectual que acuerda la ley*”.² Sobre el mismo particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo que “*si se trata de una compilación legislativa, no es necesaria la autorización previa para realizar esa colección, salvo disposición legal expresa en contrario, ni nadie puede alegar un monopolio sobre esos elementos de información*” y que “*si ese esfuerzo ajeno da como resultado una obra (por la originalidad en la selección o disposición de las materias recopiladas), el titular de la base ostentará derechos exclusivos sobre la compilación de los datos (en la forma como seleccionó o dispuso los elementos de información compilados, y no sobre la información en sí misma), pero no podrá impedir que otra persona, sobre similares elementos (especialmente cuando se trate de elementos de información de uso, interés y difusión públicas, que deben reproducirse textualmente), realice otra compilación, con sus propias características de originalidad en la selección o disposición de las materias*” (subrayado en el texto original)³. Más recientemente, el mismo órgano jurisdiccional andino ha sentenciado que “*hay algunas categorías que no son objeto de protección de derecho de autor. Éstas incluyen, entre otras, a las leyes, reglamentos y demás normas. Éstos se pueden publicar pero no dan exclusividad. En los casos de obras como concordancias, correlaciones, comentarios y estudios comparativos de las leyes, sí pueden ser protegidas exclusivamente en lo que tengan de trabajo original e innovador del autor*”⁴. Lo mismo ocurre con las bases de datos de jurisprudencia (aunque las decisiones judiciales o administrativas sean de libre reproducción), pues como lo apuntó el Tribunal Supremo de Canadá “*los sumarios, el resumen jurisprudencial, el índice analítico y la recopilación de decisiones judiciales publicadas constituyen obras «originales» protegidas por el derecho de autor*”⁵. © Ricardo Antequera Parilli, 2012.

² Sentencia de la Sala D ((30-4-1974).

³ Proceso 10-IP-99 (11-6-1999).

⁴ Proceso 178-IP-2007 (22-1-2008).

⁵ Sentencia del 4-3-2004.

TEXTO COMPLETO:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

Quito, a 20 de diciembre de 2001; las 09h00.

VISTOS.- (373/00): El Dr. Luis Hidalgo López, representante legal de Lexis S.A. interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo en el juicio seguido por el recurrente, en contra del Ing. Hugo Ruiz Coral, representante legal de la Compañía PRODINFO, sentencia en la cual se declara sin lugar la demanda. El recurrente sostiene que en el fallo aludido se ha quebrantado la garantía constitucional constante en el No. 13 del Art. 24 de la Constitución Política de la República y se ha violentado el Art. 119 del Código de Procedimiento Civil, lo que ha configurado la causal tercera de las contenida en el Art. 3 de la Ley de Casación, por aplicación indebida de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. Con oportunidad de la calificación del recurso se estableció la competencia de esta Sala para conocerlo y resolverlo, presupuesto procesal que no ha variado, y una vez agotado en el caso el trámite establecido por la ley para el recurso de casación, es procedente que se dicte sentencia, a efecto de lo cual, se hacen las siguientes consideraciones.

PRIMERO.- El No. 13 del Art. 24 de la Constitución Política de la República, se refiere al debido proceso, y dispone textualmente: "Las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas, deberán ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se enunciaren normas o principios jurídicos en que se haya fundado, y si no se explicare la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho...; en tanto que el Art. 119 del Código de Procedimiento Civil trae el siguiente texto: "La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El juez no tendrá obligación de

expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren decisivas para el fallo de la causa".

Ahora bien, con relación a lo que se ha de entender por motivación, es evidente que existen muchos criterios expuestos por los diferentes tratadistas, en forma más o menos amplia y detallada, pero señalando, la ley cuando no hay motivación, contrario sensu, podemos sostener, siguiendo el texto legal, que hay "motivación" si en la resolución se enunciaren normas o principios jurídicos en que se haya fundado y si se explicare la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.

SEGUNDO.- Aplicando lo anteriormente señalado al caso tenemos que la sentencia hace una larga disquisición en su parte motiva, a partir del numeral cuarto, sobre lo que es la materia de la litis, refiriéndose en buena parte al criterio que el Tribunal, Andino de Justicia ha expuesto, concretándose especialmente a lo que dentro de la "propiedad intelectual ha de entenderse por "obra", señalando que al juez nacional le corresponde determinar si se ha dado la obra en el caso especial, concepto este que resulta sustancial para establecer si ha ocurrido o no el plagio pretendido. En el numeral sexto partiendo "de las pruebas constantes del proceso", incluyendo los informes periciales y las diligencias sobre la supuesta infracción, establece un juicio de valor cuando asegura que: "... no es posible concluir con la existencia de plagio (o sea el acto de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o en parte, la obra de otra persona en una forma o contexto más o menos alterados, según la cita del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)"; lo que le sirve de base para estimar que no se ha justificado o probado lo alegado; realizando un nuevo juicio de valor cuando sostiene que: "La Sala estima que la coincidencia de errores de digitación en los textos legales de los dos Sistemas no hace prueba plena respecto a que exista el plagio", señalando finalmente que a su criterio cada uno de los sistemas constituye "una obra con su individualidad propia", que pueden dar origen al ejercicio de sus propietarios de los derechos establecidos en la ley.

TERCERO.- *Es indispensable aclarar que la valoración que, en la sentencia, se da a la prueba presentada no puede ser considerada dentro de la casación, pues aún de ser dicha valoración errada estaríamos ante un error de hecho y no de derecho. Desde luego conviene señalar que conforme dispone el Código de Procedimiento Civil, la prueba presentada dentro de un juicio debe responder a las normas de la carga de la prueba, según las cuales: "Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio y que ha negado el reo".*

CUARTO.- *Finalmente vale la pena señalar en este discernimiento previo, que la facultad que establece el Art. 119 del Código de Procedimiento Civil, para que el juez aprecie en conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica la prueba presentada, no constituye una facultad de arbitraria interpretación de los hechos, pero tampoco ha de entenderse que el juez está compelido, contra su criterio personal, a considerar probada una determinada circunstancia a no ser que su evidencia aparezca plenamente de lo constante en autos. Es más, el segundo inciso de la misma norma libera al juez de la obligación de valorar todas las pruebas producidas, imponiéndole únicamente a realizar tal juicio de valor con relación a las que a su criterio fueron decisivas para el fallo de la causa. Sin embargo de lo señalado, es notoria la parquedad con la que el juez "a quo" afronta el juicio fundamental respecto a la conclusión según la cual a su criterio no se ha producido el plagio, porque la simple coincidencia de errores en la digitación en los textos legales de los sistemas, por, si solos no constituyen prueba plena del mismo.*

QUINTO.- *El actor demanda "la reivindicación de la paternidad de la obra del Sistema de Informática Legal denominado Merlin y las bases de datos provenientes de la selección de doce variables que en dicho sistema se contienen"; sosteniendo que el demandado ha plagiado su obra informática, por lo que pretende que reconociéndole como titular de la misma, se prohíba su utilización por parte del demandado. Respecto del objeto de la presente causa vale la pena señalar que el Art.*

7 de la Ley de Propiedad Intelectual establece los significados de determinados términos, señalando que por obra se entiende: "Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse", siendo así que el Art. 8 de la misma ley, dentro de la sección II, titulada "Objeto del Derecho de Autor", establece que: "Las obras protegidas comprende, entre otras, las siguientes...: k), Programas de ordenador; y el segundo inciso del Art. 10, señala que no son objeto de protección: "b) Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como sus traducciones oficiales".

A su vez el Art. 28, amplía la materia al disponer que: "Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma ilegible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso y, en general, aquellos elementos que conforme la estructura, secuencia y organización del programa".

Lo anterior nos lleva a la evidente conclusión de que no pudiendo ser parte de la obra protegida las normas legales, reglamentarias y más disposiciones jurídicas reproducidas en un ordenador, al tenor de lo que dispone el inciso segundo del Art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, cualquiera que fuere la fuente de la cual se han tomado dichos textos, no podría sostenerse menos concluirse, que tal reproducción viole la paternidad de la obra, circunstancia ésta que torna intrascendente procesalmente lo relativo a la fuente de la que se han tomado tales textos legales; y en consecuencia los errores de digitación que puedan haberse detectado como comunes en los dos sistemas carecen de trascendencia jurídica, sin que en consecuencia puedan estos ser indicios fehacientes del supuesto plagio acusado.

Cierto es que los textos legales introducidos al ordenador son aquellos que se consideran vigentes, más no se ha probado que la única fuente para establecer tal vigencia pueda ser la base de datos Lexis; antes, al contrario, consta de autos la referencia de otras obras, de propiedad de la Corporación de Estudios, y Publicaciones, que contiene la legislación vigente del país; lo que nos lleva a pensar que respecto a la "selección", uno de los elementos relativamente originales de la base de datos al tenor de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no demuestra en el caso que se haya producido el plagio. Cierto es que además se ha encontrado, según informes periciales, una identidad entre muchos de los títulos de los textos legales introducidos a las bases de datos de actor y demandado, las cuales son distintas de las constantes en el Registro Oficial, más resulta casi imposible admitir que tales títulos puedan, por si solos ser elementos de selección, y mucho menos constituir una parte de la creación intelectual original. Y en lo relativo a la "disposición" de la materia objeto de la selección, conforme expresamente señala el actor en su libelo, reivindica la "selección de doce variables que en dicho sistema se contienen", que se refieren a módulos, en tanto que, conforme aparece de autos, la disposición en Prodinfo; se establece por materias. No está demás indicar que en cuanto al software, se dice que el demandado ha utilizado uno de la UNESCO; que si bien está a las órdenes de quienes aspiren a utilizarlo, no puede ser empleado con fines lucrativos sin el permiso correspondiente; empero, no siendo el titular del mismo el actor, en nada abona el hecho a favor de la acción. Finalmente, los otros indicios a los que se refiere el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser considerados para establecer la autoría de un no demostrado plagio.

SEXTO.- *Lo señalado anteriormente no significa que se está legitimando el fenómeno de la piratería informática, y esto porque si bien es cierto, que conforme señala la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma de esta última, al contrario de lo que ocurre con las normas de la Comunidad Europea, en nada se refieren a otras figuras como la de la competencia*

desleal, nuestra legislación de derechos de autor si considera esta materia y prescribe que se pueden reclamar las indemnizaciones respectivas por la utilización indebida, por parte de terceros, de otros trabajos, entre los que estaría la de una base de datos sin conocimiento y autorización de su propietario. Pero la sentencia que se dicte en un juicio, conforme dispone el Código de Procedimiento Civil, ha de referirse estrictamente a la materia de la litis, es decir deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabo ésta (Art. 277) y el caso es de toda evidencia, por el texto expreso del libelo y la contestación del mismo, que la materia objeto del presente recurso se refería a la violación de los derechos de propiedad intelectual y no a ninguna otra de las figuras señaladas en dicha ley.

SÉPTIMO.- *Toda la argumentación constante en los numerales anteriores nos lleva a la evidente conclusión del fundamento legal del recurso en cuanto no se dio motivación suficiente a la resolución adoptada por el inferior, lo que permitió a la Sala entrar a considerar el texto de la sentencia para dictar la que en su lugar corresponda. No se ha probado suficientemente ni es materia de este juicio que el demandado sea, propietario de los derechos de autor del Sistema Informático Legal y que el mismo tenga individualidad propia, por lo que es evidente que carecía de facultad el tribunal "a quo" para reconocer como lo hace, sin que se haya demandado, que: "cada uno de ellos constituye una obra con su individualidad propia, por lo que, tanto la actora en el presente juicio con su Sistema Merlín como la demandada con su Sistema Informático Legal, pueden ejercer los derechos morales y patrimoniales de autor, (Sic)".*

Sin otras consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la sentencia impugnada, y declara sin lugar la acción propuesta en la presente causa, por no ser objeto de protección legal las disposiciones legales y reglamentarias al tenor de lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, y no haberse probado el plagio acusado. Se deja a salvo los derechos que pudiera tener el actor para proponer las

acciones de que se crea asistido en cuerda separada. Sin costas.

Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo. Drs. José Julio Benítez A.- Luis Heredia Moreno. Marcelo Icaza Ponce (Conjuez Permanente).