

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2013
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Compilaciones de datos. Originalidad. Apreciación en concreto. Irrelevancia del mérito.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Uruguay

ORGANISMO: Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno

FECHA: 9-2-2011

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo a través del Portal del Poder Judicial del Uruguay, en <http://bjn.poderjudicial.gub.uy/>

OTROS DATOS: Ficha N° 357-146/2008. Sentencia N° 12/2011.

SUMARIO:

“No ha resultado controvertido en autos que el Sr. Darío Santurio es el autor que realizó la compilación de la Guía Naranja”.¹

“El debate en este grado, habida cuenta los agravios articulados por la parte demandada, se centra en determinar si dicha compilación puede ser calificada como obra que merezca la protección de las normas que regulan el derecho de autor”.

[...]

“Pues bien, a juicio del Tribunal, la Guía Naranja es una obra, en el sentido de objeto de derecho de autor, en atención a que existe una metodología utilizada para recopilar los datos compilados, los que han sido editados de cierta manera (forma de expresión), luego de haberse celebrado acuerdos con quienes figuran en tales datos, los que luego deben ser coordinados entre sí, invirtiendo para ello una tarea intelectual que involucra la adopción de una determinada metodología de trabajo”.

“Si bien la naturaleza de la obra (guía clasificada) no permite gran originalidad, no puede concluirse por ello que no exista cierta originalidad en el trabajo realizado, que responde a un determinado método de trabajo y a una determinada forma de selección y expresión de los datos compilados”.

COMENTARIO: Tanto el Acuerdo sobre los ADPIC (art. 10,2) como el Tratado de la OMPI sobre Derecho

¹ Se conoce como “guía naranja” a una compilación de datos clasificada que, de acuerdo a sus características particulares y a determinados criterios, puede contener elementos de información turística (visitas, monumentos, hoteles, sitios de interés, etc.), “del ocio” (restaurantes, discotecas, espectáculos u otros lugares de diversión, etc.), de sectores de servicios de diversa índole o incluso de información sobre el mercado inmobiliario en una ciudad específica o país (nota del compilador).

de Autor (art. 5), siguiendo de cerca al Convenio de Berna (art. 2,5), reconocen la protección por el derecho de autor de las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, siempre que constituyan una creación intelectual *“por razones de la selección o disposición de sus contenidos”*. De la redacción de ambos textos se advierte una “o” disyuntiva, lo que quiere decir que basta con la originalidad en la selección o bien en la disposición de los elementos de información objeto de la recopilación, sin que sea necesario exigir la concurrencia de ambas circunstancias. Ahora bien, para la apreciación de la originalidad no se requiere de la llamada *“altura creativa”* (equivalente a la *“altura inventiva”*, propia de las invenciones, en el marco de la propiedad industrial), ni tampoco de la novedad (igualmente exigible a las invenciones), sino de la originalidad, es decir, que la obra, sea por su forma de expresión o bien por su composición, refleje el sello o la marca personal de su autor, es decir, *“que exprese lo propio del autor, que lleve la impronta de su personalidad”*². Y esa tutela legal se reconoce cualquiera sea el mérito de la obra, pues en palabras de la justicia argentina *“... lo único necesario para merecer el amparo legal es que haya creación de una obra personal del autor, sea en su ordenamiento o presentación, siendo indiferente su mérito”*³ o también de la francesa, cuando ha dicho por ejemplo que *“la falta de mérito de la obra no puede ser invocada eficazmente para poner en duda el carácter no protegible de la obra”*⁴, de manera que *“la protección legal se extiende a toda obra que constituya una creación intelectual original, independientemente de toda consideración de orden estético”*⁵. En ese sentido, la doctrina más calificada expresa que *“... como es sabido, el mérito artístico, literario o científico, aparte de no ser casi nunca materia de examen judicial ..., no es requisito alguno de protegibilidad”*⁶. Y en relación a géneros específicos ha manifestado que *“lo mismo se protegen los versos ramplones que el poema genial”*⁷ o que *“una pintura de nulo valor o el dibujo de un niño en edad escolar son «obras» en la misma medida que el cuadro de un pintor famoso”*⁸. Respecto de las compilaciones de elementos de información en particular, es de resaltar el Considerando 16 de la Directiva Europea 96/9/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos, según el cual *“... para determinar si una base de datos puede acceder a la protección de los derechos de autor, no deben aplicarse más criterios que la originalidad en el sentido de creación intelectual, y, en especial, no se deben aplicar criterios estéticos o cualitativos”*. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en una magistral interpretación sobre la originalidad en las bases de datos, explicó que *“la originalidad en la «selección» implica la preexistencia de un importante número de elementos de información (obras o simples hechos o datos), de los cuales el compilador elige algunos de ellos, conforme a un determinado criterio y a una metodología específica que reflejen un acto creativo”,* mientras que *“la originalidad en la «disposición» implica que no puede tratarse de una mera acumulación de hechos o datos (por muy laboriosa que sea esa acumulación), ni tampoco que esa disposición se realice con la aplicación de simples criterios rutinarios (como las guías profesionales realizadas solamente a partir del índice alfabético de todos los miembros colegiados), sino que supone una clasificación de esos datos en forma tal que den como resultado una creación personal”*⁹. Se trata, en todo caso, de una cuestión de hecho, que debe ser resuelta de acuerdo

2 LIPSZYC, Delia: *Derecho de autor y derechos conexos*. Edición UNESCO/CERLALC/ZAVALÍA. Buenos Aires, 1993, p. 65.

3 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B. Sentencia del 26-3-1987.

4 Tribunal de Gran Instancia de París. Sentencia del 17-2-1999.

5 Corte de Casación (Sala Plena). Sentencia del 7-5-1986.

6 RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel: *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Ediciones THOMSON/Civitas. Madrid, 2007, p. 100.

7 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: *Tratado de Derecho Industrial*. Ed. Civitas. 1ª edición. Madrid, 1978. p. 643.

8 CASAS, Ramón: *La protección de los artistas plásticos en el derecho español*, en el libro-memorias del I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual. Ed. Ministerio de Cultura. Madrid, 1991. Tomo I. p. 260.

9 Proceso 10-IP-99 del 11-6-1999.

a las características de cada asunto en concreto. Otra cosa es que conforme a algunas legislaciones se otorgue una protección *sui generis* a las bases de datos no creativas, cuando representen el resultado de un esfuerzo apreciado desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. © Ricardo Antequera Parilli, 2013.

TEXTO COMPLETO:

Montevideo, 9 de febrero de 2011.

VISTOS:

Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: "NESA LTDA. y otros c/ CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SALTO. Daños y perjuicios". IUE 357-146/2008, venidos a conocimiento de la Sala en virtud del recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs. 838 y sgtes. contra la sentencia definitiva N° 34/2010, de 14 de mayo de 2010, dictada a fs. 825/836 por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Salto de Sexto Turno, Dra. Raquel Gini.

RESULTANDO:

I) El referido pronunciamiento -a cuya exacta relación de antecedentes la Sala se remite- acogió parcialmente la demanda y, en su mérito, condenó al Centro Comercial e Industrial de Salto a pagar a Darío Santurio, en concepto de multa del art. 18 de la ley 17.616, la suma de \$ 1.200.000, más reajustes e intereses legales desde la promoción de la demanda; desestimó los reclamos de Ney Santurio, por sí y por Nesa Ltda. Todo, sin especial condena en la instancia.

II) Contra tal decisión, se alza la parte demandada, interponiendo recurso de apelación a fs. 838 y sgtes., donde se articulan los siguientes agravios:

1) se considera que la parte demandada incurrió en plagio, "al menos parcial", al tomarse sin autorización de su autor datos de su obra (Guía Naranja) para ser reproducidos en la edición 2007-2008 del Índice Comercial.

2) para el caso de que el tribunal de segunda instancia no revoque la condena parcial que recae

sobre la demandada, se plantea en subsidio agravio referido al "quantum" de la multa (art. 51 de la ley 9739) al fijar como condena una suma tres veces superior al valor de venta de los 2.000 ejemplares vendidos.

III) Sustanciado el recurso de apelación, no se evacua el respectivo traslado en tiempo y forma, razón por la cual se dispone la devolución del escrito presentado a fs. 860/862 (fs. 863).

Por auto N° 2143/2010, de 4 de agosto de 2010, se franquea la alzada ante este Tribunal, disponiéndose la elevación de las actuaciones, las que son recibidas en la Sala el 30 de agosto de 2010 (fs. 865).

Cumplidos los trámites legales pertinentes y completado el estudio, se acordó el dictado de decisión anticipada (art. 200.1 C.G.P.).

CONSIDERANDO:

I) La Sala habrá de confirmar parcialmente la sentencia apelada, al estimar de recibo uno de los agravios articulados por la parte demandada, de acuerdo con los siguientes fundamentos.

II) No ha resultado controvertido en autos que el Sr. Darío Santurio es el autor que realizó la compilación de la Guía Naranja.

El debate en este grado, habida cuenta los agravios articulados por la parte demandada, se centra en determinar si dicha compilación puede ser calificada como obra que merezca la protección de las normas que regulan el derecho de autor.

Se coincide plenamente con la parte demandada en su escrito de apelación, cuando sostiene que toda obra debe tener la nota de originalidad para ser tal.

En este sentido, más allá de compartir todas las

citadas contenidas en el libelo recursivo en torno al punto, la doctrina autoralista más autorizada es prácticamente unánime en reclamar la nota de originalidad a la hora de elaborar el concepto de obra como objeto de protección.

Por su prestigio en la materia, cabe citar al profesor Ricardo Antequera Parilli, autoralista venezolano, Secretario General del Instituto Interamericano de Derecho de Autor quien, en el Seminario sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos en el Área del Sistema Judicial de la República Oriental del Uruguay, organizado por OMPI en Montevideo, en junio de 1993, bajo el título “La obra como objeto del derecho de autor”, según publicación efectuada en ocasión de la celebración de dicho Seminario, enseña que: “En nuestro concepto el objeto del derecho de autor, es la forma de expresión de una idea literaria, artística o científica que, producto del talento humano, se realiza y concreta en una creación con características de originalidad, susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento”.

Respecto a la originalidad, expresa que es un requisito existencial de la obra y que consiste en el sello personal que el autor le imprime a la forma de expresión de su producción intelectual, diferenciándola a ésta, por una parte, de distintas aportaciones del mismo género y, por la otra, del trabajo intelectual que no produce como resultado una creación individual.

Pues bien, a juicio del Tribunal, la Guía Naranja es una obra, en el sentido de objeto de derecho de autor, en atención a que existe una metodología utilizada para recopilar los datos compilados, los que han sido editados de cierta manera (forma de expresión), luego de haberse celebrado acuerdos con quienes figuran en tales datos, los que luego deben ser coordinados entre sí, invirtiendo para ello una tarea intelectual que involucra la adopción de una determinada metodología de trabajo.

Si bien la naturaleza de la obra (guía clasificada) no permite gran originalidad, no puede concluirse por

ello que no exista cierta originalidad en el trabajo realizado, que responde a un determinado método de trabajo y a una determinada forma de selección y expresión de los datos compilados.

Tal como lo destaca la parte actora en su alegato, ha quedado sin explicación razonable o verosímil la circunstancia de que los datos testigos introducidos por el Sr. Santurio en su Guía Naranja hayan ido a parar a la Guía elaborada por la parte demandada.

La explicación que pretende justificar el hecho señalado, basada en que los números denunciados por el actor como datos testigos ya figuraban en la edición 2005-2006 del Índice Comercial de Salto con diferentes titulares, y en que en la edición 2007-2008, mediante llamados particulares, se provocaron los cambios, no resulta suficiente a los fines pretendidos.

En efecto; asiste razón a la parte actora cuando sostiene que tales llamados parecen haber sido tomados al pie de la letra, sin siquiera procederse a una devolución de la llamada para relocalizar al autor de aquélla con el fin de confirmar la veracidad de los datos supuestamente suministrados, o adoptarse cualquier otro mecanismo que permitiera verificar la veracidad del dato.

En definitiva, a juicio del Tribunal, el agravio basado en la inexistencia de originalidad y, por tanto, de obra susceptible de ser protegida por la normativa del derecho de autor, no resulta de recibo.

Por el contrario, ha resultado suficientemente acreditada la ilicitud de la conducta de la parte demandada al haber reproducido parcialmente la obra realizada por la parte actora, sin su consentimiento.

No puede dejar de señalarse que la consideración de que la Guía Naranja no es una obra, objeto del derecho de autor, por carecer de originalidad, bien pudo haber conducido a la parte demandada a utilizar los datos allí publicados por considerarlos públicos, no susceptibles de protección.

III) Habrá de acogerse, en cambio, el agravio relativo al monto fijado por concepto de multa.

La aplicación de una multa equivalente a un valor tres veces mayor al de las mercancías en infracción (datos plagiados) resulta absolutamente desproporcionada con la conducta imputada a la parte demandada.

En este punto el Tribunal entiende razonable y ajustado al tipo y cantidad de información plagiada, abatir el monto de la multa a la tercera parte de la suma que fue objeto de condena, fijándola en la suma de \$ 400.000.

IV) La conducta procesal de las partes no conduce a imponer especiales sanciones procesales en el grado (art. 261 C.G.P.).

Por tales fundamentos, el Tribunal

FALLA:

Confirmase parcialmente la sentencia apelada, salvo en cuanto al monto de la multa, que se fija en \$ 400.000, sin especiales sanciones procesales.

Ejecutoriada, devuélvase.

Dra. Elena Martínez

Ministra

Dra. Selva Klett

Ministra

Dr. Felipe Hounie

Ministro

Dra. Elena Celi de Liard

Secretaria Letrada