

El registro. Obra nacional. Inaplicabilidad del Convenio de Berna. Originalidad. Prueba. Rechazo

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Uruguay

ORGANISMO: TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 5º TURNO de Montevideo

FECHA: 05/10/2011

JURISDICCIÓN: Judicial (civil)

FUENTE: Página web del Poder Judicial de Uruguay

DATOS: SENTENCIA N° 128 /2011. BENVENUTO BONET, ALBERTO C/MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. OTROS PROCESOS

SUMARIO:

“En principio, corresponde consignar que la demanda es extremadamente parca, al punto que no logra siquiera precisar en qué consiste la obra “A.TE.J.A.” (“Apuestas Telefónicas en el Juego de Azar Vía Antel” con el servicio 0900 o similares), extremo imprescindible a la hora de cotejar la “obra” del actor con el “sistema” creado por la demandada”

“el actor pretende que los derechos de actor le sean reconocidos y como tal protegidos, desde el año 1996 (que fue cuando comenzó los trámites para su registro) y no recién a partir del 3 de febrero de 2003 cuando se hizo efectiva su inscripción en el Registro de Derechos de Autor (Biblioteca Nacional).”

“Sostiene que los derechos de autor no requieren ninguna formalidad (innecesariedad de la registración para su protección) y se funda en el Convenio de Berna para protección de obras literarias y artísticas ratificado por nuestro país por Decreto-Ley 14.910.

Al respecto, ha sostenido la Suprema Corte de Justicia en sentencia inédita N° 89/2004: “La Sala de mérito aplicó correctamente la previsión contenida en los arts. 6 y 53 de la Ley No. 9.739 y su decreto reglamentario, disposiciones que, para la obtención de la protección en ella establecida imponen la inscripción de la obra en el Registro respectivo, aplicables al caso por tratarse de obra nacional (extremo fáctico que no surge controvertido y que, por lo demás, al tenerse por probado en la impugnada -fs. 876, 2.2. apartado (a)- no sería de todas formas revisable en casación).

“no se explicita de manera expresa y contundente por qué se entiende que el Convenio de Berna ratificado por el Decreto-Ley No. 14.910 derogó el registro obligatorio para las obras nacionales”.

“De una lectura atenta y completa de la norma de origen internacional en cuestión -cuya pertenencia al derecho interno, aplicación directa y jerarquía normativa no se discute- surge que el Convenio establece lo contrario.

“El Tribunal interpretó correctamente los alcances del art. 5.2 de la disposición internacional estableciendo que dicha protección automática sólo está consagrada para los autores extranjeros.”

“no sólo la obra fue registrada por el actor cuando ya se habían reglamentado las apuestas en juegos de azar por todas las vías posibles, sino, especialmente porque no acreditó las similitudes técnicas de su obra con el sistema creado por la demandada. Entonces, tampoco puede considerarse acreditada la presunta originalidad de su obra (lo que daría mérito a la protección del derecho de autor que pretende), sellando adversamente su suerte en el proceso”.

COMENTARIO. Son dos cuestiones las que se ventilaron en el caso en comentario. La primera, es sobre el carácter de obra o no de un sistema de apuestas creado por el actor y la segunda, si resulta aplicable el principio supresión de formalidades que reconoce el Convenio de Berna de una obra nacional a la hora de requerir la tutela de una obra en su propio país. Sobre la primer cuestión, si bien el fallo se limitó a constatar si existía similitud o no entre ambos sistemas, lo cierto es que difícilmente hubiera gozado de la tutela de la ley de Propiedad Intelectual ya que el derecho de autor está destinado a proteger la forma representativa, la exteriorización de su desarrollo en obras concretas aptas para ser reproducidas, representadas, ejecutadas, exhibidas, radiodifundidas, etc., según el género al cual pertenezcan, y a regular su utilización. Solo está protegida la forma sensible bajo la cual se manifiesta la idea y no la idea misma, ya sea que se encuentre expresada de manera esquemática, o bien en una obra¹. Tal como dice Palazzi “La materia del plagio son las obras intelectuales, es decir las obras del ingenio literarias, artísticas y científicas susceptibles de ser reproducidas por cualquier medio. Las ideas son libres y se pueden reproducir sin ninguna autorización de sus autores e incluso ponerse en práctica”. Uno de los principios generales del derecho de autor se ve reflejada en todas las legislaciones sobre la materia por la cual se protege sólo la forma, el modo de expresión y deja dentro del dominio público la idea, la cual integra el fondo común de la humanidad, concepto que ha sido expresado también en los tratados regionales, como el art. 7 de la Decisión Andina 351 sobre Derechos de Autor del Pacto Andino reconoce como principio universal que queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas son descriptas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras pero no son objeto de protección las ideas contenidas en ellas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. El segundo de los aspectos, tal vez el más importante, se refirió a analizar cuál era el efecto de un convenio internacional sobre el derecho interno. Sobre este punto, acertadamente se destacó que el Convenio de Berna es un acuerdo que se limita a proteger las obras extranjeras. Si falta el carácter extranacional de la obra, el acuerdo no se aplica y mucho menos, tiene la virtud de modificar el ordenamiento interno que somete a las obras a ciertas formalidades para gozar la protección. Es muy claro el art. 5.2 del instrumento internacional de mayor protección de obras cuando dice que *“El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán*

1 “Torbey, Salid Hassan contra Telecom Personal S.A. sobre Daños y perjuicios” - CNCIV - SALA K, de Buenos Aires, del 19/02/2009

subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra.” Salvando el hecho de que tal como establece el art. 5.3 “La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional.” Esto es así en el plano convencional desde la revisión de Berlín de 1908 del Convenio de Berna, a partir del cual se reconoce que el goce y el ejercicio de los derechos no están subordinados al cumplimiento de ninguna formalidad y, salvo algunas excepciones, en todos los países de la región como Argentina y en este caso, Uruguay, el cumplimiento de las formalidades registrales en meramente declarativo a los fines de la existencia del derecho y de su ejercicio. © Federico Andrés Villalba Díaz, 2014

TEXTO COMPLETO:

Montevideo, 5 de octubre de 2011

VISTOS:

Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: BENVENUTO BONET, ALBERTO C/MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. OTROS PROCESOS; individualizados con la IUE N° 2-42319/2006; venidos a conocimiento de la Sala en mérito al recurso de apelación deducido a fs. 253/259 por la parte actora contra la sentencia definitiva N° 91/2010, dictada a fs. 247/252 por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, Dra. Cristina Cabrera.

RESULTANDO:

I
Por el referido pronunciamiento de primer grado se desestimó la demanda; sin especial condenación en la instancia.

II
Contra el mismo se alzó en tiempo y forma la parte actora, agraviándose -en síntesis- porque se realizó una errónea valoración de las diferentes leyes invocadas por la contraparte, quien fundamenta su defensa en una resolución y en un decreto reglamentario que violan la ley.

III

Oída la contraparte en traslado de rigor, lo evacuó a fs. 261/268, abogando porque se mantuviera la atacada.

IV

Franqueada la alzada con efecto suspensivo (fs. 273) y recibidos los autos en este Tribunal el 30/03/2011, previa subsanación de cuestiones formales, pasaron a estudio sucesivo, acordándose el dictado de sentencia anticipada y la designación de redactor el 07/09/2011.

CONSIDERANDO:

I

Se dictará decisión anticipada en la presente causa, al amparo de lo previsto por el art. 200.1 N° 1 del Código General del Proceso.

II

El Tribunal comparte mayoritariamente los fundamentos de la sentencia apelada, no así los embates críticos movilizados por la recurrente, por lo que habrá de confirmarse dicho pronunciamiento, sin imponer especiales sanciones procesales en la alzada; en mérito a las razones que a continuación se expresarán.

III

En principio, corresponde consignar que la demanda es extremadamente parca, al punto que no logra siquiera precisar en qué consiste la

obra “A.TE.J.A.” (“Apuestas Telefónicas en el Juego de Azar Vía Antel” con el servicio 0900 o similares), extremo imprescindible a la hora de cotejar la “obra” del actor con el “sistema” creado por la demandada.

La estructura o sistema de apuesta es de corte netamente técnico, extremo que debió ameritar una prueba pericial para dilucidar si el procedimiento o sistema utilizado por la Dirección de Loterías y Quinielas es de iguales características que la registrada por el actor.

A fs. 38/41 surge agregada una “Memoria Descriptiva” de la obra; de la cual se puede extraer (en principio y sin perjuicio) cierta similitud con el sistema que lleva a cabo la demandada para las apuestas en juegos de azar (tómbola, quiniela, 5 de oro, etc.), pero no puede precisarse con exactitud si se trata de la misma obra registrada por el actor.

El “parecido” deriva de las máximas de la experiencia y por el estado público de la misma, pero -en el caso concreto- una condena no puede fundarse exclusivamente en estos extremos, sino que requiere de una prueba técnica que ilustre al Tribunal las diversas características de cada sistema, diferencias, similitudes, etc.

Por otra parte, el actor pretende que los derechos de actor le sean reconocidos y como tal protegidos, desde el año 1996 (que fue cuando comenzó los trámites para su registro) y no recién a partir del 3 de febrero de 2003 cuando se hizo efectiva su inscripción en el Registro de Derechos de Autor (Biblioteca Nacional).

Sostiene que los derechos de autor no requieren ninguna formalidad (innecesariedad de la registración para su protección) y se funda en el Convenio de Berna para protección de obras

literarias y artísticas ratificado por nuestro país por Decreto-Ley 14.910.

Al respecto, ha sostenido la Suprema Corte de Justicia en sentencia inédita N° 89/2004: “La Sala de mérito aplicó correctamente la previsión contenida en los arts. 6 y 53 de la Ley No. 9.739 y su decreto reglamentario, disposiciones que, para la obtención de la protección en ella establecida imponen la inscripción de la obra en el Registro respectivo, aplicables al caso por tratarse de obra nacional (extremo fáctico que no surge controvertido y que, por lo demás, al tenerse por probado en la impugnada -fs. 876, 2.2. apartado (a)- no sería de todas formas revisable en casación).

Corresponde puntualizar con carácter previo que en el recurso de casación en análisis no se explicita de manera expresa y contundente por qué se entiende que el Convenio de Berna ratificado por el Decreto-Ley No. 14.910 derogó el registro obligatorio para las obras nacionales.

De una lectura atenta y completa de la norma de origen internacional en cuestión -cuya pertenencia al derecho interno, aplicación directa y jerarquía normativa no se discute- surge que el Convenio establece lo contrario.

El Tribunal interpretó correctamente los alcances del art. 5.2 de la disposición internacional estableciendo que dicha protección automática sólo está consagrada para los autores extranjeros.

El Convenio de Berna de fecha 24 de julio de 1971, aprobado por Ley No. 16.321 de fecha 27 de octubre de 1992, establece en su art. 5: “1) Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las Leyes respectivas conceden en

la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente convenio”.

“2) El goce y el ejercicio de estos derechos no están subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra...”.

“3) La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional...”.

De la transcripción formulada queda de manifiesto que la norma efectúa una clara distinción entre los nacionales y quienes no lo son, para luego sí en el art. 2 consagrar la protección automática para estos últimos.

Pero además aclara el instrumento internacional en forma por demás precisa en el numeral 3 del mismo artículo que la protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional.

Y el numeral 4 del multicitado art. 5 del Convenio Internacional dispone que: “Se considera país de origen... a) Para las obras publicadas por primera vez en alguno de los países de la Unión, este país...”.

La legislación nacional en la materia es la Ley No. 9.739 de 1937, que preceptúa en sus arts. 6 y 53 que para ser protegido por ella es obligatoria la inscripción en el registro respectivo.

De lo cual se desprende que el Convenio no regula aquellas situaciones comprendidas dentro de la legislación del país de origen, o sea las abarcadas por el derecho interno, como es el caso.

De allí que la impugnación ejercitada como causal casatoria fundada en la presunta colisión entre los preceptos emanados de la Ley

interna y de un tratado internacional ratificado por nuestro país en forma posterior, no resulta recepcionable, desde que las normas cuestionadas en el aspecto objeto de análisis resultan perfectamente compatibles.

Como expresara acertadamente el Sr. Fiscal de Corte: “De la correcta intelección del Convenio invocado por la recurrente surge que se reconoce plena vigencia y autoridad al derecho positivo interno de cada país adherente (o de la “Unión”, en los términos del Convenio), a la vez que se ha pretendido amparar al autor extranjero, equiparándolo en el reconocimiento del derecho autoral, tal y como si de un connacional se tratara con independencia de la protección (o no) que pudiere existir en su país de origen” (f. 914 vto.).

De lo que se desprende la solución ajustada a derecho emergente del órgano de segundo grado cuando en mayoría sostiene que el requisito de la inscripción en el Registro no ha sido derogado por el Convenio de Berna respecto de las obras nacionales sino tan sólo respecto de las extranjeras (que, a partir de su ratificación por el Decreto-Ley No. 14.910 quedaron exoneradas del cumplimiento de toda formalidad para el goce y ejercicio de los derechos de autor en la República, por aplicación de su art. 5, apt. 2) (fs. 876 y vto.).

El criterio que propone el recurrente (así como los Ministros discordes en el pronunciamiento impugnado), vacía de contenido la previsión del art. 5 apt. 3 del propio Convenio de Berna que inequívocamente establece que “La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional”. Y la legislación nacional mantiene la exigencia de la inscripción, al no haberse derogado expresa ni tácitamente (la propia reserva mencionada descarta toda hipótesis de derogación tácita) la previsión de los

arts. 6 y 53 citados de la Ley 9.739 ni la de su decreto reglamentario.

En tal interpretación, que parte de la distinción (recogida como se vio en la propia convención de Berna) entre obras nacionales y extranjeras, no surge colisión alguna entre uno y otro régimen y se habilita la perfecta coexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de ambos: uno de necesidad, para obtener la protección legal de la inscripción (para las obras nacionales) y otro de innecesariedad de la misma al efecto (para las obras extranjeras) sin que resulte violentada la normativa nacional para obras nacionales ni opere vulneración del apt. 3) del art. 5 del Convenio que a ella hace remisión.

Contrariamente a lo afirmado por el recurrente la previsión del nal. 3 del art. 5 de la Convención de Berna no implica, respecto de las obras nacionales, la sustitución (por derogación) de la normativa interna sino la reserva para la legislación nacional respecto del régimen de protección aplicable (y de sus requisitos).

Como señala acertadamente la demandada a f. 896 vto., por tratarse de obra nacional, el caso no resulta alcanzado por los nals. 1 y 2 del art. 5 del Convenio de Berna sino por su nal. 3 y, por ende, la protección de la obra de autos (al regirse por la legislación nacional), requiere de su inscripción en el Registro para obtener la protección legal.

Todo lo que conduce a la solución desestimatoria postulada”.

Por último, si bien no todas las normas legales y reglamentarias que cita la demandada preveían el sistema de apuestas de juegos de azar por vía telefónica (obra del autor), lo cierto es que el Decreto N° 175/2002 que reglamentó la Ley n° 17.453, ya (en el 2002) facultaba al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Loterías

y Quinielas, a organizar juegos de azar por vía Internet o cualquier otro medio de comunicación (lo que incluía, naturalmente, la vía telefónica).

Si bien la Ley reglamentada, preveía exclusivamente las apuestas en juegos de azar por vía Internet, lo cierto es que la Administración lo previó en la reglamentación y no es competencia de la justicia ordinaria, analizar la ilegalidad o ilegitimidad de dicha solución.

Para dicha fecha, el actor no había registrado aún su obra, lo que recién aconteció en febrero de 2003, cuando la reglamentación ya preveía y autorizaba las apuestas en juegos de azar por todas las vías posibles y para dicha fecha, incluso, ya estaba vigente la “Ley del 0900” (10 de setiembre de 1999) que sería el mecanismo que, por antonomasia, se iría a utilizar.

La Sala concluye que la revocatoria no es de recibo porque no sólo la obra fue registrada por el actor cuando ya se habían reglamentado las apuestas en juegos de azar por todas las vías posibles, sino, especialmente porque no acreditó las similitudes técnicas de su obra con el sistema creado por la demandada. Entonces, tampoco puede considerarse acreditada la presunta originalidad de su obra (lo que daría mérito a la protección del derecho de autor que pretende), sellando adversamente su suerte en el proceso.

IV

Que en virtud de la correcta conducta procesal de las partes en la instancia y por lo dispuesto por los arts. 56.1 del Código General del Proceso y 688 inciso 2° del Código Civil no habrán de imponerse especiales condenas procesales en el grado, por lo que se sufragarán en el orden causado.

Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto en las normas citadas y de conformidad con lo establecido por los arts. 137 y ss., 195 y ss., 248 y ss.,

338 y ss. del Código General del Proceso, y demás disposiciones complementarias, el Tribunal,

FALLA:

I) Confírmase la sentencia apelada en todos sus términos; sin especial condena en costas ni costos del grado.

II) Establécese en la suma de \$ 20.000 los honorarios por el patrocinio letrado de la parte actora en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales.

III) Devuélvase oportunamente estos obrados a la Sede de origen, con copia para la Sra. Jueza actuante.