

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

El derecho de autor. Estructura.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Puerto Rico

ORGANISMO: Tribunal Supremo

FECHA: 7-4-1999

JURISDICCIÓN: Judicial

FUENTE: Texto del fallo en <http://www.lexjuris.com/> y en <http://www.tribunalpr.org/>

OTROS DATOS: Juan H. F. vs. Universidad Interamericana de Puerto Rico y F. M. Caso: CC-96-49.

SUMARIO:

“El derecho del autor sobre las creaciones de su inteligencia, para su publicación y explotación económica o para mantenerlas inéditas, constituye “propiedad intelectual” [es decir] “el conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre obras que ha producido con su inteligencia, en especial los de que su paternidad le sea reconocida y respetada, así como que se le permita difundir la obra, autorizando o negando en su caso, la reproducción”.

“... en Puerto Rico la propiedad intelectual está formada por la imbricación de dos derechos de naturaleza diferente: el derecho moral, que de manera primordial protege el vínculo personal entre el autor y su obra y el derecho patrimonial que consiste en el monopolio de la explotación de la obra. De entrada, resulta meritorio señalar el hecho de que la protección del derecho moral del creador es independiente de la protección de sus derechos patrimoniales”.

COMENTARIO:

La corriente monista considera que los derechos morales y patrimoniales son manifestaciones de un derecho único que vela en su conjunto por los intereses espirituales y materiales del autor, razón por la cual ambos derechos son derivaciones de una sola figura. Las leyes que adoptan esa postura establecen que el derecho de autor (en su estructura compleja, como derecho unitario) sólo se transmite por causa de muerte y la explotación de la obra por terceros sólo se efectúa por “concesiones de derechos de uso”, que no transfieren derechos sino que autorizan al usuario para utilizar la obra por los medios convenidos en el contrato. Y por ser un derecho unitario, el derecho de autor bajo la concepción monista (en su conjunto), se extingue en su totalidad un tiempo después de la muerte del autor, aunque se ha sostenido la posibilidad de establecer, bajo la concepción monista, la perpetuidad de las facultades morales, aunque se extingan las patrimoniales, pero no a título de derecho de autor sino por razones de política legislativa, en orden a la obligación del Estado de velar por el patrimonio cultural, o sea, no en defensa del autor, sino de su obra. Para las tesis dualistas surgen del derecho de autor dos categorías de derechos (unos personales y otros patrimoniales), con independencia de que interactúen entre sí, pues uno tutela el aspecto afectivo y el otro protege los intereses económicos del autor. Como con-

secuencia, bajo esta concepción, hay dos derechos subjetivos autónomos, cada uno con sus propias características, entre ellas, que mientras el derecho moral es inalienable, el patrimonial es transferible por acto entre vivos, de modo que el autor puede optar entre conceder “licencias de uso” (que no transfieren derechos al licenciataria) o “ceder” total o parcialmente, en forma exclusiva o no exclusiva, sus derechos a terceros. Igualmente bajo la concepción dualista, como se trata de dos derechos diferentes, nada impide que mientras el derecho patrimonial sea temporal (es decir, durante la vida del autor y un tiempo después de su muerte), las legislaciones puedan reconocer la perpetuidad del derecho moral.
© Ricardo Antequera Parilli, 2007.

TEXTO COMPLETO:

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Juan Harguindey Ferrer

Demandante-peticionario v. CC-96-49 CERTIO-
RARI

Universidad Interamericana de Puerto Rico y Fred-
die Medina

Demandados-recurridos

Opinión del tribunal emitida por el juez asociado
señor **Rebollo López**

San Juan, Puerto Rico, 7 de abril de 1999

¿Tiene el editor de la traducción de una obra literaria, que ya está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual federal, derecho a reclamar bajo nuestra Ley de Propiedad Intelectual por el alegado daño moral que ha sufrido al no reconocerse su trabajo como editor y no compensarse dichos servicios? Esta es la interrogante a la que nos enfrentamos hoy.

I. Robert F. Hehman (“Hehman”) es el autor de la obra “General Biology Laboratory Activities” y es quien posee los derechos de autor de la misma. En el año 1988, Hehman acordó con la Universidad Interamericana de Puerto Rico (“Universidad”), la Sra. Blanca Riesco y Burgess International Group (“Publicadora”), que su obra sería traducida y publicada en el idioma español. La versión en español sería titulada “Manual de Laboratorio Biología Moderna y Actividades de Laboratorio Zoología”.

El Dr. Juan Harguindey (“Harguindey”), demandante-peticionario, era empleado de la Universidad durante el año académico 1988-89. Éste se desempeñaba como instructor en el Departamento

de Biología. Durante dicho periodo, Harguindey “...participó en el proyecto de editar material provisto de antemano consistente en las traducciones...” de la obra en cuestión. La participación de Harguindey fue a solicitud del Dr. Freddy Medina (“Medina”) quien también laboraba para la Universidad. Es aquí donde comienza la discrepancia entre las partes.

Alega la Universidad que Medina solicitó la colaboración de Harguindey para “...editar las traducciones que se estaban haciendo para el Manual, dentro de su horario de trabajo y utilizando los recursos de la Universidad,...”. Asimismo, Medina sostiene que, al solicitarle la edición a Harguindey, no concertó acuerdo o contrato alguno adicional al sueldo que recibía éste como empleado de la Universidad.

Por su parte, indica Harguindey que, a solicitud de Medina, confeccionó la edición del Manual de Zoología (“Manual”), y que se le prometió una retribución económica por el trabajo realizado. Dicha compensación, según Harguindey, sería adicional a su ingreso como profesor en la Universidad por ser éste un trabajo adicional fuera de sus funciones contratadas. “Específicamente se le señaló al demandante que se le pagaría lo que correspondiese del producto final de la obra...”.

Sostiene, además, Harguindey que el crédito por su trabajo fue adjudicado a Medina. A su vez, Medina alega que a Harguindey se le reconoció su labor como editor en la página de “Reconocimientos” del Manual. Además, manifiesta que Medina nunca reclamó derechos de autoría sobre el Manual.

Así las cosas, el 3 de noviembre de 1993, Harguindey presentó demanda ante el antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, contra la Universidad y Medina. Además de los señalamientos expuestos previamente, esbozó los siguientes

hechos: que se le requirió “editar y reorganizar lingüísticamente material de literatura... y hacer el mismo un trabajo publicable”; que la Universidad, por medio de Medina, acordó otorgar a Harguindey “la parte que correspondiere del producto final de la publicación como retribución económica así como el debido reconocimiento de su propiedad intelectual allí expuesta”.

Trabada la controversia, la Universidad solicitó que se desestimara el pleito por alegada falta de jurisdicción. Adujo que lo reclamado por Harguindey constituían daños patrimoniales, los cuales tenían que dilucidarse exclusivamente en el foro federal. El tribunal de primera instancia accedió a lo solicitado, desestimando la demanda por falta de jurisdicción.

Oportunamente, Harguindey acudió en apelación al Tribunal de Circuito de Apelaciones, cuestionando la determinación del tribunal de instancia. El referido foro apelativo confirmó la sentencia. El sustrato de su decisión fue que, a su juicio, al ser la reclamación una “...puramente económica y por tal razón en lo que respecta a los derechos patrimoniales de propiedad intelectual, equivalentes a los derechos protegidos por la ley federal, el campo está ocupado por lo cual no hay jurisdicción para considerar la misma.”

Inconforme, Harguindey acudió en certiorari ante este Tribunal. El peticionario le imputa al Tribunal de Circuito de Apelaciones haber errado al entender que no había jurisdicción en una controversia “...claramente contractual y a una acción en reclamo patente de los derechos extrapatrimoniales del demandante.”

Le concedimos término a la parte demandada-recurrida para que mostrase causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y dictar Sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de San Juan.

Dentro del plazo concedido, en cumplimiento de dicha orden, ha comparecido la Universidad junto a Medina. En su comparecencia, desmenuzan las alegaciones de Harguindey con el objetivo de demostrar que el reclamo sólo le atañe al foro

federal. Añaden que los argumentos sobre la labor realizada, y no pagada, no surgen de la demanda y que es en la oposición a la moción de desestimación donde, por primera vez, se levanta dicho punto.

II. El primer paso en todo análisis de propiedad intelectual es uno bastante sencillo: ¿posee el demandante “propiedad intelectual” sobre el bien en cuestión?. Sólo luego de contestar dicha interrogante es que procede, en buena metodología adjudicativa, ponderar si el reclamo versa sobre derechos patrimoniales o extrapatrimoniales, y, por ende, cuál foro, el federal o el estatal, posee jurisdicción para atender la disputa. Autoría es una condición sine qua non para cualquier reclamo de derechos de autor. En el caso ante nos, tanto las partes como los dos foros judiciales antes mencionados omitieron el primer paso.

El derecho del autor sobre las creaciones de su inteligencia, para su publicación y explotación económica o para mantenerlas inéditas, constituye “propiedad intelectual”. En Cotto v. Ríos, Opinión y Sentencia de 17 de abril de 1996, este Tribunal, citando a Puig Brutau, definió la propiedad intelectual como “el conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre obras que ha producido con su inteligencia, en especial los de que su paternidad le sea reconocida y respetada, así como que se le permita difundir la obra, autorizando o negando en su caso, la reproducción”. (Énfasis suplido). Como norma general, el autor es quien, como cuestión de hecho, crea la obra; esto es, la persona que transforma una idea a una expresión tangible, merecedora de protección por la ley de propiedad intelectual. Community for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730, 737 (1989). ¿Excluye esto la posibilidad de que el editor de la obra posea propiedad intelectual? Esto es, ¿es el editor un “autor” para propósitos de propiedad intelectual?

De un examen de nuestra Ley de Propiedad Intelectual se desprende que la propiedad intelectual de una obra corresponde al autor por el solo hecho de su creación. En esa misma corriente, el “Copyright Act” otorga al autor de una obra el derecho “exclusivo” de adaptar la misma, esto es, el derecho a crear obras derivadas (“derivative work”) de la obra original. La ley federal de derechos de autor describe el “derivative work” como:

“... a work based upon one or more pre-existing works, such as a translation, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgement, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed or adapted...” Además, véase Nimmer M.B., Nimmer on Copyright, 1993, Matthew Bender, Vol. I, §3.01 y ss.

La obra derivada incluye “... editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, as a whole, represent an original work of authorship.”

Ahora bien, el hecho de que el “autor” de una obra retenga sus derechos con respecto a “obras derivadas”, ¿excluye la posibilidad de que el editor de la obra, entiéndase otra persona que no es el autor, posea propiedad intelectual?

A esos fines, el tratadista Lasso de la Vega nos ilustra a los efectos de que:

“[I]os derechos y obligaciones del editor, su mayor o menor complejidad, obran en función de la doctrina jurídica que admitamos respecto del concepto de propiedad intelectual en general. [...] [S]i, ..., la producción intelectual se considera propiedad individual, será indispensable observar una serie de reglas encaminadas a proteger al autor y al editor en sus derechos respectivos.” J. Lasso de la Vega, El contrato de edición, Estades, Artes Gráficas, Madrid, Cap. IX, 1949, pág. 91.

Fernández Mourillo, abundando un poco más, nos ofrece la siguiente tesis: “la propiedad intelectual, ..., se atribuye y tiene como sujeto, no sólo a la persona que produce rigurosamente la obra, sino también a otras que, con la base de esa producción y con intervención espiritual simultánea o posterior, o bien con intervención puramente material o de empresa, contribuyen a su publicación y difusión.” Al atender la edición, el comentarista expresa que “[e]n otro orden de fundamentos, pero también con reconocimiento del derecho de propiedad [intelectual], están los que, sin haber concebido la obra, [...] [se les] denomina como editores, respecto de los cuales, también la ley reconoce derecho de propiedad intelectual,...”

Al momento de decidir si la “obra” de una persona debe recibir protección, las leyes sobre propiedad

intelectual nos remiten a un concepto básico: la protección de una “expresión”. “La obra debe ser original del autor, en el sentido de que no sea copia de la obra de otra persona.” Para ilustrar el criterio de originalidad, Puig Brutau nos brinda el ejemplo del traductor. Al respecto, nos dice que “no hay duda de que en la medida en que ha de expresar ideas en un idioma distinto de aquel en que han sido originalmente expresadas, ha creado en cierto modo una obra original.”

Un criterio análogo rige en la jurisdicción federal. La ley federal alude al “original work of authorship”. Al así hacerlo, lo que la ley federal requiere es una creación independiente, no una novedosa. Así, no se le denegará protección bajo la ley federal de propiedad intelectual a una obra simplemente porque es sustancialmente similar a una obra que fue producida previamente por otro autor y que, por ello, no es novel. Originalidad, para fines del “Copyright Act”, sólo significa que la obra debe su nacimiento al autor, esto es, que fue una creación independiente y no una copia de otras obras. Además de ser una creación independiente, hace falta un grado “mínimo” de creatividad. Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co. Inc., 499 U.S. 340, 345 (1991).

En el caso de autos, ¿qué expresión original expuso Harguindey en el Manual publicado que merezca protección? Alegadamente, la edición de la traducción de la obra original. El trabajo de edición tiene diversas manifestaciones. A manera ilustrativa, el Occupational Outlook Handbook, al tratar el aspecto de la edición, nos dice:

[e]ditors select and prepare material for publication or broadcasting and supervise writers.

[...]

Editors frequently write and almost always review, rewrite, and edit the work of writers. However, their primary duties are to plan the contents of books, magazines, or newspapers and to supervise their preparation. They decide what will appeal to readers, assign topics to reporters and writers and oversee the production of the publications. (Subrayado nuestro).

El trabajo de edición cumple con el estándar de “expresión”. De hecho, el propio Reglamento para

la Presentación, Depósito e Inscripción de Obras en el Registro de la Propiedad Intelectual reconoce la autoría de la edición. En específico, el artículo 359(n)-23 reza:

“[l]os autores de obras derivadas, incluyendo antologías, ediciones, traducciones o compendios obtendrán la autorización escrita del autor o autores de la obra original pre-existente o de los derechohabientes acreditados cuyos derechos no hayan prescrito.”

El hecho de que la edición es la criatura intelectual del editor es una perogrullada. Debe señalarse que la edición no usurpa la protección intelectual que el derecho le da al autor del texto; por el contrario, se trata de una autoría independiente. La “obra” del editor es, precisamente, la edición que fue producto de su inteligencia. Puede que –en apariencia- no ostente la tangencia propia del libro; no obstante, la labor intelectual editorial, en este caso aparenta ser la “depuración neta” del libro mismo. Por ende, esta creación amerita igual protección. “El autor al transmitir su derecho para la edición no ha renunciado a la paternidad del libro. En consecuencia, el derecho –que es obligación para el editor en este aspecto- a estampar su nombre como autor del libro le corresponde, en principio, a él.” Concluimos pues, de esa misma forma, que el editor también tiene derecho a que la autoría de su trabajo -edición- sea reconocido como tal. La edición constituye una “obra” adicional e independiente del Manual per se; por eso, constituye propiedad intelectual de su forjador. Como señala Desantes:

“[l]a relación social autor–editor, que surge con motivo de la publicación de un libro, es también una relación jurídica a la que se accede por el contrato de edición. [...] En tal relación jurídica los sujetos son –normalmente- los mismos del contrato, el contenido es el complejo de situaciones en que los sujetos se encuentran dentro de un entramado de derechos y obligaciones y el objeto es la edición misma como continente de una creación intelectual.” (Énfasis suplido).

III. Habiendo resuelto que el editor posee propiedad intelectual sobre su labor editorial, corresponde dilucidar si dicho derecho es vindicable ante el foro federal o el estatal.

Según expresáramos en Cotto v. Ríos, ante, los derechos de la comunidad intelectual de Puerto Rico están protegidos por dos estatutos: la “Federal Copyright Act” y la Ley de Propiedad Intelectual de Puerto Rico. Además, de manera supletoria, aplican las disposiciones de nuestro Código Civil siempre que no sean incompatibles con la legislación federal. ¿Estamos ante un derecho patrimonial o uno extrapatrimonial?

Aun cuando ha sido atacada por varios sectores, “[e]n Puerto Rico la propiedad intelectual está formada por la imbricación de dos derechos de naturaleza diferente: el derecho moral, que de manera primordial protege el vínculo personal entre el autor y su obra y el derecho patrimonial que consiste en el monopolio de la explotación de la obra.” Cotto v. Ríos, ante.

De entrada, resulta meritorio señalar el hecho de que la protección del derecho moral del creador es independiente de la protección de sus derechos patrimoniales. Ley Núm. 96, supra, 31 L.P.R.A. sec. 1401(b).

Al atender los derechos morales, el Reglamento para la Presentación, Depósito e Inscripción de Obras en el Registro de la Propiedad Intelectual los define como:

“... aquellas prerrogativas exclusivas del autor que lo facultan a defender la integridad de su obra, a determinar bajo qué condiciones y circunstancias ésta ha de divulgarse o publicarse, a atribuirse su autoría o a retractarla cuando la obra ya no coincide con sus convicciones intelectuales, artísticas o éticas,...”. (Énfasis suplido).

Recientemente, el Profesor Pedro G. Salazar ha analizado, de forma abarcadora, el derecho moral de autor en Puerto Rico. Al respecto nos indica que:

“[e]l llamado ‘derecho moral’ del autor es la contrapartida del derecho ‘patrimonial’ o de explotación que le permite a un autor beneficiarse económicamente de su creación. En conjunto, ambos constituyen el derecho autoral en toda su plenitud aunque, jurídicamente, son, cada cual, de naturaleza muy distinta.”

Asimismo, al atender el derecho moral del autor, Puig Brutau, citando a Kayser, reseña “[c]omo

aspectos especialmente protegidos por el derecho moral de autor, ... los siguientes: el derecho a que sea reconocida la paternidad de su autor, el derecho a que no sea deformada o alterada sin su consentimiento y el derecho de arrepentirse y a retirarla.” Se ha dicho que el derecho moral de autor cubre cuatro grandes áreas; una de ellas es el derecho de atribución. A esto nos referimos cuando, al definir propiedad intelectual, expresamos en *Cotto v. Ríos*, ante, que es “el conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre obras que ha producido con su inteligencia, en especial los de que su paternidad le sea reconocida y respetada...” (Énfasis suplido). Éste es el derecho de atribución.

De lo anterior resulta forzoso concluir que el reclamo de Harguindey, de que otra persona se atribuyó la autoría de su obra --la labor editorial--, es una alegada violación al derecho moral de autor vindicable ante el foro estatal. Este reclamo, como expresamos antes, está cimentado en uno de los cuatro pilares básicos del derecho moral de autor: el derecho de atribución. Esto, en términos generales, no es otra cosa que el derecho del autor a que se le adjudique la autoría de la obra, claro está, si es que éste así lo desea. Así pues, si Harguindey logra demostrar que fue él, y no Medina, quien editó el Manual, el tribunal vendrá obligado a atribuirle la edición de la obra a quien determine que fue su verdadero autor.

En fin, en cuanto al reclamo de autoría de la edición, erró tanto el tribunal de instancia como el foro apelativo intermedio al declararse sin jurisdicción. Resolvemos así, teniendo como norte el estándar de revisión aplicable a casos que se dilucidan a través de una solicitud de desestimación. Sabido es que, al entender en una moción de desestimación debemos dar por ciertas y buenas todas las alegaciones hechas en la demanda. *Ramos v. Marrero*, 116 D.P.R. 357, 369 (1985); *First Federal Savings v. Asoc. de Condómines*, 114 D.P.R. 426 (1983). Además, hay que interpretarlas de la manera más favorable para el demandante. *Unisys v. Ramallo*, 128 D.P.R. 842 (1991); *Romero v. E.L.A.*, 127 D.P.R. 724 (1991). Así, en casos como el de autos, donde se plantea la desestimación por falta de jurisdicción en la materia, es necesario determinar si, tomando

como cierto lo alegado por el demandante, el foro tiene jurisdicción para atender el reclamo. Examinadas las alegaciones, concluimos que el tribunal tiene jurisdicción sobre la materia pues se trata, en primera instancia, de uno de los pilares del derecho moral de autor: el derecho de atribución.

Ahora bien, para gozar de los beneficios de nuestra Ley de Propiedad Intelectual “...es necesario haber inscrito el derecho y las obras que lo sustentan en el Registro de la Propiedad Intelectual”. Sin embargo, en situaciones tan peculiares como la de autos, cuando, precisamente, la alegación es que otra persona se atribuyó la autoría de la obra (edición) resolvemos que no será necesario que la obra esté inscrita. Como bien comenta el profesor Pedro G. Salazar, “[d]ado el carácter personalísimo del derecho moral no parecería necesario condicionar su “reserva” a la inscripción de la obra que lo sustenta en un Registro de Propiedad Intelectual. Ello se justifica plenamente en el caso de los derechos económicos, alienables y transferibles, para fines del establecimiento de una clara cadena de titularidad o “tracto sucesivo” y para facilitar la dilucidación judicial de controversias mediante presunciones rebatibles de título. [...] Exigir una inscripción registral para poder ejercer el derecho moral, como lo hace la Ley puertorriqueña, parecería contrario a la naturaleza misma de ese derecho.”

Por otro lado, no debe albergarse duda sobre el hecho de que no tenemos jurisdicción sobre el derecho a explotar económicamente la obra; éstos son reclamos patrimoniales. Es decir, si la reclamación de Harguindey versa sobre reproducción; regalías; distribución; etc., el foro federal será el que ostente la jurisdicción sobre la materia. Los aspectos relacionados a la compensación de Harguindey sólo pueden dilucidarse en el foro estatal si no comprenden los mismos. Desde *Pancorbo v. Wometco*, 115 D.P.R. 495, 500 (1984), reconocimos varias acciones estatales que no estaban afectadas por el “Copyright Act”; entre éstas, están las fundadas en la violación de un contrato o de una relación fiduciaria, la difamación, y las violaciones al derecho moral de autor, entre otras. Así pues, dado que el reclamo de Harguindey aparenta ser de índole contractual, el tribunal tiene jurisdicción para entender en él. Claro, si se aparta de esos

linderos y recae en las regalías, reproducción, etc., debe desestimarse esa reclamación.

En esa misma línea --remuneración económica-- como expresamos antes, la Universidad alega que este asunto no fue planteado ni “mínimamente” en la demanda. De hecho, del expediente surge que uno de los fundamentos para oponerse a este asunto es que la Universidad entiende que esto es una reclamación de salarios no devengados que está prescrita.

Debido a que aún no se ha presentado prueba al respecto, no podemos pasar juicio sobre tal alegación. De un examen de las alegaciones del demandante, no puede concluirse si cuando Harguindey “acordó...[una] retribución económica” lo hizo desde una relación obrero patronal --y, por ende, es una reclamación de salarios-- o si, por ejemplo, se trata de un contrato de servicios profesionales. Así pues, aunque las alegaciones expuestas por el demandante no son el mejor ejemplo a seguir, toda vez que las alegaciones pretenden esbozar a grandes rasgos la reclamación, debe determinar el foro de instancia de qué tipo de reclamación se trata; si la misma está prescrita o si, a solicitud de parte, puede enmendarse la demanda conforme a la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 13.1.

IV. A tenor con todo lo antes expuesto, procede decretar la revocación de la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, devolviéndose el caso al foro de instancia para la continuación de procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.