

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

## **Compilaciones no originales. Protección “*sui generis*”. Competencia desleal**

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** Perú

**ORGANISMO:** Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

**FECHA:** 25-7-2001

**JURISDICCIÓN:** Administrativa

**FUENTE:** Texto digitalizado de la Resolución, cortesía del INDECOPI.

**OTROS DATOS:** Resolución No. 983-2001/TPI/INDECOPI

### **SUMARIO:**

*“... existen compilaciones o bases de datos que por el volumen de la información almacenada demandan grandes inversiones para su realización, pero donde no existe originalidad en la selección o disposición de sus elementos. En estos casos, la Sala es de la opinión que, en atención a las inversiones cualitativas o cuantitativas realizadas, es posible conceder una protección a éstas a través de las normas de represión de la competencia desleal, siempre que se trate de una apropiación desleal de los resultados de una empresa ajena. Para afirmar lo anterior será necesario que el resultado materia de la apropiación revista ciertas particularidades (capacidad para despertar asociaciones concretas respecto al origen y calidad de la empresa), aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y la presencia de otros elementos competitivos”.*

### **COMENTARIO:**

Existen bases de datos que, en especial por el volumen de información almacenada o por los importantes recursos empleados en su elaboración, si bien no califiquen como obras en razón de la falta de originalidad en la selección o disposición del contenido (como en muchos catálogos de ventas para operaciones de “*comercio electrónico*”, listados telefónicos, algunas recopilaciones legislativas, etc.), merezcan algún grado de protección en razón de las inversiones cualitativas o cuantitativas realizadas, contra actos como la extracción sustancial y no autorizada de su contenido. Si carecen de originalidad, su protección no puede ubicarse en el derecho de autor, pero ello no impide que la tutela se reconozca a través de un derecho “*sui generis*”. Así, la Directiva Europea D. 96/6/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos considerando, entre otras cosas, que “*la fabricación de una base de datos requiere una gran inversión en términos de recursos humanos, técnicos y económicos, y que las bases de datos se pueden copiar o se puede acceder a ellas a un coste muy inferior al necesario para crearlas de forma independiente*”, establece dos sistemas: a) El primero, para la tutela por el derecho de autor sobre las bases de datos que por la selección o la disposición de su contenido, constituyan creaciones intelectuales; y, b) El segundo, mediante un derecho “*sui generis*” para aquellas bases de datos que, con independencia de la protección por el derecho de autor u otros derechos representen, por la obtención, verificación o presentación de su

contenido, una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Conforme a este derecho “*sui generis*”, el fabricante de la base de datos puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte de la misma, evaluada cualitativa o cuantitativamente. Esta protección especial se reconoce por un plazo de quince años, a partir del 1° de enero del año siguiente a la fecha en que se haya terminado el proceso de fabricación de la base de datos, aunque evidentemente, si la base tiene características de originalidad por la selección o disposición de su contenido, la tutela por el derecho de autor continúa por el plazo ordinario de protección y en relación con los derechos reconocidos para todas las obras del ingenio. A manera de exposición de motivos, los considerando de la Directiva Europea, aunque señalan que el derecho de autor es una forma apropiada de derechos exclusivos de los creadores de dichas obras, también destacan, entre otras cosas, que: a) Se precisan de medidas destinadas a impedir la extracción y/o reutilización no autorizadas del contenido de una base de datos, a falta de un régimen armonizado en materia de competencia desleal; b) La extracción y/o reutilización no autorizadas del contenido de una base de datos pueden tener consecuencias graves desde el punto de vista económico y técnico; c) Las bases de datos constituyen un instrumento de gran valor para el desarrollo del mercado comunitario de la información y de gran utilidad para otras muchas actividades; d) El crecimiento exponencial de la cantidad de información generada y procesada en los sectores del comercio y la industria exige que en todos los estados miembros se invierta en sistemas avanzados de tratamiento de la información. Tales son, entre otros, los fundamentos de la Directiva para justificar la mencionada protección “*sui generis*”, destacándose por lo demás que las obras protegidas por el derecho de autor y las prestaciones protegidas por los derechos afines incorporadas a una base de datos, siguen siendo objeto de los respectivos derechos exclusivos, por lo que no pueden incorporarse a una base de datos o extraerse de ella sin el permiso del titular del derecho de autor o afín, o de sus derechohabientes, según corresponda. Ahora bien, la situación jurídica de la protección “*sui generis*” de las bases de datos en los países latinoamericanos es todavía precaria, pues apenas una legislación, la de México, ha establecido que “*las bases de datos que no sean originales quedan, sin embargo, protegidas en su uso exclusivo por quien las haya elaborado, durante un lapso de 5 años*”, pero la interpretación de la norma citada no está exenta de dificultades, porque: a) No se aclara si el contenido de esa protección es la misma que la reconocida a las bases de datos que constituyan “*obra*”, conforme a los requisitos existenciales exigidos por el derecho de autor; b) Tampoco se dice quién es el titular de los derechos sobre dichas bases de datos, vale decir, si “*los autores*” (como en las obras del ingenio), o “*el fabricante*”, al estilo de la directiva europea; c) No se precisa si sobre dichas bases de datos no originales se reconocen derechos de orden moral, como en las obras protegidas por el derecho de autor, o solamente se conceden derechos de carácter patrimonial o de explotación; d) No se define si los derechos de orden patrimonial, al estilo de la directiva europea, se limitan a prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte de la base de datos no creativa o si, por el contrario, se reconoce sobre ellas un derecho de explotación análogo al concedido a las obras del ingenio y que, de acuerdo a esa misma ley, comprende la explotación de la creación “*en cualquier forma*”, salvo limitación legal expresa, lo que iría más allá de la extracción y/o reutilización de la base, incluyendo también, por ejemplo, su comunicación pública, reproducción o distribución por cualquier medio o procedimiento. En los ordenamientos nacionales donde no se contempla expresamente una protección “*sui generis*” para las bases de datos no creativas, puede acudir a las figuras del derecho común, como el enriquecimiento sin causa y la competencia desleal, inclusive por la simulación de producto. © **Ricardo Antequera Parilli, 2007.**

## TEXTO COMPLETO:

### I. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de julio del 2000, Caramba, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro

de la obra inédita constituida por un catálogo de obras de arte aplicado titulado “CARAMBA INC.”, el cual contiene la reproducción de diez móviles (campanas de viento) de cerámica. Indicó que los autores de las obras cuyo registro se pretende eran Virgilio Ore Chavez y

Alejandro Esteban Quispe. Adjuntó los contratos de cesión celebrados por Caramba Inc. con los autores de las obras.

Mediante Resolución N° 233-2000/ODA-INDECOPI de fecha 8 de setiembre del 2000, la Oficina de Derechos de Autor denegó la solicitud presentada por Caramba, Inc. Consideró que los diseños presentados por la solicitante no constituyen obras de arte aplicado protegibles por la legislación de derechos de autor, debido a que carecen de originalidad, puesto que la representación de las hojas, loros, conchas, peces, tortugas y campanas en las obras cuyo registro se solicita es la forma usual de representación de dichos elementos. Preciso que la combinación de objetos para la producción de sonidos a través del movimiento, no constituye objeto de protección por el derecho de autor.

Con fecha 9 de octubre del 2000, Caramba, Inc. interpuso recurso de apelación manifestando que aun cuando las piezas que conforman que pretende registrar corresponden a hojas, loros, peces, conchas y tortugas, es posible reconocer en ellas una particular representación, lo que determina que sean originales. Indicó que, por ejemplo, en el caso de las hojas de parra o racimos de uva, sus formas en los móviles no concuerdan con las que tienen en la naturaleza, pues es su creador es quien les otorga una forma y color de acuerdo a su visión personal o individual de las cosas. Agregó que en el caso del móvil Feeding Frenzy el conjunto total crea la imagen de un grupo de peces que se amontona para recoger alimento, por lo cual no se trata de meras formas usuales, sino de formas especialmente creadas para que causen determinada imagen o impresión.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si procede o no el registro del catálogo denominado "CARAMBA INC."

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. La originalidad como requisito de protección por derechos de autor

Según el artículo 3° de la Decisión 351 concordado con el artículo 2° del Decreto Legislativo 822 se entiende por obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

Conforme fuera establecido por esta Sala mediante Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998<sup>1</sup>, que estableció con carácter de precedente de observancia obligatoria el requisito de originalidad se entiende por obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

En este contexto, la Sala es de opinión que la originalidad de la obra reside en la expresión - o forma representativa - creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad.<sup>2</sup>

Si bien toda obra es el producto del esfuerzo de su creador, no todo lo producido con esfuerzo merece protección por derechos de autor. Ello sólo será posible en la medida que la creación tenga elementos de originalidad suficientes para ser considerada como obra. Admitir lo contrario, implicaría proteger incluso aquello que no es objeto de protección por derechos de autor, como la elaboración de la lista de películas que se exhiben en los cines de Lima.

<sup>1</sup> Reaída en el expediente N° 663-96-ODA-AI relativo a la denuncia por infracción a la legislación de derechos de autor interpuesta por Agrotrade S.R.Ltda. contra Infuctecsa E.I.R.L. por el supuesto plagio de la etiqueta publicitaria correspondiente al producto ALPHA CPL 10 CE, la misma que fue declarada infundada.

<sup>2</sup> Como señala Lipszyc (Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones UNESCO 1993, p. 65) algunos autores prefieren utilizar el término de individualidad en lugar de originalidad por considerar que expresa más adecuadamente la condición que el derecho impone para que la obra goce de protección.

*El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creación de la obra debe existir un espacio para el desarrollo de la personalidad de su autor. En consecuencia, lo que ya forma parte del patrimonio cultural - artístico, científico o literario - no puede ser individual. Igualmente, la originalidad sirve para diferenciar las obras protegidas por derechos de autor de las banales, de la vida diaria, rutinarias. Tampoco puede decirse que una creación es original si la forma de expresión se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas o por lógica o si la forma de expresión se reduce a una simple técnica que sólo requiere de la habilidad manual para su ejecución. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de un caso particular, un pequeño grado de creatividad intelectual puede ser suficiente para determinar que la obra sea original o individual.*

*Así, en la lista enunciada de manera ejemplificativa en el artículo 4° de la Decisión 351 concordado con el artículo 5° del Decreto Legislativo 822 de las obras que merecen una protección por derechos de autor, la originalidad constituye un filtro para la concesión de la protección en el caso en concreto.*

*Pero el requisito de originalidad o individualidad no sólo sirve para determinar qué cosa es una obra y qué no, sino también para determinar el alcance de la protección del derecho de autor. Sólo se protege contra plagio aquella parte de la obra que refleje la individualidad del autor.*

*Ahora bien, la determinación de si una obra es original constituye una cuestión de hecho. Se trata además de una noción subjetiva, en la medida que la originalidad no puede apreciarse de la misma manera en todas las obras. En ese orden de ideas, para el derecho de autor el término creación no tiene el significado corriente de sacar algo de la nada y la originalidad de la obra no tiene que ser absoluta, por lo tanto no es necesario que la inspiración del autor esté libre de toda influencia ajena.*

## 2. Protección de las compilaciones por el derecho de autor

### 2.1 Marco conceptual

*El artículo 4 inciso II) de la Decisión 351 concordado con el artículo 5 inciso I) del Decreto Legislativo 822 establece que están comprendidas entre las obras protegidas las antologías o compilaciones de obras diversas, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido.*

*Por su parte el artículo 2 numeral 5) del Convenio de Berna señala que las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones.*

*Siempre que se alude a compilaciones, colecciones y antologías (denominadas también como base de datos<sup>3</sup>) se piensa en la figura de obras derivadas, ya que, como regla general, se forman mediante la utilización de obras preexistentes. Sin embargo puede ocurrir, y así sucede en muchos casos, que la base esté constituida por la recopilación de hechos y datos que no constituyen, ellos mismos, obras originarias.<sup>4</sup>*

*Es factible que la compilación sea el resultado de la selección de obras primigenias, bien mediante la reproducción íntegra de los textos, o a través de su adaptación o modificación, en ambos casos, para que sea lícita, siempre que se respeten los derechos de los autores de las obras originales, las cuales pueden ser de la más diversa índole. Así, cuando el material seleccionado o compilado esté constituido por*

<sup>3</sup> A efectos de dar una definición de lo que es una base de datos se recurrirá a lo señalado en el artículo 2 numeral 4 del Decreto Legislativo 822, norma vigente actualmente, la cual señala que se entiende por base de datos la compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.

<sup>4</sup> Antequera Parilli, Derecho de Autor, Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, Caracas 1998, Tomo I, p. 325.



obras en el dominio privado, es necesario que el autor de la compilación haya obtenido la autorización correspondiente de los autores de tales obras. Cuando se trata de obras en dominio público, siempre quedarán subsistentes los derechos morales de paternidad e integridad.<sup>5</sup>

Asimismo, la compilación puede consistir en una reunión de hechos o datos, aunque éstos per se, no sean obras protegidas. Es por tal razón, que el Convenio de Berna se refiere a la selección o disposición de las materias y no de las obras.

Lo que sí resulta un requisito necesario para que se hable de obra al referirse a las compilaciones, al igual como sucede con cualquier otra obra, es que éstas presenten originalidad en la selección o disposición de su contenido, de tal forma que pueda afirmarse que se trata de un trabajo creativo. Así quedan excluidas de la protección por el derecho de autor, aquellas compilaciones producto de la simple acumulación mecánica o rutinaria, en los que no se advierte una creación personal.

En las compilaciones, la originalidad se manifiesta en su composición. La selección de las obras o de los fragmentos de obras que las componen y la metodología con que son tratados, constituyen esfuerzos intelectuales que dan resultado una obra distinta de las que la forman.<sup>6</sup>

De otro lado, se debe tener en consideración que existen compilaciones o bases de datos que por el volumen de la información almacenada demandan grandes inversiones para su realización, pero donde no existe originalidad en la selección o disposición de sus elementos. En estos casos, la Sala es de la opinión que, en atención a las inversiones cualitativas o cuantitativas realizadas, es posible conceder una protección a éstas a través de las normas de represión de la competencia desleal, siempre que se trate de una apropiación desleal de los resultados de una empresa ajena. Para afirmar lo anterior será necesario que el resultado materia de la

apropiación revista ciertas particularidades (capacidad para despertar asociaciones concretas respecto al origen y calidad de la empresa), aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y la presencia de otros elementos competitivos.

Al respecto, la Directiva Europea 96/6/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos<sup>7</sup> establece dos sistemas: el primero, para la tutela por el derecho de autor sobre las bases de datos que, por la selección o la disposición de su contenido constituyan creaciones intelectuales; y el segundo, mediante el un derecho sui generis para aquellas bases de datos que, con independencia de la protección por el derecho de autor u otros derechos, representen, por la obtención, verificación o presentación de su contenido, una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Conforme a este derecho sui generis, el fabricante de la base de datos puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte de la misma, evaluada cualitativa o cuantitativamente.

## 2.2 Aplicación al caso concreto

En su solicitud de registro, Caramba, Inc. señala que pretende registrar el catálogo denominado "CARAMBA INC", precisando que se trata de una obra de arte aplicado, en vista que contiene la reproducción de diversos móviles que, a decir del solicitante, constituyen obras de arte aplicado.

La Sala considera que lo que se pretende registrar es una compilación (catálogo) de obras, puesto que se trata de la agrupación de obras de arte aplicado. Por ello, el catálogo en cuestión debe ser original en si mismo, independientemente de las representaciones u obras que pueda contener (en el caso, los móviles o campanas de viento).

Del análisis de la compilación objeto de registro, la Sala considera que no presenta rasgos de originalidad, ya sea en la selección de su contenido o en la disposición del mismo, puesto que se trata de una simple recolección

<sup>5</sup> Antequera Parilli (nota 4), p. 326.

<sup>6</sup> Lipszyc (nota 2), p. 114.

<sup>7</sup> Antequera Parilli (nota 4), p. 334.

*de fotografías de móviles en donde no se puede apreciar la existencia de un criterio original a efectos de seleccionar el material que forma parte de la compilación, o para determinar la ubicación del mismo dentro de ésta.*

*En tal sentido, el catálogo denominado "CARAMBA INC." carece de elementos de originalidad que permitan reconocerlo como obra, motivo por el cual no puede acceder a registro.*

*Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala conviene en señalar que las representaciones móviles de hojas, loros, peces, conchas y tortugas que pretende registrar el solicitante no presentan elementos en los que se pueda advertir que el autor ha plasmado su personalidad, ya que no muestran algún grado de creatividad que merezca ser protegido, resultando ser similares a otras representaciones de igual naturaleza.*

*Cabe precisar que si bien los objetos que se pretenden registrar pueden presentar algunas diferencias respecto a otras representaciones de los mismos objetos, ello no determina que sean originales, ya que dichas diferencias pueden pasar desapercibidas para el público. Debe tenerse en cuenta que las diferencias deben ser de tal naturaleza que permitan individualizar las obras de un autor respecto de otro.*

#### IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

*CONFIRMAR la Resolución N° 233-2000/ODA-INDECOPI de fecha 8 de setiembre del 2000 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del catálogo denominado CARAMBA INC., solicitado por Caramba, Inc.*

*Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Carmen Padrón Freundt.*