

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 10-IP-99

Interpretación prejudicial de los artículos 28 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo de la acción de daños y perjuicios interpuesta por LEXIS S.A. contra la empresa Productora e Información Compañía Ilimitada (PRODINFO), por supuesto plagio de la base de datos "MERLIN"; e interpretación de oficio de los artículos 3 y 4 párrafos 1ro. y 2do., de la Decisión 351. Proceso Interno No. 5316-LR, en el Tribunal solicitante.

Quito, 11 de junio de 1999

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

Que el Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo, Distrito de Quito, mediante oficio No. 012-TCA-DQ-P de fecha 12 de marzo de 1999, recibido el 15 del mismo mes, ha requerido la interpretación prejudicial de los artículos 28 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y,

Que se plantea la interpretación en vista de que la sociedad LEXIS S.A., por intermedio de sus apoderados doctores Luis Hidalgo López y Manuel Fernández de Córdova, demanda ante la alta jurisdicción consultante la indemnización de los daños y perjuicios originados en el supuesto plagio de la base de datos "MERLIN" -cuya autoría alega- por parte de la empresa PRODUCTORA E INFORMACIÓN Compañía Ilimitada (PRODINFO).

Procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional y al respecto OBSERVA:

a) Antecedentes

1. Alega la demandante que a partir del año 1.982, el mencionado doctor Luis Hidalgo López, conjuntamente con un grupo de técnicos, crearon el sistema informático denominado "INFOLEX", el cual consiste en *"una base de datos de un fichero o índice sistematizados de una selección de la normativa legal ecuatoriana dictada a partir del año 1830, mediante la revisión de más de cinco mil páginas de los Archivos de la Biblioteca de la Función Legislativa de la legislación del Siglo XIX, y la revisión de los ejemplares editados del Registro Oficial a partir del año 1.901, que contiene la legislación ecuatoriana del Siglo XX"*.

2. Mediante acuerdo No. 441, promulgado en el Registro Oficial No. 110 de fecha 22 de enero de 1.985, se aprobaron los Estatutos del "INSTITUTO DE INFORMÁTICA LEGAL, INFOLEG", a la cual fue transferida la titularidad de los derechos de la base de datos del fichero jurídico desarrollado "INFOLEX".

3. En fecha 21 de Mayo de 1.988 fue constituida, ante el Registro Mercantil de Quito, la empresa "LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS" como sociedad anónima, la que adquirió, mediante compra, los derechos de las bases de datos del sistema "INFOLEX".

4. En fecha 24 de Mayo de 1.988, la empresa "LEXIS S.A.", por medio de su personal especializado, inició las labores de investigación, lectura y selección de la normativa legal ecuatoriana promulgada en los Registros Oficiales desde el año 1.906, contenidos, según el demandante, en más de 18.000 ejemplares. Una vez seleccionadas, y para aumentar la eficacia de la base de datos "INFOLEX", le fue agregada una función que indica la condición jurídica de la norma.

5. Una vez que fueron identificadas la normas vigentes y reformadas, la empresa "LEXIS S.A." incluyó sus contenidos en un nuevo sistema de base de datos que, a diferencia del "INFOLEX", se realizó a texto completo, que fue denominado "MERLIN" y finalizado en el mes de diciembre del año 1.994.

6. En fecha 20 de febrero de 1.995, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Público Décimo Primero del Cantón de Quito, la empresa "PRODUCTORA DE INFORMACIÓN COMPAÑÍA LIMITADA -PRODINFO-", siendo inscrita ante el Registro Mercantil el 26 de junio de 1.995.

7. Con motivo de la XIV Feria Internacional de Informática y Afines "COMPU 95", celebrada en la ciudad de Quito del 23 al 29 de octubre de 1.995, la empresa "PRODINFO" intervino en aquella a través de la presentación de un producto que consistía en *"...una recopilación de todas las normas legales vigentes en el país que, mediante la utilización de un computador y un sistema de manejo de bases de datos, permite la búsqueda y recuperación de disposiciones relacionadas con un determinado tópico de interés"*, producto que dicha empresa ha continuado comercializando hasta esta fecha.

b) Demanda

La actora "LEXIS S.A." alega que, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el sistema que ha desarrollado y que ha denominado "MERLIN", conforma una base de datos protegida por el Derecho de Autor.

Que en consecuencia de la titularidad autoral sobre la base de datos "MERLIN", la demandante goza de protección *"contra la obtención de copias y reproducciones no autorizadas"*.

Que la demandada, *"...PRODINFO copió o reprodujo, mediante la utilización de técnicas electrónicas administradas por computador, la legislación en lenguaje binario formalmente vigente que LEXIS S.A. comercializaba en su base de datos MERLIN, hecho que motiva la presente demanda"*.

Que la empresa PRODINFO se limitó en su actividad, presuntamente creativa a *"manipular la reproducción o copia de las bases de datos del sistema MERLIN de propiedad intelectual de LEXIS S.A., mediante la introducción automática de eñes, tildes y diéresis a los textos y asignándoles diferente agrupación del contenido de la normativa formalmente vigente"*.

Que resulta imposible que la empresa PRODINFO haya realizado el trabajo de investigación que se requiere para la compilación del material legislativo del Ecuador en el presente siglo, sólo durante el período de los cuatro meses transcurridos entre el momento de su constitución como persona jurídica, y la celebración de la feria COMPU 95, en la que presentó su producto informático.

c) Contestación de la demanda

Expresa la parte demandada:

Que la demanda interpuesta por LEXIS S.A., se sustenta en apreciaciones de carácter subjetivo, como son, entre otras, la de afirmar que PRODINFO no podía realizar el análisis e ingreso de los datos en un tiempo de cuatro meses.

Que la recopilación de los datos agrupados por el sistema INFOLEX, fue cumplida a través de investigaciones de bibliotecas de reconocidos juristas, de recopilaciones legislativas realizadas por doctrinarios ecuatorianos, así como de diversas publicaciones provenientes del gobierno ecuatoriano.

Que para la inclusión de los textos legislativos dentro de la base de datos INFOLEX, se han utilizados dos métodos: *"...el ingreso a través de 'scanner', para posteriormente realizar el reconocimiento óptico de caracteres, y la digitación de normas"*.

Que entre los sistemas INFOLEX y MERLIN, existen marcadas diferencias, entre ellas *"mientras LEXIS S.A., ha realizado la clasificación de las normas que conforman las bases de sistemas de datos en MÓDULOS..., PRODINFO CIA Ltda. lo ha hecho en 25 materias debidamente diferenciadas..."*; y

Que *"...lo que pretende LEXIS S.A. es crear en su demanda una figura de autoría de algo que es un bien público ecuatoriano, como lo son las normas legales que nos rigen y nos seguirán rigiendo al país..."*.

Con vista de todo lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

C O N S I D E R A N D O:

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

QUE este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal el caso de la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y QUE igualmente se encuentra conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado.

II. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN

QUE las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante son:

DECISIÓN 351

"**Artículo 28.** Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no se hará extensiva a los datos o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la conforman".

"**Artículo 58.** Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y las bases de datos, por su carácter de compilaciones, gozan de la protección por el derecho de autor, aun cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión".

Adicionalmente, este Tribunal considera pertinente la interpretación de oficio de los artículos 3, 4, párrafos 1ro. y 2do. de la misma Decisión 351:

"**Artículo 3.** A los efectos de esta Decisión se entiende por:

(...)

"**Obra:** Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

(...)

"**Programa de ordenador (Software):** Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.

(...)."

"**Artículo 4.** La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

"Los programas de ordenador;

"Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales."

Con vista de los artículos transcritos, debe este Tribunal realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, tomando en consideración la jurisprudencia sentada al respecto, para lo cual estima conveniente examinar:

II. LA OBRA Y LA ORIGINALIDAD

A criterio de este Tribunal, para la presente interpretación debe partirse de la definición de lo que es obra, en los términos de la Decisión 351.

En ese sentido, el transcrito artículo 3 la define como "toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma".

De los elementos contenidos en la precedente definición, varios son determinantes para resolver el conflicto; a saber:

Debe tratarse de una "*creación intelectual*", es decir, producto del ingenio humano, de manera que el simple trabajo intelectual, por muy arduo o complejo que sea, no constituye, por ese solo hecho, una creación, independientemente de las inversiones o recursos que se hayan aportado para su producción o ejecución.

Para que llegue a tener entonces el carácter de "creación", es necesaria la "originalidad", que no es sinónimo de "novedad", sino de "individualidad", vale decir, "que exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad", cuestión de hecho que debe examinarse en cada caso y, en el presente, por el juez nacional.

Sobre **la originalidad** ya se ha pronunciado este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 32-IP-98, al afirmar que: "*La originalidad -en el sentido de 'individualidad'- como requisito existencial de la 'obra' objeto del derecho de autor, no constituye solamente una elaboración doctrinaria, sino que es recogida en el plano del derecho positivo. Así, la Decisión 351 reconoce la protección a los autores sobre las 'obras del ingenio' (artículo 1), y a esos efectos define como autor a la persona física que realiza la 'creación' intelectual, y a la obra como toda 'creación' de naturaleza artística, científica o literaria (artículo 3).*"

Por último, esa creación debe pertenecer al dominio literario, artístico o científico y, en el caso de autos, al ámbito literario, porque tanto los programas de ordenador, como las compilaciones legislativas, se expresan a través de un lenguaje, característica de las obras literarias, independientemente de su género, mérito o destino, como lo expresa el artículo 1 de la Decisión 351.

El Tribunal ha hecho la precedente mención expresa, tanto de los programas de ordenador, como de las bases de datos, porque conviene, a los efectos del caso concreto, formular algunas precisiones iniciales que más adelante se detallan.

III. EL SOFTWARE Y LA BASE DE DATOS

En efecto, el "software" o programa de ordenador, es definido por el artículo 3 de la Decisión 351 como la "*expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador –un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado ...*".

Ahora bien, 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.

En ese sentido, se ha afirmado en doctrina que si bien "*... tradicionalmente el uso del nombre 'bases de datos' estaba reservado a aquellas colecciones procesadas por medios informáticos, mientras que las compilaciones comprendían también las legibles de cualquier otra forma (v.gr.: por fichas o listados impresos)*", "*... la originalidad o no en la recopilación de obras, hechos o datos no depende de su almacenamiento informático, razón por la cual la expresión 'bases de datos' comprende a todas las compilaciones de información, independientemente de que existan o no en forma impresa, en unidades de almacenamiento en computador o de cualquier otra forma*".

Así lo ha entendido el legislador andino, al mencionar como obras distintas por una parte, tanto a los programas de ordenador (Decisión 351, artículo 4, párrafo 1), como a las bases de datos

(Decisión 351, artículo 4, párrafo II); y, por la otra, al calificar a las bases de datos como "recopilaciones" (Decisión 351, artículo 58), sin exigir que éstas hayan sido elaboradas con el auxilio de un computador y de un programa de ordenador, o mediante otros medios no informáticos, incluso manuales. Esa posición fue adoptada también, posteriormente, por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, artículo 10,2) en el marco del Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por el nuevo Tratado sobre Derecho de Autor (artículo 5) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se refieren a las bases o compilaciones de datos "en forma legible por máquina o en otra forma".

De allí que en el lenguaje jurídico-autoral, el vocablo "compilación" sea 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.

Pero aunque esa confusión parece advertirse en varios de los escritos y medios de prueba que conforman las actuaciones del expediente, la interpretación prejudicial solicitada está referida a los artículos 28 y 58 de la Decisión 351, que analizados en forma conjunta y armónica limitan dicha interpretación a la protección de las bases de datos, aunque las consideraciones precedentes resultan de suma importancia para el Tribunal solicitante, en orden a la aplicación de la normativa andina, tanto en relación con los programas de ordenador, también mencionados en el artículo 58 de la Decisión 351, como en cuanto a la protección de las bases de datos.

IV. LA ORIGINALIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS

Bajo las anteriores premisas, debe advertirse entonces, como primer elemento, que así como la originalidad en las "obras originarias" (es decir, las que no se basan en la transformación o modificación de una obra primigenia), radica en la "forma de expresión" que las individualiza en relación con otras preexistentes, esa originalidad, en ciertas "obras derivadas" (como en las colecciones o antologías de obras ya existentes), puede hallarse en su "composición", por ejemplo, en "la selección de las obras o de los fragmentos de las obras que la componen y la metodología con que son tratados".

Tal es también el supuesto de las recopilaciones o compilaciones (y las bases de datos, son una de ellas, de acuerdo al artículo 58 de la Decisión 351), las cuales, conforme al artículo 4, párrafo II) de la misma normativa comunitaria, y en concordancia con el artículo 28 *eiusdem*, están protegidas **siempre que** "por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales" (resaltado y subrayado del Tribunal).

Esa fórmula no es nueva, ni exclusiva del Derecho Comunitario Andino, sino que tiene su origen en el artículo 2,5 del Convenio de Berna, según el cual "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 formen parte de estas colecciones".

Sin embargo, aunque el artículo 2,5 citado está referido a las colecciones "*de obras literarias o artísticas*", siempre fue interpretado que, dado el carácter enunciativo de la referida norma, que le atribuye el empleo en ella de la expresión "*tales como*", no solamente estaban protegidas aquellas compilaciones de obras literarias o artísticas (en este caso, sin perjuicio de los derechos de los autores de las creaciones primigenias, objeto de la recopilación), sino también las recopilaciones de otros elementos de información que no constituyeran "*obras preexistentes*" (como datos jurisprudenciales, legislativos o numéricos, efemérides, movimientos bursátiles, factores climáticos, etc.), siempre que la selección o disposición de esas "*materias*", dieran como resultado un producto creativo con características de originalidad.

Ese es el sentido, en criterio de este Tribunal, de la incorporación por el legislador andino de las bases de datos como compilaciones en el artículo 4 párrafo II), en concordancia con el artículo 58, ambos de la Decisión 351.

Cuando la compilación constituye una colección de obras preexistentes (como en las antologías y recopilaciones), se afirma que son obras "*relativamente originales*", pues la originalidad radica únicamente en la composición, "*en las que se protege la selección de obras o de trozos de obras ajenas*".

Y cuando la base o compilación de datos no constituye una colección de obras preexistentes (o éstas no están protegidas), sino una colección de elementos de información no tutelados en sí mismos, solamente se puede invocar la protección por el derecho de autor en cuanto a los elementos de selección o disposición de los contenidos que constituyan una creación personal, pero no sobre dichos contenidos en sí, pues de acuerdo al artículo 28 de la Decisión 351, la protección concedida por el derecho de autor a las bases de datos "*no será extensiva a los datos o información compilados...*".

En el mismo sentido se pronuncian, por ejemplo, el ADPIC (artículo 10,2) y el nuevo Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (artículo 5).

De esta manera, la originalidad en las compilaciones o bases de datos no radica en la "*expresión*" de las obras u otros elementos recopilados (pues esa expresión ya se encuentra presente en el material coleccionado), sino en la "*selección*" o en la "*disposición*" de las materias objeto de la recopilación.

Ahora bien, como quiera que de acuerdo a los artículos 4 párrafo II) y 28 de la Decisión 351, los vocablos "*selección*" y "*disposición*", están separados por una "*o*", disyuntiva, la originalidad exigida por dichas normas puede estar en uno cualquiera de esos elementos (o en ambos), vale decir, en la selección o en la disposición de las obras o de los datos recopilados en las bases.

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.

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".

Así, como lo ha señalado la más calificada doctrina: *"de allí resulta un requisito necesario para que se hable de 'obra' al referirse a la base de datos, y es que por la disposición o selección de las materias (obras originarias o hechos y datos), pueda afirmarse que se trata de un trabajo creativo, con características de originalidad (en el sentido de individualidad), de manera que quedan excluidas aquellas bases de datos producto del resultado del simple trabajo mecánico o rutinario –siempre se menciona el ejemplo de los listados telefónicos-, en los que no se advierte una creación personal y, por tanto, carecen de tutela autoral"*.

En el caso concreto de las compilaciones legislativas, objeto de la presente interpretación, deben tomarse en cuenta varios factores, a saber:

1. La tendencia universal en derecho de autor, en plena concordancia con el artículo 2,4 del Convenio de Berna, es la de excluir de la protección por esta disciplina a las llamadas "obras oficiales" (textos de orden administrativo, legislativo o judicial), entre otras razones porque *"tratándose de normas o disposiciones en las cuales la comunidad tiene interés en difundirlas, y constituye esa difusión, en alguna medida, una obligación del Estado, la protección por el derecho de autor podría significar una limitante para la libre divulgación de dichas obras"*.

2. Pero ello no impide que se imponga a quien utilice tales obras la obligación de respetar los textos y mencionar la fuente, al estilo del derecho de cita, previsto en el artículo 22 párrafo a), de la Decisión 351.

3. Quiere decir entonces 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, de manera que *"cualquiera podrá utilizarlos para la formación de otra base de datos, pero sin aprovecharse de la inversión y esfuerzo ajenos"* (destacado del Tribunal).

4. 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.

5. Esa originalidad en la "segunda" base de datos, podría estar, por ejemplo, en la selección del material (v.gr.: textos vigentes, modificados o derogados, total o parcialmente, u otros datos que faciliten el acceso a la información) o en la disposición o agrupación del mismo (v.gr.: organización por materias, títulos dados a los módulos de clasificación, aclaraciones derivadas de la entrada en vigencia de otras leyes, correspondencia con otras normas, comentarios, o como consecuencia de lo anterior, en la forma de acceso a la información para recuperar o utilizar ésta, etc.).

6. Pero si no está presente la originalidad en la selección o disposición de los textos recopilados, como se ha dicho, sino una acumulación de datos sobre la base de criterios rutinarios, habrá una base de datos, desde el punto de vista técnico, en el sentido de una recopilación de elementos de información (en este caso, textos legales), pero no una base de datos protegida por el derecho de autor, al no cumplir con los requisitos de originalidad a que se refieren los artículos 4, II y 28 de la Decisión 351.

7. Otra cosa es, al contrario, que la recopilación de los datos no la realice el "segundo" compilador con sus propios medios o elementos, sino que se limite a "extraerlos" de la base de datos preexistente (y no protegida por ausencia de originalidad en la selección o disposición de las materias), por ejemplo, mediante su duplicación electrónica no autorizada, pero ya en este supuesto no se estará en presencia de una violación al derecho de autor, sino, de ser el caso, frente a otras figuras de derecho común, como la competencia desleal o el enriquecimiento sin causa, por ejemplo, lo que le corresponderá resolver al Juez nacional en el caso concreto, y conforme a lo alegado y probado en autos.

8. Es igualmente posible que el "segundo" compilador, a los fines de "extraer" los datos de la base preexistente, haya imitado, duplicado o reproducido el "software" original usado para la compilación preexistente (no protegida si está ausente la originalidad en la selección o disposición de los elementos compilados), en cuyo caso tampoco se estará ante un ilícito contra el derecho de autor sobre la base de datos, sino frente a una usurpación de los derechos autorales sobre el programa de ordenador, cuestión que también debe resolver el Juez en el caso concreto, de acuerdo a lo alegado y probado en autos.

Distinta es la situación en otros ámbitos, como el comunitario europeo, que carece de un texto codificado como la Decisión 351, pero cuya Directiva 96/9/CE del 11 de marzo de 1996, no solamente reconoce la tutela a las bases de datos "creativas", sino que también otorga una protección "sui generis" (distinta a la del derecho de autor), a aquellas bases de datos en las cuales, sin necesidad del requisito de la originalidad en la selección o disposición de las materias, "el fabricante demuestre que la obtención, la verificación o la presentación del contenido representan una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo...", **figura no prevista en el Derecho Comunitario Andino.**

Así las cosas, en el referido Derecho supranacional, como es actualmente la solución mayoritaria en el Derecho Comparado, las bases de datos solamente se encuentran protegidas por el Derecho de Autor en la medida en que constituyan obras, por reunir el requisito de la originalidad, que se traduzca, para el caso que nos ocupa, por la selección o disposición de las materias, todo conforme a los artículos 4 párrafo II), 28 y 58 de la Decisión 351, consagradoria en el Derecho Andino del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

La ausencia o no de originalidad en una base de datos legislativa, en cuanto se trate solamente de una mera yuxtaposición de textos legales siguiendo simples rutinas conocidas o que, por el contrario, exista una creación personal en cuanto a la composición de esos datos, en vista de la selección o disposición de las materias, solamente puede ser apreciada por el Juez nacional en el caso concreto, de acuerdo a las probanzas aportadas al proceso, incluida entre éstas la de experticia, realizada a solicitud de parte o requerida de oficio.

V. EL PLAGIO

Porque, en efecto, si determinare el Juez nacional que hay una base de datos protegida por la originalidad en la selección o disposición de las materias, y también una acción mediante la cual un tercero asume la paternidad de esa obra ajena, se habría producido un plagio, además de otros ilícitos contra los derechos exclusivos de orden patrimonial establecidos en el artículo 13 de la Decisión 351, tales como la comunicación pública, la reproducción, o la distribución de los ejemplares. Pero, en cambio, de concluirse que no hay obra, tampoco puede haber plagio, ni ilícito autoral alguno.

A tales efectos, se entiende por plagio "*...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...*" (subrayado del Tribunal).

De allí que, como lo ha apuntado la doctrina, la "*materia del plagio son las obras intelectuales, es decir, las obras de ingenio literarias, artísticas o científicas susceptibles de ser reproducidas por cualquier medio. El carácter de obra intelectual estará dado por su originalidad o individualidad. Esta nota es la causa de su protección. Su falta obstará a la misma*" (destacado del Tribunal).

Por último, vale destacar que, de acuerdo a los criterios anteriormente expuestos, puede existir un plagio del programa de ordenador, en código-fuente o en código-objeto (Decisión 351, artículo 23) utilizado para la elaboración o el uso de la base de datos, pero sin que se haya plagiado esta última (porque la información almacenada con el uso del mismo programa sean distintos, o porque la selección o disposición de los datos sea diferente), o que exista usurpación de la base o compilación, aun empleando para ello otro programa de ordenador, con su propia originalidad, o incluso a través del uso de medios manuales o no informáticos, como ha sido expresado *supra*.

Con base en las consideraciones expuestas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. 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.

2. La originalidad en las "*obras originarias*", es decir, las que no se basan en la transformación o modificación de una obra primigenia, radica en la "*forma de expresión*" que las individualiza en relación con otras preexistentes.

3. En cambio, la originalidad en las compilaciones o bases de datos no radica en la "*expresión*" de las obras u otros elementos recopilados, sino en la "*selección*" o en la "*disposición*" de las materias objeto de la recopilación.

4. En el Derecho Comunitario Andino, las bases de datos solamente están protegidas por el Derecho de Autor en la medida en que constituyan obras, por reunir el requisito de la originalidad; en el presente caso, por la selección o disposición de las materias, todo conforme a los artículos 4 párrafo II), 28 y 58 de la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

5. La originalidad o no de una base de datos legislativa, en cuanto se trate solamente de una mera yuxtaposición de textos legales siguiendo simples rutinas conocidas o que, por el contrario, exista una creación personal relacionada con la composición de esos datos, en la selección o disposición de las materias, debe ser apreciada por el Juez nacional en el caso concreto, de acuerdo a las probanzas aportadas al proceso.

6. Si se determinare la existencia de una base de datos protegida por la originalidad en la selección o disposición de las materias, y además una acción mediante la cual un tercero distinto del autor o de los autores, o sin consentimiento de éstos, asume la paternidad de la obra ajena, le corresponde y debe el Juez nacional configurar y declarar la figura del plagio, además de otros ilícitos contra los derechos exclusivos de orden patrimonial. Pero de concluirse que no hay obra, tampoco puede haber plagio, ni ilícito autoral alguno.

El Tribunal de los Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, al emitir su respectiva sentencia deberá adoptar la interpretación que en la presente ha sido realizada, de las señaladas normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada, que será enviada así mismo a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

El Presidente,
Rubén Herdoíza Mera
Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO
Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO
Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO
Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO
Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- *La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-*
Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO