

# ALGUNAS NOTAS SOBRE EL DERECHO DE AUTOR EN CANADÁ A PROPÓSITO DE LA DECISIÓN DE LA COUR SUPRÊME CANADIENSE DE 4 DE MARZO DE 2004

Por Carmen PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO  
Catedrática de Derecho Civil  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

*SUMARIO:* I. PRECISIONES INICIALES Y ANTECEDENTES. II. ACERCA DE LA NOCIÓN DE ORIGINALIDAD DE LA OBRA. III. ACERCA DE LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LIBRE SERVICIO. IV. SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES AL DERECHO DE AUTOR. V. ACERCA DEL ENVÍO DE LAS COPIAS POR FAX Y DE LA VENTA DE LAS CITADAS COPIAS.

## I. PRECISIONES INICIALES Y ANTECEDENTES

En fecha 4 de marzo de 2004, la Cour Suprême de Canadá ha tenido ocasión de pronunciarse en una importante decisión sobre algunas cuestiones relativas a la interpretación de las normas de derecho de autor de este país. Su trascendencia queda manifiesta tanto del análisis de los pronunciamientos que en ella se contienen, como de la propia autoridad del órgano de la que emana<sup>1</sup>.

En efecto, la Cour Suprême de Canadá constituye el más alto Tribunal del país, comprendiendo su competencia a la vez el Derecho Civil de Québec y el sistema del Common Law vigente en las otras provincias y territorios canadienses. Sus pronunciamientos, que provienen de las apelaciones de decisiones dictadas en la jurisdicción inferior, generalmente de la Cour d'Appel Provincial o Territorial o de la Cour d'Appel Fédérale, pueden tener su origen en diversas fuentes, siendo por lo general necesario obtener por parte del mismo Órgano una autorización para la apelación, una vez que es evaluada la importancia pública del pronunciamiento alcanzado, teniendo en cuenta las cuestiones jurídicas suscitadas en un determinado caso. Este sistema judicial permite a la Cour Suprême evaluar las causas sobre las que habrá de resolver y al mismo tiempo controlar y supervisar la formación y la evolución de la jurisprudencia canadiense<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Puede verse en [http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/2004/vol1/html/2004rcs1\\_0339.html](http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/2004/vol1/html/2004rcs1_0339.html).

<sup>2</sup> Información obtenida de la página web de la Cour Suprême.

Junto a ello, los pronunciamientos que se contienen en la decisión que me propongo comentar alcanzan una enorme importancia en la construcción jurídica del derecho de autor en este país, en atención a las cuestiones concretas sometidas a análisis. En primer lugar, el Alto Tribunal se manifiesta sobre la noción de originalidad que ha de aceptarse en la protección de las obras por el derecho de autor. Presupuesto este concepto, se formulan una serie de consideraciones de enorme importancia sobre el alcance de las excepciones o limitaciones al derecho de autor, teniendo en cuenta la naturaleza de las obras a las que afectan en este caso concreto y el ámbito en el que se desarrolla su posible utilización, sin contar con la autorización de quien ostenta la titularidad del derecho.

Es mi objetivo en estas páginas comentar la citada decisión y, en cuanto ello sea posible, efectuar alguna referencia al Derecho español. Pese a las diferencias existentes entre ambos Ordenamientos jurídicos, puede observarse que la legislación canadiense sobre derecho de autor no deja de ser deudora del sistema continental europeo, como así lo manifiesta el propio Tribunal, y desde esa perspectiva no resultan extrañas a nuestro Derecho algunas de las manifestaciones que se recogen en la misma.

Veamos los hechos de los que se parte.

En el supuesto de hecho que le sirve de causa, el litigio se inicia con la demanda interpuesta por Cannadienne Ltée, Thomsom Canada Ltée y Canada Law Book Inc., tres de las más importantes editoriales jurídicas, frente a Le Barreau du Haut Canada (en adelante el Barreau) por violación de su derecho de autor. El Barreau es una sociedad constituida legalmente y sin ánimo de lucro que ordena el ejercicio del Derecho en Ontario desde el año 1822; desde el año 1845, de este organismo depende la Gran Biblioteca d'Osgoode Hall en Toronto. Ésta última es una biblioteca de consulta y de investigación, dotada de una de las más importantes colecciones de obras jurídicas de Canadá. Entre sus prestaciones, la biblioteca ofrece un servicio de fotocopias que se actúa bajo la petición de miembros del propio Barreau y de la magistratura así como de otros investigadores autorizados. En el marco de este servicio, el personal de la gran biblioteca prepara y entrega en su sede o bien por correo o a través de fax, las fotocopias de obras jurídicas a las personas que las solicitan. Igualmente, el Barreau dispone de máquinas de libre servicio para efectuar fotocopias a disposición de los usuarios de la gran biblioteca.

En su petición, los editores solicitaban que se declarara que ellos detentaban la titularidad de los derechos de autor sobre una serie de obras jurídicas enumeradas, así como una declaración de que el Barreau había violado su derecho de autor cuando la Gran Biblioteca ponía a disposición de los peticionarios una copia de cada una de sus obras; al mismo tiempo solicitaban una prohibición permanente de reproducción de tales obras y de cualquier otra obra que ellos publicaran. El Barreau, negando toda responsabilidad, demanda a su vez un juicio a fin de obtener una declaración expresiva de que

no existe violación alguna del derecho de autor en el comportamiento que le imputan los editores.

La Sección de Primera Instancia de la Cour Fédérale, acogiendo parcialmente la petición de los editores, concluyó que la parte demandada había violado el derecho de autor de alguna de las obras, rechazando la demanda reconvenicional interpuesta por el Barreau. La Cour d'Appel Fédérale acogió en parte la apelación de los editores, considerando que las obras litigiosas eran todas originales y protegidas por el derecho de autor, rechazando la demanda incidental interpuesta por el Barreau.

Pues bien, con tales antecedentes, las cuestiones sobre las que habría de pronunciarse la Cour Suprême canadiense eran las siguientes:

- En primer lugar, si las obras controvertidas podían considerarse «obras originales» a efectos de su protección por el derecho de autor.
- En segundo lugar, y si procediera una respuesta afirmativa a la cuestión suscitada con anterioridad, habría de pronunciarse sobre si la entidad demandada había violado el derecho de autor que sobre ella ostentaban los editores.
- Finalmente, si sería posible considerar que la utilización de las obras realizada por el Barreau constituía una «utilisation équitable» en el sentido del artículo 29 de la Loi sur le Droit d'Auteur. Dicha norma, incluida entre las «Excepciones» al derecho de autor, excluye de los actos de violación del derecho de autor tales utilizaciones a los fines de estudio privado o de investigación.

## **II. ACERCA DE LA NOCIÓN DE ORIGINALIDAD DE LA OBRA**

Considera la Cour Suprême que los sumarios, los resúmenes de jurisprudencia, el índice analítico y la compilación de decisiones judiciales publicadas por los editores demandantes son todas ellas obras originales protegidas por el derecho de autor. Conclusión que se alcanza partiendo del concepto de obra original que se propone, a cuyo tenor una obra sería «original», en el sentido de la Loi sur le Droit d'Auteur, cuando emana de su creador y no constituye una copia de otra obra. A su vez, deberá ser fruto del esfuerzo y del talento de su autor, sin que pueda calificarse como tal una actuación puramente mecánica. Por ello se estima que, aunque una obra creada por un autor sea por definición «original», la creatividad no es esencial a la originalidad, estableciendo una distinción entre ambos conceptos que resulta de esencial importancia para la determinación del objeto del derecho de autor.

En su razonamiento, la Cour adopta como punto de partida el texto del artículo 5 de la Loi sur le Droit d'Auteur, que exige la «originalidad» como

presupuesto para la existencia de derechos de autor sobre la obra, considerando que el criterio de la originalidad debe aplicarse al elemento expresivo de la obra y no a la idea.

Respecto a la propia noción de originalidad, la decisión comentada se hace eco de la contradicción existente en la jurisprudencia canadiense entre dos posiciones que califica como extremas. Así, expone que si para ciertos Tribunales el solo hecho de que la obra emane de un autor y sea algo más que una copia de una obra ya existente es suficiente para hacer nacer el derecho de autor, asociando el criterio de la originalidad a la idea de esfuerzo o de trabajo, para otros Tribunales, una obra debe ser creativa para ser «original», y, por tanto, protegida por el derecho de autor. Para la Cour, la solución correcta es una posición intermedia entre estas posturas extremas, de forma que para que una obra sea original debe ser algo más que una copia de otra obra, sin embargo, no es necesario que sea creativa, es decir, innovadora o única. El elemento esencial para la protección es el ejercicio del talento y del juicio, entendiendo por juicio la facultad de discernimiento o la capacidad de formarse una opinión o de proceder a una evaluación, comparando diferentes opciones posibles para realizar la obra. Sin desconocer que el ejercicio del juicio y del talento implica necesariamente un esfuerzo intelectual.

En un análisis más exhaustivo, considera la Cour que el concepto de originalidad que se ofrece puede encontrar su fundamento, en primer lugar, en el sentido ordinario y propio de la palabra «original», que supone, al menos, un cierto esfuerzo. En segundo lugar, en la propia noción histórica del derecho de autor, sobre la base del Convenio de Berna que abrió la vía a la adopción de la primera ley canadiense sobre derecho de autor, así como en la noción francesa y de otros países europeos de tradición civilista que exigen algo más que el solo esfuerzo para considerar original a una obra. También en la más correcta interpretación de la jurisprudencia reciente, puesto que incluso aquellos tribunales canadienses que han aplicado un criterio de originalidad poco riguroso, se han venido preguntando si se trata de un criterio apropiado; considerando, además, que los tribunales canadienses no pueden inspirarse sin más en las decisiones de la jurisprudencia estadounidense sobre derecho de autor, dada la diferente concepción del derecho de autor que inspira las leyes aplicables de una parte u otra de la frontera. Y, finalmente, en el hecho de que la concepción asumida sería la más adecuada en la defensa del equilibrio existente entre la promoción del interés público a la creación y difusión de las obras intelectuales, de una parte, y la obtención por el creador de una justa recompensa por el esfuerzo realizado, de otra. Argumento que, a su vez, ha de considerarse más funcional y equitativo, dado que el criterio basado en el solo esfuerzo no resultaría lo bastante estricto, mientras que el criterio basado en la sola creatividad sería demasiado riguroso. Por otro lado, considera el Tribunal que si se exigiera solamente el requisito de la creatividad, que implica que una cosa deba ser necesariamente nueva, se estaría aceptando a una noción más propia del derecho de patentes que del derecho de autor.

Pues bien, el análisis de los citados argumentos pone de manifiesto una concepción de la Cour Suprême canadiense sobre la noción de originalidad de la obra en derecho de autor, que podríamos caracterizar, en primer lugar, por la superación de cualquier posible identificación entre dicho concepto y el simple trabajo o esfuerzo intelectual. La protección conferida a la obra por el derecho de autor no puede aunarse al simple esfuerzo intelectual, cualquiera que sea el resultado obtenido del mismo. La mera actividad intelectual en sí misma comporta sólo la exteriorización material o formal de una determinada idea, lo que resulta insuficiente para el derecho de autor. Ello no significará que este esfuerzo intelectual no se encuentre implícito en la obra protegida, sino que no ha de considerarse en sí mismo suficiente y único para considerarla original. Sobre ello, el Alto Tribunal pretende resaltar las diferencias existentes entre la concepción canadiense del derecho de autor y la norteamericana, de forma que no resultarían trasladables plenamente las concepciones aceptadas por la jurisprudencia de este país.

Ahora bien, puesto que el solo esfuerzo intelectual no resulta suficiente para que el derecho de autor proteja el resultado obtenido, ha de exigirse algo más, siendo precisamente este presupuesto el que permite individualizar la posición de la Cour canadiense. En efecto, como hemos señalado con anterioridad, en su concepción la obra ha de ser algo más que la copia de otra obra, aunque pueda resultar indiferente que no sea innovadora y única, dado que el elemento esencial para su protección se encuentra en el hecho de que la misma emane del esfuerzo y del talento del creador, acercándose de esta forma a las teorías subjetivas en la caracterización de la originalidad en derecho de autor.

Como sabemos, la originalidad de la obra puede concebirse de muy diferentes maneras. En general, las variadas posiciones que se han sucedido para explicar este presupuesto pueden agruparse en dos: las llamadas teorías subjetivas y las teorías objetivas, dentro de las cuales podemos, a su vez, observar diferentes matices de posicionamiento.

Por lo que respecta a las llamadas posturas subjetivas, en todas ellas encontramos una referencia a la particularidad de la obra en atención a la personalidad de su creador, alcanzando menor trascendencia su posible identidad a otras obras precedentes.

En su concepción más estricta, una obra será original cuando constituya una expresión de la personalidad del autor, que aparecerá de esta forma implícita y reconocible, llegando a proponerse una identificación entre originalidad y estilo de un autor. No parece, sin embargo, que la posición de la Cour canadiense deba incluirse en este posicionamiento sin realizar alguna matización.

En efecto, si se acepta sin limitaciones una posición de carácter estrictamente subjetivo en la forma que hemos expuesto, difícilmente podría plantearse la posibilidad de que la obra pudiera no ser innovadora o única, circunstancia

que parece considerar posible la tesis suscrita por este Tribunal. Si hemos de otorgar protección a una obra original porque en ella se encuentra insita la personalidad del autor, no podrá producirse una identidad entre ésta y otra obra creada por un sujeto diferente. Por ello, parece que la postura aceptada por la Cour canadiense debe ubicarse entre aquéllas que estiman que el carácter subjetivo de la originalidad ha de buscarse en la intervención personal de su autor, independientemente de que el resultado obtenido no sea nuevo. No importa que objetivamente lo creado no sea novedoso, siempre y cuando el autor no hubiere tenido presente la obra antecedente, de la que el resultado no debe considerarse una copia, conclusión que permite hablar en esta tesis de la exigencia de la llamada novedad subjetiva.

La consideración de la obra como fruto del esfuerzo y del talento de su autor en cierta medida ha de considerarse deudora, tal como el Tribunal señala expresamente, de los países europeos de tradición civilista, entre los que Francia ocupa una posición destacada.

En la concepción francesa del derecho de autor, la originalidad se ha apreciado tradicionalmente desde una posición subjetiva, como la resultante del esfuerzo creador del autor y del nexo de unión existente entre éste y su obra, a la cual se considera una emanación de su personalidad. Sin embargo, no resulta desconocida en la doctrina francesa actual la dificultad de los jueces para apreciar esta tesis personalista, al basarse en criterios de carácter estrictamente subjetivos<sup>3</sup>.

La incidencia de las estas posiciones subjetivas también se ha dejado sentir en el Derecho español, donde encontramos referencias a ella tanto en la doctrina<sup>4</sup> como en la jurisprudencia. Así, nuestro Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de enero de 1996<sup>5</sup>, contraponiendo novedad y originalidad, viene a considerar que lo que la ley protege es la creación original de la composición del lenguaje escrito, característica que podría apreciarse en el supuesto del que se trataba. De la misma forma, una postura similar a la admitida por la Cour canadiense podemos observarla en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 26 de septiembre de 1996, en donde el Tribunal nos dice expresamente que: «Señalamos en la sentencia de 25 de abril de 1996, en relación a la originalidad precisa para hablar de obra intelectual, que ya se justifique en la razón subjetiva de ser la misma un reflejo de la personalidad de su autor, ya en la razón objetiva de constituer un medio de enriquecer el acervo cultural de la sociedad, la protección que la ley confiere está legalmente condicionada a la existencia y exteriorización en la obra de la impronta o huella del autor, que, aunque no es necesario que le otorgue novedad —exigida por alguna doctrina

---

<sup>3</sup> Así, LUCAS, A. y LUCAS, H., en *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*, París, 1994, págs. 85 a 107.

<sup>4</sup> Una síntesis de las posiciones más relevantes sostenidas en la doctrina española puede verse en VALBUENA GUTIERREZ, J. A., *Las obras o creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor*, Granada, 2000, págs. 281 a 285.

<sup>5</sup> RJ 540/1996.

*pese a todo—, ha de singularizarla o destacarla del resto, como resultado de las ideas particulares o individuales del creador»<sup>6</sup>.*

Frente a esta posición subjetiva se sitúa la llamada teoría objetiva de la originalidad, en la que se alza como criterio preponderante el de la novedad de la obra en sí misma considerada. Como señala Bercovitz<sup>7</sup>, lo que la Ley protege es la obra (e indirectamente la actividad personal que la ha producido), en la medida en que la misma supone una novedad; siendo, en esta medida, la obra fruto del ingenio del autor. Ello sin perjuicio de que la novedad deba apreciarse de forma diferente en atención al tipo de obra de que se trate.

Doctrina defendida para el Derecho español por algunos de nuestros autores<sup>8</sup> y de la cual también podemos encontrar reflejo en algunas sentencias dictadas por nuestros Tribunales. Así, entre otras, pueden citarse las sentencias de las Audiencias Provinciales de Alicante, de 18 de octubre de 1999<sup>9</sup>; de Granada, de 14 de mayo de 2001<sup>10</sup>, y de Las Palmas de Gran Canaria, de 26 de diciembre de 2003<sup>11</sup>.

Junto a estas resoluciones, es también posible encontrar en nuestra jurisprudencia algunas sentencias en las que el Tribunal, no desconociendo la explicación del requisito de la originalidad desde las dos concepciones enunciadas, analiza la posible subsunción del caso concreto enjuiciado en una u otra posición conceptual. En esta línea, podemos citar la sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de octubre de 1992<sup>12</sup>, en donde la Sala considera que cualquiera que sea el sentido, subjetivo u objetivo, desde el que puede entenderse el requisito de la originalidad; ésta no podría apreciarse en las piezas de joyería cuya titularidad se atribuye la demandante. También la sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara, de 13 de octubre de 2003<sup>13</sup> en la que, a diferencia, se entiende que el requisito de la originalidad concurría en el caso enjuiciado desde cualquiera de las dos posiciones respecto a las que es posible su análisis.

Más recientemente, nuestro Tribunal Supremo ha tenido también ocasión de volver a pronunciarse sobre la forma en la que ha de observarse la originalidad en las creaciones protegidas por el derecho de autor en la sentencia de 26 de noviembre de 2003<sup>14</sup>. En este caso, la Sala señala expresamente que:

<sup>6</sup> AC 1996/1783.

<sup>7</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, comentario al artículo 10.1, Madrid, 1997, pág. 160.

<sup>8</sup> Una síntesis de la misma puede verse también en la obra de VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A., citada con anterioridad.

<sup>9</sup> AC 1999/8954.

<sup>10</sup> JUR 2001/225077.

<sup>11</sup> JUR 2004/60432.

<sup>12</sup> RJ 1992/8286.

<sup>13</sup> AC 2004/369.

<sup>14</sup> RJ 2003/8098.

«No importa la idea, ni si los datos históricos eran conocidos o novedosos; lo relevante es la forma original de la expresión —exposición escrita—. Y así lo advierte, con pleno acierto, el juzgador de primera instancia al resaltar el propio y personal sentido expositivo del autor». Afirmación que deriva del hecho de que la argumentación que se sostenía en la sentencia de apelación, la cual revoca, no sería conforme a la ley, ni se adecuaría a la jurisprudencia citada, cuando se refiere a la terminología empleada (que cualquier conocedor del arte forzosamente debe utilizar) y a la descripción objetiva de la belleza arquitectónica de la ciudad (que difícil o imposible resulta expresarlo de otra forma), puesto que, aunque posiblemente resulte complicado mejorarlo (lo que obviamente constituye un mérito del autor), es evidente que se puede comunicar de múltiples maneras diferentes, aunque no alcancen cualidad expositiva o literaria.

En esta argumentación no parece, por tanto, que se precise siempre un grado elevado de novedad, basta que ésta concorra, lo que necesariamente debe ir acompañado de una intervención personal del autor, que excluye cualquier actividad puramente reproductora de algo existente con anterioridad. Intervención personal del autor en la concepción de la obra que no debe resultar ajena a la aceptación de posiciones de carácter objetivo<sup>15</sup> o de exigencia de la llamada novedad objetiva.

De lo anteriormente expuesto resulta manifiesta la dificultad en la apreciación del requisito de la originalidad exigido por el derecho de autor, tanto en derecho canadiense como en derecho español. Considero, sin embargo, tal como el profesor Bercovitz<sup>16</sup> ha señalado, que en algunos casos la cuestión puede llegar a convertirse en un debate puramente teórico, habida cuenta de la dificultad de crear una obra totalmente idéntica a otra existente con anterioridad; sin perjuicio de que esta eventualidad pueda alcanzar mayor relevancia en determinados tipos de obras. Por ello, la solución estriba en la imposibilidad de reconducir cualquier situación a un único modelo de novedad, debiendo apreciarse la misma en atención a la particular creación de que se trate.

Aun siendo coherente la solución admitida por la Cour Suprême canadiense, y su percepción de la especial relevancia que en derecho de autor tiene la intervención personal del creador (admitida sin obviar la imposibilidad de que la obra suponga una mera copia de otra antecedente), su aplicación absoluta puede plantear algún problema. En efecto, llegado el caso de la existencia de dos obras absolutamente idénticas, la originalidad o no de la obra posterior sólo podrá apreciarse atendiendo a una actitud personal de su autor, es decir, a si

---

<sup>15</sup> En esta línea puede verse el trabajo de ERDOZAÍN LÓPEZ, J. C., «El concepto de originalidad en el derecho de autor», en *pe. i., revista de propiedad intelectual*, núm. 3, septiembre-diciembre 1999, págs. 55 a 94. En este estudio el autor asegura que lo decisivo será la impronta personal del autor, el carácter individual de la obra, pero constituyendo la obra el centro de atención. Por ello, lo relevante será la forma singular de la obra y no el estilo artístico de su autor.

<sup>16</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R., *ob. cit.*, pág. 161.

éste ha copiado o no<sup>17</sup>, circunstancia que por su propia naturaleza resulta de prueba extremadamente difícil. Dificultad que además pudiera agudizarse atendiendo al tipo de obra de que se trate. Planteada esta eventualidad, habremos de esperar un nuevo pronunciamiento.

### **III. ACERCA DE LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS III. DE LIBRE SERVICIO**

Una vez determinado que las obras jurídicas editadas por los demandantes gozaban de la protección del derecho de autor, la Cour Suprême habría de pronunciarse sobre si la instalación de máquinas fotocopadoras de libre servicio a disposición de los usuarios de la gran biblioteca era contraria a la legislación de propiedad intelectual.

En concreto, los editores alegaban que dicho acto podría subsumirse en el artículo 27 de la Loi sur le Droit d'Auteur, al señalar este precepto que: Constituye una violación del derecho de autor la realización, sin el consentimiento del titular de este derecho, de un acto que, en virtud de la presente Ley, sólo este titular tiene la facultad de realizar. La responsabilidad del Barreau sería consecuencia de no respetar el derecho de autor, al haber autorizado tácitamente a los usuarios de la Gran Biblioteca a copiar las obras contraviniendo el mismo.

En la relación fáctica constaba que la utilización de dichos aparatos por los usuarios no era objeto de una vigilancia directa. También que desde mediados de los años ochenta, cada fotocopadora incorporaba un aviso en el que se advertía que la legislación canadiense sobre derecho de autor se aplica a las fotocopias y otros actos de reproducción que pudieran realizarse de los documentos protegidos, excluyendo cualquier responsabilidad de la biblioteca en caso de violación cometida por los usuarios de las fotocopadoras.

La Cour d'Appel Fédérale, apoyándose, entre otras, en la decisión Moorhouse c. University of New South Wales (1976) de la Haute Cour d'Australie, estableció que el Barreau había tácitamente permitido la violación del derecho de autor sobre las obras de los editores al omitir la vigilancia en la realización de las copias y limitarse solamente a colocar un cartel en el que declinaba toda responsabilidad por la violación del derecho de autor.

No es ésta la opinión que sostiene la Cour Suprême. Para el Alto Tribunal, la decisión de la Haute Cour d'Australie sería incompatible con la jurisprudencia canadiense y británica anterior sobre esta cuestión. Además, la interpretación propuesta por la Cour d'Appel Fédérale se inclinaría demasiado en favor de

---

<sup>17</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R., llega a señalar que la mera novedad subjetiva daría lugar a un sistema de protección de la propiedad intelectual un tanto caótico, puesto que lo importante sería probar si, a pesar del parecido o de la igualdad, no se copió (*ob. cit.*, pág. 162).

los derechos de los titulares, dificultando inútilmente una utilización apropiada de las obras protegidas en el bien del conjunto de la sociedad. Razones por las cuales deberían ser otros los argumentos en los que basar la decisión.

Así, un primer argumento encontraría su apoyo en el hecho de que no existe ninguna prueba de que las fotocopadoras hayan sido utilizadas de forma incompatible con las disposiciones sobre el derecho de autor. Los Tribunales deben presumir que quien autoriza una actividad no la autoriza sino dentro de los límites de la legalidad.

En segundo lugar, para el Alto Tribunal, la Cour d'Appel incurre en error al señalar que el Barreau, instalando el aviso, reconocía expresamente que las fotocopadoras serían utilizadas de forma ilícita, puesto que la presencia de este aviso no impide la vigencia de la presunción referida con anterioridad.

Finalmente, nos dice que, aun cuando la prueba condujera a establecer que las fotocopadoras han sido utilizadas para violar el derecho de autor, el Barreau no tendría un control suficiente sobre los usuarios de la Gran Biblioteca para concluir que ha sancionado, apoyado o consentido la violación del derecho de autor. Además, no existe entre el Barreau y los usuarios de la misma una relación empleador-empleado que permita llegar a tal conclusión.

Por todo ello, ha de concluirse que la prueba practicada no revela que el Barreau haya autorizado la violación del derecho de autor instalando las fotocopias de libre servicio, ni tampoco situando las obras de los editores a disposición de los usuarios de la Gran Biblioteca.

Obsérvese que no se pronuncia el Tribunal sobre la legalidad o ilegalidad de las reproducciones practicadas por medio de las fotocopadoras de libre servicio, puesto que no se demanda a los usuarios de las mismas, sino del hecho de su instalación en la biblioteca, dado que pueden ser instrumento para la práctica de reproducciones no autorizadas. El supuesto sería diferente si se analiza desde la óptica del usuario; en este caso, la actividad realizada podría ampararse en las excepciones relativas a la «utilisation équitable», previstas legalmente, o bien constituir una infracción al derecho de autor en aquellos casos en los que el acto de reproducción no pudiera incluirse en ellas.

Ha de tenerse en cuenta que la Loi sur le Droit d'Auteur de Canadá, en su artículo 30.3 (1) b)<sup>18</sup> y dentro de las excepciones referidas a las bibliotecas, museos o archivos, contempla la instalación de máquinas de reprografía en dichos centros para utilización de sus usuarios, estableciendo que dicho acto no constituirá una violación del derecho de autor, siempre que se cumplan

---

<sup>18</sup> 30.3 (1) «Un établissement, une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ne viole pas le droit d'auteur dans le cas où: a) Une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d'une machine à reprographier; b) La machine a été installée dans leurs locaux des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements ou usagers des bibliothèques, musées ou services d'archives; c) l'avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires».

determinadas exigencias<sup>19</sup>. Sin embargo, tal como puede leerse en decisión de la Cour d'Appel Fédérale<sup>20</sup>, las excepciones relativas a las bibliotecas entraron en vigor después de las primeras audiencias de este caso y el Tribunal sólo las examina para que puedan servir de ayuda en un momento posterior, pero no para la actualidad, señalando la Cour d'Appel Fédérale que, en aplicación de estas normas, el Barreau no habría violado el derecho de autor de los editores. En la decisión que ahora comentamos, también la Cour Suprême alude al hecho de que las excepciones previstas para las bibliotecas entraron en vigor en 1999, considerando que el Barreau podría beneficiarse de ellas, si le fuera necesario.

Pues bien, la lectura de la redacción actual de los distintos apartados del artículo 30 de la Loi sur le Droit d'Auteur de Canadá<sup>21</sup> pone de manifiesto una previsión de plenitud en la regulación legal de esta excepción, al contemplar cualquier posible utilización que de las obras protegidas pueda realizarse en el ámbito de estas instituciones de carácter cultural. Así, no sólo se prevén los diferentes supuestos en los que por la naturaleza de la obra o el uso que de ella se realice legitiman la reproducción, sino que también se contempla su licitud en atención a la persona que le realice y el medio empleado para ello.

Comprende, por tanto, una exhaustiva reglamentación respetuosa con la importancia que alcanza la utilización que de las obras protegidas se realiza al amparo de esta excepción. En su observación desde la óptica de la legislación española de propiedad intelectual, podemos decir que esta redacción solventaría algunas de las dificultades que se han podido plantear en la interpretación de los artículos 31.2 y 37 del Texto Refundido de 1996<sup>22</sup>.

#### **IV. SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES AL DERECHO DE IV. AUTOR**

Como vimos con anterioridad, en el supuesto de hecho que sirve de causa a la decisión que comentamos, la biblioteca dependiente del Barreau ofrecía un servicio de fotocopias de las obras jurídicas cuya titularidad ostentaban las editoriales demandantes. Por ello, una vez apreciado que estas obras gozaban de la protección del derecho de autor, y la cuestión relativa a la instalación de las máquinas fotocopadoras libre servicio, la Cour canadiense habría de

---

<sup>19</sup> 30.3 (2): «Le paragraphe (1) ne s'applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie: a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d'auteur à octroyer des licences; b) la Commission a fixé, conformément à l'article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence; c) il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l'article 70.15; d) une société de gestion a déposé, conformément à l'article 70.13, un projet de tarif».

<sup>20</sup> <http://recueil.cmf.gc.ca/cf/src/shtm/2002/pub/v4/2002cf30725.shtml>.

<sup>21</sup> Puede verse el texto completo de la página web de la Comisión du Droit d'Auteur de Canada.

<sup>22</sup> Sobre ello puede verse mi comentario a los artículos 31 y 37 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, dirigidos por R. Bercovitz, Madrid, 1997.

pronunciarse acerca de si este servicio de fotocopias de las obras jurídicas ofrecido por el Barreau podría beneficiarse de la excepción prevista en el artículo 29 de la Loi sur le Droit d'Auteur, que bajo la rúbrica general: «Utilisation Équitable», prevé la posibilidad de que determinadas utilizaciones de una obra a los fines de estudio privado o de investigación no constituyan una violación del derecho de autor.

Pues bien, con carácter previo a cualquier otro pronunciamiento, la Cour considera que debe examinarse cuál será el alcance de la excepción a título de «utilisation équitable», dado que los actos que puedan subsumirse en la misma no constituyen una violación al derecho de autor. Sobre ello nos dice que esta excepción, como las demás contempladas legislativamente, se establece en beneficio de quienes utilizan las obras. Y que, además, siendo su finalidad mantener un justo equilibrio entre los derechos de los titulares del derecho de autor y los de los usuarios de las obras, precisa una interpretación restrictiva.

Afirmaciones que constituyen dos importantes pronunciamientos que inciden en las cuestiones que alcanzan mayor trascendencia en el estudio de las excepciones o limitaciones al derecho de autor: de un lado, en la razón de su existencia o en su fundamentación última y, de otro, en la forma en la que habrán de interpretarse. Sobre la primera, resulta aceptable que la existencia de límites al derecho de autor puede justificarse en la búsqueda del necesario equilibrio entre los derechos que corresponden al creador y los de la sociedad destinataria de las obras. Sin embargo, como ya manifesté en alguna otra ocasión, al menos para el Derecho español, el carácter heterogéneo de los límites contemplados hace extremadamente dificultosa la búsqueda de una razón de carácter general en su reconocimiento.

Más compleja resulta la cuestión relativa a la forma en la que habrán de interpretarse las excepciones al derecho de autor, sobre la que ha venido suscitándose alguna polémica. Ciertamente la defensa de los intereses del titular del derecho de autor parece justificar una interpretación restrictiva de las limitaciones reguladas; sin embargo, considero que esa argumentación no resulta del todo acertada. Basta para ello una referencia a la finalidad que se propugna para su reconocimiento: la búsqueda del equilibrio entre los intereses del autor y los de la sociedad destinataria, la obtención de este resultado condicionará la forma en la que habrán de interpretarse las excepciones, sin que pueda ello determinarse apriorísticamente. Cualquier otra solución podría vaciar de sentido el reconocimiento legislativo de las excepciones al derecho de autor.

Precisado lo anterior, señala la Cour que para establecer que una determinada utilización puede considerarse «équitable» en el sentido del artículo 29 de la Ley de Derecho de autor, ha de acreditarse, en primer lugar, que se trata de una utilización a fines de estudio privado o de investigación. En lo que atañe a la investigación, esta actividad ha de entenderse en sentido amplio para evitar que los derechos de los usuarios de las obras no se vean indebidamente

restringidos. En este sentido, habría de admitirse, al igual que la Cour d'Appel, que la investigación no debe quedar limitada a un contexto no comercial o privado. Lo que justifica que el abogado que en el ejercicio del derecho con ánimo de lucro efectúa una investigación la realice en el ámbito del artículo 29 de la Loi sur le Droit d'Auteur.

Considera el Tribunal que el servicio de fotocopias que ofrece el Barreau lo es a los fines de investigación, reseña, estudio privado, crítica o a los fines de una instancia judicial o de una audiencia ante un organismo gubernamental, puesto que así está establecido. Pudiendo, además, obtenerse una única copia de los documentos que forman parte de la colección, y sin que el Barreau obtenga ningún beneficio por este servicio. Junto a ello, valora la Cour el hecho de que este servicio de fotocopias contribuya para que los juristas de Ontario tengan acceso a obras necesarias en la investigación que demanda el ejercicio del derecho. Concluyendo, en definitiva, que este servicio forma parte de un proceso de investigación jurídica y que esta finalidad es conforme al artículo 29 de la Loi sur le Droit d'Auteur.

En un análisis más detenido de los argumentos que justifican esta decisión, explica la Cour que se trata de una utilización «équitable», atendiendo:

En primer lugar, el fin de la utilización, puesto que la persona que solicita la copia deberá precisarlo en su solicitud. Planteada alguna duda respecto al mismo, corresponderá a los bibliotecarios de referencia decidir sobre ello, por lo que se garantiza convenientemente que las obras serán destinadas a los fines de investigación o estudio privado.

En segundo lugar, a la naturaleza de la utilización. Sólo se suministra una copia de los documentos a los fines expresamente autorizados en la Ley sobre Derechos de autor, no existiendo ninguna prueba que establezca que el Barreau distribuye copias múltiples a múltiples miembros de la profesión jurídica.

A estas razones ha de añadirse el hecho de que queda constancia de que en la política de acceso a las obras, el Barreau vela por que el uso que se realiza de las mismas sea adecuado. Y también, la inexistencia de alternativas razonables al servicio de fotocopias ofrecido por la gran biblioteca, dado que la gran mayoría de los usuarios de las mismas no viven en Toronto. En estos casos no sería razonable obligar a estas personas a desplazarse a esta ciudad cada vez que quieran acceder a una fuente jurídica particular. Además, dada la gran demanda de estas obras, los investigadores no están autorizarlos a retirarlas de la biblioteca, por lo que, si no pudieran solicitar las copias o realizarlas por ellos mismos, tendrían que utilizarlas en su sede, lo que resulta poco razonable, dado el carácter de la investigación que puede versar sobre cuestiones jurídicas complejas.

Por último, un argumento de importancia lo constituye la naturaleza de las obras utilizadas, puesto que es generalmente por el interés del público por el

que el acceso a las decisiones judiciales y a otras fuentes jurídicas no se encuentra limitado sin justificación. Además, no ha resultado acreditado que el uso realizado por el Barreau haya tenido efectos sobre la utilización de las obras titularidad de los demandantes<sup>23</sup>.

De este pronunciamiento resulta de esencial importancia la determinación del alcance de la finalidad permitida en la utilización de las obras. En efecto, el artículo 29 de la *Loi sur le Droit d'Auteur* exige que la utilización de la obra lo sea a los fines de investigación. Pues bien, este requisito, que observamos de igual forma en el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España, resulta de difícil interpretación, tanto en lo que afecta a su contenido y por tanto, al hecho de determinar qué se entiende por investigación, como en lo que afecta a la dificultad que puede alcanzar la comprobación práctica de su concurrencia.

Sobre el primer interrogante planteado, la Cour canadiense incluye entre los actos amparados en la excepción, la actividad de investigación jurídica realizada por el usuario de la biblioteca del Barreau, cualquiera que sea la finalidad que se pretenda obtener con la misma. Incluso cuando esta actividad se desarrolle en el marco de una profesión jurídica lucrativa.

Tal conclusión, que ha de considerarse correcta desde la óptica de la búsqueda de un equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos de autor y los de la sociedad destinataria de las normas, suscita, sin embargo, la duda de si es acorde a esa interpretación restrictiva de las excepciones al derecho de autor, que, como vimos, propugna el propio Tribunal con carácter general y previo.

Pues bien, entiendo que la peculiar configuración de las excepciones en Derecho canadiense, cuyo régimen, a diferencia de lo que ocurre en España, no contempla en ninguno de sus preceptos la posible utilización lícita de las obras intelectuales en un contexto de naturaleza jurídica, avala y justifica la decisión adoptada por la Cour Suprême.

En efecto, en España, el artículo 31.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual contempla la posibilidad de reproducción de las obras sin autorización del autor, como consecuencia o para constancia de un procedimiento judicial o administrativo. En la interpretación de este precepto se ha circunscrito su ámbito de aplicación al empleo de la obra intelectual, normalmente de carácter técnico jurídico, en apoyo de las tesis sustentadas en la intervención ante los órganos de justicia, puesto que la posible utilización a efectos de estudio quizá podría encontrar apoyo en otras excepciones contempladas.

---

<sup>23</sup> Aunque no puede apreciarse una identidad absoluta, algunos de los argumentos expuestos por la Cour Suprême recuerdan a la llamada prueba en tres fases, que ha sido admitida como referente básico para las excepciones al derecho de autor y entre las que se comprende el que las mismas no afecten a la explotación normal de las obras, ni causen perjuicio injustificado a los intereses del titular del derecho.

En lo que afecta a la dificultad práctica de acreditar la concurrencia de los fines pretendidos, la Cour canadiense valora varios elementos que pueden servir al intérprete. En particular hemos de destacar el que incide en el comportamiento del Barreau al exigir al usuario que especifique a qué fin utilizará la obra; requiriendo, en caso de duda, una intervención del bibliotecario de referencia, que decidirá en última instancia. Argumento que, a sensu contrario, nos recuerda al esgrimido por el Tribunal de Grande Instance de París en la sentencia de 28 de enero de 1974 en el célebre affaire CNRS. En este caso, se condena al Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), ya que realizaba copias de los artículos de revistas que se encontraban en su posesión a todo aquél que lo requería, sin que existiera ningún control sobre el destino y el número de las copias.

## **V. ACERCA DEL ENVÍO DE LAS COPIAS POR FAX Y DE LA VENTA DE LAS CITADAS COPIAS**

Otra de las cuestiones suscitadas por los editores era la referente al envío por fax a los solicitantes de las copias realizadas. Para los titulares del derecho de autor, el Barreau habría realizado un acto de comunicación pública «pour télécommunication» de la obra contrario a lo dispuesto en el artículo 3 (1) de la Loi sur le Droit d'Auteur.

Pues bien, ni en Primera Instancia, ni en la decisión de la Cour d'Appel Fédérale, ni tampoco en la decisión comentada se admiten las tesis de los editores. En una interpretación correcta, el Alto Tribunal considera que se trata de una transmisión de punto a punto, esto es, de una sola copia a una sola persona que no equivale a una comunicación pública susceptible de violar lo dispuesto en la Loi sur le Droit d'Auteur.

Finalmente, los editores consideraban también que el Barreau habría actuado en contra de lo dispuesto en el artículo 27 (2) a) de la Loi sur le Droit d'Auteur, puesto que este precepto contempla como violación del mismo la venta de una copia de una obra por una persona que no tendría derecho a ello, lo que se conoce como «violation à une étape ultérieure».

Para la Cour, sin embargo, ello no se habría producido, ya que en ausencia de una violación inicial, no podría haber una violación posterior.