

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2009
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Daños. Reparación. Carácter disuasorio. Uso indebido de Software.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Brasil

ORGANISMO: Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais, 13ª Cámara Civil

FECHA: 10-1-2008

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo a través del Portal del Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais, en <http://www.tjmg.gov.br/>

TRADUCCIÓN: Ricardo Antequera Parilli

OTROS DATOS: Apelación Civil 1.0245.04.058452-7/001

SUMARIO:

“Al determinarse la reparación, hay que considerar la doble finalidad de la compensación, es decir, la de que tenga un efecto pedagógico, capaz de disuadir la reiteración de la práctica irregular; y la de conceder a la lesionada la debida satisfacción en los límites del perjuicio soportado, sin que ello represente un enriquecimiento sin causa”.

COMENTARIO: El carácter disuasorio de las sanciones para la protección de los derechos intelectuales aparece inmerso en varias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, cuando dispone, por ejemplo, que los países miembros de la OMC *“se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual ... que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora ... con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones”* (art. 41,1, énfasis añadido); o que *“para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales ...”* (art. 46, negrillas nuestras). En la doctrina, Villalba apunta que en derecho de autor la reparación civil conforme a los cánones habituales es insuficiente en cuanto a que su monto no alcance a compensar lo que el titular hubiera logrado en una ventajosa contratación comercial, lo que le hace preguntar: *¿qué rinde más: respetar o transgredir el derecho de autor?*¹; y en otro trabajo agrega que son dos los aspectos a tomar en cuenta en relación con el daño resarcible: a) Que al titular del derecho se le asegure la reparación lo más amplia posible; y, b) Que el infractor se vea privado de todas las ventajas ilegítimas obtenidas y repare el daño de modo tal que el costo de la trasgresión elimine las ventajas del proceder ilícito². Por su parte, Cifuentes aboga por la posibilidad de introducir en materia de derecho de autor la figura de los *“punitive damages”*, daño

¹ VILLALBA, Carlos: *“Daños: Cómo evaluar el resarcimiento por la utilización no autorizada de las obras. Su incidencia en la jurisprudencia (desde la perspectiva del abogado)”*, en el libro-memorias del V Congreso Internacional sobre la protección de los Derechos Intelectuales. Buenos Aires, 1990. pp. 314-315.

² VILLALBA, Carlos: *“Infracciones y sanciones en derecho de autor y derechos conexos: la evaluación del daño”*. Conferencia publicada en el libro-memorias del III Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ed. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)/Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA)/República Oriental del Uruguay. Montevideo, 1997. p. 949.

punitivo que trata de desalentar los hechos espurios y que apunta sus miras a la condena del ofensor³. Algunas leyes en América Latina han introducido esa modalidad para ciertos supuestos, por ejemplo, al establecer un recargo en el porcentaje de la tarifa a pagar por aquel usuario que haya utilizado el repertorio de una entidad de gestión colectiva sin haber obtenido previamente la autorización correspondiente, calculado dicho incremento por todo el período de la explotación ilícita, salvo que se pruebe un daño superior en el caso concreto. © Ricardo Antequera Parilli, 2009.

TEXTO SUSTANCIAL:

Microsoft Corporation solicitó la concesión de una medida inaudita altera parte, para la expedición de mandado de búsqueda e incautación, precedido de inspección pericial a ser cumplida en las dependencias de la requerida, y también que al menos uno de los expertos designados fuera técnico en ciencia de la computación, a fin de acompañar los trabajos y elaborar el respectivo informe.

Practicada la medida precautoria, Microsoft propuso la acción ordinaria, objetivando la condena de la ahora apelante a la abstención del uso no autorizado de software y a la reparación de naturaleza civil a ser fijada en ejecución de la sentencia.

[...]

(...) la utilización ilegal de software, mediante la instalación de copias «pirateadas», es calificada como violación del derecho de autor, generando la indemnización pretendida.

Con la práctica de la diligencia de búsqueda e incautación ya señalada, así como con el informe técnico que constató la existencia de 23 (veintitrés) programas sin licencia, quedó sobradamente demostrada la práctica ilícita, haciendo que la actora tenga derecho a resarcimiento por el irrespeto a los derechos conferidos con la titularidad de las obras.

La reparación es debida en virtud de los daños ocasionados a la empresa titular de los programas, concretada en la pérdida de los beneficios que habría obtenido con la venta de los mismos.

Acerca de esta materia, vale la pena traer al caso el voto del eminente Magistrado Tarcísio Martins Costa, en los autos de la Apelación Civil 2.0000.00.513.979-5/000:

«Ante la certeza de la prueba producida forzoso concluir por la existencia de la práctica ilícita imputada a la empresa demandada, teniendo la actora derecho a una indemnización por la violación de los derechos autorales de las obras, de las cuales es titular, reparación ésta que deberá tomar en cuenta los perjuicios efectivamente probados en los autos, teniendo en cuenta que el texto legal sólo se refiere, genéricamente, a los “perjuicios derivados de la infracción” (artículo 14, § 1º, de la Ley 9609/98). (...) Por tales y suficientes motivos, la requerida está obligada a resarcir a la actora los perjuicios derivados de su acto ilícito, por las pérdidas efectivamente sufridas en virtud de la utilización y/o reproducción indebidas de los programas, en razón de la infracción constatada. En otras palabras, lo que la actora utora dejó de lucrar con la venta de tales programas, por el valor de mercado, a ser purificado en ejecución de sentencia, mediante peritaje» TJMG, 9ª CC., j. 13/09/2005.

³ CIFUENTES, Santos: “Delitos y otros ilícitos. Reparación del Daño”, en Seminario Nacional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para magistrados y funcionarios judiciales de la República Argentina. Documento OMPI/DA/JU/BUE/96/13. Buenos Aires, 1996. pp. 4 -6.

En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia ya tiene decidido que:

«PROCESAL CIVIL Y CIVIL - DERECHO AUTORAL – FALSIFICACIÓN. En el DERECHO AUTORAL, como ES sabido, el registro genera una mera presunción iuris tantum y la utilización no autorizada importa una infracción. Tiene razón el actor en plantear una indemnización por las pérdidas y daños por parte de quien hace uso de la obra creada, cuya existencia ya era de su conocimiento». REsp. 94294-RJ, 4ª T., Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 18/12/1998.

En lo que concierne al quantum indemnizatorio, entiendo que la pretensión de disminución es improcedente, debiéndose tomar como parámetro mínimo para la reparación, aquí discutida, los valores de cada uno de los programas, «como si éstos hubieran sido adquiridos directamente de la actora», como fue decidido en la primera instancia.

[...]

Al determinarse la reparación, hay que considerar la doble finalidad de la compensación, es decir, la de que tenga un efecto pedagógico, capaz de disuadir la reiteración de la práctica irregular y la de conceder a la lesionada la debida satisfacción en los límites del perjuicio soportado, sin que ello represente un enriquecimiento sin causa.

Este es el sentido de la jurisprudencia de este Tribunal:

«INDEMNIZACIÓN - DERECHOS AUTORALES - SOFTWARE - COPIAS ILEGALES - VALOR - FIJACIÓN. El juzgador, al fijar la indemnización resultante de la duplicación del programa de ordenador, debe tener en cuenta, tanto el perjuicio causado a la titular del derecho de autor, como las posibilidades financieras de la infractora y, además, el carácter preventivo para disuadir nuevas infracciones, evitando reducir la reparación a un valor irrisorio o a posibilitar el lucro fácil». TJMG, Ap. 1.0672.05.159398-2/001, 15ª CC., Rel. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, j. 07/11/2006.