

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, 17ª Cámara Civil

FECHA: 14-2-2008

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 1.0024.06.272822-5/001

SUMARIO:

“Es indudable que la demandada se benefició con la utilización de los programas [de ordenador], que dieron soporte y agilidad al desarrollo de sus actividades en el ramo de la industria y el comercio de artefactos ...”.

“... la indemnización, en los casos de violación al derecho de autor, debe servir no sólo como forma de compensar al demandante por los perjuicios sufridos, sino también para punir al infractor y evitar la reincidencia en la conducta”.

“En consecuencia, no se trata simplemente de que quien reprodujo fraudulentamente el programa, sin la debida licencia, pague solamente el valor de la misma. Por ello, se determina ese quid, esa sanción, en el sentido de que deba indemnizar con el doble del valor de dicho programa ...”.

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 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:

Se trata de la acción ordinaria con pedido indemnizatorio iniciada por MICROSOFT CORPORATION contra [...], alegando que es la titular de los derechos sobre diversos programas de ordenador y de la respectiva documentación técnica asociada, especialmente software.

Aduce la demandante que varios de esos programas fueron encontrados en el establecimiento de la demandada, conforme consta en el informe de inspección elaborado en la medida cautelar previa.

La demandante alega también que comercializa tales programas en todo el mundo, conjuntamente con sus distribuidores autorizados.

¹VILLALBA, 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.

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.

Sustenta asimismo que la reproducción o utilización de los programas sin autorización del titular del derecho de autor constituye una práctica ilícita, que genera un vacío del contenido patrimonial de la protección por el derecho de autor.

Narra que tomó conocimiento de que la demandada reproducía y estaba utilizando, sin ninguna autorización, diversas copias de programas de ordenador de su titularidad, denominados Microsoft Windows, Microsoft Office y Microsoft SQL Server 2000.

Así, realizada la inspección en el establecimiento de la demandada (cautelar previa), quedó constatado por los peritos judiciales que efectivamente la demandada promovió la reproducción y utilización ilícitas de los aludidos programas de ordenador.

Resaltó también la actora que en el acto de la pericia, la demandada no presentó las licencias o los documentos fiscales de adquisición de los software, por lo que todos los programas instalados en las máquinas de su establecimiento se encuentran en situación irregular.

Discurrió también la demandante sobre la Ley 9.609/98, que dispone sobre la protección a la propiedad intelectual de los programas de ordenador y sobre la Ley 9.610/98, que versa acerca del derecho de autor en general. Dijo que es derecho exclusivo del autor utilizar, disponer y disfrutar de la obra literaria o científica, dependiendo cualquier reproducción de su autorización expresa.

Observó igualmente que esa autorización debe ser comprobada a través de una licencia o de la nota fiscal relativa a la adquisición del programa. Resaltó que no está permitida la reproducción, aun cuando se haya adquirido el programa original.

Expresó consideraciones sobre las sanciones indemnizatorias previstas para el caso de incumplimiento de la legislación sobre derecho de autor.

Requirió la concesión de medida preliminar, para coaccionar a la demandada a abstenerse de utilizar y reproducir los programas de ordenador de su titularidad y ordenar la destrucción inmediata de las copias irregulares relacionadas en el informe de inspección, realizado en la acción cautelar previa, bajo pena de multa diaria.

Solicitó la condena a la demandada por la indemnización de los perjuicios sufridos, conforme a las previsiones de las Leyes 9.609/98 y n. 9.910/98, en monto a ser determinado en la ejecución de la sentencia.

[...]

En su defensa, la demandada afirmó que realmente utilizaba copias de software de la titularidad de la actora, sin su autorización, pero que sólo lo hacía para sus actividades internas. Argumentó que la instalación de las copias de los programas, sin autorización, no le generó ninguna ganancia económica. Sostuvo que adquirió, regularmente, las matrices de las cuales fueron extraídas las copias identificadas por el informe producido en los autos de la medida cautelar. Dijo que no violó el derecho de autor de la demandante, motivo por lo cual debe ser juzgado improcedente el pedido indemnizatorio. Adujo que ya adquirió programas originales de la actora para instalación en sus ordenadores. Sostuvo que, en casos como el presente, la Ley 9.610/98 solamente prevé la pérdida de los programas utilizados sin autorización y su obligación al pago del valor correspondiente al software. Aseveró que ya cumplió lo determinado por la ley y que se dispone a pagar las costas procesales y los honorarios de abogados.

La demandante impugnó la contestación.

Pronunciada la sentencia, los pedidos fueron juzgados parcialmente procedentes, al determinar que la demandada debía pagar a la actora una indemnización por el valor unitario de mercado de cada uno de los programas utilizados ilegalmente, en monto a ser determinado en la ejecución del fallo. Las partes fueron condenadas a pagar, cada una, un 50% de las costas procesales, así como los honorarios de abogados (...).

Inconforme con la decisión, la demandante interpuso apelación, pugnando por el aumento de la indemnización determinada por el juzgador a quo y por el reconocimiento del vencimiento total de la requerida. Aseveró la necesidad de la aplicación del art. 102 y siguientes de la Ley 9.610/98, para la fijación de una justa indemnización. Alegó que la demandada obtuvo provecho económico, en razón del uso no autorizado de los programas de su titularidad. Afirmó que el provecho económico de la requerida por la utilización de las obras de su titularidad, es un hecho notorio e independiente de su prueba. Dijo que la utilización irregular de los programas descritos en el informe de inspección benefició a la demanda, porque facilitó el desarrollo de sus actividades de gerencia, elaboración de textos, proyectos, flujogramas y comunicaciones por medio de correos electrónicos. Consignó que la indemnización por la violación del derecho de autor debe ser compensatoria y punitiva, con objetivo de castigar y reprimir el fraude (...).

[...]

La Ley 9.609/98, sobre «la protección de la propiedad intelectual de los programas de ordenador» y su comercialización en el país, define en el art. 1º que «programa de ordenador es la expresión de un conjunto organizado de instrucciones en lenguaje natural o codificado, contenida en un soporte físico de cualquier naturaleza, de empleo necesario en máquinas automatizadas de tratamiento de la información, dispositivos, instrumentos o equipamientos periféricos, basados en técnica digital o análoga, para

hacerlos funcionar de modo y para fines determinados.

Por su parte, el art. 2º de la misma Ley establece que «el régimen de protección a la propiedad intelectual del programa de ordenador, es el conferido a las obras literarias por la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos en el país, debiendo observarse lo dispuesto en esta última Ley».

Así, la protección del derecho de autor relativo a los programas de ordenador es la misma que la de las obras literarias, siendo regulada por la Ley 9.610/98 que «consolida la legislación sobre derecho de autor».

[...]

El derecho de la actora de disfrutar, utilizar y disponer de su obra está expresamente previsto en la Ley 9610/98 (art. 28), que condiciona la utilización de la obra por terceros a la autorización previa y expresa de aquella (art. 29). Confiérase:

«Artículo 28.- Corresponde al autor el derecho exclusivo de utilizar, usufructuar y disponer de la obra literaria, artística o científica».

«Artículo 29.- Depende de autorización previa y expresa del autor la utilización de la obra, por cualquier modalidad, tal como (...).».

La titularidad por parte de la actora de los programas de ordenador informados en los autos, está comprobada a través de los documentos adjuntados a la demanda, no siendo objetados por la requerida.

De esa manera, es correcto que la utilización de los programas de ordenador en discusión por parte de la demandada, dependía de autorización o licencia de la actora, siendo de destacar que la requerida confiesa la utilización de copias no autorizadas del software de la titularidad de la accionante.

El auto de inspección adjuntado a la acción cautelar, constató la existencia de diecinueve ordenadores en el establecimiento de la demandada, con diversos programas de la titularidad de la actora, sin licencia o autorización para uso.

El artículo 9º de la Ley 9.609/98 (Ley del Software) prevé que el uso del programa de ordenador será objeto «de contrato de licencia», disponiendo el párrafo único que, en el caso de inexistencia del referido contrato, el «documento fiscal relativo a la adquisición o licencia de la copia servirá para comprobar la regularidad del uso».

Constatada entonces la utilización de los programas de la demandante por parte de la demandada, correspondía a esta última presentar el contrato de licencia o el documento fiscal equivalente, a fin de demostrar que se trataba de originales o de reproducciones autorizadas, lo que no ocurrió.

Por vía de consecuencia, es indudable la conclusión de que cabe a la demandada indemnizar a la actora por la utilización de sus programas, sin la debida licencia.

La Ley del Software prevé en el artículo 14 que «independientemente de la acción penal, el perjudicado podrá intentar acción para prohibir al infractor la práctica del acto inculcado, con conminación de una pena pecuniaria para el caso de trasgresión del precepto», siendo que «la acción de abstención de la práctica del acto puede ser acumulada con la de daños y perjuicios derivados de la infracción» (§1º).

De la misma manera, los artículos 102 y siguientes de la Ley de Derecho de Autor contemplan las sanciones civiles para la violación de esos derechos, entre ellas, la incautación de los ejemplares y el pago de una indemnización.

La sentencia [del Juez a quo] condenó la demandada a pagar a la actora el valor actual de mercado de todos los programas encontrados en su establecimiento, sin la debida licencia, cuyo montante debe ser precisado en la ejecución de la sentencia.

La demandante apeló, planteando la reforma parcial de la sentencia para aumentar la indemnización, considerándose el provecho económico obtenido por la demandada, en razón del uso no autorizado del software de su titularidad y del carácter punitivo y represivo de la reparación.

El artículo 103, de la Ley 9.610/98, invocado por la actora en la petición inicial, determina que «quien edite obra literaria, artística o científica, sin autorización del titular, perderá los ejemplares que fueren aprehendidos a favor de dicho titular, debiendo pagarle el precio de los que hubiere vendido», y que «no conociéndose el número de ejemplares que constituyen la edición fraudulenta, deberá pagar el trasgresor el valor correspondiente a tres mil ejemplares, además de los aprehendidos» (párrafo único).

Pese a los argumentos esgrimidos por la actora en su apelación, es lo cierto que la demandada no editaba ni comercializaba los programas de la titularidad de la demandante, sino que solamente los utilizaba sin la debida licencia.

Así las cosas, es imposible la aplicación del citado dispositivo legal, que se refiere a la hipótesis de la reproducción fraudulenta de la obra, lo que no está configurado en el caso de autos.

Además, es importante destacar que la condena al pago del valor de 3.000 ejemplares presupone, adicionalmente, que se haya producido la reproducción y comercialización de las obras sin la debida licencia y que no se sepa la cantidad de obras indebidamente defraudadas o reproducidas, lo que efectivamente no ocurrió en el caso, en la medida en que la pericia verificó cuáles fueron los programas utilizados por la demandada y en qué cantidad.

[...]

En cuanto al alegato de que es un hecho público y notorio que la demandada se benefició de la utilización de los programas, debiendo por lo tanto ser aumentada la indemnización fijada en la sentencia, aunque

sea con carácter punitivo, prospera el planteamiento consignado en el recurso.

Es indudable que la demandada se benefició con la utilización de los programas, que dieron soporte y agilidad al desarrollo de sus actividades en el ramo de la industria y el comercio de artefactos de embalaje.

Además, se comparte la comprensión de que la indemnización, en los casos de violación al derecho de autor, debe servir no sólo como forma de compensar al demandante por los perjuicios sufridos, sino también para punir al infractor y evitar la reincidencia en la conducta.

Sobre el tema, se trae como ilustración la lección de Carlos Alberto Bittar, en «Derecho de Autor», 3ª ed., Forense Universitaria, Río de Janeiro: 2001, p. 143:

«El valor de la indemnización debe corresponder a la reposición del perjuicio experimentado en el patrimonio del lesionado, revirtiéndose a su favor el resultado indebido obtenido por el agente, de acuerdo al lucro cesante conforme a la técnica tradicional de la responsabilidad civil. (...) Se impone, en la práctica, el rigor en la definición del quantum o del quid, a fin de que la sanción venga a constituirse, como se debe, en un factor de inhibición de las acciones vedadas por el ordenamiento jurídico (...).»

En consecuencia, no se trata simplemente de que quien reprodujo fraudulentamente el programa, sin la debida licencia, pague solamente el valor de la misma. Por ello, se determina ese quid, esa sanción, en el sentido de que deba indemnizar con el doble del valor de dicho programa (...).

En ese sentido ya tiene decidido esta Cámara:

« ... No tipificada la conducta de la demandada en los artículos 103 y 104 de la Ley 9.610/98, es aplicable al caso en cuestión el

artículo 102 del mismo texto legal, una vez que abarca cualquier forma de utilización indebida de la obra. La indemnización por violación del derecho de autor debe ser, no sólo compensatoria, en relación a lo que los titulares dejaron de lucrar con la venta de los programas “pirateados”, sino también punitiva, para no consagrar prácticas lesivas ni estimular la utilización irregular de las obras». (TJMG, AC 1.0145.04.154413-4/001, rel. Des.

Irmair Ferreira Campos, Décima Séptima Cámara Civil, juzgado en 01.6.2006).

Considerando que la demandada se benefició con la utilización de los programas en su actividad comercial y que la indemnización por la violación del derecho de autor tiene un carácter compensatorio y punitivo, el quantum fijado en la sentencia debe ser aumentado.

La demandada debe ser condenada al pago del doble del valor actual de mercado de todos los programas utilizados sin la debida licencia (...).