

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 resarcitorio. Daños punitivos. Uso indebido de Software.**

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** Brasil

**ORGANISMO:** Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais, 16ª Cámara Civil

**FECHA:** 12-1-2007

**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 1.0024.00.052152-6/001

### **SUMARIO:**

*“El juzgador, al fijar la indemnización resultante de la duplicación no autorizada de un programa de ordenador, debe considerar no sólo el perjuicio causado al titular del derecho de autor, en razón de la no obtención de la licencia, sino también el carácter preventivo para disuadir nuevas infracciones, evitando reducir el monto de la reparación a un valor irrisorio, que posibilita el lucro fácil”.*

*“Si se condena a la empresa infractora por el simple pago de las licencias, se estaría animando a las personas para que utilicen productos «piratas», pues si se descubre la ilegalidad, pagarían entonces, solamente, el precio de referencia del producto al público, llevándolos a la creencia de que «vale la pena correr el riesgo».”*

*“Así, la condena impuesta por la sentencia [del Juez a quo], no atiende al carácter inhibitorio de la sanción, dejando de recompensar de forma razonable los derechos violados, con la adquisición y uso irregulares de copias de «software» por parte de una empresa de prestigio, que debería resguardar su imagen, utilizando programas regularmente adquiridos”.*

*“Evidentemente, el aumento del valor de la indemnización no debe representar una violación al principio del enriquecimiento sin causa, sin olvidar que la empresa demandada también fue condenada a indemnizar a las actoras por el valor de mercado de cada programa utilizado irregularmente”.*

[...]

*“Por lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso, aumentando la condena de primera instancia en un 50% (cincuenta por ciento) del valor de los programas utilizados indebidamente ...”.*

**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?*<sup>1</sup>; 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 ilícito<sup>2</sup>. 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 ofensor<sup>3</sup>. 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 en la especie de acciones cautelares y ordinarias iniciadas por Autodesk Inc., Symantec Corporation, Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation, contra Engetel Telecomunicaciones y Electricidad*

*Ltda., aduciendo las demandantes, en resumen, que la demandada utiliza programas informáticos de su titularidad sin la debida licencia, por lo que piden sea condenada al pago de una indemnización por daños y perjuicios, además de la prohibición de utilización de los referidos programas.*

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

*Aunque la requerida, ahora apelante, insista en la tesis de que no ha utilizado copias no autorizadas de los "software", la verdad es que sus alegatos son genéricos y no tienen ningún sustrato probatorio.*

*La pericia practicada en la acción cautelar es esclarecedora al constatar la utilización de programas no autorizados, llegando a indicar la cantidad y la especie, sin que exista en los autos ninguna prueba en contrario.*

*No es de acogerse el argumento de la empresa demandada, en el sentido de que los programas instalados en sus ordenadores estaban amparados por un número suficiente de licencias, cuando de la inspección realizada por los peritos del juicio surge lo contrario.*

*Aunque la apreciación de las pruebas es ejercida libremente por el juzgador, la prueba pericial tiene vital importancia en acciones de esta naturaleza, a los fines de cotejar la duplicación no autorizada, sin que existan motivos en los autos para descartar las conclusiones de los expertos.*

*En cuanto al alegato de la inexistencia de dispositivos de seguridad en los programas, es un hecho notorio que existen «llaves» suministradas conjuntamente con el producto, que permiten al adquirente efectuar solamente su instalación en el disco rígido del ordenador.*

*Existen personas mal intencionadas, conocedoras de los sistemas de computación, que crean programas decodificadores de esas «llaves» de seguridad, desarrollando métodos para burlarlas, permitiendo la instalación del «software» en diversas máquinas, haciendo ilícita su utilización.*

*Por lo que se refiere a la existencia de programas gratuitos disponibles por las demandantes en sus dominios de la red mundial de ordenadores (Internet), no se trata de los utilizados por la ahora apelante, siendo sólo versiones simples de los sistemas o meras actualizaciones a que sean «bajadas» por los poseedores de programas regularmente licenciados.*

[...]

*El juzgador, al fijar la indemnización resultante de la duplicación no autorizada de un programa de ordenador, debe considerar no sólo el perjuicio causado al titular del derecho de*

*autor, en razón de la no obtención de la licencia, sino también el carácter preventivo para disuadir nuevas infracciones, evitando reducir el monto de la reparación a un valor irrisorio, que posibilita el lucro fácil.*

*Si se condena a la empresa infractora por el simple pago de las licencias, se estaría animando a las personas para que utilicen productos «piratas», pues si se descubre la ilegalidad, pagarían entonces, solamente, el precio de referencia del producto al público, llevándolos a la creencia de que «vale la pena correr el riesgo».*

*Así, la condena impuesta por la sentencia [del Juez a quo], no atiende al carácter inhibitorio de la sanción, dejando de recompensar de forma razonable los derechos violados, con la adquisición y uso irregulares de copias de «software» por parte de una empresa de prestigio, que debería resguardar su imagen, utilizando programas regularmente adquiridos.*

*Evidentemente, el aumento del valor de la indemnización no debe representar una violación al principio del enriquecimiento sin causa, sin olvidar que la empresa demandada también fue condenada a indemnizar a las actoras por el valor de mercado de cada programa utilizado irregularmente.*

[...]

*Por lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso, aumentando la condena de primera instancia en un 50% (cincuenta por ciento) del valor de los programas utilizados indebidamente (...).*