

Software. Derechos patrimoniales. Adquisición de las licencias con posterioridad a la demanda. Programas ilegítimos en notebook de accionada. Carga de la prueba.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Uruguay

ORGANISMO: Tribunal de Apelaciones Civil de 6º Turno de Montevideo

FECHA: 14/11/2012

JURISDICCIÓN: Judicial (civil)

FUENTE: Portal del Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay

DATOS: sentencia N° 316/2012. Symantec Corporation y otros c/ Pleka Ltda.- Diligencia Preparatoria- Inspección Ocular” IUE: 2-35330/2010

SUMARIO:

“En el caso, Symantec Corporation y Adobe Systems Incorporated promueven demanda contra Pleka Ltda. Expresan que se realizó una inspección...donde se constató la existencia de copias de Software de titularidad de Adobe Systems”.

“Se sostiene que en nuestro país los programas de computación se protegen en el marco de los derechos de autor, regulados por la Ley 9.739, con las modificaciones introducidas por la Ley 17.616. Se afirma que la demandada ha violado los derechos exclusivos del autor, lo que constituye un ilícito autoral y da lugar a sanciones civiles: daños y perjuicios, morales y materiales, más la multa prevista en el art. 51 de ley 9739, en la redacción dada por el art. 18 de la Ley 17.616.”

“Surge de la demanda que la actora, por concepto de daños y perjuicios, reclama un monto como consecuencia de la readquisición de la licencia respectiva”.

“En consecuencia, la adquisición de las licencias efectuadas con posterioridad por la demandada (fojas 54-60), vuelve inexistente el perjuicio en el momento de la condena.”

“Aun cuando se entendiera que los daños y perjuicios deberían alcanzar el período durante el cual se cometió la infracción, ello no condice con la pretensión de que los daños y perjuicios se determinen por la privación sufrida por la actora, en tanto y en cuanto la demandada no adquirió las respectivas licencias.”

“Por lo tanto, se estima acertado y conforme a derecho el criterio adoptado por el Sr. Juez “a-quo” para la estimación de los daños y perjuicios”.

“... la demandada afirma que la laptop donde se encontraban varios programas de computación titularidad de la actora no es de su propiedad, pero ello no es suficiente para desinvolucrarla, ya que su propia defensa (que la máquina se encontraba para atención) conduce a considerar quién instaló los programas propiedad de la actora, detectados en la laptop, y sobre tal extremo no hay explicación razonable ni prueba alguna.”

COMENTARIO. En el caso a estudio encontramos que los planteos por los cuales se consideraron los agravios tanto de la actora como por la demandada, fueron dos. 1) En primer lugar, se queja la accionante porque no le fue reconocido en carácter de indemnización el lucro cesante entre el momento de la demanda y el que ocurrió cuando la accionada adquirió las licencias respectivas. Y 2) Se consideró que los programas de ordenador encontrados en una computadora portátil propiedad de la accionada en el momento del allanamiento establece una presunción en su contra, la que debe ser desvirtuada por la misma parte a la hora de establecer responsabilidad. Por otro lado, no quedan dudas sobre la tutela del software en todo el ordenamiento autoral nacional e internacional. Según el Glosario de la OMPI, *“el software es un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada sea capaz de hacer que un ordenador –un aparato electrónico capaz de procesar informaciones- ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado”*. El programa de ordenador o software se encuentra tutelada como una obra protegida por el derecho de autor desde no hace mucho tiempo. En efecto, a partir de la separación de la maquinaria que hacía funcionar mediante órdenes las diversas legislaciones comenzaron a darle tutela como si fuera una obra literaria y generalmente, dentro de capítulos especiales en cuanto a definir el objeto de protección como al régimen especial de titularidad. En el orden internacional, los convenios que disponen la tutela del software hacen reenvío al tratado de Berna, y de forma específica, tal como reza el Artículo 4 del TODA INTERNET en el que se establece que *“Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión”*. De la misma manera, y en atención al carácter *siu generis* del bien jurídico protegido, el ADPIC en su art. Artículo 10, reenvía la tutela a Berna aclarando en su primer inciso que *“Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971)”*. © Federico Andrés Villalba Díaz, 2014

TEXTO COMPLETO:

Montevideo, 14 de noviembre de 2012.

VISTOS:

Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “Symantec Corporation y otros c/ Pleka Ltda.- Diligencia Preparatoria- Inspección Ocular” IUE: 2-35330/2010, venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la representante del accionante Adobe Systems In-

corporated contra la sentencia N°2/2012, del 1 de febrero de 2012, ampliada por decreto N° 107/2012, del 8 de febrero de 2012, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 4° Turno, Dr. Alejandro Recarey.

RESULTANDO:

l) El referido pronunciamiento amparo la demanda y ordenó liquidar la condena por el procedimiento previsto en el art 378 CGP, sobre

las bases contenidas en el segundo capítulo de los fundamentos del fallo, sin especial condena procesal.

Por decreto N° 107/2012 se amplía el fallo disponiendo que los programas relacionados en el N° 1 de fojas 100, no deben ser considerados para el cómputo de la condena.

II)- Contra tal decisión se alza la parte actora, articulando los siguientes agravios:

1) Limita la condena de los daños y perjuicios al precio de los programas que aún quedan sin comprar.

2) Fija la multa como igual al importe del costo de mercado de los programas mal utilizados computados una sola vez, pero de manera que la suma no sea inferior a U\$S 1.500.

3) Por sentencia del 8/02/2012 se deja fuera de la condena a la máquina mencionada a fojas 100.

III) Sustanciado el recurso de apelación, se evacua el traslado a fojas 109 y siguientes, abogándose por la confirmatoria de la recurrida, salvo en cuanto se adhiere a la apelación, agraviándose por la aplicación de una multa de la entidad que pretende la contraria, por ser excesiva y por condenar al cierre a una pequeña empresa como PLEKA LTDA, mientras a Adobe el cobro de la multa no le significa ningún cambio en su estructura empresarial, ni en su patrimonio.

Conferido traslado de la adhesión, no se contesta en tiempo útil.

Por auto n° 1469/2012 del 13/06/2012, se franquea la apelación y la adhesión con efecto suspensivo, disponiéndose la elevación de los au-

tos ante este Tribunal, donde son recibidos el 26/6/12 (fojas 117).

Cumplidos los trámites legales pertinentes y culminado el estudio, se acordó el dictado de decisión anticipada (art 200.1 CGP).

CONSIDERANDO:

I) La Sala habrá de confirmar parcialmente la sentencia apelada, al considerar de recibo parcial los agravios articulados por las partes en sus respectivas impugnaciones, en virtud de los siguientes fundamentos.

II) En el caso, Symantec Corporation y Adobe Systems Incorporated promueven demanda contra Pleka Ltda. (fojas 38 y siguientes). Expresan que con fecha 13 de octubre de 2010 se realizó una inspección en el domicilio de Maldonado 2334 apartamento 2, donde se constató la existencia de copias de Software de titularidad de Adobe Systems. Se sostiene que en nuestro país los programas de computación se protegen en el marco de los derechos de autor, regulados por la Ley 9.739, con las modificaciones introducidas por la Ley 17.616. Se afirma que la demandada ha violado los derechos exclusivos del autor, lo que constituye un ilícito autoral y da lugar a sanciones civiles: daños y perjuicios, morales y materiales, más la multa prevista en el art. 51 de ley 9739, en la redacción dada por el art. 18 de la Ley 17.616.

Se considera que el precio de Adobe Design Premium es de U\$S 2,442, el de Flash Profesional de U\$S 900 y el de PhotoShop de U\$S 910,

Se reclama la suma de U\$S 6,952 en concepto de daños y perjuicios y se pide la condena equivalente a 5 veces ese valor, con más actualización, intereses, costas costas.

III)- Corresponde seguidamente analizar cada uno de los agravios articulados por la parte actora.

El agravio fundado en la limitación de la condena a indemnizar los daños y perjuicios al precio de los programas que aún quedan sin comprar no resulta de recibo, a juicio del Tribunal.

Surge de la demanda que la actora, por concepto de daños y perjuicios, reclama un monto como consecuencia de la readquisición de la licencia respectiva.

En consecuencia, la adquisición de las licencias efectuadas con posterioridad por la demandada (fojas 54-60), vuelve inexistente el perjuicio en el momento de la condena.

Aun cuando se entendiera que los daños y perjuicios deberían alcanzar el período durante el cual se cometió la infracción, ello no condice con la pretensión de que los daños y perjuicios se determinen por la privación sufrida por la actora, en tanto y en cuanto la demandada no adquirió las respectivas licencias.

Por lo tanto, se estima acertado y conforme a derecho el criterio adoptado por el Sr. Juez “a-quo” para la estimación de los daños y perjuicios.

IV) En cuanto al agravio basado en que se fijó como multa el equivalente al costo de mercado de los programas mal utilizados, tampoco resulta de recibo.

La discrecionalidad que otorga la disposición que regula la fijación de la multa se explica por la consideración que debe hacerse del caso concreto.

Tener en cuenta la entidad de la infracción, la utilidad y viabilidad de la empresa, son factores

más que razonables al considerar el monto de la multa a aplicar.

Por tanto, el Sr. Juez “a-quo” no actuó en forma ilegal, sino dentro de la discrecionalidad que la norma le concede.

V) El agravio fundado en la exclusión de la condena de la máquina referida a fojas 100 resulta de recibo a juicio del Tribunal.

La sentencia apelada excluyó de la condena la instalación de los programas detectados en la Notebook, individualizados a fojas 100.

La actora se agravia por entender que la demandada no probó fehacientemente que la máquina no fuera de su propiedad.

Pese a los esfuerzos probatorios de la demandada (fojas 56 y fojas 82 y ss), se estima que no existen elementos de convicción suficientes ni idóneos, para disponer tal exclusión.

En primer lugar, se coincide con la actora en que la factura de fojas 55/56 acredita que Laura Leifert adquirió una Laptop, pero no que fuera la que se encontraba en el momento de la inspección.

Pero lo determinante es que, más allá de la propiedad de la máquina, lo que debió probar la demandada es que los programas allí instalados no fueron producto de su actuación.

Dicho en otras palabras, la demandada afirma que la laptop no es de su propiedad, pero ello no es suficiente para desinvolucrarla, ya que su propia defensa (que la máquina se encontraba para atención) conduce a considerar quién instaló los programas propiedad de la actora, detectados en la laptop, y sobre tal extremo no hay explicación razonable ni prueba alguna.

VI) Finalmente, resulta de recibo el agravio deducido por vía adhesiva, fundado en que el valor de la multa resulta excesivo para una pequeña empresa que, de pagarla, estaría condenada al cierre.

En efecto, considerando la dimensión de la empresa infractora y que da sustento a cinco personas, su actividad en el proceso y la adquisición de licencias anteriores a la fecha de la inspección, además de la discrecionalidad que consagra el art 18 de la Ley 17.616 para la aplicación de la multa, se estima adecuada una reducción de la pena en un cincuenta por ciento.

VII) No existe mérito para imponer especiales sanciones procesales en el grado (art. 261 CGP)

Por tales fundamentos, el Tribunal **FALLA:**

Confirmase la sentencia apelada, salvo en cuanto: 1) excluyó de la condena los programas encontrados en la laptop individualizada a fojas 100, disponiéndose que tales programas deben ser incluidos en el monto de la condena; 2) fijó la pena en el importe del costo de mercado de los programas mal utilizados, computado una sola vez, de manera que la suma no resulte inferior a U\$S 1.500, disponiéndose una reducción del 50 % del monto de la multa.

Sin especial condena procesal en el grado.

Ejecutoriada, devuélvase.