



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

**Quito, 09 de marzo de 2017**

**Proceso** : 440-IP-2015

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

**Consultante** : Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú

**Expediente interno del Consultante** : 9576-2014

**Referencia** : Derecho de autor

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

### **VISTOS**

El Oficio 215-2015-SCS-CS del 21 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el 2 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 57 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina que aprueba el Régimen Común de sobre derecho de autor y derechos conexos, a fin de resolver el Proceso Interno 9576-2014; y,

El Auto del 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

### **A. ANTECEDENTES**

#### **1. Partes en el Proceso Interno:**

**Demandantes** : Adobe Systems Incorporated  
Microsoft Corporation

**Demandado** : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

**Tercero interesado** : Tecnifajas S.A.

## 2. Hechos relevantes

2.1. El 21 de mayo de 2008, Adobe Systems Incorporated (en adelante, **Adobe**) y Microsoft Corporation (en adelante, **Microsoft**) interpusieron denuncia administrativa por presunta infracción al derecho de autor contra Tecnifajas S.A. (en adelante, **Tecnifajas**) por haber copiado y reproducido sin autorización programas de ordenador (software) de su titularidad<sup>1</sup>.

2.2. Mediante Resolución 0095-2008/CDA-INDECOPI del 11 de noviembre de 2008, la Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el **Indecopi**) declaró fundada la denuncia interpuesta por Adobe y Microsoft y, en consecuencia, sancionó a la denunciada con una multa equivalente a 26,26 UIT por la infracción cometida. Asimismo, reconoció a las denunciantes la suma de US\$ 5 287.92 por concepto de remuneraciones devengadas, bajo las siguientes consideraciones:

- a) Si bien, conforme a la información brindada por la denunciante, el monto por remuneraciones devengadas ascendería a US\$ 14 891.69, debe tomarse en cuenta que la denunciada acreditó haber adquirido las versiones actualizadas de la mayoría de los programas encontrados en la diligencia de inspección. Por tal motivo, corresponde tomar en cuenta ello a efectos de determinar el monto que corresponda.
- b) En aplicación del criterio de licenciamiento utilizado por la industria del *software* (la licencia de una versión actualizada cubre la versión anterior sin que ello implique que el usuario tiene derecho a utilizar dos *software* distintos), se considera que al haber realizado el pago de las licencias de los programas actualizados corresponde descontar al monto de cálculo de remuneraciones devengadas aquellos programas que han sido adquiridos legalmente con posterioridad a la realización de la inspección. En consecuencia, la remuneración devengada a favor de los titulares afectados ascendería a US\$ 5 287.92.

2.3. El 26 y 27 de noviembre de 2008, Microsoft y Adobe respectivamente interpusieron recurso de apelación contra la Resolución 0095-2008/CDA-INDECOPI.

---

<sup>1</sup> Expediente administrativo 787-2008/DDA.

- 2.4. El 27 de noviembre de 2008, Tecnofajas también interpuso recurso de apelación contra la Resolución 0095-2008/CDA-INDECOPI.
- 2.5. Mediante Resolución 2553-2009/TPI-INDECOPI del 2 de octubre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó la Resolución 0095-2008/CDA-INDECOPI en todos sus extremos, modificando únicamente el monto de la multa, rebajándola y fijándola en 12,5 UIT, bajo las siguientes consideraciones:
- a) La Decisión 351 que aprueba el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (en adelante, la **Decisión 351**) dispone que la autoridad nacional competente podrá ordenar, entre otros, el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho.
  - b) En el caso peruano, el Artículo 193 del Decreto Legislativo 822 establece que, de ser el caso, y sin perjuicio de la aplicación de la multa, la autoridad podrá obligar al infractor, el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo derecho o de la sociedad que lo represente.
  - c) Por práctica comercial, cuando aparece la nueva versión de un programa de ordenador, la versión anterior del mismo sale del mercado. No obstante, aquellos que deseen adquirir legalmente la versión anterior del programa deben pagar el costo de la versión actual, aun cuando pretendan utilizar la versión anterior. Dicha situación se conoce como “*downgrade* automático”; es decir, el caso en que la licencia de versión actual del programa también autoriza el uso de las versiones anteriores del programa.
  - d) No corresponde imponer las remuneraciones devengadas a quien regulariza posteriormente la situación mediante la compra legal de la versión actualizada de *software* ilegal. No obstante, ello no exime al infractor de asumir las sanciones impuestas por la infracción cometida, quedando a criterio de la Autoridad Administrativa la graduación de la sanción, en función de las particularidades del caso y bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
- 2.6. El 12 de enero de 2010, Adobe y Microsoft presentaron demanda contenciosa administrativa contra el Indecopi, solicitando la declaración de la nulidad parcial de la Resolución 2553-2009-TPI-INDECOPI en el extremo en que condonó en parte a Tecnofajas del pago de las remuneraciones devengadas establecidas en los Artículos 139 y 194 de la Ley de Derecho de Autor.
- 2.7. El 16 de abril de 2010, Tecnofajas S.A. contestó la demanda y solicitó que sea desestimada.

- 2.8. El 22 de abril de 2010, el Indecopi contestó la demanda y solicitó que sea declarada infundada en todos sus extremos.
- 2.9. Mediante Sentencia del 30 de noviembre de 2011, el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Adobe y Microsoft; y, en consecuencia, declaró la nulidad parcial de la Resolución 2553-2009/TPI-INDECOPI y de la Resolución 095-2008-CDA-INDECOPI en el extremo referido al pago de las remuneraciones devengadas, excluido por el Indecopi. Asimismo, ordenó al Indecopi que emita una nueva resolución disponiendo el pago de las remuneraciones devengadas por un monto ascendente a USD \$ 9 603.77 a favor de los demandantes.
- 2.10. El 9 de enero de 2012, Tecnifajas interpuso recurso de apelación contra la Sentencia emitida por el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima.
- 2.11. El 11 de enero de 2012, el Indecopi interpuso recurso de apelación contra la Sentencia precitada.
- 2.12. Mediante Sentencia del 26 de junio de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la Sentencia apelada en todos sus extremos.
- 2.13. El 17 de julio de 2014, el Indecopi interpuso recurso de casación contra la Sentencia expedida contra la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
- 2.14. Mediante Auto del 4 de junio de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró procedente el recurso de casación interpuesto por el Indecopi y dispuso remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de solicitar la emisión de la correspondiente Interpretación Prejudicial.

### **3. Argumentos de la demanda de Adobe y Microsoft:**

- 3.1 La interpretación del Indecopi respecto a que la compra del *software* legal compensa lo que en su momento no fue pagado por el infractor, no resulta correcta y contraviene el texto de los Artículos 193 y 194 de la Ley de Derecho de Autor, toda vez que las remuneraciones devengadas constituyen un concepto distinto a la multa.

- 3.2 La disposición legal es clara al señalar que la graduación de la sanción de multa en atención a la regularización de la adquisición del *software* ilegalmente instalado no debe implicar la exoneración del monto de las remuneraciones devengadas.
- 3.3 La compra posterior de los programas de ordenador reproducidos ilegalmente no exime al infractor del pago de las remuneraciones devengadas.

#### **4. Argumentos de la contestación de la demanda de Tecnofajas:**

- 4.1 El “*downgrade* automático” es un concepto aplicable a los programas de ordenador y reconocido en el mercado por fabricantes, proveedores y compradores en general. En aplicación de esta figura, la licencia de la versión actual del programa también autoriza el uso de las versiones anteriores del programa. En otras palabras, si se hace el pago la versión nueva de un programa de ordenador, se adquieren también los derechos sobre las versiones anteriores.
- 4.2 En ese sentido, una persona que regulariza su situación ya está pagando los derechos devengados que no había cancelado. Cuando aporta el dinero para obtener un *software* original nuevo, autoriza a todas las versiones anteriores por el *downgrade* automático.

#### **5. Argumentos de la contestación de la demanda del Indecopi:**

- 5.1 Resultaba razonable considerar que Tecnofajas debía pagar el valor que hubiese pagado por el uso autorizado del *software*, mas no debía pagar las remuneraciones devengadas respecto de aquellos programas de ordenador que compró luego de realizada la inspección. Ello, tomando en cuenta que el pago del *software* original en versión actualizada tiene como efecto remunerar los usos anteriores.
- 5.2 La compra del *software* compensaba lo que en su momento no fue pagado por el infractor. La Sala tomó en cuenta que la compra de un *software* permitía utilizar las versiones más recientes del producto. Es decir, que el pago por la versión actualizada remuneraba todos los usos anteriores, sean legales o no. Ello se conoce como el “efecto *downgrading*”.
- 5.3 La imposición de dichos conceptos a Tecnofajas hubiera constituido una carga exorbitante y al mismo tiempo una medida ineficiente. Exorbitante, porque se le estaría imponiendo un doble pago a una empresa que sí ha comprado dicho *software*; e, ineficiente, porque lejos de incentivar la actitud de formalización, se estaría desincentivando la adquisición de productos originales, lo cual es de particular interés de los demandantes, y de público interés de la colectividad y el Estado.

5.4 Resulta válido colegir que la imposición de remuneraciones devengadas, que comparten la naturaleza de las sanciones, y la graduación de la multa por parte del Tribunal no ha constituido en absoluto una imposición irracional o arbitraria, sino que, por el contrario, ha respetado el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora.

## **6. Fundamentos de la Sentencia de primera instancia:**

6.1 No es posible sostener que la compra del *software* legal compense lo que en su momento no fue pagado por el infractor, pues, conforme a lo establecido en los Artículos 193 y 194 de la Ley sobre Derecho de Autor, el pago de las remuneraciones devengadas (equivalente al valor que habría percibido el titular del derecho en caso hubiera autorizado su explotación) es un concepto totalmente diferente del pago de la licencia de *software* que posteriormente realizó el infractor vía regularización de su situación legal.

6.2 La consideración del Indecopi sobre el “tratamiento distinto entre los infractores que no regularizaron su situación legal y aquellos que demuestran su voluntad de regularizar el software ilegal” resulta válida para graduar la multa, más no para exonerar el pago de las remuneraciones devengadas a favor de los titulares del derecho. Ello tomando en cuenta que las remuneraciones devengadas constituyen una forma de indemnización prevista en los Artículos 193 y 194 de la Ley sobre Derecho de Autor.

## **7. Argumentos de la apelación del Tecnofajas:**

7.1 Resulta extraño que una instancia del Poder Judicial desconozca que el Indecopi no está facultado para otorgar indemnizaciones y, en consecuencia, pretenda equiparar el derecho devengado a la naturaleza de una indemnización. Ello, tomando en cuenta que las propias normas del Indecopi establecen que toda acción indemnizatoria es “judicial” y no puede ser siquiera admitida como petitorio en procedimientos bajo la tutela del Indecopi.

7.2 No existe forma de admitir que el Indecopi pueda brindar indemnizaciones pues ello es de competencia del Poder Judicial. La labor del Indecopi se centra en investigar si efectivamente se transgredió la Ley e imponer la sanción administrativa que corresponda.

7.3 Las remuneraciones devengadas deben ser entendidas conforme a lo señalado en el Artículo 194 del Decreto Legislativo 822; es decir, como el “*valor que hubiera percibido el titular del derecho o sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación*”. Ello significa que si el titular del derecho logra percibir lo que hubiera percibido habiendo autorizado la explotación de la obra, sus derechos devengados habrían

sido cancelados y, por ende, su reclamo por ese concepto habría sido satisfecho.

- 7.4 Es por esa razón que la regularización es admitida por el Indecopi como una compensación al derecho devengado, porque lo que se dejó de pagar ya se habría pagado. Lo contrario implicaría un doble derecho devengado (uno comercial y uno dentro del proceso legal). La naturaleza del derecho devengado es pagar por el uso del derecho de autor y no indemnizar.

## **8. Argumentos de la apelación del Indecopi:**

- 8.1 El juez de primera instancia parte del error de asignarle a las remuneraciones devengadas una calidad indemnizatoria que no poseen. En efecto, las remuneraciones devengadas constituyen una de las tantas medidas de las que puede disponer la autoridad administrativa ante la ocurrencia de una infracción al derecho de autor, más no constituyen una indemnización como erróneamente señala la instancia judicial.
- 8.2 El juzgado se equivoca al señalar que las remuneraciones devengadas constituyen “una forma de indemnización” cuando su carácter es más bien sancionatorio.
- 8.3 El legislador incluyó la frase “de ser el caso” en el Artículo 193 del Decreto Legislativo 822 para dejar a criterio de la autoridad administrativa el decidir en cada supuesto si corresponde o no imponer dicho pago. Ello es congruente con el principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora de la Administración Pública.
- 8.4 Se equivoca el Juzgado al afirmar que en la sentencia recurrida no se puede exonerar el pago de las remuneraciones devengadas y que, por el contrario, estas siempre deben disponerse. Esa conclusión encontraría asidero si estuviéramos ante una indemnización, pero las remuneraciones devengadas no constituyen una “forma de indemnización”.
- 8.5 Las remuneraciones devengadas tienen carácter de medida sancionatoria y su imposición se encuentra sujeta al análisis razonado que debe efectuar la autoridad administrativa. No se trata de una medida que obligatoria y automáticamente deba imponerse ante cualquier infracción al derecho de autor.
- 8.6 En base al principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora de la Administración Pública, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi consideró que el pago de las remuneraciones devengadas otorgadas resulta proporcional a la infracción incurrida y suficiente para disuadir su conducta.

8.7 La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi tuvo en cuenta la práctica comercial del mercado del software en el que la compra de un software permite utilizar las versiones más recientes del producto.

## **9. Fundamentos de la Sentencia de segunda instancia:**

9.1 La norma distingue entre el pago de las licencias y el pago de las remuneraciones devengadas, por lo que no resulta posible sustituir el pago del primero para exonerarse de lo segundo. Las remuneraciones devengadas resultan ser una forma de compensación por los daños sufridos por la violación del derecho de autor.

9.2 El hecho de que Tecnofajas haya comprado las licencias por el uso del software no implica que se le exonere o exima de su obligación de efectuar el pago de las remuneraciones devengadas, pues se trata de conceptos distintos. El pago de las licencias no puede sustituir el pago de las remuneraciones devengadas.

9.3 Cuando el juez de primera instancia señala que las remuneraciones devengadas son una “forma de indemnización” se refiere a una compensación por la violación por los derechos de autor, lo cual no implica que se haya afirmado que la autoridad administrativa tenga la facultad de ordenar indemnizaciones.

9.4 El criterio utilizado por el Indecopi sobre la base del cual debe existir un “tratamiento distinto entre los infractores que no regularizaron su situación legal de aquellos que demuestran su voluntad de regularizar el software ilegal que poseen” debe ser aplicado para graduar la aplicación de la multa, mas no para exonerar el pago de las remuneraciones devengadas a favor de los titulares del derecho de autor.

## **B. NORMA A SER INTERPRETADA**

1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 57 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> **Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, aprobado por Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Publicado el 21 de diciembre de 1993 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.**

*“Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:*

- a) *El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;*
- b) *Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido;*
- c) *El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho;*

2. Tomando en cuenta la materia de la controversia, la presente Interpretación Prejudicial se ceñirá al análisis del Literal a) del citado artículo que versa sobre los mecanismos resarcitorios aplicados en los casos de infracción al derecho de autor.

### C. CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 126 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Numeral 2 de la Nota Informativa sobre el Planeamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales<sup>3</sup> a continuación se explica de manera detallada los hechos ocurridos en el proceso interno:

1. Al momento de interponer la denuncia administrativa, Adobe y Microsoft solicitaron que el Indecopi ordene a Tecnifajas S.A. el pago de las remuneraciones devengadas por el uso no autorizado de programas de ordenador.
2. A fin de demostrar la utilización de programas de ordenador sin autorización, las denunciantes solicitaron la realización de una diligencia de inspección. Dicha diligencia se llevó a cabo el 28 de abril de 2008, constatándose que Tecnifajas utilizaba los siguientes programas de ordenador:

#### CUADRO 1

Programas utilizados sin autorización  
Diligencia de inspección realizada el 28 de abril de 2008<sup>4</sup>

---

d) *Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.*"

<sup>3</sup> **Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.-  
Artículo 126.- Trámite**

*"(...) El Tribunal no interpretará el contenido y alcance del derecho nacional ni calificará los hechos materia del proceso, pero podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada."*

**Nota Informativa sobre el Planeamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales.** Publicada el 03 de Agosto de 2001 (Gaceta Oficial N° 694)

*"(...)*

2. *En efecto, la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance: función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia. No obstante, el Tribunal de Justicia se encuentra facultado para referirse a los hechos, cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada."*

<sup>4</sup> Cabe precisar que la diligencia de inspección se realizó en el Expediente administrativo 199-2008/DDA.

Nombre del programa	Cantidad Instalada
Windows XP Professional	10
Windows 98	14
Windows 2000 Server	2
SQL Server 2000	1
Office 2000 Premium	5
Office 2003 Prof	2
Office XP Professional	13
Office XP Professional con Front Page	3
Adobe Photoshop CS	1

3. De otro lado, la denunciada acreditó ante el Indecopi la compra de versiones actualizadas de algunos de los programas previamente mencionados. Ello se puede apreciar en el cuadro siguiente:

### CUADRO 2

Programas actualizados adquiridos por la denunciada el 22 y 23 de abril de 2008<sup>5</sup>

Nombre del programa actualizado	Cantidad de licencias	Equivale al programa anterior
Microsoft Office Professional 2007	27	Office 2003 Prof y Office XP Professional
Windows Server STD 2008	2	Windows 2000 Server
Photoshop CS3	1	Adobe Photoshop CS
Microsoft SQL SVR Estandar EDTN 2008	1	SQL Server 2000

4. En virtud de lo anterior, el Indecopi (tanto la primera como la segunda instancia) consideró que el monto que hubiese correspondido como pago de remuneraciones devengadas era de US\$ 14 891.69.<sup>6</sup>. No obstante, tuvo en cuenta que si bien Tecnofajas no adquirió las mismas versiones encontradas en la diligencia de inspección (Cuadro 1), sí compró las versiones actualizadas de la mayoría de dichos programas (Cuadro 2) a excepción de los que se detallan a continuación:

### CUADRO 3

Programas sobre los que no se acreditó la compra de versiones actualizadas

Nombre del programa	Cantidad Instalada
Windows XP Professional	3
Windows 98	4
Office 2000 Premium	5
Office XP Professional con Front Page	3

<sup>5</sup> Ver página 31 de la Resolución 95-2008/CDA-INDECOPI.

<sup>6</sup> Ver página 30 de la Resolución 95-2008/CDA-INDECOPI.

5. En tal sentido, el Indecopi consideró que, en la medida que Tecnofajas compró las versiones actualizadas de los programas utilizados sin autorización, correspondía descontar el monto de dichos programas (Cuadro 2) del monto de las remuneraciones devengadas a pagar. En tal sentido, determinó el monto de las remuneraciones devengadas sobre la base de los programas de ordenador que no contaban con autorización (Cuadro 3) señalando que este ascendía a US\$ 5 287.92.
6. En el proceso contencioso administrativo, el Poder Judicial (tanto la primera como la segunda instancia) consideró que la compra de licencias de los programas actualizados no puede ser tomada en cuenta para reducir el pago de remuneraciones devengadas sino solo para reducir el monto de la multa. En tal sentido, ordenó al Indecopi que disponga el pago de remuneraciones devengadas por la suma de US\$ 9 603.77.
7. Cabe precisar que el monto anteriormente señalado es la diferencia resultante entre lo que el Indecopi determinó como pago de remuneración devengada en caso de no haber adquirido las licencias de los programas actualizados (US\$ 14 891.69) y lo que finalmente reconoció a Adobe y Microsoft como concepto de dicho pago (US\$ 5 287.92).

#### **D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. El derecho de autor. La protección de los programas de ordenador o *software*.
2. Infracción a las normas de derechos de autor.
3. Indemnización por daños y perjuicios en los casos de programas de ordenador o *software*.
4. La figura del *downgrade* y su aplicación para el cálculo de la reparación o indemnización por daños y perjuicios.

#### **E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN**

1. **El derecho de autor. La protección de los programas de ordenador o *software***
  - 1.1. El Artículo 4 de la Decisión 351 establece que el derecho de autor protege las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Del mismo modo, dicha disposición hace una enumeración ejemplificativa más no taxativa, de las obras protegidas, incluyendo en su Literal I) lo referido a los programas de ordenador.

- 1.2. Al respecto, la doctrina menciona algunas de las características de la “obra” protegida por el régimen de protección del derecho de autor, entre ellas las siguientes:<sup>7</sup>
- “1. *Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o científico.*
  2. *Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino.*
  3. *Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”.*
- 1.3. De acuerdo con lo anterior, la protección de un derecho de autor no depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, lo cual deberá valorarse como una cuestión de hecho en cada caso. Dicho en otros términos, debe haber originalidad, creatividad.
- 1.4. De conformidad con el Artículo 7 de la Decisión 351, lo que se protege no son las ideas sino la forma mediante la cual estas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra. Dicha disposición hace hincapié en el hecho de que no son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.
- 1.5. Teniendo en cuenta cual es el objeto de protección del derecho de autor, corresponde mencionar aquellos derechos con los que cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales.
- 1.6. Los **derechos morales** protegen la correlación autor-obra con base en los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra. El Artículo 11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.
- 1.7. Aunque la norma no lo diga expresamente, los derechos morales en atención a su naturaleza no son limitados en el tiempo y, por lo tanto, a la muerte de su autor no se extinguen, ya que estos continúan en cabeza de sus causahabientes y posteriormente su defensa estará a cargo del Estado y otras instituciones designadas para el efecto en relación con el

---

<sup>7</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela*. Autoralex, Venezuela, 1994, p. 32.

derecho de paternidad e integridad de la obra (párrafo segundo del Artículo 11 de la Decisión 351).

- 1.8. El mismo artículo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo de derechos morales<sup>8</sup>. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y Derecho Conexos”, se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas). Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (Literal a) del Artículo 11 de la Decisión 351). Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (Literales b) y c) del Artículo 11 de la Decisión 351)<sup>9</sup>.
- 1.9. De conformidad con el Artículo 12 de la Decisión 351, los países miembros pueden reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a los enunciados en Artículo 11 de la Decisión 351.
- 1.10. Los **derechos patrimoniales**, por su parte, agrupan todas aquellas facultades que posee el autor de la obra en relación con sus diferentes utilidades económicas. El Artículo 13 de la Decisión 351 enlista en categorías muy generales las posibles acciones a realizar: autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; la importación al territorio de cualquier país miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; y, la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
- 1.11. De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. En relación con la última de las características, el derecho patrimonial no es ilimitado en el tiempo y, en ese sentido, la Decisión 351 en su Artículo 18 establece que tendrán una duración que será por el tiempo de la vida del autor y 50 años más después de su muerte. Si se trata de una persona jurídica, el plazo de protección será de 50 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según sea el caso. Asimismo, el Artículo 20 de dicha Decisión establece que el plazo de protección empezará a contarse desde el primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra según proceda<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Ver a modo referencial, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 177-IP-2013 de fecha 13 de noviembre de 2013, p. 21.

<sup>9</sup> LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Ediciones UNESCO, Buenos Aires, 1993, p. 61.

<sup>10</sup> Ver a modo referencial, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 177-IP-2013 de fecha 13 de noviembre de 2013, p. 22.

1.12. Por último, es importante mencionar que la protección de los derechos de autor se soporta en un sistema declarativo de derechos y, por lo tanto, dichos derechos no nacen con el registro sino con la creación intelectual de la obra, conforme lo estipulado en los Artículos 52 y 53 de la Decisión 351. El registro, por lo tanto, tiene objetivos organizativos e informativos. A lo anterior se deben agregar algunas precisiones realizadas por el Tribunal en relación a las características de la obra como objeto protegible por el derecho de autor: <sup>11</sup>

*“Con el objetivo de precisar aún más el concepto, es conveniente presentar de manera analítica las características de una obra como objeto protegible por el derecho de autor:*

- *Es una creación intelectual. Es producto del actuar del ser humano; representa al espíritu humano actuando en los diferentes campos de expresión: artísticos, científicos, literarios, entre otros. Esto quiere decir que el producto de la actividad de las máquinas, computadoras, animales o la naturaleza, sin que medie el ingenio humano, no puede ser considerado como obra.*
- *Es original. Es decir, que se pueda diferenciar claramente de obras de terceros, lo que lleva implícito que no sea copia o reproducción de otras en cabeza de terceros. Esto es posible, ya que el autor le ha impreso elementos propios de su espíritu. Aunque haya dos obras parecidas, se podrían considerar las originales si: 1) una no es una reproducción de la otra, y 2) tienen elementos que logran diferenciarlas o individualizarlas claramente. También es importante mencionar que los dos requisitos mencionados pueden ser muy difíciles de probar en casos particulares, ya que podrían intervenir muchas figuras y factores. Piénsese en obras como las arquitectónicas, las fotográficas, o en figuras como la obra derivada, que presentan un escenario que implica cierta dificultad para desentrañar el requisito de originalidad. Al evaluar la mencionada originalidad no se tendrá en cuenta el mérito o altura intelectual, artística, técnica, tecnológica o científica. Es decir, se puede escribir algo falso, poco sustentado o falta de investigación profunda, pero si es de creación de un ser humano y se puede diferenciar claramente de los otros escritos existentes, estamos ante una obra original. Lo mismo sucede si se hace un dibujo o pintura con falta de técnica plástica; la originalidad no se otorga por la calidad artística o la utilización adecuada de la técnica, se obtiene por ser un reflejo del espíritu de ese ser humano que plasmó los trazos en el lienzo o el papel.*

---

<sup>11</sup> Sobre estas características se puede consultar: VARGAS MENDOZA, Marcelo. *Las Providencias Judiciales y su Protección en el Régimen Comunitario Andino de Derechos de Autor*. En *Derechos Intelectuales* N° 15. Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 108 y 109.

- *Es de naturaleza artística, científica o literaria. Es decir, que se genere en el marco de los diferentes campos donde se desarrolla el espíritu humano.*<sup>12</sup>

## **2. Infracción a las normas de derechos de autor**

- 2.1. La Decisión 351 establece en el Capítulo XIII “De los Aspectos Procesales” algunos parámetros generales en cuanto a los procesos o procedimientos que deben seguirse ante la autoridad nacional competente en relación con la protección del derecho de autor.
- 2.2. El titular de un derecho de autor está facultado para acudir a la autoridad nacional competente para iniciar acciones administrativas o judiciales cuando estime que existe alguna forma de vulneración a sus derechos. En el caso de que la autoridad compruebe que se ha utilizado un derecho de autor sin autorización, el infractor tendrá que asumir consecuencias civiles, penales y administrativas sin excluir la responsabilidad pecuniaria.
- 2.3. El Artículo 57 de la Decisión 351 enuncia una serie de potestades con las que cuenta la autoridad nacional y específicamente, en el Literal a), de dicho artículo, establece la facultad de disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos.<sup>13</sup>
- 2.4. Se advierte que lo dispuesto a través de la norma comunitaria y, en especial el Artículo 57 de la Decisión 351, al ser tan general en materia de procedimiento, deja abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los países miembros regulen los procedimientos y procesos sobre la base de la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Ver a modo referencial, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 177-IP-2013 del 31 de octubre de 2013.

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 178-IP-2006 de fecha 19 de enero de 2007.

<sup>14</sup> El Tribunal, en relación con el principio de complemento indispensable, ha manifestado lo siguiente: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario?, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo. En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

“Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.” (Interpretación Prejudicial del 13 de febrero de 2007, recaída en proceso 158-IP-2006).

### 3. Indemnización por daños y perjuicios en los casos de programas de ordenador o software

3.1. El Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

*“Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:*

*a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; (...).”*

3.2. En anteriores pronunciamientos, este Tribunal ha dicho que la indemnización por daños y perjuicios debe ser integral y, por tanto, incluir el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.<sup>15</sup>

3.3. La doctrina sostiene que el daño emergente es la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por la víctima. En tal sentido, se habla de daño emergente cuando un bien económico sale efectivamente de la esfera patrimonial de la víctima.

3.4. Por su parte, el daño moral o extrapatrimonial es la afectación a aquellos bienes que son difíciles de valorar en dinero y que están relacionados directamente con la vida personal y afectiva de cada persona, tales bienes pueden ser la libertad, la intimidad, la tranquilidad, entre otros.

3.5. Teniendo en cuenta la materia controvertida del caso, el TJCA considera pertinente hacer una mención aparte de la figura del lucro cesante, la cual ha sido desarrollada por diversos tratadistas, los cuales la han conceptualizado en los siguientes términos:

*“Ganancia dejada de obtener como consecuencia del incumplimiento de una obligación, por la infracción de un deber o por un sacrificio patrimonial legítimo, que normalmente debe ser indemnizada por el causante del daño.”<sup>16</sup>*

*“(...) el lucro cesante se habría obtenido de no haber existido infracción contra los derechos del titular. Pero aquí no se da la alternativa de reclamar el importe del beneficio que la actividad ilícita ha generado al infractor (...) sino la remuneración que el titular del derecho habría obtenido en caso de haber autorizado convenientemente la explotación llevada a cabo.”<sup>17</sup>*

---

<sup>15</sup> Véase las Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 07-IP-2014 y 124-IP-2014.

<sup>16</sup> HERNANDO CUADRADO, Luis Alberto. *El lenguaje jurídico*. Editorial Verдум. Madrid. 2003. p. 51.

<sup>17</sup> YZQUIERDO TOLSADA, Mariano y ARIAS MÁIZ, Vicente. *Daños y Perjuicios en la Propiedad Intelectual por una nueva regulación*. Editorial Trama. Madrid. 2006. p. s/n.

*“Este daño material toma el nombre de (...) lucro cesante cuando se refiere a la ganancia que iba a recibir y que fue eliminada por el hecho ilegítimo y el causante tiene que responder por ellos.”<sup>18</sup>*

- 3.6. De las definiciones antes mencionadas, se puede colegir que el lucro cesante es el conjunto de ganancias que la víctima habría obtenido en caso de no haberse realizado la afectación, lo que equivale a decir que es aquella parte del patrimonio que la víctima dejó de percibir como consecuencia de la afectación.
- 3.7. En el derecho de autor, el lucro cesante se puede entender como aquellas ganancias que el titular de la obra dejó de percibir como consecuencia de la infracción; esto es, el monto equivalente a lo que habría obtenido en caso de haberse pagado por la licencia a usar la obra.
- 3.8. Por lo anterior, se puede concluir que el concepto de reparación o indemnización es mucho más amplio que el simple pago compensatorio de las remuneraciones dejadas de percibir (lucro cesante), pues también incluye la reparación pecuniaria por lo que efectivamente perdió (daño emergente) y la reparación por la afectación de ciertos bienes que pertenecen a esfera personal o subjetiva (daño moral).
- 3.9. Ahora bien, la reparación o indemnización del daño, sea cual fuere el tipo de afectación que se haya realizado (daño emergente, lucro cesante o daño moral) implica el traslado de la afectación a aquella persona que la produjo. En esa línea se ha pronunciado la doctrina al señalar que *“la reparación del daño no es otra cosa que trasladar las consecuencias negativas que sufre el damnificado por las pérdidas sufridas a causa del daño”*.<sup>19</sup>
- 3.10. En el derecho de autor, la reparación del lucro cesante equivaldría al reembolso a favor del titular de aquellas ganancias dejadas de percibir a partir de la infracción.
- 3.11. En tal sentido, el Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351 habilita a las autoridades competentes de los países miembros de la Comunidad Andina a reparar el daño, sea que este sea producto del lucro cesante, daño emergente o daño moral.
- 3.12. Corresponde a los países miembros regular, mediante su legislación interna, las vías (sede administrativa o instancia judicial) a través de las cuales las personas pueden obtener la reparación o indemnización por los

---

<sup>18</sup> MEDINA PABÓN, Juan Enrique. *Derecho Civil. Aproximación al Derecho de Personas*. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá. 2010. p 396.

<sup>19</sup> PERÉZ FUENTES, Gisela María. *El Daño Moral en Iberoamérica*. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México. 2006. p 205.

daños generados por la configuración de infracciones contra sus derechos de autor.

#### 4. La figura del *downgrade* y su aplicación para el cálculo de la reparación o indemnización por daños y perjuicios

- 4.1. En los procedimientos de infracción al derecho de autor, específicamente aquellos referidos al uso no autorizado de *software*, la compra de programas de ordenador actualizados que implique la posibilidad de usar sus versiones anteriores se denomina *downgrade* o *downgrade* automático.
- 4.2. En pronunciamientos anteriores, el TJCA ha sido de la opinión que la figura del *downgrade* no constituía un elemento a tomar en cuenta para reducir el monto de aquello que correspondía pagar por concepto de reparación o indemnización en los términos que establece el Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351.

En efecto, el TJCA, en pronunciamientos anteriores, se pronunció en los siguientes términos:<sup>20</sup>

*“La figura del downgrade no es aplicable como parámetro resarcitorio o indemnizatorio en el marco de la normativa comunitaria. Regularizar el software ilegal de ninguna manera repara los daños causados con la infracción, lo que debe incluir las remuneraciones traídas a valor presente y dejadas de percibir con la acción infractora, así como el lucro cesante y el daño extrapatrimonial que pudiera presentarse.  
(...)”*

- 4.3. El actual colegiado coincide con el texto citado en el extremo que señala que la reparación de los daños causado incluye las remuneraciones traídas a valor presente. Atendiendo la correcta naturaleza del lucro cesante, las remuneraciones traídas a valor presente no son otra cosa que el monto de las licencias que el infractor no pagó, traídas a valor presente. En efecto, como se ha mencionado anteriormente, en el campo del derecho de autor, la reparación del lucro cesante implicar el pago de aquellas ganancias dejadas de percibir en su momento por el titular de la obra (la cual puede ser un *software*) a partir de la infracción, traídas a valor presente.
- 4.4. Para calcular las remuneraciones traídas a valor presente, la autoridad competente puede establecer diversas metodologías. Por ejemplo, calcular el monto de las licencias no pagadas más los intereses correspondientes, actualizar el monto de las licencias no pagadas a un parámetro inflacionario (v.g. el índice de precios al consumidor), entre otros. Corresponde a la autoridad nacional competente establecer la metodología para calcular las remuneraciones traídas a valor presente.

<sup>20</sup> Véase las Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 07-IP-2014, 124-IP-2014 y 180-IP-2014.

- 4.5. Teniendo en cuenta que el *downgrade* implica un pago que permite usar tanto la versión anterior como la versión actualizada de un determinado *software*, es posible inferir razonablemente que (aunque no corresponda a la licencia del *software* anterior) dicho pago es un monto de dinero que sale del patrimonio del infractor e ingresa al patrimonio del titular del software y, en tal sentido, compensa de algún modo el lucro cesante dejado de percibir inicialmente.
- 4.6. Así, por ejemplo, si la autoridad competente calculara las remuneraciones no pagadas traídas a valor presente en 10000 unidades, y el pago de la licencia del software actualizado equivale a 1000 unidades, el infractor solo debería, por concepto de remuneraciones devengadas, la suma de 9000 unidades.

Como puede advertirse, la figura del *downgrade* ayuda a paliar (disminuir, atenuar) lo que el titular del software dejó de percibir como consecuencia de la infracción.

- 4.7. Es importante precisar que la figura del *downgrade* no elimina la responsabilidad del infractor, ni lo exime de asumir la sanción correspondiente. Tampoco dicha figura significa que el infractor ya no debe remuneración alguna. La figura del *downgrade*, tal como ha sido explicado en la presente interpretación prejudicial, sirve únicamente para paliar (disminuir, atenuar), según el cálculo correspondiente, las remuneraciones no pagadas traídas a valor presente. En efecto, es evidente que el infractor tiene que pagar por el uso del software por el tiempo anterior a la adquisición de la licencia actualizada.
- 4.8. Esta interpretación de los alcances del *downgrade* en lo que atañe a las remuneraciones no pagadas incentiva la formalización, en el sentido de que incentiva a los agentes económicos a dejar la situación de ilegalidad en la que están y adquirir las licencias correspondientes, cumpliendo de esta manera con la legislación que protege el derecho de autor.
- 4.9. Sobre la base de lo expuesto, se deberá tomar en cuenta que la figura del *downgrade* sí es un parámetro a tomar en cuenta para el cálculo del monto que se debe pagar al titular del derecho por reparación de lucro cesante en los términos de lo señalado en el Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351. Cada país miembro, en atención a su legislación interna, determinará la forma en que se realizará dicho cálculo, ya sea como indemnización en la vía judicial o a través de figuras similares como podría ser el pago de remuneraciones no pagadas en sede administrativa.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 9576-2014, la que deberá adoptarla

al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

Hernán Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**PRESIDENTA**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.