



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 09 de marzo de 2017

Proceso : 125-IP-2016

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante : 11001 31 03 007 2008 00601 02

Referencia : Infracción de derechos de autor

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio C-0324 del 16 de febrero de 2016, recibido vía courier el 11 de marzo de 2016, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 1 y 3, del Literal i) del Artículo 4 y de los Artículos 7, 9, 11, 13, 23, 30, 31, 54 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 11001 31 03 007 2008 00601 02; y,

El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno

Demandante : Carlos Enrique Estupiñán Monje

Demandados : Germán Alberto Restrepo Fernández
Pablo Enrique Otoya Domínguez
Fernando Otoya Domínguez
Sistemas de Información Empresarial S.A.
Unopymes Ltda.

2. Hechos relevantes

- 2.1. Carlos Enrique Estupiñán Monje (en adelante, el **señor Estupiñán**) formuló demanda civil contra Germán Alberto Restrepo Fernández, Pablo Enrique Otoya Domínguez, Fernando Otoya Domínguez, Sistemas de Información Empresarial S.A. (en adelante, **SIESA S.A.**) y Unopymes Ltda., a fin de que se declare que los demandados infringieron los derechos patrimoniales y morales de autor del demandante (Expediente 2008 00601), por el uso no autorizado del programa de contabilidad Sistema “CONTABILIDAD PARA TODOS” (C.A.T.)¹.
- 2.2. El 26 de noviembre de 2014, la Primera Instancia declaró infundada la demanda, al considerar que el señor Estupiñán no probó los fundamentos que dan soporte a sus pretensiones, pues más allá de las semejanzas en los programas de contabilidad (software) confrontados, no logró acreditar con suficiencia que el programa del demandado se trate de una copia del programa del accionante.
- 2.3. El señor Estupiñán interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia².
- 2.4. El 15 de febrero de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia resolvió suspender el proceso interno a efectos de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- 2.5. Adicionalmente, el 15 de febrero de 2016, sin perjuicio del decreto de suspensión procesal efectuado y en desarrollo del principio de celeridad y economía procesal necesarios para atender la resolución de la causa, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia ordenó el recaudo del informe o certificación sobre el estado y/o resultados del trámite del recurso extraordinario de casación promovido ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a nombre de Germán Alberto Restrepo Fernández (con número interno 45653), dentro del proceso adelantado por los delitos de violación a los derechos morales y patrimoniales de autor.

¹ Inicialmente denominado “CONTABILIDAD PARA TODOS (C.A.T.)”, también conocido como “ACCOUNTING STRIKINGLY SIMPLE (A.S.S.)” o UNOLIGHT.

² No obra en el expediente la sentencia de primera instancia. Tampoco obra en el expediente el recurso de apelación interpuesto por el señor Estupiñán.

3. Argumentos de la demanda del señor Estupiñán

- 3.1. El demandante señala que es el creador intelectual del programa de contabilidad inicialmente denominado "CONTABILIDAD PARA TODOS (C.A.T.)", también denominado "ACCOUNTING STRIKINGLY SIMPLE (A.S.S.) o UNOLIGHT; y, actualmente, es conocido como Sistema de Información Gerencial (S.I.G), el cual fue registrado desde 1993, en sus diferentes versiones en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América.
- 3.2. Los demandados infringieron los derechos patrimoniales y morales de autor del demandante al haber copiado, transformado, usado y explotado comercialmente el programa de contabilidad de su propiedad denominado "C.A.T.", "UNOLIGHT" o "S.I.G", bajo el nombre de "UNOPYMES". En consecuencia, reclama el pago de 500 millones de pesos colombianos por concepto de indemnización de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y una suma igual por concepto de indemnización de los daños morales.
- 3.3. Adicionalmente, solicitó que se ordene a los demandados a declarar en los empaques, rótulos, literatura de soporte y publicidad en general, que el demandante es el creador original del software en cuestión.
- 3.4. El 1 de marzo de 2001, el señor Estupiñán contrató los servicios profesionales del ingeniero de sistemas Germán Alberto Restrepo Fernández, suscribiendo con este un contrato de confidencialidad, quien contraviniendo lo pactado y actuando de mala fe, habría desarrollado a partir de su obra, la programación de un soporte lógico contable que denominó "GERESIS", que es vendido con el nombre de "UNOPYMES". En ese sentido, solicitó que se ordene a la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (en adelante, la **SIC**), la exclusión o cancelación del depósito o inscripción que realizó Germán Alberto Restrepo Fernández en el año 2003 como autor del software "GERESIS", debido a que dicho software constituiría una obra derivada del programa de titularidad del señor Estupiñán.
- 3.5. En el año 2003, Germán Alberto Restrepo Fernández registró el programa "GERESIS" ante la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la SIC, cuando aún se hallaba impedido por las cláusulas de confidencialidad. Ello demuestra su mala fe, ya que dicho registro se llevó a cabo cuando aún se hallaba impedido por las cláusulas de confidencialidad, restricción y reserva derivadas del contrato de servicios suscrito, el cual en dicha fecha se encontraba aún vigente.
- 3.6. El 14 de septiembre del 2005, se dio por terminado el contrato de servicios, fecha en la cual por medio de un acuerdo suscrito entre el señor Estupiñán y Germán Alberto Restrepo Fernández se levantó el

compromiso de confidencialidad. Dicho acuerdo no fue solemnizado por escritura pública y las partes intervinientes no buscaron la transferencia o cesión de derechos patrimoniales ni de los derechos morales derivados del derecho de autor sobre el software contable.

- 3.7. Unopymes Ltda., de la cual es socio Germán Alberto Restrepo Fernández, está comercializando el programa “UNOPYMES”, el cual no difiere del programa creado por el señor Estupiñán. Posteriormente, Germán Alberto Restrepo Fernández asociado con Pablo Enrique Otoya Domínguez y con la compañía Sistemas de Información Empresarial S.A., bajo la gerencia de Fernando Otoya Domínguez, iniciaron la comercialización del programa “UNOPYMES” en abril de 2006.
- 3.8. El programa de contabilidad de Germán Alberto Restrepo Fernández y que se registró con el nombre de “GERESIS” en el 2013, es una copia modificada de su software protegido bajo el Derecho de Autor, presentando únicamente diferencias o alteraciones superfluas e irrelevantes.
- 3.9. El desarrollo de un programa de contabilidad, soporte lógico o software como el creado por el señor Estupiñán es una labor ardua que toma años y profundos conocimientos y experiencia en contabilidad y programación de computadores, conocimientos y experiencia que Germán Alberto Restrepo Fernández no poseía con anterioridad a la fecha de iniciación de sus servicios prestados al señor Estupiñán en el año 2001.

4. Argumentos de las contestaciones de los demandados

4.1. **Germán Alberto Restrepo Fernández** contestó la demanda señalando lo siguiente:

- Es el autor intelectual del software denominado “GERESIS”, actualmente denominado “UNOPYMES”; y, por lo tanto, es el titular de los derechos morales y patrimoniales derivados de dicha creación.
- “UNOPYMES” no es una obra derivada de C.A.T. o A.S.S., UNOLIGHT o SIG, ya que son obras totalmente diferentes.
- No está obligado legal ni contractualmente a pagar pena pecuniaria alguna.
- Inexistencia de perjuicios patrimoniales y morales a la parte demandante.
- El demandante ha actuado mediando mala fe.

4.2. **Fernando Otoya Domínguez** contestó la demanda señalando lo siguiente:

- Germán Alberto Restrepo Fernández le propuso que se asociaran con la finalidad de comercializar el *software* UNOLIGHT. A raíz de

- ello, a fin de elaborar el programa en mención, el demandante contrató los servicios de Germán Alberto Restrepo Fernández.
- En base a ello, tanto él, el señor Pablo Enrique Otoya Domínguez y el demandante, constituyeron la sociedad UNOLIGHT Ltda., sin embargo, debido a que el *software* UNOLIGHT presentaba fallas, se decidió separar al demandante de dicha sociedad.
 - Dado que el programa GERESIS o UNOPYMES sí reunía las características propias que el mercado demandaba, él y Pablo Enrique Otoya Domínguez decidieron incorporar a Germán Alberto Restrepo Fernández a la sociedad UNOPYMES Ltda. (antes UNOLIGHT Ltda.).
 - La sociedad Sistemas de Información Empresarial S.A. (SIESA) no tiene vínculos comerciales con la sociedad UNOPYMES Ltda. ni tampoco ha comercializado el programa UNOPYMES.
 - Es totalmente válido que existan dos programas de computador aparentemente similares o que presenten resultados idénticos sin que ello implique vulneración a los derechos de autor de la obra sobre la cual se tomó la idea.
 - Lo importante es que la creación del programa haya sido totalmente independiente de la obra de la cual se ha tomado la idea y que haya sido producida por el conocimiento y esfuerzo personal del autor de la misma.
- 4.3. Pablo Enrique Otoya Domínguez contestó la demanda señalando adicionalmente que el señor Estupiñán levantó la confidencialidad mediante documento de fecha 14 de septiembre del 2005.
- 4.4. SIESA S.A. y UNOPYMES Ltda. contestaron la demanda sobre la base de los mismos argumentos señalados en los puntos anteriores.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 1 y 3, del Literal i) del Artículo 4 y de los Artículos 7, 9, 11, 13, 23, 30, 31, 54 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena³.

³ **Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

“Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino.

Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión”.

“Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por:

- **Autor:** Persona física que realiza la creación intelectual.
- **Artista intérprete o ejecutante:** Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra.

-
- **Autoridad Nacional Competente:** Órgano designado al efecto, por la legislación nacional sobre la materia.
 - **Copia o ejemplar:** Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de reproducción.
 - **Derechohabiente:** Persona natural o jurídica a quien por cualquier título se transmiten derechos reconocidos en la presente Decisión.
 - **Distribución al público:** Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.
 - **Divulgación:** Hacer accesible la obra al público por cualquier medio o procedimiento.
 - **Emisión:** Difusión a distancia de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público.
 - **Fijación:** Incorporación de signos, sonidos o imágenes sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación.
 - **Fonograma:** Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución o de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas.
 - **Grabación Efímera:** Fijación sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un período transitorio por un organismo de radiodifusión, utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.
 - **Obra:** Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.
 - **Obra audiovisual:** Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene.
 - **Obra de arte aplicado:** Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un Artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.
 - **Obra Plástica o de bellas artes:** Creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y litografías. No quedan comprendidas en la definición, a los efectos de la presente Decisión, las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales.
 - **Oficina Nacional Competente:** Órgano administrativo encargado de la protección y aplicación del Derecho de Autor y Derechos Conexos.
 - **Organismo de radiodifusión:** Empresa de radio o televisión que transmite programas al público.
 - **Productor:** Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador.
 - **Productor de fonogramas:** Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos.
 - **Programa de ordenador (Software):** Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.
 - **Publicación:** Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.
 - **Retransmisión:** Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.
 - **Titularidad:** Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisión.
 - **Usos honrados:** Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor.
 - **Uso personal:** Reproducción u otra forma de utilización, de la obra de otra persona, en un solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo, en casos tales como la investigación y el esparcimiento personal.”

“Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

(...)

i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;

(...)”

“Artículo 7.- Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.

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.”

“Artículo 9.- Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros”.

“Artículo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:

- a) Conservar la obra inédita o divulgarla;
- b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,
- c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.”

“Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
- c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
- d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;
- e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.”

“Artículo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales.

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas.”

“Artículo 30.- Las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se regirán por lo previsto en las legislaciones internas de los Países Miembros.”

“Artículo 31.- Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo.”

“Artículo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su

2. Sólo procede la interpretación de los Artículos 7, 11, 13, 23 y 57 de la Decisión 351, por ser los pertinentes para la resolución del presente caso que versa sobre la infracción de derechos de autor (software).
3. No procede la interpretación de los Artículos 1 y 3, ni del Literal i) del Artículo 4 ni de los Artículos 9, 30, 31 y 54 de la Decisión 351, toda vez que no resultan pertinentes a efectos de analizar la cuestión controvertida en el presente proceso.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El derecho de autor. La protección de los programas de ordenador o *software*.
2. La obra derivada.
3. La obra creada por encargo o bajo relación laboral.
4. Infracción a los derechos de autor.
5. Indemnización por daños y perjuicios en los casos de programas de ordenador o *software*.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Infracción a los derechos de autor

- 1.1. En su escrito de demanda el señor Estupiñán señaló que los demandados Germán Alberto Restrepo Fernández, Pablo Enrique Otoya Domínguez, Fernando Otoya Domínguez, Sistemas de Información Empresarial S.A. infringieron sus derechos patrimoniales y morales de autor al haber copiado, transformado, usado y explotado comercialmente su programa de contabilidad denominado “C.A.T.”, “UNOLIGHT” o “S.I.G”, bajo el nombre de “UNOPYMES”.
- 1.2. 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.

utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.”

“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;*
- d) *Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.”*

- 1.3. 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 de 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.
- 1.4. 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.⁴
- 1.5. 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 los ordenamientos internos de los países miembros regulen los procedimientos y procesos sobre la base de la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable⁵.

2. La obra derivada

- 2.1. Teniendo en cuenta que uno de los argumentos de la demanda del señor Estupiñán fue que el software GERESIS constituiría una obra derivada del programa de su titularidad, y que el señor Restrepo en la contestación de la demanda señaló que UNOPYMES no sería una obra derivada de C.A.T o A.S.S., UNOLIGHT o SIG, toda vez que se trataría de obras totalmente diferentes, corresponde desarrollar el presente tema.
- 2.2. La obra derivada se encuentra prevista en el Artículo 5 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena⁶. Si bien habla de “traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras”, lo cierto es que dentro del verbo transformar se incluyen todas las demás acciones. Para esto se debe entender dicho término en su sentido amplio;

⁴ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 178-IP-2006 de fecha 19 de enero de 2007.

⁵ 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).

⁶ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2013 del 31 de octubre de 2013, p.28.

es decir, como el cambio de forma sin afectar la esencia. En consecuencia, una transformación en dicha vía incluye las traducciones, adaptaciones o arreglos, así como otras figuras como las actualizaciones, los resúmenes, etc.

2.3. En efecto, una obra derivada es una obra que se basa en una obra preexistente. Implica una transformación de ésta y, por lo tanto, un cambio sin alterar sus elementos esenciales. Los elementos de una obra derivada son los siguientes:

- a) La existencia de una obra preexistente. Puede ser la obra original u otra obra derivada.
- b) Una transformación de la obra originaria en el sentido antes visto.
- c) Que sea original, de conformidad con el concepto delimitado líneas arriba. Se deben cumplir todos los requisitos para la protección por los derechos de autor; por lo tanto, si no se da la originalidad no es susceptible de protección. Para determinar la originalidad en estos casos se debe hacer un análisis muy detallado; si los cambios no son lo suficientemente relevantes para diferenciar en su forma la obra supuestamente derivada de la preexistente, estaríamos frente a un caso de reproducción y no de una obra diferente.
- d) Que la obra derivada sea autorizada por el autor de la obra preexistente, salvo que se encuentre en el dominio público.

2.4. Así, la obra derivada es aquella que parte de una obra preexistente que goza de protección de derechos de autor. Son obras derivadas, por ejemplo, la traducción de un libro del español al francés, la adaptación de una obra del teatro al cine, un libro que se lo hace película, la actualización de un programa de ordenador, entre muchos otros casos.

3. La obra creada por encargo o bajo relación laboral

3.1. Teniendo en cuenta los argumentos vertidos en la demanda por el señor Estupiñán y en la contestación de la misma por parte del señor Restrepo, y habiendo desarrollado el tema precedente sobre obra derivada; con la finalidad de dar mayor alcance a la Corte consultante resulta pertinente que se desarrolle el presente tema.

3.2. El Artículo 11 de la Decisión 351 se refiere al derecho moral que tiene un autor sobre su obra, cuyas características son su imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad. El goce de este derecho faculta al autor, entre otras cosas, para reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; al respecto, este Tribunal ha sostenido que el autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al público, a través de

cualquier medio, esta contenga su nombre, derecho que se conoce como de paternidad de la obra.⁷

3.3. El artículo antes referido consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo derechos morales. 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).⁸

3.4. Con base en un análisis doctrinal se tiene en cuenta lo siguiente:

“La paternidad es una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya (...).”⁹

“La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio.”¹⁰

3.5. Es importante advertir que el autor; es decir, la persona física que realiza la creación intelectual (Artículo 3 de la Decisión 351), es el titular originario del derecho de propiedad sobre la obra, y se presume que el autor, salvo prueba en contrario, es la persona cuyo nombre, seudónimo o signo de identificación aparezca en la obra correspondiente (Artículo 8 de la Decisión 351). Ello no obsta para que una persona natural o jurídica distinta del autor pueda poseer la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con el régimen que contemplen las legislaciones internas de los países miembros (Artículo 9 de la Decisión 351), y que la propiedad de la obra se ejerce a través de un haz de derechos morales y patrimoniales de carácter exclusivo. Tales derechos, reconocidos por la Decisión 351, son independientes de la propiedad del

⁷ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 139-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1057 del 21 de abril de 2004.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 110-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1588 del 20 de febrero de 2008.

⁹ LEDESMA, Guillermo. *Derecho Penal Intelectual*. Editorial Universidad, Primera Edición, 1992, Argentina, p. 113.

¹⁰ PACHÓN MUÑOZ, Manuel. *Manual de Derechos de Autor*. Editorial Temis, Colombia, 1998, p. 54.

objeto material en que se encuentre incorporada la obra (Artículo 6 de la Decisión 351).¹¹

- 3.6. El Tribunal ha sostenido que, a propósito de los derechos patrimoniales de las obras creadas por encargo o bajo relación laboral, el Artículo 10 de la Decisión 351 distingue entre la titularidad originaria y la derivada, y atribuye el ejercicio de tales derechos a las personas naturales o jurídicas, de conformidad con la legislación nacional correspondiente, salvo prueba en contrario. Enseña la doctrina que el titular originario es quella persona en cabeza de quien nace el derecho de autor. El autor de una *obra derivada* (adaptación, traducción u otra transformación) es el *titular originario* de los derechos sobre la misma, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra de la cual deriva esta. En ese sentido, como la obra original está contenida en la obra derivada, toda utilización de esta obra importa, a la vez, la utilización de aquélla; así, el uso de la obra derivada se encuentra sujeto a una doble autorización, por un lado a la autorización del titular de esta y por otro lado a la autorización del titular de la obra originaria¹². Tratándose de obras creadas por encargo o bajo relación laboral, la norma comunitaria remite pues el tratamiento de la titularidad y del ejercicio de los correspondientes derechos patrimoniales, por parte de las personas naturales o jurídicas, a la legislación nacional correspondiente.¹³
- 3.7. Ahora bien, el Artículo 10 de la Decisión 351 expresa que las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario. En tal sentido, es necesario advertir lo siguiente:
- a) La titularidad de los derechos patrimoniales y el ejercicio de los mismos, en relación a una obra realizada por encargo; es decir, sin que exista una relación laboral entre el autor de la obra y quien va a ser el titular de los derechos patrimoniales de la misma, se regirá por la legislación nacional. Asimismo, *“En estos casos habrá de acudir también (...) a la finalidad del contrato y a las reglas generales sobre la transmisión de los derechos de autor”*¹⁴.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1195, del 11 de mayo de 2005.

¹² LIPSZYC, Delia. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Ediciones Unesco, Buenos Aires, 1993, p. 126.

¹³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1195, del 11 de mayo de 2005.

¹⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo. *Manual de Propiedad Intelectual*. Tirant lo Blanch, Tercera Edición, Valencia-España, 2006, pp. 68-69.

- b) En cuanto a las obras creadas bajo una relación laboral, es indispensable que exista una relación laboral entre el autor de la obra y quien va a ser el titular de los derechos patrimoniales de la misma. Es decir, debe justificarse la relación laboral o de dependencia entre estas dos partes, en tanto que: *“la relación laboral existe desde que una persona, el trabajador, presta voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleador o empresario, a cambio de una remuneración”*¹⁵.

Las obras creadas bajo una relación laboral plantean varias inquietudes, en ese sentido es importante destacar, como lo indica la doctrina, que *“resulta que la creación es un acto personal y si bien el autor empleado debe cumplir con sus obligaciones de carácter laboral e incluso recibir instrucciones respecto al género de la obra o a las características generales de la misma, la forma de expresión le es propia y por tanto nadie puede despojarlo de su condición de creador”*¹⁶.

Sobre este punto, en una relación laboral, deviene necesario determinar el grado de subordinación y de instrucción a efectos de la realización de la obra, desde que una cosa es una obra creada por el trabajador sin las órdenes o directrices del empleador en cuanto a los aspectos fundamentales de ella y, otra, una obra creada bajo dichos parámetros. Los efectos jurídicos en uno y otro caso son diferentes, desde que si el trabajador simplemente ejerce una actividad accesorio en la realización de la obra no tendría derechos morales. Dentro de este tema es importante advertir qué es una obra en colaboración y qué es una obra colectiva, en tanto que ambas forman parte de las llamadas obras complejas.

La obra en colaboración, resulta ser la creada por dos o más personas que trabajan de manera conjunta bajo una misma inspiración. No serían obras en colaboración aquellas que resultan como consecuencia de una yuxtaposición de trabajos individuales sin relación alguna entre ellos, toda vez que no se generaría una única obra en común que represente a todos los autores en su conjunto.¹⁷

La regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que los coautores son de manera conjunta los titulares originarios de los derechos morales y patrimoniales sobre la misma, los que serán ejercidos de común acuerdo, salvo cuando los aportes sean divisibles, en los cuales,

¹⁵ Ibídem, pp. 180-181.

¹⁶ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines*. Editorial Reus, S.A., Madrid, 2007, p. 40.

¹⁷ Ibídem, p. 37.

salvo pacto en contrario, puede ser su contribución explotada de manera separada “siempre que no perjudique con ello la explotación de la obra común”.

La obra colectiva, conforme lo señala la doctrina “*está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores, cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada*”.¹⁸

La regulación generalizada para estos casos consiste en disponer que, salvo pacto en contrario, “los derechos de una obra colectiva corresponden a la persona que la edita y divulga bajo su nombre (...)” o “por la que los autores ceden en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que publica o divulga la obra, lo que instituye a dicha persona en un titular derivado de los derechos de explotación (y un legitimado para la defensa de los derechos morales), salvo pacto en contrario”.¹⁹

- 3.8. Finalmente, en las obras creadas en virtud de una relación laboral, la Decisión 351 determina que la titularidad de los derechos patrimoniales y su ejercicio se regirán por la legislación nacional. De manera general, algunas legislaciones han determinado que estos se regirán por lo pactado en el contrato, si este se lo hizo por escrito; y a falta de contrato escrito, se adhieren a presumir que los derechos patrimoniales han sido cedidos en forma no exclusiva al empleador, en lo necesario para su actividad habitual y que este cuenta con autorización para divulgarla. Sea cual fuere la modalidad adoptada, en ningún caso la cesión de derechos puede alcanzar los de orden moral, que, como se expuso, gozan de las características de imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad.

4. El derecho de autor. La protección de los programas de ordenador o software

- 4.1. En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación, el señor Estupiñán refirió que SIESA S.A., sin contar con su autorización, reprodujo el programa de ordenador denominado “Contabilidad para todos”, del cual es titular. En ese sentido, corresponde hacer referencia a los derechos de autor sobre los programas de ordenador.
- 4.2. 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

¹⁸ Ibídem.

¹⁹ Ibídem, p.39.

mismo modo, dicha disposición hace una enumeración ejemplificativa más no taxativa, de las obras protegidas, incluyendo en su Literal l) lo referido a los programas de ordenador.

4.3. 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:²⁰

- “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”.*

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. Los **derechos morales** protegen la correlación autor-obra sobre la base de 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.

4.8. 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

²⁰ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela*. Autoralex, Venezuela, 1994, p. 32.

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

- 4.9. El mismo artículo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo de derechos morales²¹. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y Derechos 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 las facultades 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)²².
- 4.10. 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 el Artículo 11 de la Decisión 351.
- 4.11. 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.
- 4.12. 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

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

²² LIPSZYC, Delia. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Op. Cit., p. 61.

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 proceda²³.

4.13. 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.

4.14. A lo anterior se deben agregar algunas precisiones realizadas por el Tribunal en relación con las características de la obra como objeto protegible por el derecho de autor. Así, 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:²⁴

- 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 falto 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

²³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 177-IP-2013 de fecha 13 de noviembre de 2013, p. 22.

²⁴ 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.

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.

- 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.²⁵

5. Indemnización por daños y perjuicios en los casos de programas de ordenador o *software*

5.1. El señor Estupiñán solicitó en su demanda el pago de una indemnización de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y una similar suma por concepto de indemnización de los daños morales, por lo que corresponde analizar dicho tema.

5.2. 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;*
(...)”

5.3. 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.²⁶

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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.

²⁵ Ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 177-IP-2013 del 13 de noviembre de 2013.

²⁶ Véase las Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 07-IP-2014 y 124-IP-2014.

- 5.7. 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 la esfera personal o subjetiva (daño moral).
- 5.8. 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”*.²⁷
- 5.9. 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 daños generados por la configuración de infracciones contra sus derechos de autor.

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 11001 31 03 007 2008 00601 02, 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

²⁷ PERÉZ FUENTES, Gisela María. *El Daño Moral en Iberoamérica*. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México. 2006. p 205.

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.