

La Protección Jurídica de las Medidas Tecnológicas: *-o de Autotutela-* en las Legislaciones de los Países Latinoamericanos y de los Estados Unidos de América¹

*Delia Lipszyc*²
(Argentina)

SUMARIO: I. Introducción; II. Las legislaciones nacionales de los países latinoamericanos: a) *La tutela contra la acción de eludir medidas tecnológicas*; b) *La tutela de la información electrónica sobre la gestión de derechos*; c) *La naturaleza y graduación de las penas*; d) *Resarcimiento de daños, derecho al cese de la actividad ilícita y medidas cautelares, sanciones accesorias civiles*; III. La legislación estadounidense: a) *Prohibiciones*; b) *Excepciones*; c) *Protección específica de la información para la gestión del copyright*; d) *Resarcimiento de daños, medidas cautelares y sanciones penales*.

¹ El presente trabajo reproduce –en forma actualizada– la ponencia sobre “La prohibición de eludir. La protección jurídica. Las legislaciones nacionales: países latinoamericanos y Estados Unidos de América” publicada en el *Libro Memoria del Congreso Internacional “El derecho de autor ante los desafíos de un mundo cambiante” “homenaje a la profesora Delia Lipszyc”*, Lima, APDAYC - Palestra, 2006, pp. 745-772.

² Delia LIPSZYC: Profesora consulta, titular de la Cátedra UNESCO de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesora visitante en las Especializaciones en Propiedad Intelectual de las universidades Externado de Colombia, Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador) y de la Universidad Carlos III de Madrid (España) y honoraria de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE) de Lima (Perú). Presidenta del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA) y de la ALAI-Argentina (grupo nacional de la ALAI).

I. INTRODUCCIÓN

1. Tanto los artículos 11 y 12 del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI (TODA/WCT) como los artículos 18 y 19 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF/WPPT) son *normas programáticas* ya que establecen obligaciones de las partes contratantes que requieren del ulterior dictado de disposiciones nacionales respecto de las siguientes conductas:

- la elusión de las medidas tecnológicas efectivas utilizadas por los autores respecto de sus obras y por los artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas en relación con sus interpretaciones o ejecuciones y fonogramas;

- contra cualquier persona que, sabiendo o teniendo motivos razonables para saber, induce, permite, facilita u oculta una infracción relacionada con la supresión o alteración no autorizadas de cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos, o bien, sin autorización distribuye, importa para su distribución, emite o comunica al público o pone a disposición del público ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

Las Partes Contratantes pueden elegir los recursos adecuados de acuerdo con su propio sistema jurídico, pero éstos deben cumplir con *el requisito de la eficacia*, lo cual conduce necesariamente a pensar en sanciones penales, las que deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias³ y deberán llevar aparejadas la posibilidad de solicitar el resarcimiento de daños, el cese de la actividad ilícita, medidas cautelares y sanciones accesorias civiles.

2. En las legislaciones nacionales a que se refiere este trabajo, las normas sobre protección jurídica de las medidas tecnológicas –o de *autotutela*, como las denomina la ley peruana en el art. 38– contra la acción de eludir las y de protección de la información sobre la gestión electrónica de derechos, se encuentran formuladas de diferentes formas y en cuerpos normativos diversos: en la legislación sobre derecho de autor y conexos y en el Código

³ Como se destaca en el considerando 58 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (D.O. de 22.6.2001).

penal (Brasil, Perú); **sólo** en la legislación sobre derecho de autor y conexos (Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Paraguay, República Dominicana, Uruguay) **o sólo** en el Código penal (Colombia, Guatemala, México) **o bien**, en la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual (Costa Rica) **o** en la ley especial contra delitos informáticos (Venezuela).

3. En cuanto a las normas que reprimen la elusión no autorizada de medidas tecnológicas, varias de las legislaciones antes mencionadas tipifican separadamente las acciones de traficar (fabricar, vender, arrendar, importar o poner en circulación en cualquier forma) aparatos o dispositivos destinados a eludir las medidas tecnológicas de protección o de prestar servicios para hacer posible dicha elusión: Colombia (Código penal), Ecuador (ley de propiedad intelectual), Estados Unidos de América (*Copyright Act* modificada por la *Digital Millennium Copyright Act –DMCA–*), Paraguay (ley de derecho de autor y conexos), Perú (ley de derecho de autor y conexos y Código penal), República Dominicana (ley de derecho de autor y conexos), Uruguay (ley de derecho de autor y conexos según reforma de 2003), Venezuela (ley especial contra delitos informáticos). En Ecuador y Perú también se reconoce en forma expresa el derecho subjetivo de los titulares del derecho patrimonial de implementar o de exigir la incorporación de medidas tecnológicas que permiten controlar tanto *el acceso* a las obras como *la utilización* que se efectúa de éstas.

4. Algunos de los países que estamos considerando lo hicieron aún antes de concluirse los “Tratados Internet” de la OMPI –Perú– o de ratificarlos –Brasil, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay⁴–. Otros han sancionado las respectivas normas a fin de implementar dichos instrumentos internacionales en sus legislaciones internas –Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Venezuela⁵– y otros ratificaron dichos Tratados pero aún no han dictado las disposiciones en cuestión

⁴ Información al 30 de mayo de 2006 disponible en: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&search_what=N&treaty_id=16.

⁵ Venezuela aprobó tanto el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (Gaceta Oficial N° 5.747 de 23 de diciembre de 2004) como el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (Gaceta Oficial N° 5.754 de 3 de enero de 2005) y aunque no se hayan depositado en la OMPI los instrumentos de ratificación, en Venezuela ya comportan compromisos internos.

–Argentina, El Salvador, Honduras, Panamá– o sólo de una manera un tanto indirecta e incompleta⁶: México, en la reforma del Código penal de 1996 y Guatemala, en el Código penal de 1973 donde se tipifican conductas como las que estamos analizando.⁷

II. LAS LEGISLACIONES NACIONALES DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

a) La tutela contra la acción de eludir medidas tecnológicas

5. Como dijimos, Brasil y Perú han tipificado *la acción de eludir las medidas tecnológicas utilizadas para la protección de los derechos tanto en sus leyes de derecho de autor y conexos como en sus códigos penales.*

► **Brasil**, en la ley sobre derechos de autor (n° 9.610 de 19 de febrero de 1998), prevé en el art. 107 que, independientemente de la pérdida de los equipos utilizados, responderá por daños y perjuicios, quien altere, suprima o inutilice, de cualquier forma, dispositivos técnicos introducidos: en los ejemplares de las obras o producciones protegidas para evitar o restringir su copia (§I) o bien las señales codificadas destinadas a restringir la comunicación al público de obras, producciones o emisiones protegidas o a evitar su copia (§II).

Y en el art. 184, §3 del Código penal (reformado por la ley 10.695 de 1 de julio de 2003) establece la pena agravada de reclusión de dos a cuatro años y multa “*Si la violación consiste en el ofrecimiento al público, mediante cable, fibra óptica, satélite, ondas o cualquier otro sistema que permita al usuario realizar la selección de la obra o producción para recibirla en un tiempo y lugar previamente determinados por quien interponga la demanda, con intención de lucro, directo o indirecto, sin la autorización expresa, según el caso, del autor, del artista intérprete o ejecutante, del productor de fonograma o de quien los represente*”.

⁶ ANTEQUERA PARILLI, R., “El Acuerdo sobre los ADPIC y los Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA/WCT) y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF/WPPT). (La adaptación de las legislaciones nacionales y la experiencia en los países latinoamericanos)”, *XI Curso académico regional OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina*, Asunción (Paraguay), 7 a 11 de noviembre de 2005, documento OMPI-SGAE/DA/ASU/05/1, p. 36, §205.

⁷ Al 30 de mayo de 2006 eran parte de los “Tratados Internet” de la OMPI los siguientes países a considerar en esta ponencia: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (<http://www.wipo.int/treaties/fr/documents/word/s-wct-f.doc> y <http://www.wipo.int/treaties/fr/documents/word/s-wppt-f.doc>).

► **Perú**, en el art. 38 de la ley sobre el derecho de autor (decreto legislativo n° 822 de 1996) reconoce, en la 1ª parte, el derecho subjetivo de los titulares del derecho patrimonial de implementar o de exigir la incorporación de medidas tecnológicas de protección: “*El titular del derecho patrimonial tiene la facultad de implementar, o de exigir para la reproducción o la comunicación de la obra, la incorporación de mecanismos, sistemas o dispositivos de autotutela, incluyendo la codificación de señales, con el fin de impedir la comunicación, recepción, retransmisión, reproducción o modificación no autorizadas de la obra*”; y en la 2ª parte, la misma norma tipifica las acciones de traficar (importar, fabricar, vender, arrendar), ofrecer servicios o poner a disposición en cualquier forma, de aparatos o dispositivos destinados a descifrar las señales codificadas o burlar cualesquiera de los sistemas de autotutela implementados por el titular de los derechos.

A su vez, el art. 187 de la misma ley reitera la tipificación de estas acciones como infracciones para su represión en sede administrativa. Se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenida en la ley (art. 183). El art. 186 establece la competencia de la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) para imponer sanciones –previstas en el art. 188– de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado la infracción, al provecho ilícito obtenido por el infractor y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, la Oficina considere adecuado adoptar. En los arts. 173 a 194, la ley instituye un procedimiento especial en dicho ámbito, incluyendo la facultad del INDECOPI de dictar medidas preventivas o cautelares (art. 169, §g).

El Código penal peruano se refiere en el art. 218 al *plagio y comercialización de obra*, estableciendo que la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años y sesenta a ciento veinte días-multa cuando: “*d. Se fabrique, ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para la venta o alquiler, o ponga de cualquier otra manera en circulación dispositivos, sistemas, esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realización de copias de obras, o a menoscabar la calidad de las copias realizadas; o capaces de permitir o fomentar la recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en otra forma al público, por aquellos que no estén autorizados para ello*”.

6. Otros países lo han hecho **sólo en sus legislaciones sobre derecho de autor y conexos**:

► **Ecuador**, en la ley de propiedad intelectual n° 83 de 22 de abril de 1998, cuyo art. 25 reconoce en la 1ª parte, como un derecho subjetivo del titular del derecho de autor aplicar, o exigir que se apliquen, protecciones técnicas a fin de impedir o prevenir usos no autorizados, y en la 2ª parte tipifica las acciones de traficar, ofrecer servicios o poner a disposición en cualquier forma, de aparatos o dispositivos destinados a hacer posible dicha elusión, mientras que en el art. 325 se penalizan las acciones mencionadas, cuya descripción se reitera en el §d).

► **Paraguay**, en la ley de derecho de autor y derechos conexos n° 1.328 de 15 de octubre de 1998, la cual, en el art. 167, §10 penaliza a quien fabrique, importe, venda, arriende o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos o preste cualquier servicio cuyo propósito o efecto sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos y en el art. 170 a quien posea, use, diseñe, fabrique, importe, exporte o distribuya ya sea por venta, arrendamiento, préstamo u otro, cualquier artefacto, programa de computación o contra quien haga la oferta de realizar o realice un servicio, cuyo objetivo sea el de permitir o facilitar la evasión de tecnología de codificación.

► **República Dominicana**, en la ley sobre derecho de autor sancionada el 24 de julio de 2000, cuyo art. 169, §9 penaliza a quien altere, elimine o eluda, de cualquier forma, los dispositivos o medios técnicos introducidos en las obras, interpretaciones o ejecuciones, producciones o emisiones protegidas, que impidan o restrinjan la reproducción o el control de las mismas, o realice cualquiera de dichos actos en relación con las señales codificadas, dirigidas a restringir la comunicación por cualquier medio de las obras, interpretaciones o ejecuciones, producciones o emisiones.

► **Uruguay**, en la ley 9.739 de 17 de diciembre de 1937 sobre propiedad literaria y artística, según modificaciones introducidas por la ley de derecho de autor y derechos conexos 17.616 de 10 de enero de 2003, penaliza en el art. 46, §B) a quien fabrique, importe, venda, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos, los componentes o herramientas de los mismos o preste cualquier servicio cuyo propósito sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cual-

quier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos.

► En **Chile**, ley de propiedad intelectual modificada por la ley n° 19.914, de 19 de noviembre de 2003, introdujo los arts. 81 *bis*, 81 *ter*, y 81 *quater*, los cuales, si bien se refieren principalmente a la información sobre la gestión de derechos, también lo hacen en el art. 81 *quater*, §b) y c), respectivamente a: “*La información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretación o ejecución o fonograma*” y a “*Todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma*”;

7. En **Colombia**, la acción de eludir las medidas tecnológicas utilizadas para la protección de los derechos se ha tipificado en el art. 272 del Código penal (ley 599 de 2000, modificada por la ley 1032 de 22 de junio de 2006, Diario Oficial 46.307) que penaliza separadamente, en el §1 a quien supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas para restringir los usos no autorizados y, en el §3, a quien fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al público un dispositivo o sistema que permita descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esa señal; o, de cualquier forma, eluda, evada, inutilice o suprima un dispositivo o sistema, que permita a los titulares del derecho controlar la utilización de sus obras o fonogramas, o les posibilite impedir o restringir cualquier uso no autorizado de estos.

8. En **Guatemala** el Código penal (decreto No. 17-73, sancionado el 27 de julio de 1973) en el Capítulo VII, *De los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos*, sanciona en el art. 274 “A” la destrucción de registros informáticos a quien “*destruyere, borrar o de cualquier modo inutilizare registros informáticos*”. De modo que las posibles formas omisivas de la conducta incriminada comprenden la destrucción, borrado o de cualquier forma inutilice las medidas tecnológicas de protección que sean utilizadas por los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos sobre sus obras y prestaciones.

9. En **Costa Rica**, la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual n° 8039 publicada el 27 de octubre de 2000,

que contiene las sanciones civiles y penales en materia de derecho de autor, tipifica, en el art. 62, la alteración, supresión, modificación o deterioro, en cualquier forma, de los mecanismos de protección electrónica o de las señales codificadas de cualquier naturaleza que los titulares de derechos de autor, artistas, intérpretes o ejecutantes, o productores de fonogramas hayan introducido en las copias de sus obras, interpretaciones o fonogramas, con la finalidad de restringir su comunicación al público, reproducción o puesta a disposición del público.

10. En **Venezuela**, la ley especial contra los delitos informáticos, sancionada el 6 de setiembre de 2001 (Gaceta Oficial de 30 de octubre de 2001), en los arts. 6 a 10 incrimina a quien, sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera, use, inutilice destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema que utilice tecnologías de información, o cualquiera de los componentes que lo conforman. La pena se atenúa si el delito se cometiere por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las normas establecidas, y se agrava cuando los hechos mencionados o sus efectos recaigan sobre cualquiera de los componentes de un sistema que utilice tecnologías de información protegido por medidas de seguridad, que esté destinado a funciones públicas o que contenga información personal o patrimonial de personas naturales o jurídicas.

También se reprime con sanciones penales de igual naturaleza, a quien, con el propósito de destinarlos a vulnerar o eliminar la seguridad de cualquier sistema que utilice tecnologías de información, importe, fabrique, posea, distribuya, venda o utilice equipos, dispositivos o programas y a quien ofrezca o preste servicios destinados a cumplir los mismos fines.

b) La tutela de la información electrónica sobre la gestión de derechos

11. Varios países han tipificado expresamente la alteración o la remoción no autorizadas de informaciones sobre la gestión de derechos:

En las *leyes de derecho de autor y conexos*: **Brasil** (1998), en el art. 107, §III, mientras que el §IV se refiere a quien distribuya, importe para distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público, sin autorización, obras, interpretaciones o ejecuciones, ejemplares de interpretaciones fijadas en fonogramas y emisiones, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos, señales codificadas y dispositivos técnicos fueron suprimidos

o alterados sin autorización; **Chile** (modificación por ley n° 19.914, de 19 de noviembre de 2003), en el art. 81 *bis* dispone que incurrirá en responsabilidad civil quien, sin autorización del titular de los derechos o de la ley y, sabiendo o debiendo saber que inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos, realice una o más de las siguientes conductas: “a) *suprimir o alterar cualquier información sobre la gestión de derechos; b) distribuir o importar para su distribución, información sobre la gestión de derechos, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin autorización; c) distribuir, importar para su distribución, emitir, comunicar o poner a disposición del público copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información sobre la de gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización*”. A continuación, en el art. 81 *ter*, establece sanciones penales para las conductas tipificadas en el artículo anterior y en el art. 81 *quater* define, a efectos de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, qué debe entenderse por información sobre la gestión de derechos⁸; **Ecuador** (1998), en el art. 324, §a) reprime con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientas a cinco mil unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, a quienes en violación de los derechos de autor o derechos conexos, alteren o mutilen una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables; **República Dominicana** (2000), en el art. 169, §10 penaliza a quien suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión colectiva de los derechos reconocidos en esta ley, o distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público, sin autorización, obras, interpretaciones o ejecuciones o producciones, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de los derechos correspondientes ha sido suprimida o alterada sin

8 **Chile**, ley de propiedad intelectual: **Art. 81 quater**. “Para los efectos de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se entenderá que es información sobre la gestión de derechos: a) La información que identifica a la obra, a la interpretación o ejecución o al fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma; b) La información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretación o ejecución o fonograma, y c) Todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma”.

autorización, y **Uruguay** (según reforma de 2003), en art. 46, §D), segunda parte, incrimina a quien distribuya, importe con fines de distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, interpretaciones o fonogramas, sabiendo que la información electrónica colocada por los titulares de derechos de autor o conexos, ha sido suprimida o alterada sin autorización. En **Paraguay** el art. 170 penaliza a quien posea, use, diseñe, fabrique, importe, exporte o distribuya ya sea por venta, arrendamiento, préstamo u otro, cualquier artefacto, programa de computación o contra quien haga la oferta de realizar o realice un servicio, *cuyo objetivo sea el de permitir o facilitar la evasión de tecnología de codificación*, expresión que abarca la información electrónica sobre la gestión de derechos.

► En **Costa Rica**, la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual (ley 8039 de 2000), art. 63 penaliza a quien altere o suprima, sin autorización, la información electrónica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar la gestión de sus derechos patrimoniales y morales, de modo que puedan perjudicarse estos derechos. La misma pena se aplicará a quien distribuya, importe con fines de distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, interpretaciones o fonogramas, sabiendo que la información electrónica, colocada por los titulares de derechos de autor o conexos, ha sido suprimida o alterada sin autorización.

► En **Colombia**, en el Código penal, el art. 272 sanciona, en el §2, a quien suprima o altere la información esencial para la gestión electrónica de derechos, o importe, distribuya o comunique ejemplares con la información suprimida o alterada.

► En **Venezuela**, según Antequera Parilli, la forma amplia como está concebido el tipo delictivo en la ley de delitos informáticos de ese país, *“permitiría encuadrar allí los actos dirigidos a suprimir o alterar sin autorización la información electrónica sobre la gestión de derechos, así como la distribución, importación o puesta a disposición de equipos o servicios dirigidos a lograr esa supresión o alteración, aunque no parece alcanzar a la distribución, emisión o comunicación de ejemplares cuya información electrónica sobre la gestión de derechos haya sido suprimida o alterada, ello por supuesto sin perjuicio de los derechos previstos en la ley sobre el derecho de autor que puedan ser vulnerados y que se encuentren tipificados en ella como delito”*⁹

⁹ Antequera Parilli, *op. cit.* p. 37, §214.

c) La naturaleza y graduación de las penas

12. La naturaleza y graduación de las penas difiere en las leyes mencionadas:

► en *Brasil*, el Código penal establece en el art. 184, §3º la pena de *reclusión de dos a cuatro años y multa*;

► en *Costa Rica*, la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual prevé en los arts. 62 y 63 la pena de *prisión de uno a tres años*;

► en *Guatemala* el Código penal prevé en el art. 274 “A” la pena de *prisión de seis meses a cuatro años y multa de doscientos a dos mil quetzales* para quien “*destruyere, borrar o de cualquier modo inutilizare registros informáticos*”;

► en *Venezuela*, la ley especial contra los delitos informáticos establece: en el art. 6 (*acceso indebido*) la pena de *prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta unidades tributarias*, para quien “*sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información*”; en el art. 7 (*sabotaje o daño a sistemas*) las penas de *prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias* para “*el que destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inutilice un sistema que utilice tecnologías de información o cualquiera de los componentes que lo conforman*” y para “*quien destruya, dañe, modifique o inutilice la data o la información contenida en cualquier sistema que utilice tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes*” y de *cinco a diez años de prisión y multa de quinientas a mil unidades tributarias* si los efectos indicados “*se realizaren mediante la creación, introducción o transmisión, por cualquier medio, de un virus o programa análogo*”; el art. 9 (*acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos*) prevé la agravación de las penas establecidas en los artículos anteriores al disponer que se aumentarán entre una tercera parte y la mitad “*cuando los hechos allí previstos o sus efectos recaigan sobre cualquiera de los componentes de un sistema que utilice tecnologías de información protegido por medidas de seguridad, que esté destinado a funciones públicas o que contenga información personal o patrimonial de personas naturales o jurídicas*” y el art. 10 (*posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje*) la pena de *prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias*, para quien “*con el propósito de destinarlos a vulnerar o eliminar la seguridad de cualquier sistema que utilice tecnologías*

de información, importe, fabrique, posea, distribuya, venda o utilice equipos, dispositivos o programas; o el que ofrezca o preste servicios destinados a cumplir los mismos fines”.

Con carácter general, el art. 27 establece agravantes: *“la pena correspondiente a los delitos previstos en la presente Ley se incrementará entre un tercio y la mitad: 1º Si para la realización del hecho se hubiere hecho uso de alguna contraseña ajena indebidamente obtenida, quitada, retenida o que se hubiere perdido. 2º Si el hecho hubiere sido cometido mediante el abuso de la posición de acceso a data o información reservada o al conocimiento privilegiado de contraseñas en razón del ejercicio de un cargo o función”.*

Y en art. 28, prevé un agravante especial: *“la sanción aplicable a las personas jurídicas por los delitos cometidos en las condiciones señaladas en el artículo 5 de la ley, será únicamente de multa, pero por el doble del monto establecido para el referido delito”* (el mencionado art. 5 dispone que *“cuando los delitos previstos en esta Ley fuesen cometidos por los gerentes, administradores, directores o dependientes de una persona jurídica, actuando en su nombre o representación, éstos responderán de acuerdo con su participación culpable. La persona jurídica será sancionada en los términos previstos en esta Ley, en los casos en que el hecho punible haya sido cometido por decisión de sus órganos, en el ámbito de su actividad, con sus recursos sociales o en su interés exclusivo o preferente”;*

► en Perú el Código penal establece en el art. 218 que *la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años y sesenta a ciento veinte días-multa*, mientras que la ley sobre el derecho de autor reitera en el art. 187 –para su represión en sede administrativa– la tipificación realizada en el Código penal, y en el art. 188 prevé la aplicación de sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado la infracción, al provecho ilícito obtenido por el infractor y otros criterios que dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI; y

► en México el art. 424 bis del Código penal prevé la pena de *prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa*.

► en Colombia, el art. 272 del Código penal (a partir de la modificación introducida por la ley 1032 de 22 de junio de 2006) la pena prevista es de

*prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*¹⁰

A su vez,

► en *Nicaragua*, el art. 106 de la ley de derecho de autor y conexos prevé la pena de *prisión de uno a dos años*;

► en *Ecuador*, según el art. 325 de la ley de propiedad intelectual, la pena es de “*prisión de un mes a dos años y multa de doscientos cincuenta a dos mil quinientas unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados*”;

► en *Uruguay*, de acuerdo al art. 46, inc. B) de la ley de propiedad intelectual (reformada en 2003 por ley 17.616) la pena es “*de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría*”;

► en *Paraguay* la ley de derecho de autor y conexos establece en el art. 167, §10, la pena de *prisión de seis meses a tres años o multa de cien a doscientos salarios mínimos “a quien fabrique, importe, venda, arriende o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos o preste cualquier servicio cuyo propósito o efecto sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos”*, y en el art. 170 la pena de *prisión de dos a tres años o multa de cien a doscientos salarios mínimos “a quien posea, use, diseñe, fabrique, importe, exporte o distribuya ya sea por venta, arrendamiento, préstamo u otro, cualquier artefacto, programa de computación o contra quien haga la oferta de realizar o realice un servicio, cuyo objetivo sea el de permitir o facilitar la evasión de tecnología de codificación”* y

► en *República Dominicana*, el art. 169 de la ley de derecho de autor y conexos dispone que la pena es de “*prisión correccional de tres meses a tres años y multa de 50 a 1000 salarios mínimos*”

► En cambio, en *Chile*, el art. 82 bis de la ley de propiedad intelectual (agregado por la Ley 19.914, de 19 de noviembre de 2003) establece que la pena es “*de presidio menor en su grado mínimo o multa de 5 a 100 UTM*”.

d) Resarcimiento de daños, derecho al cese de la actividad ilícita y medidas cautelares, sanciones accesorias civiles

13. Abordaremos estas cuestiones tomando en cuenta sólo a los países

¹⁰ Antes de la reforma introducida por la ley 1032 de 22/6/2006, la pena era sólo de multa.

latinoamericanos que han sancionado normas para implementar en sus legislaciones internas las obligaciones que imponen los “Tratados Internet” de la OMPI relativas a las medidas tecnológicas y a la información electrónica sobre la gestión de derechos.

► Resarcimiento de daños

14. Como vimos, varias legislaciones latinoamericanas sobre derecho de autor y conexos prevén expresamente el derecho a exigir la indemnización de los daños derivados de la acción de eludir las medidas tecnológicas o de la alteración o la remoción no autorizadas de información electrónica sobre la gestión electrónica de los derechos, como en *Brasil* (art. 107); *Chile* (art. 81 bis); *Ecuador* (art. 289, §e); *Nicaragua* (art. 108); *México* (art. 145); *Paraguay* (art. 158); *Perú* (art. 193); *República Dominicana* (art. 173) y *Uruguay* (art. 52). También lo prevén *Costa Rica*, en la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, art. 40 y *Venezuela*, en la ley especial contra delitos informáticos (art. 31).

Algunas establecen pautas definidas en cuanto al monto de la indemnización del daño material o patrimonial, como las leyes de:

▷ *Nicaragua* en el art. 110, donde precisa que “*la indemnización pecuniaria que el infractor deberá de pagarle al ofendido por la violación de los derechos de autor o conexos, será como mínimo igual al precio de venta de un ejemplar legítimo multiplicado por el número de copias ilícitas que hubieren sido incautadas. El monto de la indemnización, en todo caso, no será inferior al valor de 100 ejemplares*”;

▷ *Paraguay* en el art. 158 en el cual dispone que “*los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en esta ley, sus representantes o las entidades de gestión colectiva, sin perjuicio de otras acciones que les correspondan, podrán [...] exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados por la violación o la recuperación de las utilidades obtenidas por el infractor en la comisión del hecho ilícito, y el pago de las costas procesales*”¹¹ y que “*la indemnización por los daños y perjuicios materiales comprenderá, no sólo el monto que debería haberse percibido por el otorgamiento de la autorización,*

¹¹ También Ecuador establece en el citado art. 289 que, en caso de infracción de los derechos reconocidos en la ley, además de la indemnización de daños y perjuicios (§e) se podrá demandar la reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del derecho (§f) y el valor total de las costas procesales (§g).

sino también un recargo mínimo equivalente al 100% (cien por ciento) de dicho monto, salvo que se probase por la parte lesionada la existencia de un perjuicio superior, tomándose en consideración las ganancias obtenidas por el infractor en la comisión del hecho ilícito”;

▷ *Perú en el art. 194 prevé que: “el monto de las remuneraciones devengadas será establecido conforme al valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación”, pero que “el pago de los derechos de dichas remuneraciones en ningún caso supondrá la adquisición del derecho de autor por parte del infractor. En consecuencia, el infractor no quedará eximido de la obligación de proceder a regularizar su situación legal, obteniendo la correspondiente autorización o licencia pertinente”;*

▷ *Uruguay dispone en el art. 51 que “la parte lesionada, autor o causahabiente tiene acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita, la indemnización por daños y perjuicios y una multa de hasta diez veces el valor del producto en infracción”, agregando que “cabrá en todos los casos el ejercicio de la acción subrogatoria, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1295 del Código Civil”.¹²*

▷ *En Costa Rica, la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, art. 40 –sobre criterios para fijar daños y perjuicios– dispone que “los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales contra esta Ley serán fijados por el juez, preferentemente con base en un dictamen pericial. A falta de dictamen pericial, no serán menores que el valor correspondiente a un salario base, fijado según el artículo 2 de la Ley N° 7337, de 5 de mayo de 1993. En todo caso, y sin perjuicio del mínimo establecido, en la resolución por la cual se finalice la causa, deben tomarse en consideración los beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la violación, los beneficios obtenidos por el infractor, el precio, la remuneración o la regalía que el infractor hubiera tenido que pagar al titular para la explotación lícita de los derechos violados”.*

▷ *En Venezuela, la ley especial contra delitos informáticos establece en el art. 31, referido a la indemnización civil, que “en los casos de condena por cualquiera de los delitos previstos en los Capítulos II y V de esta Ley, el Juez*

¹² **Uruguay, Código civil: Art. 1295.** “Podrán los acreedores pedir al juez que los autorice para ejercer todos los derechos y acciones de su deudor. (Artículo 2372). Exceptúanse los derechos que no ofrezcan un interés pecuniario y actual y aquellos que por su naturaleza o por disposición de la ley no pueden ser ejercidos sino por el deudor o que a lo menos no pueden serlo contra su voluntad por otra persona”.

impondrá en la sentencia una indemnización en favor de la víctima por un monto equivalente al daño causado. Para la determinación del monto de la indemnización acordada, el Juez requerirá del auxilio de expertos”.

► **Derecho al cese de la actividad ilícita y medidas cautelares**

15. La actividad infractora origina el derecho a demandar su interrupción. Algunas legislaciones lo reconocen expresamente y disponen las medidas que comprende el cese de la actividad ilícita al igual que medidas cautelares, por ejemplo,

▷ *Costa Rica* en la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual detalla las medidas cautelares que pueden solicitarse en tres capítulos: sobre medidas cautelares (capítulo II) en los arts. 3 a 7; sobre procesos (capítulo IV), se refiere a dichas medidas en el proceso civil (arts. 37 y 41) y en el proceso penal (art. 42) y en el capítulo V sobre disposiciones correspondientes a todos los tipos penales de este capítulo (art. 71);¹³

¹³ **Costa Rica**, ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual:

Art. 3. “Adopción de medidas cautelares. Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso, o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia. Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía suficiente antes de que esta se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos”. **Art. 4.** “Proporcionalidad de la medida. Toda decisión que resuelva la solicitud de adopción de medidas cautelares, deberá considerar tanto los intereses de terceros como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella puede provocar”.

Art. 5. “Medidas. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.
- b) El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.
- c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el inciso b).
- d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente”.

Art. 6. “Procedimiento. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres días hábiles, se manifiesten sobre la solicitud. Luego de transcurrido este plazo, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de

▷ *Ecuador*, en el art. 289 de la ley de propiedad intelectual dispone que, en caso de infracción de los derechos reconocidos en la ley, se podrá demandar: “a) la cesación de los actos violatorios; b) el comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción; c) el comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción; d) el comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias”.

▷ *Paraguay*, en el art. 159 de la ley de derecho de autor y conexos prevé que el cese de la actividad ilícita podrá comprender: “1. la suspensión de la actividad infractora; 2. la prohibición al infractor de reanudarla; 3. el retiro del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción; 4. la inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos y, en caso necesario, la

Derechos de Autor y Derechos Conexos o el tribunal competente procederá, con contestación o sin ella, a resolver dentro de tres días lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida. En los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la medida, la autoridad judicial, el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el Registro de la Propiedad Industrial, deberá resolver la procedencia de la solicitud de la medida cautelar en el plazo de cuarenta y ocho horas después de presentada”.

Art. 7. “Medida cautelar sin participación del supuesto infractor. Cuando se ejecute una medida cautelar sin haber oído previamente a la otra parte, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial competente la notificará a la parte afectada, dentro de los tres días hábiles después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir la medida ejecutada”.

Art. 37. “Medidas cautelares en procesos civiles. Sin perjuicio de lo ordenado por el título IV, libro I del Código Procesal Civil, en todo proceso relativo a la protección de los derechos de titulares de propiedad intelectual, el juez podrá adoptar las medidas cautelares referidas en esta Ley”.

Art. 41. “Decomiso y destrucción de mercancías en sentencia civil. A petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá dictar, interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales objeto de la demanda, y su destrucción solo podrá dictarse en sentencia”.

Art. 42.- “Medidas cautelares en los procesos penales. Además de las medidas cautelares regidas por el Código Procesal Penal, serán de aplicación, en los procesos penales, las medidas cautelares mencionadas en la presente Ley, en cuanto resulten compatibles”.

Art. 71. “Decomiso y destrucción de mercancías dictadas en sentencia penal. A petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá ordenar, interlocutoriamente o en la sentencia penal condenatoria, el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales, y la destrucción solo podrá dictarse en sentencia penal condenatoria”.

destrucción de tales instrumentos; y 5. la remoción de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada”.

▷ Perú en la ley sobre el derecho de autor dispone en el art. 169 que la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI tendrá, entre sus atribuciones, la de dictar medidas preventivas o cautelares y sancionar de oficio o a solicitud de parte todas las infracciones o violaciones a la legislación nacional e internacional sobre el derecho de autor y conexos, pudiendo amonestar, multar, incautar o decomisar, disponer el cierre temporal o definitivo de los establecimientos (§g). Y en el art. 177 que las medidas preventivas o cautelares serán, entre otras:

▷ “a) *La suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita.* b) *La incautación o comiso y retiro de los canales comerciales de los ejemplares producidos o utilizados y del material o equipos empleados para la actividad infractora.* c) *La realización de inspección, incautación o comiso sin aviso previo. La medida cautelar de incautación o comiso, sólo podrá solicitarse dentro de un procedimiento administrativo de denuncia, sin perjuicio de las acciones de oficio”.*

▷ En República Dominicana, la ley de derecho de autor y conexos dispone en el art. 173, párrafo I, que “*en cualquier caso, todos los ejemplares reproducidos, transformados, comunicados o distribuidos al público en violación al derecho de autor o los derechos afines reconocidos en esta ley y todos los materiales y equipos utilizados en los actos ilícitos, así como la información o documentos de negocios relacionados con la comisión del delito, podrán ser incautados conservatoriamente sin citar u oír a la otra parte, en todo estado de la causa, aún antes de iniciar el proceso penal, a solicitud del titular del derecho infringido, en cualesquier manos en que se encuentren, por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial donde radiquen dichos bienes*” y en el párrafo II, que “*el Procurador Fiscal en todo momento y aun antes del inicio de la acción penal, sin la presencia de la otra parte (ex parte), podrá realizar las investigaciones o experticias que considere necesarias para determinar la existencia del material infractor, en los lugares en que éstos se puedan encontrar*”.

▷ En Uruguay, la ley de propiedad intelectual dispone, con carácter general, en el inc. C) del art. 46 que “*además de las sanciones indicadas, el tribunal ordenará en la sentencia condenatoria la confiscación y destrucción, o dispondrá cualquier otro medio de supresión de las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en infracción, así como de todos los artículos, medidas técnicas o equipos utilizados en la fabricación de las*

mismas. En aquellos casos en que los equipos utilizados para la comisión de los ilícitos referidos no tengan por única finalidad esta actividad, el juez sustituirá la destrucción por la entrega de dichos equipos a instituciones docentes oficiales” y el art. 51 prevé que la parte lesionada, autor o causahabiente, tiene acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita.

▷ En *Venezuela*, la ley especial contra delitos informáticos establece en el art. 29 las que denomina “*penas accesorias*” que se impondrán necesariamente sin perjuicio de las establecidas en el Código Penal. En el §1° prevé el comiso de equipos, dispositivos, instrumentos, materiales, útiles, herramientas y cualquier otro objeto que haya sido utilizado para la comisión de los delitos previstos en los arts. 10 (posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje) y 19 (posesión de equipo para falsificaciones) de la misma ley.

► **Sanciones accesorias**

16. Además de las medidas previstas para hacer cesar la actividad ilícita, varias legislaciones establecen accesorias civiles (destrucción de los elementos utilizados para la comisión del ilícito; inhabilitación para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido; publicidad de la sentencia de condena; etcétera).

▷ *Brasil*, en el art. 107° prevé la pérdida de los equipos utilizados.

▷ *Chile*, en el art. 82, §1 establece que el Tribunal, al hacer efectiva la indemnización de perjuicios, puede ordenar a petición del perjudicado la entrega a éste, la venta o destrucción: a) de los ejemplares de la obra fabricados o puestos en circulación en contravención a sus derechos, y b) del material que sirva exclusivamente para la fabricación ilícita de ejemplares de la obra y, de acuerdo al art. 83, también puede ordenar, a petición del perjudicado, la publicación de la sentencia, con o sin fundamento, en un diario que éste designe, y a costa del infractor.

▷ *Paraguay*, en el art. 159 dispone que el juez podrá ordenar igualmente la publicación de la parte declarativa de la sentencia condenatoria, a costa del infractor, en uno o varios periódicos y en el art. 169 que el Juez o Tribunal en lo Criminal ordenará en la sentencia la destrucción de los ejemplares ilícitos y, en su caso, la inutilización o destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados a la reproducción de los mismos y que podrá ordenar la publicación en uno o más periódicos, la parte resolutive de la sentencia condenatoria, a costa del infractor.

▷ *Perú*, entre las sanciones que el art. 188 autoriza a la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI a imponer, en conjunto o indistintamente, se encuentran: el cierre temporal hasta por treinta días del establecimiento (§d); el cierre definitivo del establecimiento (§e); la incautación o comiso definitivo (§f) y la publicación de la resolución a costa del infractor (§g). El art. 192 reitera que la autoridad podrá ordenar de oficio o a solicitud de parte, la publicación de la resolución pertinente, en el Diario Oficial El Peruano, por una sola vez, a expensas del infractor.

▷ *República Dominicana*, en el art. 173 prevé que *“toda reproducción ilícita será confiscada y adjudicada en la sentencia condenatoria al titular cuyos derechos fueron defraudados con ella, a menos que este último pida su destrucción. Los materiales y equipos utilizados en los actos ilícitos, también serán decomisados y destruidos o entregados al perjudicado”*.

▷ *Venezuela*, en el art. 29 de la ley especial contra delitos informáticos establece que, además de las penas principales previstas en dicha ley, se impondrán, necesariamente sin perjuicio de las establecidas en el Código Penal, las accesorias siguientes: 1° el comiso de equipos, dispositivos, instrumentos, materiales, útiles, herramientas y cualquier otro objeto que haya sido utilizado para la comisión de los delitos previstos en los artículos 10 y 19 de la ley; 2° el trabajo comunitario por el término de hasta tres años en los casos de los delitos previstos en los artículos 6 y 8 de la ley; 3° la inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos, para el ejercicio de la profesión, arte o industria, o para laborar en instituciones o empresas del ramo por un período de hasta tres años después de cumplida o conmutada la sanción principal cuando el delito se haya cometido con abuso de la posición de acceso a data o información reservadas o al conocimiento privilegiado de contraseñas en razón del ejercicio de un cargo o función públicos, del ejercicio privado de una profesión u oficio o del desempeño en una institución o empresa privadas, respectivamente; 4° la suspensión del permiso, registro o autorización para operar o para el ejercicio de cargos directivos y de representación de personas jurídicas vinculadas con el uso de tecnologías de información hasta por el período de tres años después de cumplida o conmutada la sanción principal, si para cometer el delito el agente se hubiere valido o hubiere hecho figurar a una persona jurídica.

El art. 30 agrega que el Tribunal podrá disponer la publicación o difusión de la sentencia condenatoria por el medio que considere más idóneo.

III. LA LEGISLACIÓN ESTADOUNIDENSE

17. La DMCA (*Digital Millennium Copyright Act* = Ley de *Copyright* para el Milenio Digital) sancionada el 28 de octubre de 1998 implementó en la legislación de los Estados Unidos de América las obligaciones de los “Tratados Internet” de la OMPI agregando diversas disposiciones a la *Copyright Act*. En lo relativo a las medidas tecnológicas y a la información sobre la gestión de derechos la DMCA introdujo el Capítulo 12 sobre “Sistemas de Protección y Gestión del *Copyright*” (*Copyright Protection and Management Systems*), integrado por cinco disposiciones:

- ▶ El art. 1201 que establece las prohibiciones sustantivas requeridas por dichos tratados y prevé numerosas limitaciones y excepciones;
- ▶ el art. 1202 que protege específicamente la información para la gestión del *copyright*;
- ▶ el art. 1203 que se refiere a la reparación civil del daño e incluye medidas cautelares;
- ▶ el art. 1204 que dispone las sanciones penales y
- ▶ el art. 1205 que constituye una cláusula de salvaguardia.¹⁴

18. De acuerdo al art. 1201(a)(2)(B) una medida tecnológica “*protege efectivamente el derecho del titular de un copyright*”¹⁵ cuando en el curso ordinario de su operación previene, restringe o de otra manera limita el ejercicio por parte de terceros del derecho reconocido a dicho titular.

a) Prohibiciones

19. En el art. 1201 se tipifican tanto las acciones de eludir las medidas tecnológicas efectivas que permiten controlar *el acceso* a las obras como las de

¹⁴ **Copyright Act**, art. 1205. “Cláusula de salvaguardia. Nada de lo contenido en el presente capítulo deroga, afecta o debilita las disposiciones de cualquier ley federal o estadual destinada a impedir la violación de la privacidad de una persona física en relación con el uso de Internet por parte de dicha persona, ni tampoco proporciona una defensa ni da lugar a que exista una circunstancia atenuante en los casos de acciones penales o civiles con arreglo a dichas leyes federales o estatales”.

¹⁵ Las diferencias entre la concepción jurídica angloamericana del *copyright* y la concepción jurídica continental europea —o latina o franco germánica— del “derecho de autor” determinan que ambas denominaciones no sean por completo equivalentes (*vid.* Lipszyc, D., *Derecho de autor y derechos conexos*, ed. Unesco/CERLALC/Zavalía, 1993, reimpresso en 2001 y 2005, Cap. 1, §1.3), razón por la cual opto por no traducir *copyright* como “derecho de autor” y mantener el término en inglés cuando es empleado en el contexto del derecho de países de tradición jurídica de *common law*, con el propósito adicional de destacar que debe entenderse en ese contexto.

que permiten controlar *la utilización* que se efectúa de las obras, al establecer las siguientes *prohibiciones*:

► eludir medidas tecnológicas de protección que en forma efectiva *permitan controlar el acceso a obras protegidas* –art. 1201(a)(1)(A);

► fabricar, importar, ofrecer al público, proveer o de otra manera traficar con cualquier tecnología, producto, servicio, dispositivo, componente, o parte de éstos, que estén principalmente diseñados o producidos con el propósito de eludir una medida tecnológica que de manera efectiva “*controle el acceso a una obra protegida*” –art. 1201(a)(2)(A)–;

► fabricar, importar, ofrecer al público, proveer o poner de otra manera traficar con cualquier tecnología, productos, servicio, dispositivo, componente, o parte de éstos, que estén principalmente diseñados o producidos con el propósito de eludir una medida tecnológica que “*proteja eficazmente un derecho reconocido al titular de un copyright*” –art. 1201(b)(1)(A)–.

De modo que, respecto de las medidas técnicas *que controlan el acceso a las obras*, tan ilícito es eludir las –art. 1201(a)(1)(A)– como fabricar o traficar con dispositivos o prestar servicios para hacer posible la elusión –art. 1201(a)(2)(A)–.

En cambio, respecto de las medidas *que permiten controlar la utilización que se efectúa de las obras* la DMCA no prevé que sea ilícito que los usuarios las eludan directamente y por sí mismos, pues solo están prohibidas las acciones de traficar con dispositivos o prestar servicios para hacer posible la elusión de la medida tecnológica (por ejemplo, una medida anticopia) –art. 1201(b)(1)(A)–.

20. En consecuencia, la ley estadounidense tutela bastante más la facultad del titular del *copyright* a controlar el acceso a la obra que a controlar su utilización porque tolera que los usuarios, *una vez que han accedido lícitamente a la obra*, eludan por sí mismos las medidas que permiten controlar la utilización que se efectúa de las obras; pero –como dijimos– esta tolerancia no existe cuando, respecto de esas mismas medidas, los usuarios o terceros fabrican, comercian, prestan servicios, difunden o ponen a disposición del público, etcétera, tecnologías, dispositivos, etcétera, que estén principalmente diseñados, producidos o destinados a eludir una medida tecnológica que de manera efectiva “*proteja eficazmente un derecho reconocido al titular de un copyright*”.

Dentro del particular sistema legal estadounidense, la razón de ser de esta diferencia se encontraría en la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos exclusivos que la *Copyright Act* reconoce a los titulares de las obras y las limitaciones a estos derechos establecidas en favor de los usuarios, especialmente aquellas que dependen de la excepción del *fair use*.¹⁶ Al respecto, Ginsburg aclara que si habláramos de las viejas técnicas que suponen la existencia de un ejemplar o copia duradera (*hardcopy*), la distinción podría estar entre la adquisición física del ejemplar y el uso que después se hace de éste. El objetivo del *fair use* concierne a esta segunda etapa, es decir, por ejemplo, a fotocopiar sin propósito de lucro, para estudio o investigación, algunas páginas de un libro que se ha adquirido lícitamente. Pero no es *fair use* hurtar el ejemplar, aunque sea para fotocopiarlo.¹⁷

21. El art. 1201(a)(1)(C) prescribe un procedimiento de regulación que debe tener lugar cada tres años (el período inicial se fijó en dos años) para determinar si hay categorías especiales de obras respecto de las cuales los usuarios se ven o pueden verse afectados negativamente en sus posibilidades de efectuar utilizaciones no constitutivas de infracción a causa de la prohibición relativa a la elusión de los controles de acceso. De conformidad con este procedimiento, el Bibliotecario del Congreso (*Librarian of Congress*) –de acuerdo a la recomendación del director del Registro de *Copyrights* (*Register of Copyrights*), quien deberá consultar con el subsecretario de Comunicaciones e Información del Departamento de Comercio (*Assistant Secretary for Communications and Information of the Department of Commerce*) y comentar su opinión al hacer tal recomendación– debería definir la clase o

¹⁶ El “*fair use*” se desarrolló como doctrina judicial y fue reconocido legalmente como excepción en los Estados Unidos de América (art. 107 de la *Copyright Act* de 1976). Se trata de una excepción *abierta* y constituye una importante limitación general del derecho exclusivo del titular del *copyright* que autoriza la utilización libre y gratuita de una obra protegida para la realización de una copia para uso personal, para citas con fines docentes, de investigación o de crítica, para reseñas de prensa, etcétera.

Fair use puede traducirse como “uso leal”, “uso honesto”, “uso justo” o “uso honrado”, y aunque varias leyes de países latinoamericanos contienen esta última expresión –“usos honrados”– la emplean para hacer referencia a ciertas condiciones que se deben cumplir cuando la utilización de una obra se hace al amparo de excepciones y *no como una excepción per se*, como en el caso de los Estados Unidos de América. Por estas razones, optamos por no traducir *fair use* a fin de destacar que, cuando se utiliza en el idioma original, se refiere a la excepción general establecida en el art. 107 de la *Copyright Act* estadounidense.

¹⁷ GINSBURG, J. C., “Chronique des États-Unis”, *RIDA*, 179, enero de 1999, p. 157.

clases específicas de obras respecto de las cuales estuviera permitida la elusión de medidas tecnológicas por parte de determinadas personas.

Para cumplir tal cometido, el Bibliotecario debe examinar diversos factores, entre ellos, la posibilidad de que dichas personas utilicen obras protegidas, particularmente para usos relacionados con el archivo, preservación y educación, efectuados sin ánimo de lucro; el impacto de la prohibición de eludir medidas tecnológicas sobre los usos lícitos tradicionales (crítica, comentario, información, enseñanza, investigación) y sobre el mercado de obras protegidas.

Esta exigencia –al igual que la establecida en el art. 1201(g)(5) al cual nos referiremos más adelante– se relaciona con la génesis de la DMCA; su adopción en 1998 estuvo precedida por un vehemente debate que se exteriorizó no solo en las deliberaciones en el Congreso, en las que intervinieron varios Comités que tenían enfoques diferentes, sino en la sociedad, donde se manifestó una fuerte contraposición entre los intereses de los titulares de derechos sobre las obras y las prestaciones protegidas (en especial, y dadas las particularidades del sistema del *copyright*, de las industrias cinematográfica, fonográfica y editorial) partidarios de una implementación vigorosa de los Tratados de la OMPI y los reclamos de prudencia y excepciones de carácter más amplio a las prohibiciones de eludir las medidas técnicas opuestos por las industrias tecnológicas, tales como las compañías electrónicas de ordenadores y otros productos de consumo, así como de las asociaciones de usuarios, incluyendo bibliotecas e instituciones educativas.

b) Excepciones

22. El art. 1201 de la DMCA establece siete *excepciones*, es decir, de circunstancias en las cuales, *para fines específicos*, es lícito eludir medidas tecnológicas:

► *para bibliotecas, archivos e instituciones educativas sin fines de lucro* –y, además, en el caso de las bibliotecas y archivos, que sean instituciones abiertas al público (que no restrinjan la utilización de sus servicios sólo a personas abonadas a ellas)– con el único propósito de obtener acceso a fin de que puedan decidir de buena fe si desean adquirir un ejemplar de una obra antes de hacerlo. Estas instituciones no pueden fabricar, importar, ofrecer al público, proveer o de otra manera traficar con cualquier tecnología, producto, servicio, dispositivo, componente, o parte de éstos, que estén

principalmente diseñados o producidos con el propósito de eludir una medida tecnológica de protección. Esta norma también aclara que la excepción sólo opera si no hay otra manera de que la institución acceda a la obra (por ejemplo, en soporte papel) y sólo podrá conservar la obra durante el tiempo necesario para tomar la decisión –art. 1201(d), *exemption for nonprofit libraries, archives, and educational institutions*–;

► *para actuación policial, inteligencia y otras actividades gubernamentales.* Dada la finalidad de esta excepción, se excluyen las prohibiciones establecidas en el art. 1201(a) y (b) –al igual que en el art. 1202, de acuerdo a lo previsto en el párrafo (d) de éste último– cuando se trata de actividades legalmente autorizadas para seguridad nacional y cumplimiento de la ley, incluidas las de seguridad de la información, efectuadas por funcionarios públicos que realicen tales funciones y en ejercicio de éstas. Las actividades de seguridad de la información (*information security*) se definen como las llevadas a cabo para identificar e intentar resolver la vulnerabilidad de un ordenador, sistema operativo o red digital del gobierno –art. 1201(e), *law enforcement, intelligence, and other government activities*–;

► *para ingeniería inversa* por parte del usuario legítimo de un programa de ordenador a fin de conseguir que, a pesar de los controles de acceso, sea operativo con otros programas de ordenador creados en forma independiente (*interoperabilidad*)¹⁸; esta disposición se refiere solo a programas de ordenador y la posibilidad de beneficiarse de ella está sujeta a varias condiciones: que el *único propósito* de la elusión sea el de identificar y analizar elementos del programa *necesarios para conseguir la interoperabilidad con un programa creado en forma independiente*; dichos elementos del programa no han debido haber estado previamente disponibles para la persona que realiza la elusión; las actividades no deben constituir en sí mismas un acto de elusión; se pueden desarrollar y utilizar herramientas¹⁹ de elusión para el propósito permitido y poner a disposición de terceros la información que se consigue mediante ingeniería inversa, pero con el único propósito de permitir la interoperabilidad de un programa de ordenador creado en forma independiente con otros programas –art. 1201(f), *reverse engineering*–;

¹⁸ La *interoperabilidad* se define en la misma norma como la aptitud de un programa de ordenador para intercambiar información, incluyendo el uso recíproco por parte de dichos programas de la información así intercambiada.

¹⁹ Herramienta: programa o conjunto de programas de ordenador utilizados para crear, manipular, modificar o analizar otros programas o información específica en Internet.

► *para fines de investigación criptográfica*, realizada con buena fe, de una medida tecnológica de control de acceso. La investigación criptográfica se define como las “actividades necesarias para identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías de encriptación [...] para avanzar en el estado del conocimiento [...] o para ayudar en el desarrollo de productos criptográficos”. Esta excepción se establece sujeta a las siguientes condiciones: (A) la persona que realiza la investigación ha obtenido la copia lícitamente; (B) el acto es necesario para realizar la investigación; (C) la persona ha hecho un esfuerzo de buena fe para conseguir la autorización y (D) tal acto no constituye una infracción de acuerdo a la DMCA ni a otra ley. Los factores a tomar en cuenta para determinar la viabilidad de la excepción incluyen: si la información obtenida de la investigación criptográfica ha sido difundida y cómo; si la persona participa en un proyecto serio de investigación y si los resultados y documentación de la investigación se suministran al titular del derecho de autor de la obra protegida por la medida tecnológica, dándole aviso de ello y el lapso dentro del cual esto se efectúa –art. 1201(g), *encryption research*–;

► *para protección de menores*: la finalidad de esta excepción es permitir la utilización de dispositivos que actúan como filtros para bloquear a los menores el acceso a ciertos contenidos en Internet. La excepción requiere que el dispositivo: (1) de por sí no infrinja las prohibiciones del art. 1201 y (2) tenga como único propósito prevenir el acceso de menores a contenidos alojados en Internet –art. 1201(h), *exceptions regarding minors*–;

► *para la tutela de información sobre la identificación personal*: esta excepción permite al usuario identificar y desactivar las *cookies*²⁰ enviadas a su ordenador. La norma establece que no es una infracción al art. 1201(a)(1)(A) la elusión de una medida tecnológica, cuando ésta, o la obra que protege, permiten recopilar o difundir información sobre datos personales del usuario final en el transcurso de actividades *en línea* realizadas por una persona natural (física), la recopilación o difusión de la mencionada información se efectúa sin notificar claramente a la persona tal circunstancia, la elusión tiene como único efecto identificar e inhabilitar la aptitud de la medida técnica

²⁰ En inglés, *cookie* significa *galleta*. En el entorno de redes digitales el término se utiliza para denominar a un pequeño archivo de texto, que es posible recibir cuando se visita una página web, el cual queda alojado en el disco rígido del ordenador, y sirve para identificar al usuario cuando se conecta nuevamente a esa página.

para recopilar o difundir la información para la identificación personal, se realiza sólo para impedir estas actividades y no infringe ninguna ley –art. 1201(i), *protection of personally identifying information*–;

► *para probar la seguridad de un ordenador, sistema operativo o red digital*: esta excepción admite que una persona participe, de buena fe y con la autorización de su titular u operador, en la realización de pruebas para comprobar la seguridad de un ordenador, sistema operativo o red digital. En estas condiciones se considera que no es una infracción al art. 1201(a)(1)(A) que una persona acceda a un ordenador, sistema operativo o red digital con el único propósito de realizar pruebas de seguridad, investigar o corregir una falla de seguridad. Los actos sólo se permiten si no vulneran o infringen otra ley aplicable. Los factores a tomar en consideración para determinar si la persona está en condiciones de invocar esta excepción, son: si la información se utilizó exclusivamente para promover la seguridad del propietario del ordenador, o si fue compartida con éste, y si la información fue utilizada o mantenida de forma que no facilitara infracciones a la DMCA o a cualquier otra ley aplicable –art. 1201(j), *security testing*–.

c) Protección específica de la información para la gestión del *copyright*

23. El art. 1202 se refiere, específicamente, a la protección de la información para la gestión del derecho de autor (*copyright management information*) y describe las formas comisivas de la *acción de eludir medidas tecnológicas relativas a esa clase de información*. Esta última se define en los párrafos(c) y (c)(1) a (c)(8), como la información relativa a ejemplares, grabaciones sonoras, ejecuciones o presentaciones de una obra, incluidas las digitalizadas, a saber: título, nombre del autor, nombre del titular del derecho y reserva del derecho (*notice of copyright*), nombre de los intérpretes o ejecutantes (en determinadas circunstancias, sin incluir las representaciones o ejecuciones públicas de una obra por organismos de radiodifusión, ni las de una obra audiovisual), nombre de los escritores, los intérpretes y el director de una obra audiovisual –salvo cuando se emite por radiodifusión–, términos y condiciones de utilización, números o símbolos de identificación y cualquier otra información que prescriba el director del Registro de *Copyrights* (*Register of Copyrights*).

Esas formas comisivas son las siguientes:

- suministrar información falsa sobre la gestión de derechos;

- ▶ distribuir o importar para su distribución información sobre la gestión de derechos que sea falsa, cuando se hace a sabiendas y la intención es inducir, permitir, facilitar o encubrir la infracción;
- ▶ suprimir o alterar dolosamente cualquier información sobre la gestión de derechos;
- ▶ distribuir o importar para su distribución información sobre la gestión de derechos sabiendo que ésta ha sido removida o alterada sin la autorización del titular del *copyright* o de la ley;
- ▶ distribuir, importar para su distribución o representar o ejecutar en público obras, ejemplares de obras o grabaciones sonoras, conociendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin la autorización del titular del *copyright* o de la ley, sabiendo o –con respecto a recursos civiles de acuerdo al art. 1203– teniendo motivos razonables para saber que ello inducirá, posibilitará, facilitará u ocultará una infracción de cualesquiera de los derechos previstos en el título en cuestión.

d) Resarcimiento de daños, medidas cautelares y sanciones penales

24. Los arts. 1203 (*civil remedies*) y 1204 (*criminal offenses and penalties*) se refieren, respectivamente, a la reparación civil del daño –incluyendo medidas cautelares temporarias y permanentes (*temporary and permanent injunctions*) para prevenir o para hacer cesar el ilícito– y a las sanciones penales, y se aplican a las conductas tipificadas en los arts. 1201 y 1202.

En cuanto a la reparación del daño, en primer lugar el art. 1203(c)(1) establece un principio general: *quien comete una infracción a los arts. 1201 y 1202, salvo disposición en contrario contenida en la misma ley, es responsable de resarcir el daño*. A continuación se abren dos vías no acumulativas para la fijación del monto: 1) la reparación completa de los daños reales (*actual damages and profits*) y 2) la cuantificación legal del resarcimiento (*statutory damages*).

De acuerdo al art. 1203(c)(3), en cualquier momento del proceso, antes de la sentencia, el damnificado puede optar por la cuantificación legal del resarcimiento (no puede acumularla a la reparación completa de los daños reales). En este caso, la norma dispone que el tribunal podrá establecer, a su criterio, el monto de la indemnización entre 200 y 2.500 dólares por cada acto de elusión, dispositivo, producto, componente, oferta o prestación de servicio, cuando se trate de conductas tipificadas en el art. 1201; y entre 2.500 y 25.000 dólares cuando sean las tipificadas en el art. 1202.

El art. 1203(c)(4)(A) prevé que las multas pueden elevarse en caso de reincidencia y reducirse cuando se trate de *infracciones inocentes* (*innocent violations*), es decir, cuando el infractor haya invocado y probado que no era consciente, porque no estaba anoticiado ni tenía motivos para creer que sus actividades infringían la ley, y el tribunal así lo considere –(c)(5)(A)–²¹ y en el caso de bibliotecas, archivos, instituciones educativas, sin ánimo de lucro, u organismo público de radiodifusión (definido en el art. 118(g))²², cuando medien esas mismas circunstancias –(c)(5)(B)–; además, a estas últimas, de acuerdo al art. 1204(b), no se les pueden imponer sanciones penales.

De acuerdo al art. 1204(a), cuando las acciones de eludir medidas tecnológicas tipificadas en los arts. 1201 y 1202 sean realizadas intencionalmente (con dolo) y el agente tenga ánimo de lucro,²³ se aplicarán las siguientes penas: 1) multa no mayor de 500.000 dólares o prisión por un lapso no mayor de cinco años o **ambas**, cuando se trate de la primera vez que se comete el delito; 2) en caso de reincidencia, multa no mayor de 1.000.000 de dólares o prisión por un plazo no mayor de diez años, o **ambas**.

25. El sistema, muy preciso, establecido en el art. 1203 (c) es el previsto con carácter general respecto del monto del resarcimiento del daño material o patrimonial en el art. 504 de la *Copyright Act*, el cual establece, en primer lugar, el mencionado principio general (quien cometa una infracción al *copyright*, salvo previsión en contrario contenida en la misma ley, es responsable de resarcir el daño). A continuación se establecen los dos caminos para fijar la reparación:

► Reparación completa de los daños reales (*actual damages and profits*) –art. 504(b)–: el titular del derecho (*copyright owner*) está facultado para recuperar el importe de los daños reales que haya sufrido por la infracción, así como de todos los beneficios obtenidos por el infractor. Estos beneficios deben ser imputables a la infracción y no deben haber sido tomados en cuenta al hacer el cálculo de los daños reales. Para cuantificar los benefi-

²¹ Sobre las *infracciones inocentes*, *vid. infra*, §27.

²² Según el art. 118(g), la expresión “organismo público de radiodifusión” (“*public broadcasting entity*”) significa una estación no comercial de radiodifusión educativa, de acuerdo con la definición del art. 397 del Título 47 del U.S. Code, y cualquier institución u organización sin fines de lucro que realice las actividades descritas en el apartado (d)(2).

²³ El ánimo de lucro no es un elemento constitutivo de las figuras delictivas contra el derecho de autor y los derechos conexos, excepto cuando la norma que tipifica el delito lo exige expresamente.

cios del infractor, el titular del derecho lesionado debe presentar pruebas únicamente sobre los ingresos brutos que haya obtenido el infractor y este último deberá presentar pruebas de sus gastos deducibles así como sobre los beneficios que debe imputarse a otros factores que no sean la obra (por ejemplo la fama del intérprete).

► Cuantificación legal del resarcimiento (*statutory damages*) –art. 504(c)–: en lugar de la reparación completa de los daños reales, el damnificado puede optar, en cualquier momento del proceso antes de la sentencia, por la cuantificación legal del resarcimiento (no puede acumularla a la reparación completa de los daños reales). En este caso (art. 504(c)(1), el monto del resarcimiento queda librado a la discreción del tribunal, pero éste no puede fijar una indemnización menor de 750 dólares ni mayor de 30.000 dólares.

De conformidad con el art. 504(c)(2), si el titular del *copyright* lesionado prueba que la infracción fue cometida intencionalmente (con dolo), y el tribunal llega a esta conclusión puede, a su discreción, aumentar el monto hasta un máximo de 150.000 dólares.

26. También de acuerdo al art. 504(c)(2), si el infractor prueba que no era consciente de que sus actos importaban una infracción al *copyright*, o prueba que no tenía ninguna razón para saber que era una infracción, y el tribunal llega a esta conclusión puede, a su discreción, reducir la indemnización hasta un mínimo de 200 dólares.

En este caso se considera que hay una “infracción de buena fe” (“*innocent infringement*”) y la omisión de la mención de reserva del *copyright* puede dar lugar a que se la invoque por las siguientes razones:

► la *Copyright Act* de 1976 mantuvo la obligación de hacer formal mención de reserva del derecho de autor mediante el símbolo © o la palabra *Copyright* o la abreviatura *Copr.*, el año de la primera publicación y el nombre del titular del derecho de autor y, tratándose de grabaciones sonoras, el símbolo (art. 401 y ss.);

► como uno de los criterios básicos del Convenio de Berna es la protección automática, es decir, que no está subordinada al cumplimiento de ningún requisito formal, la *Berne Convention Implementation Act* de 1988 introdujo en la ley estadounidense una modificación, considerada la más importante, por la cual se suprimieron los requisitos sobre cumplimiento de formalidades, en especial la **obligación** de la mención de reserva del

derecho como condición para mantener el derecho de autor. De este modo la legislación interna de los Estados Unidos de América se adecuó al principio de la ausencia de formalidades receptado en el Convenio de Berna (“El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad...” -art. 5, §2-);

► sin embargo, como señalan Ginsburg y Kernochan, si bien esta mención de reserva *es ahora facultativa*, igualmente se aconseja hacerla porque, si bien su omisión ya no priva a la obra de protección del derecho de autor en los Estados Unidos de América, el *Berne Implementation Act* ha previsto (art. 7, §401, d), §402, d) que la omisión de la mención de reserva impida defenderse frente a la “infracción de buena fe” (“*innocent infringement*”);

► para evitar un riesgo de tal naturaleza, el titular del derecho de autor, sea norteamericano o extranjero, deberá seguir estampando la mención de reserva en todos los ejemplares publicados.

Los autores citados explican cómo puede salir victorioso un “infractor de buena fe” cuando se ha omitido la mención de reserva: “*La ley de 1988 no define con claridad la noción de ‘infracción inocente’ (innocent infringement). El texto hace referencia a una disposición de la ley de 1976 sobre la cuantificación legal del resarcimiento (statutory damages). Esta disposición permite que el Tribunal reduzca la cuantía del resarcimiento ‘en el caso de que el infractor soporte la carga de la prueba y siempre que el tribunal constate que aquel no sabía que sus actos constituían una infracción al copyright y que tampoco tenía razones para creerlo’ [...] El informe del Senado afirma que, al asimilar la defensa de infractor inocente a la omisión de la mención de reserva, la ley de aplicación del Convenio de Berna ‘creó un incentivo limitado a insertar la mención de reserva, lo cual es compatible con Berna’. Cuanto más fuerte sea el incentivo a insertar la mención de reserva, mayor será el riesgo de entrar en conflicto con la regla de la ausencia de formalidades establecida por Berna, si ese incentivo es la esperanza de una reparación insignificante por haberse omitido dicha mención. Si se redujera significativamente el resarcimiento de los daños reales garantizados a los titulares del copyright que han omitido insertar la mención de reserva, sería difícil sostener que el goce y el ejercicio del derecho de autor ya no están más subordinados a la exigencia de la mención de reserva*”²⁴

²⁴ GINSBURG J. C. y KERNOCHAN, J. M., “One hundred and two years later: the U.S. joins the Berne Convention”, *RIDA*, 141, pp. 79-83.

27. El art. 504(c)(2) también prevé la posibilidad de que el tribunal condone los daños y perjuicios en caso de que el infractor hubiera creído que la utilización por él realizada constituía un *fair use* de acuerdo al art. 107 de la ley, y que tenía plena razón para creerlo así. Este beneficio se puede otorgar solo a determinadas personas: los empleados de establecimientos de enseñanza sin fines de lucro, de bibliotecas, de archivos y de organismos públicos de radiodifusión educativa sin fines de lucro, que hayan actuado en el ejercicio de sus funciones, y siempre y cuando la infracción haya consistido en la representación o ejecución de una obra literaria no dramática publicada o en la reproducción de una emisión que incluya dicha obra.

28. Finalmente, el art. 504(d) se refiere a “*daños y perjuicios adicionales en ciertos casos*” estableciendo: “En cualquier caso en el que el tribunal estime que un demandado titular de un establecimiento –el cual alegue como defensa que sus actividades estaban exentas con arreglo al artículo 110(5)– no podía fundada y razonablemente considerar que la utilización de una obra protegida por un *copyright* estaba exenta en virtud del artículo en cuestión, el demandante tendrá derecho a una compensación adicional por daños y perjuicios equivalente al doble del monto de la regalía por licencia que el propietario del establecimiento en cuestión debería haber abonado a aquél por dicha utilización durante el período precedente, el cual no excederá los tres años. El monto mencionado será otorgado en forma adicional a cualquier otra compensación por daños y perjuicios prevista en el presente artículo.”²⁵

²⁵ Respecto del art. 110(5) mencionado en el art. 504(d), cabe señalar que en la *Copyright Act* de 1976 se estableció una excepción para la comunicación pública en establecimientos comerciales de obras musicales radiodifundidas cuando fuera efectuada mediante “un solo aparato receptor de un tipo habitualmente utilizado en los hogares privados” (“*homestyle exception*”). Posteriormente, en 1998 el Congreso de los Estados Unidos de América sancionó la denominada “*Fairness in Music Licensing Act*” (“Ley sobre la lealtad en la concesión de licencias sobre obras musicales”) cuyo párrafo (A) reproduce en lo esencial el texto de la anterior excepción, pero que en la parte (B) introduce la “*excepción para uso en empresas comerciales*” (“*business exception*”) que extiende notablemente el alcance de la anterior excepción y constituye, en favor de los establecimientos comerciales, una rotunda limitación del derecho de comunicación pública de las radiodifusiones de obras musicales *no dramáticas*. Estas excepciones a los derechos exclusivos de los titulares de derechos de autor respecto de la *comunicación pública de emisiones de radio y televisión* dieron lugar al primer procedimiento de solución de diferencias *en materia de derecho de autor* sustanciado en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (AADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual fue promovido a pedido de las Comunidades Europeas (CE) y sus Estados Miembros, a instancias de la sociedad irlandesa de gestión de derechos de ejecución pública de obras musicales IMRO (*Irish Music Rights Organisation*) –unánimemente apoyada por los miembros del Grupo Europeo de Sociedades de Autores y Compositores (GESAC)–.

IMRO sostenía que la disposición legal aludida infringía el art. 9, §1 del AADPIC, en relación con los arts. 11, §1, 2º y 11bis, §1, 3º, del Convenio de Berna, y que suponía una importante pérdida para los repertorios gestionados directamente por las sociedades europeas porque, entre otras circunstancias, la música europea estaba fuertemente presente en los “bares étnicos” de los Estados Unidos de América, aludiendo a los bares y restaurantes temáticos irlandeses, italianos, españoles y franceses, lo que implicaba que IMRO, en sus relaciones con las tres principales organizaciones de administración colectiva estadounidenses: ASCAP (*American Society of Composers, Authors and Publishers*), BMI (*Broadcast Music, Inc.*) y SESAC (*Society of European Stage Authors and Composers, Inc.*) sufría importantes pérdidas como resultado de la excepción establecida en el mencionado art. 110(5) de la *Copyright Act*, ya que las obras musicales irlandesas, eran amplia y extensamente comunicadas al público, especialmente a través de un muy importante número de estaciones de radio que transmitía música de ese origen. Señaló también que los estadounidenses de ascendencia irlandesa suponen más del 17% de la población de los Estados Unidos y proporcionan una importante audiencia a la música irlandesa. El Grupo Especial, establecido en la reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) celebrada el 26 de mayo de 1999, presentó a las partes su informe definitivo el 5 de mayo de 2000. Luego de analizar minuciosa y exhaustivamente las tres condiciones acumulativas (o prueba de los tres pasos = *the three steps test*) establecidas en el art. 13 del AADPIC, consideró que en la reforma de 1998 la limitación de la parte A) del art. 110(5) rige sólo respecto de la comunicación pública de emisiones de obras musicales que forman parte de una ópera, opereta, comedia musical y de emisiones de otras obras dramáticas semejantes interpretadas en un contexto dramático, y que en la práctica, el margen de aplicación de dicha disposición es muy estrecho y, por consiguiente, la “excepción para uso de tipo privado” cumple los requisitos del artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC (que las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos se circunscriban a “*determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos*”). En cambio, consideró que la “excepción para uso en empresas comerciales” establecida en la parte B) del artículo 110(5) *no cumple* los requisitos del artículo 13 del AADPIC y que, por tanto, es incompatible con el punto 3º) de la parte 1) del artículo 11bis y con el punto 2º) del párrafo 1) del artículo 11 del Convenio de Berna (1971) incorporados en el AADPIC en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo (*vid.* Informe del Grupo Especial –IGE– §7.1). En consecuencia, el Grupo Especial recomendó que el Órgano de Solución de Diferencias solicitara a los Estados Unidos de América que pusiera la parte B) del artículo 110(5) de la *Copyright Act* en conformidad con sus obligaciones con arreglo al AADPIC (*vid.* IGE, §7.2). El 27 de julio de 2000, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) adoptó el Informe del Grupo Especial. El 23 de junio de 2003, la Misión Permanente de los Estados Unidos y la Delegación Permanente de la Comisión Europea notificaron al OSD el *acuerdo temporal mutuamente satisfactorio* al que llegaron en la larga diferencia que nos ocupa, de acuerdo al cual, los Estados Unidos efectuarían el pago de una suma global de 3.300.000 de dólares a un Fondo que habrían de establecer las sociedades de gestión colectiva de derechos de ejecución pública en las Comunidades Europeas para la prestación de asistencia general a sus miembros y la promoción de los derechos de los autores (según los cálculos de las CE el nivel de las ventajas anuladas o menoscabadas era de 25.486.974 dólares mientras que para los Estados Unidos estaba entre 446.000 y 733.000 dólares –*vid.* laudo arbitral, §§4.1-4.3–). Sin embargo, a pesar de la recomendación del Grupo Especial y del tiempo transcurrido, los Estados Unidos de América aún no han puesto el art. 110(5) de conformidad con sus obligaciones en virtud del AADPIC (situación al 10 de julio de 2006, según texto de la *Copyright Act* publicado en <http://www.copyright.gov>).