

La Pena Civil como Herramienta en la Protección del Derecho de Autor: Un Enfoque Uruguayo

Civil Penalty as a Tool for Copyright Protection: A Uruguayan Approach

— Javier Berdaguer Mosca* —

Resumen

Este artículo analiza la introducción de la pena civil en Uruguay como mecanismo para proteger los derechos de autor en el Derecho uruguayo, destacando los fundamentos y criterios legales para su establecimiento. La idea central es que las dificultades para probar el daño emergente o el lucro cesante justifican que la compensación se determine como una obligación de pagar la regalía hipotética (lo que el infractor habría pagado si hubiera obtenido el permiso del titular). Este método reduce la carga probatoria del demandante, pero tiene un débil efecto disuasorio, ya que el infractor solo paga lo que habría abonado al solicitar la autorización. La facilidad de cometer infracciones con nuevas tecnologías y la limitada eficacia de los métodos compensatorios tradicionales llevaron a que en 2003 el Derecho uruguayo incluyera la opción de imponer una pena civil, fortaleciendo la protección de los derechos de autor y creando un incentivo adicional para evitar infracciones.

Palabras clave

Derecho Civil, Derecho de Autor, Protección del Derecho de Autor, Responsabilidad Civil, Sanción Civil.

Abstract

This article analyzes the introduction of the civil penalty in Uruguay as a legal mechanism to protect copyrights in Uruguayan law, focusing on the legal grounds and criteria for its establishment. The central idea is that the difficulties of proving consequential damages or lost profits justify determining compensation as the obligation to pay the hypothetical royalty (the cost the infringer would have paid if they had obtained permission from the right holder). This method reduces the evidentiary burden on the plaintiff but offers weak deterrence, as the infringer only pays what they would have paid when seeking permission. The ease of committing infringements with new technologies, along with the limited effectiveness of traditional compensatory methods, led Uruguayan law to incorporate a civil penalty option in 2003, strengthening copyright protection and providing an additional incentive to avoid infringement.

Keywords

Civil Law, Copyright, Copyright Protection, Civil Liability, Civil Penalty

* Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR), 2005. Socio del estudio Guyer & Regules, Montevideo, Uruguay. Profesor Adjunto (Grado 3, Efectivo) de Derecho Privado II-III, Facultad de Derecho, UDELAR. Secretario del Instituto de Derecho Civil, Salas II y III, de la UDELAR. Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la UDELAR. Magíster en Propiedad Intelectual, Universidad Carlos III de Madrid (2008-2009). Profesor de Contratos Civiles I y Contratos Civiles II de la Universidad Católica del Uruguay. ORCID: 0000-0002-7949-9937. jberdaguer@guyer.com.uy

Introducción

Dentro del elenco de medidas que puede intentar el titular de un derecho de autor infringido se encuentra el reclamo de una pena civil por un monto de uno a diez veces el valor de mercado del producto o la licencia infringida (art. 51 de la Ley N.º 9.739 de 1937 y sus modificativas; en adelante, Ley de Derechos de Autor o “LDA”). Esta pena fue introducida en una reforma a la LDA en el año 2003.

El objetivo de este trabajo está en analizar el fundamento y los criterios legales para establecer este mecanismo, que resulta inusual dentro del régimen de la responsabilidad civil, así como en describir algunos aspectos de su aplicación práctica durante los veinte años en que ha estado vigente en Uruguay.

1. Encuadre: infracciones al derecho de autor

El derecho de autor es el derecho subjetivo del que resulta investido toda persona que concibe y realiza una obra intelectual que revista la nota de ser original. Por el mero hecho de la creación intelectual, el derecho de autor atribuye a su titular originario (de regla, el autor) un conjunto de facultades que se dividen en dos categorías: facultades morales y facultades patrimoniales.

Las *facultades morales* son aquellas que tienen por finalidad proteger la personalidad del autor reflejada en la obra. Son consideradas legalmente de carácter “personalísimo” y por ello indisponibles (a rt. 31 LDA). En el caso de Uruguay, la ley incluye entre las facultades morales el derecho de decidir la divulgación de la obra o de mantenerla inédita (Art. 11 LDA), el derecho de ser reconocido como el autor (paternidad intelectual) (a rt. 12 N° 1 LDA), el derecho de integridad y de modificación de la obra (a rt. 12 N° 2 y 3 LDA); y el derecho de arrepentimiento o de retiro de la obra del comercio (a rt. 13 LDA).

Las *facultades patrimoniales* (también denominadas exclusivas), por otro lado, tienen relación con el establecimiento de un monopolio de explotación económica de la obra, que se atribuye al titular originario y que tiene por objeto cualquier utilización de la obra en el comercio. En virtud de este monopolio, el titular originario queda investido de la facultad de autorizar o de prohibir la utilización de su obra, con un alcance general: para todo acto o utilización, y bajo cualquier modalidad (incluso

las que no existen en la actualidad), en todo lugar y durante todo el plazo de protección de la obra (a rt. 2 y 44 LDA).

Es muy frecuente que las leyes nacionales califiquen al derecho de autor como una “propiedad”. Así, el Código Civil Uruguayo de 1868 (“CCU”), si bien no regula en forma detallada el Derecho de Autor, establece que “las producciones del talento o del ingenio son una *propiedad de su autor* y se regirán por leyes especiales” (a rt. 491 CCU, destacado nuestro). En la misma línea, la LDA establece una regulación detallada y se refiere al derecho de autor como una “propiedad literaria y artística”, un “derecho de dominio (a rt. 1 LDA) o como “propiedad intelectual” (a rt. 2 LDA). Más allá de cualquier consideración respecto de su naturaleza jurídica (aspecto en el que no vamos a ingresar aquí), no puede caber ninguna duda acerca de que la calificación como “propiedad” da cuenta de que este derecho tiene carácter absoluto (oponible *erga omnes*), lo que significa que en el lado pasivo se encuentra el deber genérico de todas las demás personas de no dañar o afectar el uso y goce de este derecho subjetivo por parte de su titular.

Desde luego, el hecho de que la ley atribuya a un sujeto la titularidad originaria del derecho de autor no impide que el autor pueda ceder o autorizar a un tercero la utilización de sus derechos patrimoniales. Más aún, de regla esta es la forma en que se explotan las obras intelectuales, lo que implica la cesión o la autorización para la utilización de sus derechos patrimoniales sobre la obra, lo que se realiza, por lo general, en consideración a un precio. La titularidad que recibe el cesionario o licenciatario del derecho de autor sobre una obra no es originaria, sino derivada, porque deriva de la titularidad originaria, básica, que se atribuye al autor, y por ello es una titularidad subordinada a la titularidad originaria. Tal es el caso de los que adquieren por sucesión mortis causa, y también como consecuencia de un acto de disposición del autor (cesionarios, concesionarios o licenciatarios de los autores).

Va de suyo que, al conferir este monopolio de explotación a favor del autor, la ley persigue establecer un instrumento que le asegure la percepción de todo o parte de los beneficios económicos (frutos) que deriven de su trabajo intelectual. En tal sentido, explica Lipszyc que:

todas las expresiones con que también se denomina a los derechos patrimoniales – derechos pecuniarios, derechos de explotación, monopolio de explotación- hacen referencia a una



finalidad básica del derecho de autor, que, históricamente, fue la primera a que estuvo destinado: permitir que el autor obtenga un beneficio económico por la utilización de su Obra. Este propósito sustancial del derecho de autor determina que deba entenderse que toda utilización de una Obra es onerosa y origina el derecho a percibir una remuneración (excepción hecha de los casos aislados en que la ley permite la utilización libre y gratuita). En tanto los beneficios pecuniarios –o frutos o productos- que recibe el autor por la utilización de su Obra constituyen la remuneración por su esfuerzo o actividad intelectual, debe entenderse que tiene finalidad alimentaria y son equiparables a los salarios (2005, p. 177-178).

Sin perjuicio del alcance general que tiene ese monopolio de explotación económica sobre la obra, cabe anotar que normalmente las leyes establecen dos clases de límites al derecho de autor: límites materiales y límites temporales. Los *límites materiales* (comúnmente denominados limitaciones o excepciones al derecho de autor) consisten en un conjunto de casos que caerían dentro del monopolio de explotación atribuido al titular originario, pero que la ley resuelve excluir de ese monopolio, para permitir una utilización por terceros de la obra sin contar con el consentimiento del autor, lo que obedece a razones de interés general (por ejemplo, el derecho de cita, la facultad de utilizar obras con fines de enseñanza, etc.).

En definitiva, en la medida que un usuario de la obra realice un acto que cumple con los requisitos previstos en la ley para que ese acto califique dentro de la situación jurídica prevista como limitación o excepción, la utilización efectuada será considerada un acto lícito (por estar amparada en un permiso legal). Los Estados no tienen una libertad absoluta para establecer limitaciones, en tanto que diversos instrumentos internacionales han establecido la obligación de cumplir con ciertos criterios para establecer una limitación, los que se denominan como “regla de los tres pasos”¹.

Por otro lado, el derecho de autor tiene *limitaciones temporales*, en tanto que en todas las legislaciones se establece un plazo de duración del derecho de autor, contado a partir de la muerte del autor (*post mortem auctoris*, referido en adelante como “p.m.a”) o desde que se realizó la publicación de la

obra, según el caso. El plazo mínimo, previsto en el Convenio de Berna, es de 50 años p.m.a, pero los Estados pueden establecer un plazo más amplio. Por ejemplo, en Uruguay el plazo de duración actualmente vigente es de 70 años p.m.a (Ley N° 19.857 de 2019). Luego del fallecimiento del autor, los actos de disposición sobre su obra corresponden a sus herederos o legatarios, o bien por el Estado si no existen tales sucesores (a rt. 14 y 40 LDA). Transcurrido el plazo de protección, la obra ingresa en el dominio público, lo que significa que puede ser utilizada por cualquiera sin contar con autorización de los herederos. La solución más común es que la utilización de obras que están en el dominio público es también gratuita. Sin embargo, en caso de Uruguay la utilización de las obras en el dominio público debe pagar una tarifa fijada por el Estado (sistema de dominio público pagante).

Debido a que no existe un derecho de posesión sobre la creación intelectual (porque es imposible impedir materialmente que los terceros utilicen y gocen de los derechos que por ley le corresponden jurídicamente al autor), el instrumento legal de este monopolio legal sobre la obra consiste en un “*ius prohibendi*” (De Freitas-Borggio, 1993, p. 35), por medio del cual se puede sancionar el uso no autorizado por el titular del derecho. Los sujetos que realizan actos de explotación de la obra al amparo de la cesión o permiso otorgado por el autor realizan una actividad lícita. Dicha autorización debe ser previa, para que el autor pueda ejercer un control sobre los medios a ser utilizados para la reproducción, así como las demás condiciones de la misma.

En cambio, el que realiza cualquier acto de explotación sin contar con el previo consentimiento del autor (o titular de derechos), o en una situación de permiso legal, comete un acto ilícito o *infracción al derecho de autor*. Es ilícito cualquier acto que implique una intromisión en el derecho exclusivo, con independencia de que se realice con ánimo de lucro, así como también lo es cualquier acto que implique una infracción de las facultades morales. Para referirnos genéricamente a estos casos utilizaremos el concepto “intromisión ilegítima” en el derecho de autor o “infracción”.

En tanto que la intromisión ilegítima en el derecho de autor es un hecho ilícito, ello habilita a

¹ En síntesis la denominada “regla de los tres pasos” establece que toda limitación al derecho de autor que se quiera establecer debe cumplir con un triple test: a) debe limitarse a ciertos casos especiales; b) no debe atentar contra la explotación normal de la obra, y c) no debe causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o titular de derechos. La regla de los tres pasos ha sido introducida en el art 9.2 del Convenio de la Unión de Berna, el art. 13 del AADPIC, Art 10 TODA y el Art. 16 del TOIEF.

articular los remedios típicos de la responsabilidad civil. La calificación del derecho de autor como derecho absoluto trae consigo que el sistema de responsabilidad convocado sea -de regla- el de la *responsabilidad extracontractual o aquiliana*, lo que ha sido la opinión dominante en la doctrina uruguaya (Salvo, 1997, p. 577 - 578; 2005, p. 45; Berdaguer Mosca, 2021, p. 326) y también en la jurisprudencia uruguaya².

Cabe anotar que el criterio orientador en Uruguay para identificar si estamos ante un caso de responsabilidad contractual o extracontractual es el siguiente: si el hecho ilícito consiste en la violación de un vínculo obligacional (contractual, cuasicontractual o legal), nos situamos ante una responsabilidad contractual; en cambio, si estamos ante la violación de un deber genérico, el régimen de responsabilidad convocado es de tipo extracontractual. Este es el criterio más aceptado en Uruguay por ahora (Peirano Facio, 1954; Gamarra, 2003: 25 33-36, 39 y ss; Berdaguer, 2019, p. 44 y ss; Caffera, 2022, p. 40-44), aunque han existido algunas discusiones en los últimos años. Lo anterior es postulado como criterio general y no quiere decir que, en particular, no puedan plantearse casos en que exista una infracción al derecho de autor que pueda ser calificada como un incumplimiento contractual, lo que derivaría en la aplicación del régimen de la responsabilidad contractual. Por ejemplo, si el cesionario o licenciatario del derecho de explotación realiza un acto que le fue prohibido en el contrato de cesión o licencia, o que implica la utilización de una facultad que no le fue expresamente conferida, o lo realiza respecto de un territorio que no fue autorizado, podemos encontrarnos ante una supuesto de infracción del derecho de autor que se regirá por la responsabilidad contractual.

Entre los remedios que forman parte de la responsabilidad civil puede mencionarse, en primer término, las medidas que involucran una reparación *en natura*, como lo es la que ordena el cese o suspensión de la actividad ilícita (a rts. 48.1, 51 y 52 LDA), o el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados en infracción (a rt. 48.2)³.

Junto con la tutela en natura, también puede el titular reclamar contra el infractor la indemnización de los daños y perjuicios causados, ya sean éstos de

carácter patrimonial (daño emergente, lucro cesante y pérdida de la chance) o extrapatrimonial (daño moral). En este aspecto, la obligación indemnizatoria por la infracción al derecho de autor cuenta con las notas típicas que caracterizan a la responsabilidad civil. En esta línea se inscribe el art. 51 de la LDA (desde 1937), en cuanto establece que “la parte lesionada, autor o causahabiente, tiene acción civil para conseguir (...) la indemnización por daños y perjuicios”.

Por otra parte, y a partir de una reforma de la LDA del año 2003, también es posible solicitar (junto con las medidas específicas y la reparación del daño causado) la aplicación de una pena civil por un monto de una a diez veces el valor de mercado del producto o la licencia infringida, sanción que también se encuentra prevista en el art. 51 LDA.

1.1 El daño resarcible en las reclamaciones por derecho de autor.

a. Nociones y problemas prácticos de la tutela indemnizatoria

El único requisito relativo al daño resarcible que resulta indiscutido en Uruguay es que debe tratarse de un daño cierto, entendido no como una necesidad de certeza absoluta, sino relativa, según una razonable y fundada consideración; es decir, que resulte verosímil o probable (Gamarra, 2000, p. 239). El daño incierto, meramente hipotético o eventual, es la ausencia de daño (p. 241).

Existen dos tipos principales de daño patrimonial en sede de responsabilidad extracontractual: daño emergente y lucro cesante (art. 1323 CCU). Nos detendremos en las particularidades de cada uno en materia de responsabilidad por la infracción de los derechos de autor.

En lo que refiere al daño emergente, resulta teóricamente posible que la infracción al derecho de autor conduzca a la destrucción de bienes o utilidades que formaban parte del patrimonio del damnificado, o bien a la imposición de un pasivo para el titular. Sin embargo, la reclamación de daño emergente rara vez se concreta en algo más que el reclamo dirigido a recuperar los costos de investigación y los gastos razonables para la obtención de pruebas de

2 Para mencionar las sentencias más recientes que califican a la responsabilidad por infracción de derechos de autor como extracontractual: TAC 4. Sent. N° 189/2022; TAC 6. Sent. N° 23/2021; TAC 2. Sent. N° SEF-0005-000044/2020; TAC 3. Sent. N° 62/2018. TAC 7 Sent. N° SEF-0008-000203/2015; TAC 6. Sent. N° 99/2012.

3 Respecto de una descripción general de los remedios en natura en las infracciones a la propiedad intelectual, puede verse Pino-Emhart (2019: 38 y ss).



la infracción y honorarios profesionales, en la medida que estos sean resarcibles (Carrasco, 2007, p. 1700); tesitura que ha sido acogida en la jurisprudencia (TAC 7, Sentencia N.º 204/2015). Un supuesto en el que el daño emergente puede alcanzar un volumen mayor se configuraría si el reclamante logra acreditar que la utilización ilegítima por parte del demandado ha generado una disminución en el valor de comercialización de la obra, ya que el valor de las licencias futuras a ser concedidas se ve afectado por la existencia de productos clandestinos o no autorizados en el mismo mercado donde se pretenden explotar los productos autorizados. En este supuesto –dejando de lado las dificultades probatorias respecto de tal pérdida de valor de comercialización–, podría argumentarse que se ha verificado una disminución del activo del titular del derecho a la imagen como consecuencia de la disminución del valor comercial de la obra, lo que podría dar base a un reclamo por daño emergente. Sin embargo, no sería posible reclamar al mismo tiempo la pérdida del valor de comercialización y la privación de ingresos por la futura explotación (que corresponde al lucro cesante, que analizaremos a continuación), ya que se trata del mismo perjuicio visto desde dos ángulos diferentes.

La reclamación por lucro cesante no se muestra más auspiciosa. Si el lucro cesante es la ganancia que, con cierta verosimilitud, cabía esperar según el curso normal de las cosas y que se ha dejado de percibir a causa de la infracción (Gamarra, 2000, p. 240-241), la determinación de ese lucro implica asignarle a la obtención del lucro no percibido, que es objeto de reclamo, una dosis alta de probabilidad o verosimilitud en cuanto al valor en cuestión, el cual normalmente es aproximado y relativo (Gamarra, 2000, p. 241; 1992, p. 113). En muchos casos resulta muy arduo establecer esta probabilidad de lucro, o bien plantear una base razonable para su liquidación. Esto se debe a que no siempre el titular está en condiciones de acreditar, o se trata de una cuestión dudosa, que la intromisión ilegítima lo ha privado de una ganancia cierta que iba a obtener. Una mera posibilidad (lo que puede o no suceder) de lucro, que no reviste el carácter de probabilidad cierta, no es suficiente para configurar un lucro cesante, debido a su carácter hipotético o eventual (Gamarra, 1992, p. 101-102). Podría configurarse el caso en que la utilización ilegítima determine una violación de una exclusividad concedida a un licenciatario o cesionario, cuando este último, como consecuencia de la infracción, se desinterese de la explotación o haga cesar el ingreso de una suma acordada. Sin embargo, estos casos no son frecuentes.

En un caso tratado en la jurisprudencia, donde una cadena de supermercados local plagió los diseños de ropa de una conocida marca con presencia en Uruguay, el TAC 4 (Sentencia N.º 176/2016) recurrió a un criterio tradicional en materia de lucro cesante y determinó el monto del daño patrimonial en una suma equivalente al precio de venta de los productos que estaban en stock del actor al momento de iniciarse la demanda. El criterio aplicado en el caso es discutible, pues no está claro que la causa de que esos productos no se hubieran vendido sea exclusivamente el plagio cometido por el demandado.

Cuando lo que se ha perdido no es el lucro esperado y probable, sino la probabilidad de obtener un lucro incierto, ingresamos en el terreno de la pérdida de la chance (Gamarra, 1992, p. 115 y ss.).

b. El criterio de la regalía hipotética

Frente a este panorama, es común encontrarse en la práctica con la aplicación del criterio de la regalía hipotética. Este criterio consiste en cuantificar los daños patrimoniales causados a través del precio que, presumiblemente, la víctima (titular del derecho de autor infringido) hubiera cobrado a cambio de su autorización, si el infractor hubiera solicitado el consentimiento del titular de forma previa a realizar el acto de explotación que es motivo del reclamo.

La reclamación de la regalía hipotética persigue cobrar –o recobrar– la remuneración que presumiblemente hubiera percibido el titular del derecho infringido. Para establecer el valor de esa regalía hipotética, normalmente se acude, en primer lugar, a las explotaciones que ya hubieran sido llevadas a cabo por parte del titular. Si el titular demuestra que ha otorgado permisos en el pasado para la utilización de su obra en casos similares, esto constituye un elemento para que el juez, mediante sana crítica, pueda establecer cuál hubiera sido el precio razonable que el titular hubiera exigido para el acto de infracción objeto del reclamo. Sin embargo, no siempre se cuenta con estos elementos, y ahí reside la virtud del criterio de la regalía hipotética. En caso de que no existan precedentes relevantes, es posible recurrir a un informe pericial o a los aranceles de alguna asociación gremial (típicamente, las entidades de gestión colectiva de derechos). Se trata de establecer cuál es el valor de mercado y la fuente aplicable para dicha determinación. Su carácter abstracto permite una mayor adaptación a las víctimas que no pueden demostrar un lucro cierto del que se les ha privado, lo que se observa respecto de todos los autores que no han realizado

una explotación comercial recurrente. En caso de condena, el infractor queda obligado a abonar la remuneración que hubiera correspondido, más los intereses legales y los reajustes aplicables.

El recurso a este criterio de fijación de la indemnización no es exclusivo de Uruguay, sino que se trata de una práctica generalizada. El atractivo del criterio de la regalía hipotética es que presenta mayores facilidades probatorias en la determinación del daño resarcible, ya que basta con exhibir lo cobrado por utilizaciones similares o las tarifas establecidas por una entidad representativa. Esto explica que se haya convertido en el principal criterio utilizado por los jueces para fijar los daños (Yzquierdo Tolsada-Arias, 2006, p. 135; Pino-Emhart, 2019, p. 44).

En cuanto a su naturaleza, conviene señalar que esta forma de liquidar el monto del daño no implica una pérdida de autonomía de la voluntad para el titular del derecho infringido. En otras palabras, el juez no actúa como un licenciatario, ni la fijación de la regalía hipotética constituye la formación de un acuerdo de licencia presunto. Se trata simplemente de un criterio para fijar el monto del reclamo, ya sea como daño o como retribución (Berdaguer Mosca, 2014, p. 28). Más concretamente, nada en esta forma de liquidar el daño implica que no pueda admitirse, al mismo tiempo, la pretensión de hacer cesar y prohibir que se continúe con la utilización ilícita, así como la aplicación de sanciones económicas en caso de reincidencia en la infracción, pues la condena no legitima la utilización realizada ni permite utilizaciones futuras.

c. Aplicación del criterio de la regalía hipotética en la jurisprudencia uruguaya

La aplicación del criterio de la regalía hipotética en la jurisprudencia uruguaya está ampliamente reconocida. En efecto, el mismo es mencionado en una discordia del Dr. Alonso de Marco en Sentencia de la Suprema Corte de Justicia (en adelante “SCJ”) de 1994, en la que se refiere a la cuantificación del daño patrimonial por la infracción de los derechos de autor sobre un diseño protegido por el derecho de autor estableciendo que “deberá estarse al porcentaje habitualmente percibido por un diseñador en el precio de la obra y considerarse además el notorio prestigio artístico de la actora” (Sentencia 763/1994).

En otro caso, en que se discutía la violación de los derechos de autor por un establecimiento hotelero que explotaba un circuito cerrado de video, la SCJ entendió que “la obligación reparatoria se determi-

nará según el precio corriente de plaza que normalmente hubiera correspondido pagar por concepto de derechos de autor” (Sentencia 242/98).

En un caso posterior, en que se discutía la violación de los derechos de autor sobre un programa de computación, la SCJ entendió que el daño patrimonial “debe compensarse como honorario debido en virtud de un arrendamiento de obra con aporte de material por el comitente”, a cuyo respecto se deberá aplicar el Arancel de Honorarios para Ingenieros (Sentencia 249/06).

En otro caso, en que los herederos del autor del puente ondulado construido en la barra de Maldonado (Leonel Viera) reclamaba por la construcción de un puente idéntico junto al original en violación de los derechos de autor de su causante, la SCJ entendió que “resulta correcta la aplicación por parte de ambas instancias del Arancel de la profesión de ingeniero para determinar el “quantum” del daño causado a los causahabientes del creador del puente de la Barra de Maldonado reproducido ilícitamente” (Sentencia 4820/2011), conceptos que reiteró en posterior Sentencia dictada el año siguiente, y que conviene reproducir:

Para estimar el monto de los daños y perjuicios, debe recurrirse a criterios objetivos, ya que el otro camino posible, que en el caso concreto sería acreditar que como consecuencia de la reproducción ilícita del puente el creador dejó de percibir determinada suma de dinero, conlleva la producción de una prueba prácticamente imposible. En función de ello, no resulta compartible el criterio de la Sala en cuanto a la exigencia de prueba para acreditar el precio que se hubiera obtenido por la reproducción del puente, en tanto constituiría una prueba diabólica. Sin perjuicio de tal aclaración, resulta correcta la aplicación por parte de ambas instancias del Arancel de la profesión de Ingeniero, para determinar el “quantum” del daño causado a los causahabientes del creador del puente de la Barra de Maldonado reproducido ilícitamente. (...) el lucro cesante debe estimarse en el 10% del valor de la obra realizada en 1999. Ello por cuanto la expresión “obra realizada” debe considerarse únicamente en relación al producto intelectual radicado en la forma de puente, que puede admitirse quedó plasmada en un proyecto y es distingible del resto de la ejecución de la construcción del mismo. (Sentencia 441/2012)

En reciente sentencia, la SCJ (Nº 224/2022) entendió que, a efectos de determinar el daño patrimonial, debe atenderse los precios previamente



concertados por los actores en anteriores contratos celebrados en relación a esta misma obra (en el caso se trataba de una canción que fue utilizada en un spot publicitario).

La visita a la jurisprudencia de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil (“TAC”) ofrece un panorama similar⁴, con la particularidad de que en algún caso se ha fijado el daño patrimonial sobre la base de un porcentaje de las ganancias del infractor (TAC 6º, Sentencia 99/2009), aspecto al que nos referiremos más adelante.

Por otro lado, cabe mencionar numerosos casos en que se interpone un reclamo por parte de alguna entidad de gestión colectiva de derechos autorales o conexos (AGADU, en lo que refiere a la gestión colectiva de la comunicación pública de obras musicales) por la utilización de obras contenidas en su repertorio sin abonar la correspondiente tarifa, siendo que en estos casos se ha admitido sin dificultades que el daño a ser abonado debe cuantificarse sobre la base de la tarifa que hubiera correspondido aplicar de haberse solicitado la licencia.⁵

No deja de ser llamativa la forma en que los jueces uruguayos han flexibilizado, y en ocasiones desaplicado, la exigencia de demostrar por parte del reclamante la razonable probabilidad de que hubiera obtenido un lucro de no haber sucedido la utilización por el demandado, que es, como mencionamos al comienzo, el requisito indispensable para que la reclamación de un lucro cesante resulte procedente. También se ha flexibilizado la necesidad de establecer la entidad concreta que hubiera tenido esa ganancia reclamada. Es que el daño se presenta bajo este criterio en forma objetiva o abstracta; como el precio que normalmente hubiera cobrado un ingeniero, por ejemplo, sin ninguna referencia a la situación concreta del actor o del demandado. Lo anterior hace que nos cuestionemos si verdaderamente seguimos estando ante un mecanismo indemnizatorio, o si más bien, nos hemos desplazado hacia un reclamo de naturaleza restitutoria, fundamentalmente, porque el “daño” que es objeto de la pretensión no debe ser acreditado ni liquidado en concreto, sino en abstracto.⁶ Dejaremos esta cuestión para otra oportunidad, aunque señalamos que la explicación de este remedio

en clave restitutoria podría pasar por la figura del “ahorro de gastos”, de manera que el monto en el cual coincidirían el enriquecimiento del demandado y el empobrecimiento del reclamante es el valor de lo que el demandado hubiera tenido que pagar por solicitar el consentimiento, siendo esta la suma que en definitiva el demandado se ahorró de gastar.

1.2 El daño extrapatrimonial en la jurisprudencia uruguaya.

Si bien el Código Civil –en línea con la tendencia de los códigos del S. XIX– no alude explícitamente al daño moral o extrapatrimonial, establece el deber general de reparación cualquier “daño”, sin distinciones, que se ha causado por un hecho ilícito (a rt. 1319 CCU), lo que ha dado lugar a la construcción de la posibilidad de obtener la reparación del daño moral, que se desarrolla desde comienzos del siglo XX pero que ingresa a la jurisprudencia recién en torno a 1950. Cabe aclarar que en Uruguay, la calificación de un daño en la categoría de patrimonial o extrapatrimonial, no tiene que ver con la naturaleza del derecho violado (en este caso, si se trata de un derecho de la personalidad o de un derecho patrimonial), sino con el hecho de que el perjuicio se haya alojado en la esfera patrimonial o personal del damnificado, siendo perfectamente admisible que la infracción de un derecho patrimonial origine un daño moral y que la violación de un derecho extrapatrimonial cause un daño patrimonial (Gamarra, 1994: 48; Szafir, 2014). De esta manera, la infracción del derecho patrimonial de autor puede generar un daño moral en ciertos casos, del mismo modo que la infracción de los derechos morales puede implicar un daño patrimonial.

La doctrina ha entendido que el daño extrapatrimonial comprende no solamente el daño moral en sentido estricto (daño moral por sufrimiento o dolor causado), sino otras categorías que han sido calificadas como daño biológico, estético, a la integridad física, al proyecto de vida, a la vida de relación (Gamarra, 1994, p. 165 y ss). Aun cuando no exista sufrimiento para la víctima (por ejemplo, la ofensa al honor de un sujeto descerebrado, en coma, gravemente discapacitado), puede configurarse, en opinión de esta doctrina, un daño extrapatrimonial (Szafir, 2014). No obstante, las definiciones amplias

⁴ A modo de ejemplo: TAC 3. Sent. N° 44/2022; TAC 4, Sent. N° 33/2021; TAC 2. Sent. N° 44/2020; TAC 6, Sent. N° 100/2002, ADCU c. 536; TAC 6º, Sent. N° 3077007, Cade; TAC 1º, Sent. de fecha 19/10/2011, LJu s. 145065; TAC 5º, Sent. N° 316/2012, BZN.

⁵ TAC 7, Sent. N° 79/2016.

⁶ En anteriores oportunidades me he pronunciado por la naturaleza restitutoria de este daño (2014). Ver al respecto, con cita de doctrina chilena y europea: Pino Emhart (2019: 43-46).

que pueden encontrarse en la doctrina uruguaya, la visión del resarcimiento del daño moral debe tomar en cuenta que el *petitum doloris* es un eje que aparece profusamente en las decisiones judiciales en la materia, identificándose por lo general este tipo de daño con el dolor o padecimiento (Szafir, 2014), y que no es suficiente con una “simple molestia” o “contratiempo”, para sea procedente la reclamación por daño extrapatrimonial.

Por otro lado, salvo para algunos casos excepcionales donde el daño moral se acepta *in re ipsa*, se exige la prueba de los padecimientos alegados como daño moral, rigiéndose dicha prueba por las reglas generales. En lo que refiere al caso del derecho de autor, la prueba de sufrimiento grave a causa de una infracción al derecho de explotación parece difícil de conseguir. Por este motivo, resulta relevante tener presente que la SCJ, en una reciente sentencia (224/2022) sostuvo que en un caso en que se utilizó una conocida canción popular en el marco de una comunicación audiovisual de un organismo público (Intendencia Municipal de Montevideo), se produjo un daño moral que es “*in re ipsa*”. La particularidad en el caso es que la SCJ identifica como un daño moral el haberse visto el autor asociado a los logros de la gestión de una determinada gestión pública, a cargo de un partido político, lo que es susceptible de generar daño en tanto que permite suponer que el público razonablemente supone que el autor de la canción respalda políticamente a ese gobierno. No obstante, existe jurisprudencia firme de los Tribunales de Apelaciones Civiles firme contra de aplicar un criterio *in re ipsa* en lo que refiere al daño moral en las reclamaciones al derecho de autor.⁷

1.3 Valoración de la respuesta indemnizatoria

Puestos a hacer una valoración del panorama que nos deja la respuesta indemnizatoria ante las infracciones al derecho de autor, cabe plantearnos si el sistema de responsabilidad civil favorece la protección del derecho de autor, o si, por el contrario, existen barreras importantes para considerar que dicha protección es inadecuada o defectuosa.

Haciendo una suerte de analogía con el criterio del hombre malo brindado por Holmes para definir el derecho desde un punto de vista realista en 1897, Yzquierdo Tolsada-Arias han planteado en España

la utilización del “criterio del hombre malo” a los efectos de valorar la eficacia del sistema de responsabilidad por las infracciones a la propiedad intelectual, lo que supone recurrir a la evaluación de ventajas y desventajas presumibles para el infractor (2006, p. 114-115). Este hombre malo es el que se posiciona frente al sistema de la protección del derecho de autor y se pregunta: ¿tiene sentido detenerme a pedir la autorización del titular del derecho cuando siempre es posible (en términos fácticos) infringir este derecho?

Frente al panorama que presenta la tutela indemnizatoria en la jurisprudencia civil uruguaya, es probable que la respuesta a la que llegue el hombre malo es que resulta conveniente infringir el derecho de autor. Ello por cuanto, en el peor de los casos (y siempre que exista movilización judicial y condena favorable a la víctima), lo más probable es que se vea obligado a pagar la remuneración que debió haber pagado al titular del derecho infringido (el precio de mercado). Ese precio, en la medida en que tiende a coincidir con la suma que se debió haber pagado igualmente si solicitaba la autorización al titular, es económicamente neutro, puesto que no es un mayor gravamen que se debe padecer por haber infringido el derecho. A dicha cantidad se sumará la que eventualmente corresponda al daño moral, siempre que el actor logre demostrar que ha padecido un sufrimiento por dicha infracción que va más allá de las simples molestias que un reclamo patrimonial origina, lo que –como ya apuntamos– es de poco frecuente aplicación en la práctica. Por otra parte, la infracción del derecho tiene la ventaja de permitir al hombre malo prescindir de los costos de transacción que involucra obtener una autorización expresa del titular.

Como expresan gráficamente Yzquierdo Tolsada-Arias respecto del Art. 140 de la Ley de Propiedad Intelectual de España:

No se comprende bien que la ley quiera convencer a alguien de que el titular se va a quedar satisfecho en lo que a la indemnización del daño material se refiere, con que el autor de la agresión le pague lo que en abstracto es el costo, según tarifa, de una explotación regular y consentida (...) La posición es enviable para el infractor, pues de no ser descubierto el negocio le sale gratis; de ser descubierto, en principio no le costaría más de lo que hubiera tenido que pagar comprándolo. (2006, p. 80 - 90)

⁷ TAC 2.Sent. N° 44/2020; TAC 1, Sent. N° 195/2018; TAC 4, Sent. N° 176/2016; TAC 1, Sent. N° 139/2011; TAC 6º, Sent. N° 355/2007; TAC 2º, Sent. N° 13/2002



La insatisfacción frente a la tutela resarcitoria ha llevado a indagar otros posibles caminos que la completen o complementen.

Uno de los caminos que se han ensayado consiste en promover la posibilidad de agregar a la reclamación de daños y perjuicios la restitución del enriquecimiento que haya tenido el sujeto infractor como consecuencia de la intromisión ilegítima, lo que normalmente se conoce como la restitución del enriquecimiento ilícito. El objeto de la acción sería la restitución de las sumas correspondientes a dicho enriquecimiento (Carrasco, 2007, p. 1691 - 1692). El otorgamiento de un derecho de propiedad intelectual sobre una creación intelectual persigue incentivar eficazmente los esfuerzos creativos, puesto que el derecho de exclusiva impide que los terceros puedan aprovecharse de los frutos de un esfuerzo no realizado por ellos (Yzquierdo Tolsada-Arias, 2006, p. 94).

En lo que refiere a Uruguay, el camino de la restitución del enriquecimiento ilícito ha sido propuesto y cuestionado por parte de la doctrina nacional (fuera de la zona de los derechos de autor); el éxito de esta clase de reclamo, a la fecha, es muy poco probable. El principal obstáculo a esta clase de planteos radica en que el art. 1308 CCU (disposición ubicada en sede de los cuasicontratos y sobre la que existe un amplio consenso en la doctrina y jurisprudencia en cuanto a que regula el cuasicontrato de enriquecimiento sin causa), se refiere a “todo hecho lícito del hombre”, de donde el enriquecimiento generado para el infractor como consecuencia del ilícito queda fuera del campo de acción de esta norma, precisamente, porque se refiere al enriquecimiento producido por un “hecho lícito”. Para los “hechos ilícitos” rige el art. 1319 CCU, que es la disposición que introduce el régimen de responsabilidad extracontractual, donde el deber indemnizatorio se encuentra acotado por el “daño causado”, sin relación con el enriquecimiento del agente causante del daño. Esta posición contraria a la reclamación de los beneficios obtenidos por el infractor ha sido recientemente sostenida por la SCJ (Sentencia 921/2019). El tema, no obstante, está siendo discutido desde hace años en doctrina.⁸

Adicionalmente, y con abstracción hecha de la admisibilidad jurídica de este tipo de reclamo, la reclamación de las ganancias obtenidas por el in-

fractor debe enfrentarse con algunos problemas prácticos que serán brevemente referidos en el apartado 4.1 siguiente.

Más allá de las buenas o malas razones que pueda invocar una u otra posición con relación a la admisibilidad del enriquecimiento ilícito, la cuestión es que este tema merece un planteamiento especial en lo que refiere al derecho uruguayo, pues la posibilidad de reclamar la aplicación de una multa por un monto de 1 a 10 veces el valor de mercado, que la LDA pone a disposición del titular desde 2003 sustituyó una redacción que autorizaba expresamente la reclamación de los beneficios obtenidos (red. original de 1937). De ahí que la reclamación del enriquecimiento no puede prosperar en forma adicional a la aplicación de la pena civil y los daños y perjuicios causados. A continuación, nos referiremos con mayor detenimiento a la regulación, fundamento y aplicación práctica de dicha pena civil.

2. La pena civil en el derecho de autor.

2.1 La reforma de 2003.

a. Antecedentes: Art. 51 LDA (1937)

En su redacción original de 1937 (hoy derogada), el art. 51 de la LDA establecía que, en forma adicional a los daños y perjuicios causados, “la parte lesionada” podía reclamar “la entrega de todos los beneficios o ingresos indebidamente percibidos por el contraventor”.

El acogimiento legal de tal pretensión podría haber sido considerado como la admisión de una reclamación de enriquecimiento ilícito, lo que hubiera implicado la admisibilidad excepcional de este remedio para el caso de infracciones cometidas contra los derechos de autor y derechos conexos. No obstante, no fue este el enfoque de la doctrina mientras esta redacción estuvo vigente. En efecto, la referencia legal a la entrega de los beneficios o ingresos del contraventor no fue interpretada como la admisibilidad de la restitución del enriquecimiento ilícito, sino como el establecimiento de una pena civil (Valdés Otero 1953, p. 317; De Freitas – Borggio, 1993, p. 87; Salvo 1997, p. 579-580), posición que fue acompañada por la jurisprudencia⁹.

8 Sobre el tema de la restitución del enriquecimiento ilícito en Uruguay: Carnelli – Ramírez (2003), Ramírez (2009), Berdaguer (2009: 91 y ss.); Caffera – Mendié (2010).

9 Para citar los más recientes antes de la reforma de 2003: SCJ, Sent 242/1998; TAC 7, Sent. 200/2003; TAC 6, Sent. 181/2002; TAC 1, Sent 72/2001.

Ahora bien, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, el hecho del que conviene tomar nota es que este remedio tuvo escasa aplicación práctica. Por un lado, la pretensión de recuperar los beneficios o ingresos del contraventor presenta el desafío probatorio de justificar y liquidar ese monto. La ley delimitaba el alcance del remedio a los “beneficios o ingresos indebidamente obtenidos”, lo que quiere decir que no (necesariamente) todos los beneficios obtenidos por el infractor deben ser restituidos al reclamante, sino únicamente aquellos que correspondan a éste. En este sentido, en muchos casos el infractor no obtiene beneficios *directos* de la utilización o explotación de la obra ajena, sino que los obtiene de la venta de productos o de la comunicación pública de otros contenidos en forma legítima.

Supongamos que un fabricante y distribuidor de calzado utiliza una canción en el marco de la publicidad de sus productos, sin haber solicitado la autorización del titular de derechos. Sería un exceso entender que la totalidad de los ingresos o beneficios obtenidos por la venta de sus productos deben ser entregados al autor de la canción, puesto que gran parte de esos ingresos proviene del intercambio de los bienes con consumidores que satisfacen una necesidad de calzado y que pueden haber elegido los productos del anunciante por razones que nada tienen que ver con la publicidad realizada. ¿Cómo se establece la porción de esos beneficios que fueron “indebidamente” obtenidos por el infractor?

Es una cuestión sumamente compleja determinar esta relación de causalidad entre los ingresos obtenidos y la infracción del derecho de autor con motivo de la publicidad de los productos. Pero, incluso en casos de piratería flagrante (reproducción y venta ilegal de copias de discos, libros, videojuegos o programa de computación), en que todos los beneficios son “indebidamente obtenidos” en forma directa de la infracción de los derechos ajenos, la norma no ampara que cualquiera de los titulares de derechos infringidos (que probablemente sean cientos o incluso miles) reclame, para sí y con exclusión de los demás titulares de derechos infringidos, la totalidad de los beneficios obtenidos por el infractor, pues solo una parte de éstos fueron indebidamente obtenidos respecto del reclamante y sería claramente injustificado que este se apropié de ganancias generadas por la infracción de derechos de otros titulares. ¿Cómo se determina la cuantía de los ingresos y la porción que corresponde al reclamante?

Como se observa, más allá de los problemas estrictamente dogmáticos que presenta el reclamo de enriquecimiento ilícito (a los que nos referimos en el apartado 3.3), existen no pocas complejidades prácticas en este tipo de remedios restitutorios.

Reforma del Art.51 LDA (2003)

En el año 2003 se modificó en varios aspectos la LDA a través de la Ley N.º 17.616. La finalidad general de la reforma fue adaptar el derecho interno a los compromisos asumidos por Uruguay bajo el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“AADPIC”) en el marco de la Organización Mundial de Comercio (1994), así como los Tratados de la OMPI sobre Derechos de Autor (TODA) y el Tratado OMPI sobre Intérpretes Ejecutantes y Fonogramas (TOIEF), ambos celebrados en 1996.

Dentro de las modificaciones introducidas a la LDA, se le dio nueva redacción al inc. 1 del art. 51 de la LDA, que desde entonces establece: “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*” (el destacado corresponde al agregado incorporado en 2003). Por su parte, el Poder Ejecutivo reglamentó esta modificación legal a través del Decreto N° 154/004 (Art. 28). Allí definió el concepto de “valor del producto en infracción” introducido en 2003, en los siguientes términos:

A los efectos de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley No. 9.739 de 17 de diciembre de 1937, en la redacción dada por el artículo 18 la Ley No. 17.616 de 10 de enero de 2003, se entenderá por “valor del producto”, el precio de venta al público de los ejemplares legítimos puestos en el comercio o, en su defecto, el valor de las licencias referidas a derechos exclusivos, fijado por el autor o titular del derecho o la entidad de gestión colectiva correspondiente.

La calificación de “multa” que emplea la nueva redacción del art. 51 LDA termina con cualquier duda que pudiera existir respecto de la naturaleza jurídica de esta sanción. A partir de entonces, es claro que se trata de una pena legal civil, tal como había sido postulado por la mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional respecto de la redacción anterior.¹⁰

10 Para un análisis pormenorizado de la historia del artículo 51 LDA y sobre su naturaleza de pena civil: Berdaguer Mosca (2014).



Las penas legales civiles pertenecen al género de las penas privadas (Berdaguer, 2019, p. 751), y en tanto tales, presentan un doble aspecto: (i) en lo que tiene que ver con su *función*, se trata de una sanción punitiva; esto es, no busca reparar el daño (función indemnizatoria), sino castigar al infractor, y por esa vía, intimidar y prevenir (disuadir) la violación del precepto; (ii) en cuando a sus *efectos*, se trata de una sanción con efectos privados (civiles), ya que se concretan en una sanción pecuniaria que beneficia directamente a la víctima (Gamarra, 2006, p. 210). En tanto que se trata de una medida punitiva, puede reclamarse, aunque el daño no exista, e incluso acumularse a la acción indemnizatoria cuando el perjuicio tuvo lugar. Por tanto, se trata de un remedio de carácter afflictivo o punitivo que el legislador decide introducir en forma adicional a la tutela resarcitoria. En este aspecto afflictivo de la pena está, precisamente, su principal ventaja, puesto que una sanción intimidatoria es más eficaz que la mera sanción civil indemnizatoria en lo que tiene que ver con impedir la violación de una regla de conducta y tutelar los derechos de las víctimas, al menos en el caso de las infracciones a derechos intelectuales¹¹.

Lo que singulariza a las penas civiles dentro del elenco de penas privadas es que se trata de penas cuyo hecho generador debe siempre estar previsto expresamente en la ley, puesto que el principio general es que la responsabilidad civil consiste en una sanción, pero no tiene función punitiva (Berdaguer, 2019, p. 754). Ello ya es suficiente para distinguirlas de la cláusula penal, que siempre tiene una *naturaleza convencional* (art 1363 CCU). Se diferencian también de las astreintes o conminaciones económicas, en que estas últimas solamente pueden ser fijadas por el juez, si así lo considera adecuado, en el caso de que uno de los sujetos del proceso no cumpla con una resolución judicial, mientras que las multas legales son fijadas por el legislador (Berdaguer, 2019, p. 754). Asimismo, también cabe diferenciar la pena civil de los daños punitivos. En los países de derecho continental donde se ha previsto este mecanismo, la ley se ha limitado a establecer la facultad de los magistrados de establecerlos para el caso de una infracción a la ley, dando una amplia dosis de discrecionalidad (Berdaguer, 2019, p. 758). Los daños punitivos han sido definidos como un plus indemnizatorio que se concede a un perjudicado, por encima del monto que le correspondería, de acuerdo con la

naturaleza y el alcance de los daños sufridos por este, a ser fijados por el juez según consideraciones relativas al caso (intencionalidad de la infracción, descuido por los derechos de terceros, peligrosidad de la conducta, etc.).

Fundamentos de la pena civil

Nadie discute seriamente en Uruguay que, como regla general, un juez no se encuentra habilitado para aplicar una pena civil a un demandado sin una ley expresa que lo habilite para ello. En tal sentido, es claramente predominante la opinión en doctrina y jurisprudencia acerca de que un juez no puede imponer “daños punitivos. También es claro que el requisito de ley habilitante se ha cumplido en el caso del art 51 de la LDA, con el alcance ya mencionado (multa de 1 a 10 veces el “valor del producto en infracción”). Cabe preguntarse, entonces, acerca de la razón que ha justificado que, en el caso del derecho de autor, el legislador uruguayo no se haya conformado con los mecanismos tradicionales de responsabilidad civil y haya decidido habilitar para este caso la posibilidad de aplicar una pena civil, en forma adicional a la sanción resarcitoria, que es un mecanismo excepcional.

Partimos de la premisa de que la pena civil establecida en el art 51 tiene la misma función que cualquier otra pena civil: se trata de castigar al infractor para intimidarlo y prevenir que no viole el precepto; es decir, se trata de un mecanismo *disuasorio* que refuerza la sanción resarcitoria, aunque no se confunde con ella. Como mencionamos más arriba, la reforma del 2003 tuvo por objetivo ajustar la legislación uruguaya a diversos instrumentos internacionales vinculantes para Uruguay, entre los que se encontraba el AADPIC de la OMC (1994). Precisamente, el art. 41.1 AADPIC estableció la obligación para los Estados de incluir “recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un *medio eficaz de disuasión* de nuevas infracciones”. Si bien el AADPIC no impone que deban fijarse penas civiles, ni se decanta por ningún “recurso” en particular (Art. 45.5), el legislador uruguayo buscó a través de este instituto de la pena dotar a las reclamaciones por infracción a derechos de propiedad intelectual de un mayor poder disuasorio.

Sobre esta base, la respuesta a la interrogante planteada descansa, en nuestra opinión, en un doble

¹¹ Respecto de las penas privadas y su función en el derecho civil: Gamarra (2006: 212); Berdaguer (2019: 753-754); Carnelli, (1969). En cuanto a las ventajas de las sanciones punitivas: Safir-Doval, 2003: 624-625); De Cores (2000); De Cores (2001).

fundamento. En primer lugar, vimos que la tutela resarcitoria en materia de infracciones derechos de autor (en particular en lo que dice relación con el criterio de la regalía hipotética, que es el más utilizado tenemos) presenta una muy escasa eficacia disuasoria. En segundo lugar, cabe tener presente la mayor facilidad con que los derechos de autor (lo mismo que cualquier otro bien inmaterial) pueden ser infringidos por cualquiera, a la que se suma una dificultad especial para detectar y perseguir las infracciones. En efecto, en los bienes inmateriales, dada su natural ubicuidad (en tanto que son pasibles de ser utilizados y disfrutados por múltiples personas a un mismo tiempo y en varios lugares distintos), siempre es posible para los terceros apropiarse del bien ajeno y explotarlo económicamente por sus propios medios. Tal apropiación es realizada, las más de las veces, sin que el titular pueda siquiera conocer que el acto ilícito está teniendo lugar. A lo que se agrega la facilidad que las modernas tecnologías ofrecen, al alcance de cualquiera, para crear y distribuir copias digitales de las obras ajena en forma ilimitada y prácticamente sin necesidad de incurrir en ningún costo. Este segundo factor, propio de los bienes inmateriales, presenta un incentivo para la comisión de infracciones al derecho de autor que debe ser equilibrado con medidas eficaces de disuasión, que exceden las tradicionales acciones de cese y resarcimiento de los daños causados.

Este segundo fundamento ha sido expresamente recogido por la SCJ en 2019 (Sentencia 921/2019):

Es claro que la multa prevista en este artículo es una pena civil o privada, por lo cual tiene una necesaria e innegable finalidad represiva, lo cual supone que, constatada la infracción al derecho de autor de que se trate, mediando pedido de parte, deba condenarse a su pago. (...) Pueden reclamarse, aunque el daño no exista, e incluso acumularse a la acción indemnizatoria cuando el perjuicio tuvo lugar. Lo que acaba de exponerse ubica a las penas civiles dentro de la categoría de las sanciones punitivas...; pertenecen a un tipo de sanción, que, si bien se encuentra dentro del ámbito del Derecho Civil, nada tiene que ver con las reparaciones civiles típicas, cuya finalidad es la de dar cobertura al daño. (... y por su intermedio) el acreedor obtiene la misma cosa debida o un subrogado de la prestación; (...) en cambio, la sanción civil no busca realizar el precepto incumplido, sino castigar al [infractor] ('la humillación de la voluntad rebelde al precepto' dice Grispigni)", (...) La relevancia de la finalidad preventiva o disuasoria en materia de violación de derechos de autor es destacada por los estudios especializados. (...)

al no tener la obra o producción tutelada por la Ley 9.739 la materialidad propia de un bien mueble o inmueble, "en que la aprehensión por parte del propietario conlleva la custodia de ese bien (...) en la obra o producción la aprehensión es sustituida por la autorización previa y escrita del titular del derecho, porque estos bienes son imposibles de una aprehensión material" (...). En definitiva, constatada la infracción al régimen de derechos de autor de que se trate ymediando pedido de la parte lesionada, el tribunal actuante debe imponer la multa dentro de los guarismos previstos en la ley. De otro modo se desvirtuaría la finalidad represiva propia de la sanción consagrada por el legislador.

Breve noticia sobre la evolución de la normativa comunitaria europea.

La legislación uruguaya puede ser vista como una respuesta de avanzada a un problema que se presenta en todas las jurisdicciones. Para ilustrar esta afirmación, me voy a referir brevemente a algunos aspectos de la evolución del derecho comunitario de la Unión Europea en materia de infracciones al derecho de autor.

Un hito relevante se encuentra en la aprobación de la Directiva 2004/48/CE por la Unión Europea (2004), relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, conocida como la Directiva Antipiratería. El objetivo expresado en la Directiva fue aproximar los sistemas legislativos nacionales para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior (considerando 10), en el entendido de que "sin medios eficaces de tutela de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen", de donde se infiere que "los medios de tutela de propiedad intelectual tienen una importancia capital para el éxito del mercado interior" (considerando 3).

Bajo estas premisas, se establecieron los criterios en materia de acciones judiciales y otras medidas de protección para todo tipo de derecho de propiedad intelectual, es decir, incluyendo derechos de autor, derecho de patente, marcas, etc. En lo que tiene relación con el tema la responsabilidad por infracciones al derecho de autor, el art 13.1 de la Directiva 2004/48 establece cuáles son los daños y perjuicios que puede reclamar el titular de un derecho de propiedad intelectual infringido, en los siguientes términos:

Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos



los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudaría si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión

Como se observa, la “cantidad a tanto alzado” que se fija sobre la base de los cánones que adeudaría el infractor (literal b) no es otra cosa que la positivización del criterio de la regalía hipotética, que se presenta como una de las “alternativas” puestas a disposición del titular del derecho infringido para fundar su reclamo. La otra alternativa, mencionada en primer lugar (literal a), consiste en la aplicación de los mecanismos tradicionales en materia de reclamación de daños y perjuicios, lo que supone la aplicación de los criterios en materia de identificación, acreditación y liquidación de esos daños que rigen con carácter general.

En la Directiva no se estableció en forma específica la aplicación de una pena civil o similar. Más aún, en uno de sus considerandos el texto se encarga de aclarar que “el objetivo *no es* instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un *criterio objetivo*, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación” (considerando 26, destacado nuestro).

En el año 2017 la Comisión Europea emitió una Comunicación en la que tomó nota de las críticas expresadas por los titulares de derechos con los mecanismos de reparación civil previstos en la Directiva de 2004, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y brindó algunas directrices interpretativas¹². El documento es su-

mamente interesante y se enfoca en diversos temas, que no podemos abordar en su totalidad.

Me interesa referirme en particular a que la Comisión recoge en su informe que una de las principales objeciones planteadas con relación al criterio de la regalía hipotética (a rt. 13. b de la Directiva) es que dicho mecanismo no es suficiente para indemnizar por el perjuicio real sufrido y que no proporciona un *efecto disuasorio*, aunque se ha reconocido que se trata de un mecanismo que responde a la dificultad de calcular y acreditar el daño efectivo derivado de la infracción. A este respecto, la Comisión destacó que en un caso resuelto en 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indicó que el titular de derechos de autor infringidos puede exigir al infractor la reparación del perjuicio causado mediante el pago de una cantidad equivalente al *doble del hipotético canon o derecho*, cuando la legislación nacional aplicable prevea dicha posibilidad.¹³ Sobre esa base, la Comisión recomendó que los daños y perjuicios establecidos utilizando el método de la cantidad a tanto alzado (es decir, el criterio de la regalía hipotética) no deben limitarse a una sola vez el importe de un hipotético canon o derecho y deben poder constituir, según los casos, una cantidad mayor, mencionando que las legislaciones nacionales podrían permitir reclamar contra el infractor el pago de una suma correspondiente al doble del canon/derecho hipotético.

Más recientemente, en marzo de 2024, la Comisión Europea emitió nuevas “Recomendaciones” acerca de las medidas para luchar contra la falsificación y mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual.¹⁴ Entre otras consideraciones, la Comisión Europea puntualiza que, aunque la Directiva 2004/48/CE no obligue a los Estados miembros a prever daños punitivos, ello no puede interpretarse como una prohibición de introducir tal medida en los casos adecuados. A este respecto, la Comisión Europea “alienta a los Estados miembros a que consideren (...) la concesión de indemnizaciones punitivas como recurso en los casos más perjudiciales de actividades infractoras de la propiedad intelectual”.

¹² Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo COM (2017) 708 final, aprobada en Bruselas, 29.11.2017: “Directrices sobre determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual”.

¹³ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017, C-367/15, Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» contra Oławie y Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie, EU:C:2017:36. Ver también Sentencia del TJUE de 13 de julio de 2006 (C-295/04 a C-298/04, EU:C:2006:461), apartados 99 y 100.

¹⁴ Commission Recommendation on measures to combat counterfeiting and enhance the enforcement of intellectual property rights. C(2024)1739 (19/03/2024).

Como se observa en este breve repaso, el camino que viene siguiendo la Unión Europea parece dirigirse hacia el establecimiento de penas civiles o “indemnizaciones punitivas”, tales como las que introdujo Uruguay desde el año 2003. Si bien no parece existir una decisión explícita de obligar a los Estados miembros a introducir estos mecanismos disuasorios, parece claro que la Comisión expresa no tener reparados a la decisión de los Estados miembros que quieran introducir este mecanismo disuasorio.

2.2 Régimen aplicable para la pena civil (Art. 51 LDA).

En lo que refiere al ámbito de aplicación del art. 51 LDA, he sostenido en anteriores oportunidades que la pena civil no solamente es aplicable para la infracción del derecho de autor y los derechos conexos, sino también a la intromisión ilegítima en el derecho de imagen (derecho sobre el retrato). Si bien no existe en Uruguay una norma general de protección del derecho de imagen, hace muchos años que se entiende en la doctrina y la jurisprudencia uruguaya que art. 21 LDA es la principal norma que regula el derecho de imagen. En mi criterio, ello permite interpretar que el término “parte lesionada” que emplea el art. 51 incluye a cualquier titular de un derecho reconocido en la LDA, lo que incluye al titular del derecho de una imagen incorporada en un retrato (Berdaguer Mosca 2014 y 2021, p. 199 y ss.). Esta posición ha tenido apoyo en la doctrina nacional, pero hasta el momento no ha sido recogida en la jurisprudencia.

Conforme al art. 51 LDA, el monto de la multa debe fijarse por el juez como un múltiplo (de 1 a 10 veces) aplicado sobre “el valor del producto en infracción”. Este último concepto admite, según lo especifica el Decreto Reglamentario de 2004 ya citado, dos supuestos que pasamos a analizar por separado.

La primera forma de determinar “valor del producto en infracción” consiste en tomar como base “el precio de venta al público de los ejemplares legítimos puestos en el comercio”. Este primer criterio es aplicable a toda clase de infracción que consista en lo que comúnmente se denomina como “piratería”, o en una infracción cercana a la piratería, de obras intelectuales. Supongamos que se demanda a una persona y logra probarse que ha realizado con fin de lucro la actividad de reproducción y distribución ilícita de copias de obras musicales, audiovisuales o programas de ordenador (típicos actos de piratería grosera). Al margen de la verificación

de un supuesto de ilícito penal, estaremos sin duda ante una infracción civil.

En estos casos la medida sancionatoria establecida en el art. 51 LDA es de relativamente fácil determinación: además de los daños y perjuicios, por cada producto infringido (esto es por cada copia pirata comercializada o pronta para ser comercializada), se puede cobrar una pena de 1 a 10 veces del valor de venta al público del soporte de comercialización utilizado. Es decir, por cada copia pirata, se aplica una pena de 1 a 10 veces el valor del producto original. Véase en tal sentido que el Decreto 154/004 dice que la multa se aplica sobre “el precio de venta al público de los ejemplares legítimos puestos en el comercio”, concepto que alude al valor del producto original (legítimo) vendido en el mercado y no al valor de comercialización del producto ilegítimo (pirata). Cabe anotar también que la aplicación de este criterio no tiene ninguna relación con el valor artístico de la creación infringida, así como tampoco con el costo de producción de las copias piratas para el infractor. En definitiva, si se acredita que el reclamante es titular de una obra que se comercializa legítimamente al público por un valor de \$100 y que el infractor comercializó 100 copias en infracción, se puede reclamar contra el infractor los daños (\$100 por 100 copias, lo que arroja un daño de \$10,000), más una multa de 1 a 10 veces el monto del perjuicio (es decir, puede reclamarse a título de pena entre \$10,000 y \$100,000 adicionales). Obviamente que es un monto desproporcionado con relación a los daños. Precisamente, por eso se trata de pena civil.

La segunda forma de determinar “el valor del producto en infracción” que contempla la regulación tiene carácter subsidiario respecto del criterio que venimos de mencionar. Como surge del Decreto de 2004, este segundo criterio es una forma de calcular la pena que se establece “en su defecto”, esto es, cuando no es posible fijar la pena en base al precio de venta al público de los ejemplares legítimos. ¿Cómo se explica este segundo criterio? ¿Por qué se establece esta posibilidad? Lo que ocurre es que en muchas situaciones se producen infracciones de los derechos de propiedad intelectual en que no se cuenta con un “precio de mercado de los productos legítimos” al que podamos acudir, o el mismo se encuentra completamente desvinculado de las circunstancias relativas a la infracción. Volvamos al ejemplo que mencionamos más arriba: una empresa que comercializa calzado utiliza ilícitamente una canción en la publicidad audiovisual de sus productos. En este supuesto, el valor del que se apropió el infractor no tiene relación con las



ganancias esperadas por la comercialización de la canción (por ejemplo, el precio que perciba por la venta de un disco o por la descarga de la canción). Esto es, el infractor no realiza un mero acto de reproducción y distribución de la canción, privando al titular de usuarios que, de no existir la copia pirata, podrían haber adquirido legítimamente una copia de la obra.

Por tanto, en estos casos, en que el beneficio obtenido es indirecto, no tiene ningún sentido que la multa se dije sobre el valor de comercialización de productos legítimos, pues el demandado no se apropió de un valor de comercialización, sino de un valor diferente. En este supuesto el demandado se apropió de un valor, que desde luego que también corresponde al titular de derechos (productor de fonogramas, editor musical o autor, según corresponda), que consiste en el derecho exclusivo de autorizar la asociación entre la obra en cuestión y una marca de productos (así como la empresa que los comercializan), lo que es una manifestación del derecho (exclusivo) de transformar o adaptar su obra (en tanto que se la explota en un contexto que es distinto del original) y que se denomina normalmente como “sincronización” de la obra musical. Como el valor apropiado por el infractor no consiste en el valor de comercialización, para estos casos la forma de fijar la multa atiende al valor que una licencia hipotética sobre derechos exclusivos infringidos hubiera tenido, ateniendo para ello al valor fijado por el autor o titular del derecho o por la entidad de gestión colectiva correspondiente.

Un aspecto a destacar es que, en lo que refiere a esta segunda forma de determinar la multa, la ley no deja librado el establecimiento de la base de cálculo al monto que el titular arbitrariamente establezca que debió haber sido el valor de la licencia hipotética. No se trata del valor que titular hubiera caprichosamente deseado o soñado ganar a cambio de su autorización, sino que debe tratarse de un valor objetivo, el valor de mercado. Para determinar ese valor de mercado, lo primero que deberá atenderse es si han existido otras comercializaciones similares en las que el titular haya percibido una regalía por autorizar (licencia) la utilización de su obra con similares propósitos a la utilización llevada a cabo por el demandado, pues si las hay la pena debe fijarse como un múltiplo sobre ese valor o sobre un valor similar. A esta situación alude el Decreto cuando se refiere como base para calcular la multa civil a “*el valor de las licencias referidas a derechos exclusivos, fijado por el autor o titular del derecho*”.

Ahora bien, para el caso que no exista un antecedente concreto o reciente en que el autor o titular haya fijado un valor, los que existan no permitan establecer el valor de mercado para un caso como el que se está discutiendo, la ley manda recurrir al precio de licenciamiento que establezca “la entidad de gestión colectiva correspondiente”. En este sentido, las entidades de gestión colectiva de derechos de autor (las hay normalmente para los distintos tipos de derechos de autor y conexos) suelen tener tarifarios donde se establece la forma de determinar el monto a pagar por las obras que son gestionadas por la entidad como parte de su repertorio. Para el caso de aplicar los tarifarios de entidades de gestión, se deberá calificar y clasificar el caso en base a diferentes tipos de licencias y deberá tomarse aquella que resulte más similar al caso en cuestión, aplicando sobre esa base el múltiplo de 1 a 10 veces que establece la ley.

Si bien la ley no prevé la posibilidad de establecer el valor de la licencia por medio de un peritaje, sino que el criterio que actúa como última ratio es recurrir a las licencias que fijan las entidades de gestión colectiva, parece razonable que, ante la ausencia de un valor fijado por las entidades de gestión correspondiente, sea posible acreditar el valor de mercado en base a un peritaje, que estará sometido a la sana crítica del tribunal.

2.3 Aplicación práctica

Desde hace 20 años que la pena civil ha venido rigiendo en el derecho uruguayo. Esto permite consolidar algunas reflexiones sobre la aplicación práctica de este novedoso remedio.

El primer aspecto que quiero destacar no es susceptible de demostración objetiva. Me refiero al hecho de que la presencia de la pena civil entre las posibles sanciones que enfrenta un infractor genera que buena parte de las eventuales reclamaciones por infracción de derechos sean solucionadas mediante mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos. Como dije, no estoy en situación de demostrar esta afirmación, pues se trata de una experiencia personal. Ante el planteo de la posibilidad de un conflicto (lo que normalmente se inicia con una comunicación de cese y desistimiento de la actividad infractora), el potencial demandado, si está debidamente asesorado, deberá evaluar la posibilidad de que el reclamo planteado resulte exitoso y las consecuencias perjudiciales que tendrá para sí el hecho de que la reclamación le resulte contraria a sus intereses. La potencialidad de la pena civil es puesta en la balanza para dicha evaluación y se

introduce en cualquier intento de acuerdo transaccional, permitiendo que el titular del derecho presuntamente infringido recupere un valor razonable por la infracción, sin incurrir en costos y demoras de tramitación.

En lo que refiere a la aplicación práctica en las reclamaciones, puede apreciarse que los jueces uruguayos han realizado una aplicación prudente de este instituto.

Por lo general, la pena sirve para agregar un plus a la indemnización por daño patrimonial y daño moral que, por las razones ya mencionadas, suele ser un monto con poco valor disuasorio. En tal sentido, lo más común es que, ponderación mediante, se fije el monto de la pena entre 1 y 3 veces el valor del daño patrimonial, siendo dicho monto (en la mayoría de los casos) en base al criterio de la regalía hipotética ya mencionado. Existen casos donde se ha fijado el monto de la pena en 4 o 5 veces el monto del valor patrimonial, cuando el juez observa que el demandado actuó de mala fe o sin ninguna consideración hacia el derecho infringido. En ningún caso se ha fijado una pena mayor a 5 veces, a pesar de que, de acuerdo al texto legal, la pena podría llegar hasta 10 veces el valor de la infracción.

La SCJ ha establecido que, si bien la determinación del monto de la pena es discrecional, no lo es el establecerla, puesto que “constatada la infracción, el juez puede graduar el monto, pero no dejar de imponerla”.¹⁵

No siempre los tribunales expresan cuáles son los elementos que intervienen en la ponderación a los efectos de determinar la pena (ni es esto exigido por la normativa). Por esta razón es complejo determinar qué elementos son los que han tenido fuerza convictiva para los jueces. Los factores que se han expresado en las sentencias para justificar la determinación de la pena son, en síntesis, los siguientes: la voluntad de llegar a un acuerdo, el cese inmediato de la conducta infractora y la intención de realizar un pago por la infracción de los derechos que no fue exitoso debido a la negativa del reclamante a conformarse con esa cantidad es un elemento que ha sido utilizado en varios casos como favorable a la fijación de una pena baja (una vez el monto de la infracción); también fue considerado un elemento favorable el hecho de que el demandado haya con-

tratado asesoramiento profesional para regularizar cualquier infracción de derechos de terceros. Por el contrario, el hecho de que el demandado haya afirmado al responder las intimaciones previas y al contestar la demanda que había cesado la conducta ilícita, cuando en el trámite del expediente se demostró que esta afirmación era falsa, fue invocado para fijar una pena mayor a lo normal (5 veces el monto del daño patrimonial).

Otros factores que se han tomado en consideración pasan por la evaluación de la entidad de la infracción, la utilidad recibida por el demandado por la infracción (no capturada en el reclamo indemnizatorio).

3. Conclusiones

A lo largo del presente trabajo nos hemos detenido en los remedios de los que dispone el titular de un derecho de autor para reclamar civilmente por la infracción de su monopolio de explotación.

Hemos dejado de manifiesto que las dificultades probatorias que apareja el reclamo de daño emergente o lucro cesante (según los cánones típicos de interpretación) explican que la respuesta indemnizatoria adopta, en la mayoría de las reclamaciones, la forma de una condena a pagar la regalía hipotética (precio que presumiblemente el infractor hubiera debido pagar si solicitaba el permiso del titular), siendo este un criterio que tiene la ventaja de aminorar la carga probatoria del reclamante, pero que, en contrapartida, plantea un muy bajo poder disuasorio, pues a lo sumo el infractor termina pagando lo mismo que hubiera pagado si pedía permiso, de donde existe muy poco incentivo a cumplir la norma.

La necesidad de brindar un mecanismo disuasorio eficaz ante la mayor facilidad para cometer infracciones que presentan las nuevas tecnologías, sumado a la dificultad en detectar su verificación y la escasa eficacia que presentan los mecanismos indemnizatorios típicos, explican que en el derecho uruguayo se haya recogido expresamente la posibilidad de aplicar una pena civil contra el infractor del derecho de autor. Este mecanismo, aunque inusual en materia de derecho privado, viene a reforzar la protección legal del derecho de autor, creando un incentivo adicional para no incurrir en violaciones.

15 3SCJ, Sent. N° 921/2019.



Referencias bibliográficas

- Berdaguer Mosca, J. (2021). *Protección de la imagen en el Derecho Civil de Uruguay. Explotación patrimonial, aspectos contractuales y régimen de responsabilidad civil*. Fundación de Cultura Universitaria.
- Berdaguer Mosca, J. (2021a). *Derecho de autor. Ensayos*. Fundación de Cultura Universitaria.
- Berdaguer Mosca, J. (2014). Intromisión ilegítima en el derecho a la imagen: Daños resarcibles y pena civil. *Revista de Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil*, 2(2), 21-30.
- Berdaguer, J. (2009). *Cuasicontratos*. Fundación de Cultura Universitaria.
- Berdaguer, J. (2019). *Fundamentos de Derecho Civil* (Vol. 5, 2^a ed.). Fundación de Cultura Universitaria.
- Caffera, G. (2022). *Responsabilidad Civil Contractual: Introducción a su estudio en el derecho uruguayo* (3^a ed.). Fundación de Cultura Universitaria.
- Caffera, G., & Mendive, A. (2010). La restitución del enriquecimiento ilícito en el Código Civil Uruguayo. *Anuario de Derecho Civil Uruguayo*, 60, 857-880.
- Carnelli, S., & Ramírez, A. (2003). Responsabilidad por el hecho ilícito que enriquece al sujeto responsable. *Anuario de Derecho Civil Uruguayo*, 33, 577-600.
- Carnelli, S. (1969). Tutela jurídica del arrendatario frente al incumplimiento del arrendador. *Revista de Derecho Jurisprudencia y Administración*, 68, 113-125.
- Carrasco, A. (2007). Comentario al Art. 140. En B. Cano (Ed.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (pp. 140-160). Tecnos.
- De Cores, C. (2001). Acerca de las funciones de la responsabilidad civil. En *Estudios de Derecho Civil en Homenaje al Profesor Jorge Gamarra* (pp. 111-150). Fundación de Cultura Universitaria.
- De Cores, C. (2000). Los daños punitivos o ejemplares: Un estudio de derecho civil canadiense y uruguayo. *Revista de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay*, 1, 225-250.
- De Freitas, E., & Borggio, P. (1993). *Temas de Derecho Autoral y su Tutela Jurídica y Régimen Sancionatorio*. Fundación de Cultura Universitaria.
- Gamarra, J. (2003). *Tratado de Derecho Civil Uruguayo* (Vol. 20, 2^a ed.). Fundación de Cultura Universitaria.
- Gamarra, J. (2000). *Tratado de Derecho Civil Uruguayo* (Vol. 19, 2^a ed.). Fundación de Cultura Universitaria.
- Gamarra, J. (2006). *Tratado de Derecho Civil Uruguayo* (Vol. 18, 4^a ed.). Fundación de Cultura Universitaria.
- Gamarra, J. (1992). *Tratado de Derecho Civil Uruguayo* (Vol. 24). Fundación de Cultura Universitaria. (Reimpresión 2012).
- Gamarra, J. (1994). *Tratado de Derecho Civil Uruguayo* (Vol. 25). Fundación de Cultura Universitaria.
- Lipszyc, D. (2005). *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. UNESCO, CERLALC, & ZAVALIA.
- Peirano Facio, J. (1954). *Responsabilidad Extracontractual*. La Ley Uruguay. (Reimpresión 2005).
- Pino-Emhart, A. (2019). Las acciones civiles por infracciones al derecho de propiedad intelectual. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 8(2), 38-55.
- Pino-Emhart, A. (2019). Deberías haber preguntando primero: Las licencias hipotéticas en el derecho chileno. En *Estudios de Derecho Civil XV. XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil* (pp. 44-60). Thomson Reuters.
- Ramírez, A. (2009). Lo injusto en el enriquecimiento (Art. 1308 CC) y en la responsabilidad extracontractual (Art. 1319 CC). *Anuario de Derecho Civil Uruguayo*, 39, 729-760.
- Salvo, N. (1997). Derecho de Autor y Responsabilidad Civil. *Anuario de Derecho Civil Uruguayo*, 27, 575-600.
- Salvo, N. (2003). Acciones civiles. En *El Nuevo Derecho de Autor Uruguayo* (pp. 45-60). Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho.
- Szafir, D. (2014). Algunas Reflexiones sobre el Daño Moral. En D. Szafir & S. Carnelli (Eds.),

Daño moral. Cuadernos del Anuario de Derecho Civil Uruguayo (No. 15). Fundación de Cultura Universitaria.

Szafir, D., & Doval. (2003). Insuficiencia de la reparación: Nuevos desafíos, necesidad de consagrar los daños punitivos. *Anuario de Derecho Civil Uruguayo*, 33, 617-650.

Ubertazzi, L. (2007). *Diritto d'Autore – Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e concorrenza* (4^a ed.). CEDAM.

Valdés Otero, E. (1953). *Derechos de Autor: Régimen Jurídico Uruguayo*. Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho.

Yzquierdo Tolsada, M., & Arias, V. (2006). *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual: Por una nueva regulación*. Fundación Arte y Derecho.

Referencias de Jurisprudencia

Suprema Corte de Justicia (SCJ)

Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ), Torello, Marabotto, Mariño, Alonso de Marco, & Cairoli. (1994). Sentencia N.º 763. *Boletín Judicial Nacional (BJN)*.

Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ), Marabotto, Alondo de Marco, Mariño, Cairoli, & Guillot. (1998). Sentencia N.º 242. *Legislación Judicial Uruguayana (LJU)*, c. 13.790.

Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ), Rodríguez, Parga, Van Rompaey, Gutiérrez, & Bossio. (2006). Sentencia N.º 249. *Legislación Judicial Uruguayana (LJU)*, c. 15.528.

Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ), Gutiérrez, Van Rompaey, Bello, Larriex, & Ruibal. (2011). Sentencia N.º 4.820. *Boletín Judicial Nacional (BJN)*.

Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ), Gutiérrez, Van Rompaey, Larrieux, Ruibal, & Castro. (2012). Sentencia N.º 441. *Boletín Judicial Nacional (BJN)*.

Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ). (2022, marzo 17). Sentencia N.º 224. *Boletín Judicial Nacional (BJN)*. Pérez Brignani (Red.), Martínez Rosso, Sosa Aguirre, Minvielle Sánchez, Gómez Haedo, & Alonso.

Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ). (2019, abril 1). Sentencia N.º 921. *Boletín Judicial Nacional (BJN)*. Minvielle Sánchez (Red.), Martínez Rosso, Chediak González, Turell Araquistain, & Tosi Boeri.

Tribunales de Apelaciones en lo Civil (TAC)

TAC 1º Turno

TAC 1, Sent. N.º 195/2018. 21/11/2018. VENTURINI CAMEJO (Red.), MACCIÓ AMBROSONI, SALVO LÓPEZ DE ALDA. Fuente: BZN
TAC 1, Sent. N.º 139/2011. 19/10/2011. SALVO (Red.), CASTRO, VÁZQUEZ CRUZ. Fuente: BZN.

TAC 2º Turno

TAC 2, Sent. N.º 60/2013 (DJC, II, c 613)
TAC 2. Sent. N.º SEF-0005-000044/2020. 11/03/2020. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ (Red.), PÉREZ BRIGNANI, FRANCA NEBOT
TAC 6, Sent. N.º 99/2012. 09/05/2012. PÉREZ BRIGNANI (Red.), FRANÇA NEBOT, SOSA AGUIRRE. Fuente: BZN
TAC 2. Sent. N.º SEF-0005-000044/2020. 11/03/2020. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ (Red.), PÉREZ BRIGNANI, FRANCA NEBOT

TAC 3º Turno

TAC 3, Sent. N.º 607/2013 (DJC, II, c 601).
TAC 3, Sent. N.º 62/2018. 18/04/2018. ALONSO FLUMINI (Red.), OPERTTI GALLO, MAGGI SILVA. Fuente: BZN
TAC 3. Sent. N.º 44/2022. 21/04/2022. TOVALIARE ROMERO (Red.), OPERTTI GALLO, KELLAND TORRES

TAC 4º Turno

TAC 4. Sent. N.º 189/2022. Fecha 19/09/2022. FRANCA NEBOT (Red.), LOPEZ MONTEMURRO, BESIO BARRETO.
TAC 4, Sent. N.º 176/2016. 22/11/2016. TURELL ARAQUISTAIN (Red.), MAGGI SILVA, FRANCA NEBOT. Fuente: BZN
TAC 4, Sent. N.º 33/2021. 09/03/2021. BESIO BARRETO (Red.), MAGGI SILVA, LOPEZ MONTEMURRO. Fuente: BZN

TAC 5º Turno

TAC 5º, Sent. N.º 316/2012, BZN

TAC 6º Turno

TAC 6. Sent. N.º 23/2021. 10/03/2021. BORTOLI PORRO (Red.), GOMEZ HAEDO ALONSO, ALVES DE SIMAS GRIMON



TAC 6, Sent. N° 100/2002, ADCU c. 536.
TAC 6º, Sent. N° 3077007, Cade.
TAC 6º, Sent. N° 99/2009, CADE
TAC 6º, Sent. N° 355/2007. 20/12/2007. MAR-
TÍNEZ ROSSO (Red.), KLETT FERNÁNDEZ,
HOUNIE SÁNCHEZ. Fuente: BZN

TAC 7º Turno

TAC 7 Sent. N° SEF-0008-000203/2015. 23/
12/2015. CABRERA COSTA (Red.), COUTO
VILAR, ETTLIN GUAZZO.
TAC 7, Sent. N° 79/2016. 19/08/2016. CABRE-
RA COSTA (Red.), ETTLIN GUAZO, TOM-
MASINO FERRARO. Fuente: BZN