



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 226-IP-2019 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020160009200 Referencia: Requisitos de patentabilidad de la patente de invención «MEDIOS COMPUESTOS PARA LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS».....	2
PROCESO 236-IP-2019 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020160047300 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos SINAXAR A (denominativo) / SYNALAR (denominativo).....	13
PROCESO 242-IP-2019 Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001319900520173713501 Referencia: Presunta infracción por parte de la Cooperativa para el Bienestar Social (COOPEBIS) al Derecho de Autor sobre el programa de ordenador CYGNUS SOLIDARIO perteneciente a Ethos Soluciones de Software S.A.S.....	23

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 4 de marzo de 2021**

Proceso: 242-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente de origen: 1-2017-37135

Expediente interno del consultante: 11001319900520173713501

Referencia: Presunta infracción por parte de la Cooperativa para el Bienestar Social (COOPEBIS) al Derecho de Autor sobre el programa de ordenador **CYGNUS SOLIDARIO** perteneciente a Ethos Soluciones de Software S.A.S.

Normas a ser interpretadas: Artículo 3, Literal I) del Artículo 4, Artículos 5, 23, 24, 25, 26, 27, y Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351

Temas objeto de interpretación:

1. El programa de ordenador como objeto de protección del derecho de autor
2. La obra derivada
3. Indemnización por daños y perjuicios en los casos de derecho de autor

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS

El Oficio N° C-1935 de fecha 14 de junio de 2019, recibido vía correo electrónico el día 17 del mismo mes y año, y mediante vía courier el día 1 de agosto del mismo año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 3, 5 y 7 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo





de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno N° 11001319900520173713501.

El Auto de fecha 29 de enero de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: Ethos Soluciones de Software S.A.S.

Demandada: Cooperativa para el Bienestar Social (COOPEBIS)

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Si las modificaciones presuntamente realizadas por parte de COOPEBIS al software **CYGNUS SOLIDARIO**, sin autorización previa y en el marco de la suscripción de contratos de licenciamiento¹, constituirían infracción al derecho de autor de Ethos Soluciones de Software S.A.S., o si estarían justificadas por constituir únicamente adaptaciones o modificaciones necesarias para el uso del programa de ordenador por el usuario.
2. Si el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios que tendría que pagar COOPEBIS, de conformidad con la sentencia de primera instancia emitida por la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de la República de Colombia, sería correcto.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 3, 5 y 7 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Únicamente procede la interpretación de los Artículos 3 y 5 de la Decisión 351², por ser pertinente.

¹ Suscritos con la demandante.

² Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. -

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

(...)

Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.





2. No procede realizar la interpretación del Artículo 7 de la Decisión 351 por cuanto en el proceso interno no es materia de controversia la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.
3. De oficio este Tribunal interpretará el Literal l) del Artículo 4 y los Artículos 23, 24, 25, 26, 27 y Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351 de Comisión del Acuerdo de Cartagena³, a fin analizar el tema de protección de los programas de ordenador.

El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. (...))»

«Artículo 5.- Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente y de su previa autorización, son obras del ingenio distintas de la original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras.»

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

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

l) Los programas de ordenador;
(...))»

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

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

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

«Artículo 24.- El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa, siempre y cuando:

- a) Sea indispensable para la utilización del programa; o,
- b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida.»

«Artículo 25.- La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.»

«Artículo 26.- No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.

No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos.»

«Artículo 27.- No constituye transformación, a los efectos previstos en la presente Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilización.»

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

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





D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El programa de ordenador como objeto de protección del derecho de autor.
2. La obra derivada.
3. Indemnización por daños y perjuicios en los casos de derecho de autor.
4. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El programa de ordenador como objeto de protección del derecho de autor

- 1.1. En el proceso interno, la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de la República de Colombia declaró, mediante sentencia, la infracción por parte de COOPEBIS de los derechos de autor de Ethos Soluciones de Software S.A.S., por presuntamente haber modificado, sin su autorización, los códigos de fuente sobre el *software* **CYGNUS SOLIDARIO**. Por otra parte, COOPEBIS expresó, en su escrito de apelación, que las modificaciones realizadas sin autorización al *software* **CYGNUS SOLIDARIO** no constituirían una infracción, por cuanto estarían justificadas al ser adaptaciones o modificaciones necesarias para el uso del programa de ordenador por el usuario, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 24 y 27 de la Decisión 351. En atención a ello, corresponde analizar el alcance de la protección del programa de ordenador como objeto del derecho de autor.

El programa de ordenador

- 1.2. El programa de ordenador o llamado comúnmente *software* es considerado como una obra protegida por el derecho de autor de conformidad con lo establecido en el Literal l) del Artículo 4 de la Decisión 351⁴.
- 1.3. En esa línea, el Capítulo VIII —específicamente desde los Artículos 23 a 27— de la referida Decisión junto con lo dispuesto en el Artículo 58 regulan todo lo relacionado al plazo de protección, usos lícitos e ilícitos de este tipo de obras, entre otros.

Definición

- 1.4. Se entiende por programa de ordenador o *software* a la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato

⁴ Decisión 351 de Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

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

(...)
» Los programas de ordenador;





electrónico o similar capaz de elaborar informaciones—, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. Asimismo, el programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso⁵; es decir, los elementos del programa de ordenador que quedan protegidos son: el código fuente, el código objeto (o ejecutable), la documentación técnica (por ejemplo, memoria descriptiva) y los manuales de uso o usuario.

- 1.5. El Artículo 23 de Decisión 351, sobre el alcance de la protección de este tipo de obras, contempla lo siguiente:

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

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

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

- 1.6. En ese sentido, el programa de ordenador, en tanto que es expresado por escrito —a través del código fuente—, goza de la protección por el derecho de autor desde su creación.⁶ Por dicho motivo, son protegidos en los mismos términos que las obras literarias y, en ese sentido, es aplicable lo dispuesto en el Artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales.
- 1.7. Al respecto, sobre la equiparación de un programa de ordenador a una obra literaria, Ricardo Antequera menciona lo siguiente:

«(...) Para considerarlo obra literaria, en el sentido amplio que tiene en el derecho autoral, se argumenta que el 'software' se expresa en código fuente y se reproduce a partir del código objeto, en un lenguaje natural, como igualmente se exteriorizan la documentación técnica y los manuales de uso.

Pero, por si fuera poco, el lenguaje de programación, si bien creado artificialmente por el hombre para realizar un tipo de comunicación especializada, tiene una semántica y una sintaxis perfectamente preestablecida, al igual que los idiomas naturales.

⁵ De conformidad con la definición establecida en el Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

⁶ Cabe señalar que dicha protección es otorgada, aunque el *software* se haya producido antes de la fecha de entrada en vigencia de la Decisión 351, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 58 de la Decisión 351, el cual establece lo siguiente:

«**Artículo 58.**- Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y las bases de datos, por su carácter de compilaciones, gozan de la protección por el derecho de autor, aun cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión.»





De allí que por 'escritos', desde el punto de vista autoral, se entiendan 'todas las clases de obras expresadas en forma escrita, **cualesquiera que sean los signos de la fijación**' es decir, tanto el lenguaje susceptible de ser leído directamente por el hombre, como el legible a través de una máquina.

La protección de los programas de ordenador, como en los mismos términos que las obras literarias, figura en la Decisión 351 (...)⁷

(Subrayado agregado)

- 1.8. Asimismo, considerando lo contemplado en los Artículos 23 al 27 de la Decisión 351, en relación con los programas de ordenador, podemos concluir que:
- (i) Su protección se extiende tanto a los programas operativos como a los aplicativos, tengan la forma de código fuente o de código objeto. (Artículo 23)⁸.
 - (ii) El propietario de un ejemplar del programa de ordenador obtenido lícitamente podrá realizar una copia o una adaptación para la correcta adaptación de dicho programa, siempre que: a) sea indispensable para su utilización; y, b) sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida. (Artículo 24)⁹.
 - (iii) Su reproducción requiere, incluso para uso personal, la autorización del titular de derechos, salvo que se trate de una copia de seguridad. (Artículo 25)¹⁰.

⁷ Ricardo Antequera Parilli. *Derecho de Autor*. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2da Edición, Caracas, 1994, p. 301.

⁸ **Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

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

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

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

⁹ **Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

«**Artículo 24.-** El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa, siempre y cuando:

- a) Sea indispensable para la utilización del programa; o,
- b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida.»

¹⁰ **Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

«**Artículo 25.-** La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.»





- (iv) No será un caso de reproducción ilegal la introducción del programa en la memoria del ordenador, a los efectos del exclusivo uso personal; en cambio, sí lo será el aprovechamiento no consentido del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo (Artículo 26)¹¹.
- (v) No constituirá una infracción al derecho patrimonial de infracción la adaptación realizada por un usuario para su exclusiva utilización. (Artículo 27)¹².

1.9. Por lo antes expuesto, un programa de ordenador es considerado como una obra protegida por el derecho de autor y le será aplicable todo lo correspondiente a la protección de las obras literarias.

2. La obra derivada

2.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno Ethos Soluciones de Software S.A.S. alegó que COOPEBIS modificó, sin su autorización, los códigos fuente sobre el *software* **CYGNUS SOLIDARIO**, corresponde desarrollar el presente tema.

2.2. La obra derivada se encuentra prevista en el Artículo 5 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena¹³. Si bien habla de «traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras», lo cierto es que dentro del verbo transformar se incluyen todas las demás acciones. Para esto se debe entender dicho término en su sentido amplio; es decir, como el cambio de forma sin afectar la esencia. En consecuencia, una transformación en dicha vía incluye las traducciones, adaptaciones o arreglos, así también otras figuras como las actualizaciones, los resúmenes, etc.

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

- a) La existencia de una obra preexistente. Puede ser la obra original u

¹¹ **Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

«Artículo 26.- No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.

No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos.»

¹² **Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

«Artículo 27.- No constituye transformación, a los efectos previstos en la presente Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilización.»

¹³ Ver Interpretación Prejudicial N° 121-IP-2013 de fecha 31 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2295 del 17 de febrero de 2014.





otra obra derivada.

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

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

3. Indemnización por daños y perjuicios en los casos de derecho de autor

3.1. En el proceso interno, Ethos Soluciones de Software S.A.S. alegó en su escrito de apelación que el ejercicio de valoración de la indemnización realizado por la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de la República de Colombia, resultó precario, dejando de lado la diferencia entre el valor de una unidad de producto terminado y el costo de producción del *software* para ser puesto en el mercado; por lo que, no se habría analizado de forma correcta la estimación en exceso de la indemnización pretendida. En atención a ello, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

3.2. El Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351 señala lo siguiente:

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

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

(...)

3.3. En anteriores pronunciamientos, este Tribunal ha dicho que la indemnización por daños y perjuicios debe ser integral y, por tanto, incluir el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral¹⁴.

¹⁴

Vease las Interpretaciones Prejudiciales números 7-IP-2014 de fecha 3 de julio de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2380 del 22 de agosto de 2014 y 124-IP-2014 de





- 3.4. El concepto de reparación o indemnización es mucho más amplio que el simple pago compensatorio de las remuneraciones dejadas de percibir (lucro cesante), pues también incluye la reparación pecuniaria por lo que efectivamente perdió (daño emergente) y la reparación por la afectación de ciertos bienes que pertenecen a la esfera personal o subjetiva (daño moral).
- 3.5. Ahora bien, la reparación o indemnización del daño, sea cual fuere el tipo de afectación que se haya realizado (daño emergente, lucro cesante o daño moral) implica el traslado de la afectación a aquella persona que la produjo. En esa línea se ha pronunciado la doctrina al señalar que «la reparación del daño no es otra cosa que trasladar las consecuencias negativas que sufre el damnificado por las pérdidas sufridas a causa del daño».
- 3.6. Corresponde a los países miembros regular, mediante su legislación interna, las vías (sede administrativa o instancia judicial) a través de las cuales las personas pueden obtener la reparación o indemnización por los daños generados por la configuración de infracciones contra sus derechos de autor.

4. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

4.1. ¿Cuál es el alcance de la expresión «...modificación necesaria para la correcta utilización del programa...» a que hace alusión el Artículo 23 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena?

El último párrafo del Artículo 23 de la Decisión 351 establece, entre otros, la facultad de los autores o titulares del derecho del autor sobre un programa de ordenador o *software* de «autorizar las modificaciones que sean necesarias para la correcta utilización de los programas». Es decir, que podrá efectuarse este tipo específico de modificaciones —destinadas a la correcta utilización de los programas— únicamente si se cuenta con la autorización previa del autor.

Por otra parte, la disposición citada no puede interpretarse de forma aislada, especialmente si se toma en consideración que el párrafo precedente de la misma norma (Artículo 23 de la Decisión 351) establece que debe observarse la aplicación del Artículo 6 bis del Convenio de Berna¹⁵

fecha 10 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2511 del 5 de junio de 2015.

¹⁵ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (enmendado el 28 de septiembre de 1979). -

«Artículo 6 bis





referido a los derechos morales. En este sentido, en dicho Convenio se reconocen los derechos morales de autor, entre ellos, el derecho de «oponerse a algunas modificaciones de la obra y a otros atentados a la misma».

Al realizar una interpretación sistemática de ambas disposiciones, resulta evidente que la extensión del reconocimiento del derecho de autor que prevé el primer párrafo del Artículo 23 de la Decisión 351, sobre la protección del programa de ordenador o *software*, reafirma la regla general y el derecho que tiene el autor de oponerse a la realización de modificaciones a su obra (en este caso programa de ordenador o *software*), así como a cualquier otra forma de deformación o mutilación que pueda atacar contra la misma, sin perjuicio de la facultad concedida al autor para autorizar a cualquier persona, incluido el usuario, de realizar las modificaciones que resulten necesarias para la correcta utilización de un programa de ordenador o *software*.

Así, por ejemplo, si “A”, creador de un *software*, ha otorgado licencia a “B” para utilizar dicho *software*, pero resulta que para la incorporación del programa a un sistema operativo, a una máquina de procesamiento, su empalme con otro programa, etc., es necesario realizar algunos ajustes en el programa (el código fuente) de “A”, este debe brindar su autorización con relación a dichos ajustes, en tanto tales califiquen como una modificación del programa.

4.2. ¿Cuál es el alcance de la expresión «...adaptación de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilización...» a que se refiere el Artículo 27 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena?

El Artículo 23 de la Decisión 351 establece una regla general vinculada con el objeto, contenido y alcance de la protección del derecho de autor sobre un programa de ordenador o *software*. Por otra parte, el Artículo 27 de la Decisión 351 establece un límite o una excepción a ese derecho de autor,

[Derechos morales: 1. Derecho de reivindicar la paternidad de la obra; derecho de oponerse a algunas modificaciones de la obra y a otros atentados a la misma; 2. Después de la muerte del autor; 3. Medios procesales]

1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.

2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión a la misma, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo 1) anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor.

3) Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la protección.»





toda vez que, determina expresamente que la adaptación de un programa de ordenador o *software* realizada **para la exclusiva utilización del usuario** (titular legítimo de la copia, adquirente legal del programa de ordenador o *software*, o persona legalmente autorizada), no configura una transformación.

En consecuencia, no podría hablarse de transformación cuando las adaptaciones realizadas por parte del usuario para su uso exclusivo y personal, están enfocadas únicamente al simple uso y la satisfacción de necesidades propias, es decir, las necesarias para que el usuario pueda utilizar (de manera personal) el programa, por ejemplo, en su ordenador o computadora.

4.3. ¿Puede entenderse por «modificación necesaria para el uso» y «adaptación para la exclusiva utilización del usuario», son lo mismo? Si no, ¿Cuál es la diferenciación entre una y otra?

No son lo mismo. Para ampliar la respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en las respuestas precedentes desarrolladas en los párrafos 4.1. y 4.2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

4.4. ¿El derecho patrimonial lesionado con causa en la modificación no autorizada de un programa de ordenador, se representa en el valor nominal del producto en el mercado o el costo de producción del producto para su posterior colocación en venta?

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N° **11001319900520173713501**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la Sesión Judicial de fecha 4 de marzo de 2021, conforme consta en el Acta 05-J-TJCA-2021.





Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

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

