

TUTELA PENAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL **PROPIEDAD LITERARIA Y ARTÍSTICA y DE** **LAS PATENTES**

Ricardo Lackner*

Sumario: Presentación. I. INTRODUCCIÓN.

A) PROPIEDAD LITERARIA Y ARTÍSTICA I. 1. Perspectiva histórica. I.2. Bien jurídico. I.3. Sinopsis de las modificaciones introducidas por la Ley N° 17.616 y sus antecedentes. II. ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO 46. III. EL DELITO DEL LITERAL A) DEL ARTICULO 46. III. 1. Sujeto activo. III. 2. Sujeto pasivo. III. 3. Objeto material. III. 3. 1. Obras. III. 3. 2. Interpretaciones. III. 3. 3. Fonogramas. III. 3. 4. Emisiones. III. 4. Verbos nucleares. III. 4. 1. Editar. III. 4. 2. Vender. III. 4. 3. Reproducir. III. 4. 4. Hacer reproducir. III. 4. 5. Distribuir, almacenar y poner a disposición. III. 4. 6. Atribuir. III. 5. Otros elementos y delimitaciones del tipo. III. 6. Tipo subjetivo. IV. APUNTES SOBRE EL TIPO PREVISTO EN EL LITERAL E). V. BREVES REFERENCIAS AL TIPO PREVISTO EN EL LITERAL B). VI. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DELITO DEL LITERAL D). VII. APUNTES SOBRE LA CUESTION DEL ITER CRIMINIS.

B) TUTELA PENAL DE LAS PATENTES. Ley N° 17.164 I) Tipo objetivo previsto por el artículo 106. I.1) Concepto de patente de invención. I.2) Concepto de patente de modelo de utilidad. I.3) Concepto de patente de diseño industrial. I.4) Los derechos tutelados por las patentes de invención. I.4.1) Clasificaciones. I.4.2) Los derechos penalmente protegidos. I.4.3) El alcance de los derechos. Naturaleza jurídica de las excepciones. I.5) Los derechos tutelados por las patentes de modelos de utilidad. I.6) Los derechos tutelados por las patentes de diseños industriales. I.7) Bien jurídico. I.8) Verbo nuclear. I.9) Presupuestos especiales de tipicidad. II) Tipo subjetivo. III) Pena. III.1) Comiso. IV) Agravantes.

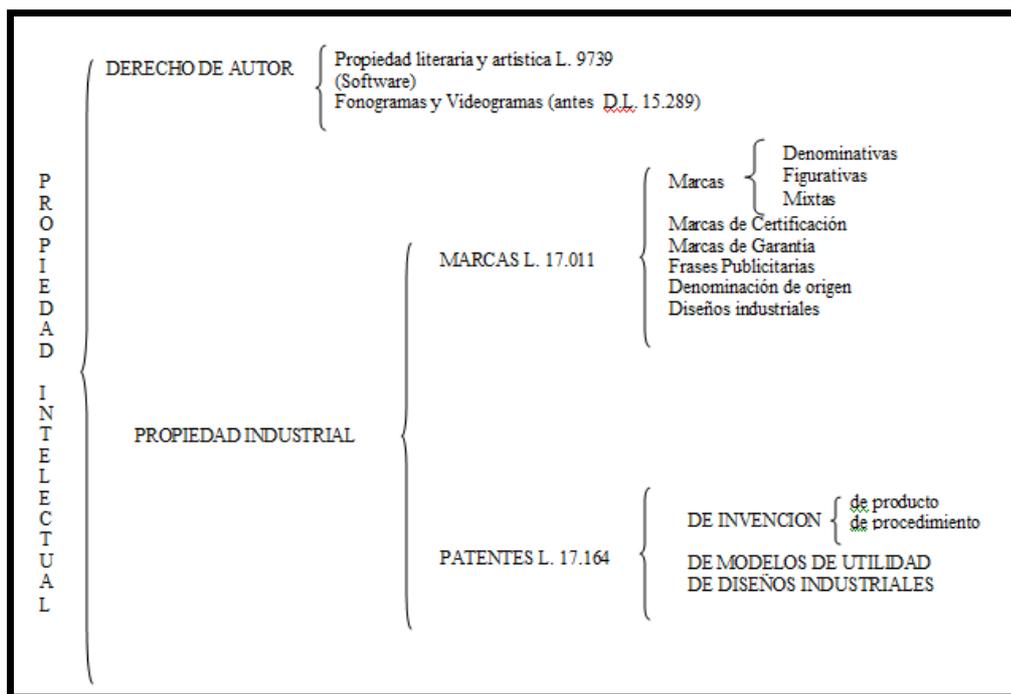
C) BIBLIOGRAFÍA.

D) APÉNDICE NORMATIVO. 1) Leyes N° 9.739, 17.616, 17.805, 18.046 y 19.149. 2) Ley 17.164 (transcripción parcial).

PRESENTACIÓN.

La expresión “propiedad intelectual” tiene la virtud de destacar el aspecto inmaterial del objeto sobre el que recae la conducta del autor de estos delitos, por oposición a la tangibilidad de las cosas de las que se ocupa tradicionalmente la tutela penal de la propiedad. Precisamente por su amplitud, abarca dos ramas: la de la propiedad literaria y artística, por un lado, y la de la propiedad industrial, por otro, que refiere a la tutela de las patentes y de las marcas, conforme puede apreciarse en el siguiente esquema. En la presente ficha, abordaremos el estudio de la tutela penal de la propiedad literaria y artística y la de la ley de patentes.

* Profesor Adjunto (C) de Derecho Penal en la Regional Norte .



I. TUTELA PENAL DE LA PROPIEDAD LITERARIA Y ARTÍSTICA

I. 1. Perspectiva histórica.

Fue precisamente con la invención de la imprenta de caracteres móviles que se plantea la necesidad de tutela, debido a que la reproducción de ejemplares se hace más simple y barata, esto es, cuando se descubrió un medio que permitió la explotación económica de la creación intelectual. Así, fue la primera aplicación de la forma de producción mecánica en serie, mucho antes de que se la utilizara para la fabricación de productos industriales tradicionales, como lo ha señalado Mc. Luhan¹.

Como toda producción requiere una inversión y esa inversión se recuperará recién con la venta de los ejemplares, en un primer momento se acudió al sistema de privilegios otorgados por el monarca a ciertos impresores, que consistían en una suerte de monopolio que le aseguraban el retorno de la inversión al eliminar la posibilidad de competencia. Posteriormente, el sistema se fue ampliando a otras obras de arte, a cuyos autores se les concedía un monopolio para su explotación por un tiempo determinado para que obtuvieran una remuneración por su labor creativa. Vencido el plazo la obra caía en el dominio público y podía ser utilizada por todos, incluso como materia prima de nuevas creaciones².

Bastante tiempo después, la llamada "revolución tecnológica", hizo posible el surgimiento de las denominadas "industrias culturales" con una importancia tal que llegan a poner en cuestión a los principios de la Economía tradicional. Paradojalmente, la misma revolución tecnológica que crea las condiciones para el nacimiento del fenomenal negocio, pone a disposición de gran cantidad de personas los medios de reproducción, cada vez más perfectos y baratos. Estos facilitan, por un lado, una

¹ Citado por LIPSZYC, Delia: *Derecho de autor y derechos conexos*, Ediciones Unesco, Buenos Aires, 1993, p.29.

² *Idem* p. 30.

difusión mayor de las obras en la sociedad, pero por otro, permiten vulnerar con facilidad el monopolio de explotación concedido al titular del derecho. Decimos "titular del derecho", y no "autor" porque junto al derecho de autor fundado en la creatividad humana, surgen por la lógica de la industria los denominados "derechos conexos", basados en los aspectos técnicos y organizativos involucrados, excepto en el caso de los derechos de los intérpretes, en los cuales la creatividad personal en la interpretación de la obra es la razón de su reconocimiento. Las pérdidas por el desconocimiento a la protección, llamada usualmente 'piratería' suele estimarse en los países desarrollados, en miles de millones de dólares anuales.

Puede advertirse pues, cómo frente a la aparición de nuevos medios técnicos de reproducción, ya sea el magnetoscopio, la fotografía, la fotocopidora, la videogradora, etc., el desarrollo de los medios masivos de comunicación, la informática, Internet y demás componentes de la era digital, la tutela se va ampliando hacia otros sujetos, ya no sólo maestros artistas, y hacia otros objetos, ya no solamente las obras de arte. En efecto, se ampliaron las creaciones susceptibles de protección, entendiendo a las obras literarias y artísticas en sentido amplio, alcanzando a los programas de computadora y las compilaciones de datos, a las grabaciones sonoras, a las emisiones de los organismos de radiodifusión, etc. Ya no está solo el autor como titular de los derechos respectivos, sino también nuevos personajes que intermedian entre el autor y el público, tales como editores, productores, los organismos de radiodifusión, etc³.

I. 2. Bien jurídico.

Valga el escueto desarrollo anterior como justificación del punto de partida para la identificación del bien jurídico afectado por las infracciones de las disposiciones que nos ocupan, que es precisamente la constatación de la existencia de por lo menos cuatro polos de intereses contrapuestos: 1º) el de los titulares originales de los derechos del autor, es decir el de los verdaderos creadores; 2º) el constituido por los intereses de la comunidad, entendidos como el derecho al acceso a la cultura, la educación, la información y la investigación científica⁴; 3º) el de los titulares de los denominados derechos conexos, productores de fonogramas, editores, organismos de radiodifusión, intérpretes y ejecutantes, cuya naturaleza es diferente; y 4º) el de los fabricantes de hardware, y demás aparatos (grabadores, videos, etc.) e insumos aptos para realizar reproducciones.

El orden jurídico patrio contempla desde larga data disposiciones que refieren al derecho de autor, desde el Código Civil de 1869, al artículo 33 de la Constitución, incorporado en la reforma de 1934, además de la ley de 1939, ahora nuevamente modificada. Asimismo el interés de la República por el tema ha quedado patente en la ratificación de una serie de tratados, algunos de los cuales hoy sólo tienen un interés histórico, pero otros, como los que indicamos en nota⁵, han sido determinantes para que

³ DEL CORRAL, Milagros: "Derecho de autor: su protección nos interesa a todos", en *Revista El Correo de la Unesco*, junio 1991, Unesco, París, p. 48 y ss.

⁴ Reconocidos como derechos por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, otros instrumentos internacionales y por nuestra propia Constitución Nacional.

⁵ Por ejemplo, el Convenio de Berna, según Acta de París 1971 (ratificado por Decreto Ley N° 14.910), el Convenio de Roma (1961), para la protección de artistas e intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de difusión (ratificado por Decreto Ley N° 14.587, la Convención Universal

los distintos intentos reformistas cuajaran finalmente en la aprobación de la Ley N° 17.616.

Cada una de estas disposiciones internacionales establece diferentes niveles de protección a los derechos de autor y “conexos”. La Convención Universal sobre Derecho de Autor, auspiciada por la Unesco, procuró inclinar la balanza hacia los derechos de la comunidad, para posibilitar el acceso a la cultura, reconociendo la particular situación de los países en vías de desarrollo, a la vez de "flexibilizar" ciertos principios y disposiciones de los acuerdos anteriores⁶, para permitir su aplicación en todos los Estados, independientemente del sistema jurídico al que pertenezcan.

Veamos a continuación de qué formas de lesión a este bien jurídico, creado y tutelado por las precitadas normas, se ha ocupado el Derecho Penal. La doctrina ha presentado diversas propuestas al respecto. Hay quienes entienden que en el ámbito penal quedaría configurado como un derecho a la clientela, un derecho de propiedad, un derecho *sui generis*, etc⁷. Muñoz Conde, entiende que si bien se tutelan los aspectos morales del derecho de autor, la afectación simultánea de los aspectos patrimoniales del tal derecho es un requisito necesario para la configuración del tipo⁸. Por nuestra parte, consideramos que tal solución es perfectamente armonizable con nuestra legislación ya que su objetivo es asegurar que los resultados de la explotación económica de la obra beneficien a su titular. La premisa de la cual se parte, cuestionable por cierto, sería la siguiente: a mayor facilidad de obtener una copia a bajo costo, menores posibilidades habrá de que se adquiriera un ejemplar legítimo. Esta pérdida de la oportunidad de ganancia, constituye el perjuicio para el titular del derecho. No hay inconveniente en incluir esto dentro del concepto penal de "propiedad", aunque reconociendo, aplicando *mutatis mutandis* el atinado razonamiento desarrollado por Petito Sacco en su estudio sobre el uso indebido de señal para abonados, que se trata en realidad de la pérdida de una chance⁹.

Es usual que esta clase de delitos sean estudiados en la doctrina extranjera como parte del Derecho Penal Económico y más recientemente como una de las manifestaciones de los denominados *delitos informáticos*. Ello tiene consecuencias, por lo pronto, en el ámbito procesal en lo que concierne a la distribución de competencia por razón de materia. En nuestro país, la Ley 18.362, que creó los Juzgados Especializados en Crimen Organizado, los incluye dentro de su ámbito competencial, siempre que éstos hubieren prevenido en su conocimiento y fueran perpetrados por grupos organizados (art. 414).

sobre derecho de autor y sus declaraciones, resoluciones y protocolos anexos (Ginebra 1952), la Convención Universal sobre derecho de Autor, revisada en París en 1971 (ratificada por Ley N° 16.321), el Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (1971) y el Acuerdo ADPIC (ratificado por Ley N° 16.671) relativo a los aspectos de la propiedad intelectual vinculados con el comercio. Además fueron tenidos en cuenta, aunque todavía no se encuentran ratificados, el "Tratado de la OMPI sobre derecho de autor" (TODA) y el "Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas".

⁶ KÉRÉVER, André: "La convención universal sobre derecho de autor", en *Revista El Correo de la Unesco*, junio 1991, Unesco, París, p. 50.

⁷ LEDESMA, Julio C.: *Derecho Penal intelectual*, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1992, p. 90 y ss.

⁸ MUÑOZ CONDE, Francisco: *Derecho penal. Parte Especial*. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 471 y ss.

⁹ PETITO SACCO, José Antonio: "La nueva legislación represiva en materia de «hurto de señal»", en *Revista de Derecho Penal* N° 13, diciembre 2002, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, p. 587.

I. 3. Sinopsis de las modificaciones introducidas por la Ley N° 17.616 y sus antecedentes.

La Ley N° 17.616 introdujo modificaciones en la sexagenaria ley N° 9.739 que establece un régimen de protección para lo que podríamos llamar en sentido amplio los derechos de autor en materia de creaciones intelectuales. Esta vieja ley de 1937 ya había sido objeto de dos modificaciones, la última por medio de la Ley N° 15.913 (conocida como Ley del libro) que le dio al artículo 46, dedicado a las disposiciones penales, la estructura básica que hasta hoy pervive.

Pasemos a considerar concretamente las reformas introducidas por la Ley N° 17.616¹⁰. A manera de resumen podemos señalar las siguientes: 1) Se incorpora a texto expresa la tutela de los programas de ordenador al régimen de la propiedad literaria y artística. 2) Deroga expresamente al Decreto Ley N° 15.289 e incorpora a los fonogramas y videogramas a la lista prevista en el artículo 5° de la Ley N° 9.739. 3) Incluye, siguiendo la normativa internacional la tutela de los llamados derechos conexos o afines. 4) Deja sin efecto toda formalidad como requisito para la protección y para la acreditación de la titularidad del derecho, eliminando la inscripción obligatoria en la Biblioteca Nacional. En cambio, mantiene un criterio formalista para las autorizaciones que eventualmente realice el titular del derecho, las que siempre deben ser otorgadas por escrito. 5) Extiende los plazos de protección, esto es de permanencia en el dominio privado de las obras. 6) Mantiene las mismas excepciones o limitaciones previstas en el artículo 45 original, aunque en el literal B) del artículo 44 la nueva ley considera lícitas a las representaciones o ejecuciones llevadas a cabo en reuniones familiares realizadas fuera del ámbito doméstico, siempre que se cumplan con determinados requisitos, sujetos a la verificación de las entidades de gestión colectiva, como por ejemplo, la Asociación General de Autores del Uruguay. En cuanto a las realizadas en instituciones docentes, públicas y privadas y las destinadas a la celebración de cultos religiosos, la nueva ley introduce un nuevo requisito que consiste en la ausencia del fin de lucro.

II. ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO 46.

La estructura del artículo 46, en la redacción dada por la ley que nos ocupa, es desconcertante. En efecto, las disposiciones penales están contempladas en cuatro de los cinco incisos (A, B, D y E) del artículo 46, totalizando veintidós verbos nucleares. En el literal C), esto es en el medio del artículo, se regula el comiso de los *producta e instrumenta sceleris* y su destrucción en las circunstancias que se determinan. Tiene la naturaleza de una pena accesoria, según Petit¹¹, con todas las consecuencias que de ello se derivan. Por otra parte, siendo la pena una consecuencia, lógica y cronológicamente posterior del delito, la ubicación de la disposición antes de los tipos previstos en los literales D) y E) puede generar dudas acerca de su aplicabilidad a los mismos.

III. EL DELITO DEL LITERAL A) DEL ARTICULO 46.

¹⁰ Cfr. BARREIRO, Jacqueline: "Comentarios sobre las recientes modificaciones a la legislación de derecho de autor", en *Tribuna del Abogado*, enero-febrero, 2003, Colegio de Abogados del Uruguay, Montevideo, p. 8 y ss.

¹¹ PETITO SACCO, José: *Efectos civiles del delito*, Editorial Universidad, Montevideo, 1992, p. 71.

Lamentablemente, en él sobrevivieron los viejos vicios de su redacción original, con una proliferación de verbos nucleares conceptualmente difíciles de discriminar, producto de la fidelidad legislativa a la técnica de redacción empleada en los tratados inspiradores de la reforma.

Artículo 46.
 A) El que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento -total o parcialmente-; distribuya; almacene con miras a la distribución al público, o ponga a disposición del mismo en cualquier forma o medio, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o publicada, una interpretación, un fonograma o emisión, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier título, o se la atribuyere para sí o a persona distinta del respectivo titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Se resalta con amarillo los verbos nucleares; con celeste, los objetos materiales; con verde, la referencia normativa; finalmente está escrita en rojo la referencia subjetiva.

En el literal A) pueden diferenciarse dos hipótesis, la primera con siete verbos nucleares: "editar", "vender", "reproducir", "hacer reproducir", "distribuir", "almacenar" y "poner a disposición del público", referidos indistintamente a cuatro variantes del objeto material: "obras" (inéditas o publicadas), "interpretaciones", "fonogramas" y "emisiones". La segunda hipótesis, tiene un solo verbo nuclear, "atribuirse", y *prima facie* estaría referido a la afectación de los derechos morales con trascendencia en los patrimoniales, a diferencia de lo que ocurría en la primera, donde la afectación es básicamente de carácter patrimonial.

La defectuosa redacción deja en duda sobre cuáles objetos debe recaer la mentada atribución. En efecto, el legislador empleó la expresión "... o se la atribuyere a persona..." luego de la mención de las cuatro especies de objeto material ("obra", "interpretación", "fonograma" y "emisión"). Gramaticalmente, por tratarse de una expresión en femenino y singular, no se puede determinar a cuál de los tres objetos (en singular y femenino) se refiere. Sólo puede descartarse la referencia a "fonograma" (singular y masculino), así como también la solución de que los contemple a todos, pues en dicho caso la expresión debió ser "... o se los atribuyere..." Este aspecto impone que nos detengamos en el ya de por sí complejo tema del objeto material, sobre el que nos ocuparemos más adelante.

III. 1. Sujeto activo.

El sujeto activo de este delito es general e incondicionado. En caso de que participen varias personas será de aplicación el régimen general en materia de concurso de delincuentes, aunque podrían resultar inaplicables en ciertas hipótesis las reglas de autoría mediata habida cuenta el giro que le fue dado a uno de los verbos nucleares¹².

Meramente como curiosidad señalamos que, con la redacción actual, el propio autor de la obra puede ser sujeto activo de la figura. Una hipótesis sería aquella en la cual el autor cedió a un tercero, en exclusiva, los derechos de publicación de su obra e igualmente efectuara una publicación sin contar con la autorización del derecho habiente. Tal extremo no podía darse con la redacción derogada puesto que el tipo hacía referencia a la falta de autorización del **autor**.

¹² Vide *infra* N° III.4.4.

III. 2. Sujeto pasivo.

Los sujetos pasivos son los titulares de los derechos sobre los objetos materiales mencionados en el tipo, las obras, las interpretaciones, los fonogramas y las emisiones. Pueden ser sujetos pasivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º, el autor, sus sucesores, otros adquirentes, los traductores, los colaboradores, los intérpretes, el productor y el organismo de radiodifusión, en su caso. Aparecen pues, además del autor los titulares de los llamados derechos conexos.

El derecho exclusivo del autor sobre sus creaciones reconoce aspectos morales y patrimoniales. El derecho moral del autor se integra a su vez en un haz de derechos compuestos por: el derecho a decidir sobre la divulgación de la obra, el derecho al reconocimiento de la paternidad intelectual, el derecho al respeto e integridad de la obra y el derecho de retracto o arrepentimiento. El aspecto patrimonial, se resuelve en el derecho a la explotación económica de la obra. Explotación que puede realizar el autor por sí, por un tercero o de manera combinada, ya que se reconoce el principio de independencia entre cada una de las manifestaciones que puede asumir dicha explotación: reproducción gráfica, reproducción mecánica, representación, radiodifusión, distribución, etc. También es reconocida la facultad del autor de fraccionar el ámbito de validez espacial y temporal de la autorización para la explotación de su obra, lo cual quedará documentado en los respectivos contratos, como así también la posibilidad de conceder la posibilidad de subcontratar, etc., puesto que con respecto al autor, rige el principio según el cual los derechos de explotación no reconocen más limitaciones que las establecidas en la ley. Tendremos pues, como complicación adicional, titulares de derechos originarios y titulares derivados, si media alguna de los instrumentos de transmisión de estos derechos.

Este aspecto adquiere principal importancia habida cuenta el requisito típico de los delitos previstos en los incisos A y E, que reclama la falta de autorización del titular, puesto que lo que tiñe de ilicitud las actividades allí descritas, es precisamente la ausencia del consentimiento del titular. Sin perjuicio de lo anterior, una precisión se impone, la falta de autorización del autor es reclamada por el tipo para las hipótesis referidas en los siete primeros verbos nucleares y no para la presidida por el verbo "atribuir", en la que carece de sentido. Por otra parte, para este último caso hay una referencia normativa específica: "...contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley...". Todas estas cuestiones determinarían que, a pesar de ser delitos que no requieren la instancia de parte, difícilmente puede concebirse su persecución si, al menos, la parte interesada no da la *notitia criminis*.

III. 3. Objeto material.

Con aparente simplicidad las disposiciones que nos ocupa hablan de las obras, las interpretaciones, las emisiones y los fonogramas. Decimos que la simplicidad es aparente porque, por ejemplo, en cuanto al concepto de "obra" la ley no da una definición sino que se limita a realizar una larga y casuista enumeración sin carácter taxativo. En efecto, el artículo 5º hace una enumeración de alrededor de veinte *items*, desde composiciones musicales, pasando por cartas, folletos, planos, pinturas, esculturas, fotografías, obras audiovisuales y escritos de cualquier naturaleza (*sic*) hasta

la flamante incorporación al rubro de las creaciones informáticas, donde se mezclan los distintos tipos de obras con los distintos soportes que les sirven de vehículo. Para conjurar algún posible olvido, difícil de concebir ante la minuciosa descripción desplegada, el legislador remata la disposición, con la expresión "... y, en fin, toda producción del dominio de la inteligencia".

A este listado, que ya aparecía en la primitiva redacción de la ley, inspirado en el artículo 2 de la Convención de Berna, se agregan las obras audiovisuales que estaban antes tuteladas por un régimen especial previsto en el Decreto Ley N° 15.289, ahora derogado por el artículo 27 de la Ley N° 17.616, como ya se indicara. También fueron incorporados los programas de ordenador, cristalizando así una solución a la que ya había consagrado nuestra jurisprudencia, también sustentada tanto por el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, como en otros tratados internacionales.

III. 3. 1. Obras.

Contando necesariamente con estas disposiciones, la definición que se puede elaborar, desde la perspectiva jurídico penal, es poco satisfactoria. El concepto de "obra" comprende a las creaciones intelectuales literarias, musicales, teatrales, artísticas y científicas, además de los programas de ordenador. La doctrina ha destacado como requisito esencial, condicionante de su protección, la originalidad o individualidad. Sin pretender agotar la lista y con la sola finalidad de brindar algunos ejemplos, dentro de las obras literarias se han ubicado, además de las manifestaciones clásicas, a los almanaques, los catálogos, las compilaciones de recetas culinarias y a las consultas y escritos forenses, entre otros. Con respecto a las obras musicales, se plantea dificultades con la definición de "música" y con los criterios para la apreciación de su originalidad. Las obras artísticas comprenden las obras de arquitectura, pintura, dibujo, fotografía y escultura. Dentro del género de las llamadas obras audiovisuales encontramos a las cinematográficas y la videográficas. Estas últimas son las especialmente creadas para ser objeto de videogramas.

Mención aparte merece, por su novedad, la incorporación de las creaciones informáticas al listado del artículo 5° in fine. Empleamos la expresión "creaciones informáticas" porque la tutela se extiende más allá de lo que se denomina estrictamente "programa" y comprende las bases de datos, los sistemas expertos, los sistemas operativos e incluso la información contenida en los *chips*, instalados tanto en los ordenadores como en diferentes aparatos, incluso en electrodomésticos. La redacción de esta disposición emplea conceptos técnicos que se explican por las vicisitudes del reconocimiento de los programas de ordenador como bienes intelectuales y el problema de determinar su régimen de protección, esto es si debían protegerse por el régimen de patentes, por el de propiedad literaria o por un régimen especial. Veamos primero el significado de estos términos. Señala Hernandorena que la protección del programa abarca su código fuente y su código objeto. "El código fuente es el programa expresado en el lenguaje en que lo escribe el programador, que luego a través de otro programa, que se llama *compilador*, se transforma en lo que se llama el código objeto o código de

máquina, que en su versión más baja se reduce a expresiones numéricas, combinaciones de ceros y unos, que es el lenguaje que la máquina puede leer¹³".

Hecha esta breve aproximación, corresponde puntualizar que, según expresa el primer inciso del artículo 5º, la protección del derecho abarca las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, siguiendo los enunciados del Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio (artículo 9 apartado 2º). Este inciso se aplica a las diversas manifestaciones creativas enumeradas en la disposición, quedando librada al intérprete la ardua tarea de establecer las consecuencias en cada caso. La doctrina ha elaborado distintas categorías para examinar los diversos componentes de una creación y así determinar cuáles están protegidos. El problema que surge inmediatamente es que estas herramientas doctrinarias, no se aplican de la misma manera a todos los géneros de creaciones. Como generalidad puede señalarse que lo protegido es lo que se ha denominado forma esencial o forma interna, el desarrollo personalísimo que el autor ha realizado de la idea y que no podría concebirse realizada por otro de la misma manera. Las disquisiciones que anteceden no son de tanta importancia para la mayoría de los casos de reproducción, más resultan esenciales cuando se trata de reproducciones simuladas o plagio.

Al eliminarse el requisito del registro para que habilitar la protección de la obra, el juez penal deberá resolver si la creación en cuestión reviste el carácter de obra protegida, según lo dispuesto por el artículo 52 del Código de Procedimiento Penal. El hecho de encontrarse registrada allanaba en parte ese camino.

III. 3. 2. Interpretaciones.

Según su sentido natural y obvio, "interpretar" significa representar una obra teatral, cinematográfica, etc., ejecutar una pieza musical mediante canto o instrumentos y ejecutar un baile con propósito coreográfico¹⁴. Se trata de uno de los denominados "derechos conexos" cuyos titulares son los artistas intérpretes o ejecutantes. El literal a) del inciso 3º del artículo 1º de la Convención de Roma, define a los artistas intérpretes o ejecutantes como "todo actor, cantante músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística¹⁵".

Originalmente las interpretaciones tenían siempre el carácter de efímeras y eran indisolubles de la prestación del artista en tanto intermediario entre la obra y el público. Lipszic¹⁶ entiende que el objeto protegido es la prestación personal del artista intérprete o ejecutante y que por no tratarse de una obra, su tutela no reclama la nota de originalidad o individualidad, lo que trae como consecuencia sistemática la

¹³HERNANDORENA, Andrés: "Tratamiento jurídico del software en el derecho comparado", en *Revista Jurídica Estudiantil*, Montevideo, 1988, p. 19.

¹⁴ *Diccionario de la Lengua Española*. Tomo II. Real Academia Española. 21ª Edición. Madrid, 1992.

¹⁵Evidentemente quedarían excluidas las creaciones informáticas como obras pasibles de interpretación en el sentido apuntado, ya que además, el término tiene en este ámbito una acepción específica: analizar un programa y ejecutarlo de inmediato, instrucción por instrucción, sin que pase por una fase de compilación.

¹⁶ LIPSYC, Delia: ob. cit. p. 373.

imposibilidad de que se configure el plagio a su respecto, como modalidad de reproducción ilícita¹⁷.

III. 3. 3. Fonogramas.

El literal b) del artículo 3º de la Convención de Roma define los fonogramas como "toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos¹⁸. Por su parte el nuevo tratado de la OMPI¹⁹ lo define como "toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual." Precisa también el concepto de "fijación" como "la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo".

En materia de protección de los fonogramas o grabaciones sonoras, también se plantean diferencias entre la concepción jurídica continental europea y el sistema angloamericano. Para el primero, los fonogramas no revisten el carácter de obra porque son el resultado de una actividad instrumental, que atiende principalmente a los aspectos técnicos del soporte, a la tecnología empleada en la fijación y en la reproducción de la interpretación, así como también a las estrategias de comercialización, independientemente de la calidad artística de las obras y sus intérpretes²⁰.

III. 3. 4. Emisiones

La multicitada Convención de Roma en el literal f) del numeral 3º del artículo 1 define a las emisiones como la difusión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público. Puede verse que ha quedado fuera de la definición la distribución por cable²¹. Sin embargo, se ha entendido que dicha disposición no es óbice para que las legislaciones nacionales contemplen también al cable-difusor. Precisamente, el artículo 39 de la ley que nos ocupa, se refiere a las emisiones "por hilo o medios inalámbricos".

En este caso tampoco se trata de una obra literaria o artística, puesto que el objeto de protección son las emisiones del organismo de radiodifusión, contengan o no obras protegidas, es decir se considera al continente con independencia del contenido²².

III. 4. VERBOS NUCLEARES.

¹⁷ Cfr. VILLALBA, Carlos Alberto y LIPSZYC, Delia: *Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Relaciones con el derecho de autor*, Víctor de Zavalla Editor, Buenos Aires, 1976.

¹⁸ Se refiere a los que no provienen de una ejecución, sino por ejemplo, a los sonidos de la naturaleza como el canto de las aves, etc.

¹⁹ Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas adoptado por la Conferencia Diplomática el 20 de diciembre de 1996.

²⁰ LIPSZYC, Delia, ob. cit. p. 391.

²¹ Omitimos deliberadamente reseñar los problemas suscitados en torno a las emisiones satelitales. Cfr. VILLALBA, Carlos Alberto y LIPSZYC, Delia: *Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Relaciones con el derecho de autor*, Víctor de Zavalla Editor, Buenos Aires, 1976.

²² LIPSZYC, Delia, ob. cit. p. 401.

En la redacción que le había dado el artículo 23 del Decreto Ley N° 15.913 se contemplaban los verbos "editar", "vender", "reproducir", "hacer reproducir" y "atribuir". La reforma que nos ocupa le adicionó "distribuir", "almacenar" y "poner a disposición". Nos ocuparemos sumariamente del alcance de cada uno de los verbos nucleares.

III. 4. 1. Editar.

Comenzaremos por el verbo "editar" que, la doctrina siguiendo los textos de los tratados internacionales, ha definido como la legítima difusión al público de la obra o el fonograma, consentida por el respectivo titular²³, mediante el empleo de cuerpos materiales, vg. libros, discos compactos, etc., lo que implica por su sentido natural y obvio, la obtención de cierto número de ejemplares en una cantidad razonable que permita llamarle "edición" sin cometer un abuso del lenguaje. Sin embargo, tal definición no es aplicable en el ámbito penal, por cuanto entra en contradicción con la referencia típica que reclama que la conducta referida por los verbos nucleares sea realizada sin la autorización de los titulares. Para cumplir con las normas de hermenéutica, debe asignársele al verbo "editar" un sentido distinto, haciendo hincapié en la "escala comercial" que debe tener la actividad, expresión que aparece en el artículo 61 del ADPIC²⁴, lo que lo diferenciaría del término "reproducción".

Por otra parte, el verbo "editar" inicialmente aplicable a las obras literarias, puede presentar dudas en cuanto a su alcance en lo que refiere a otros tipos de objeto. Ello es así puesto que en sentido amplio "editar" equivale al término "reproducción" y abarca toda forma de fijación de una obra²⁵. Por lo tanto, entre ambas expresiones se constata una relación de género a especie, por lo que desde ya puede adelantarse que las conductas que escapen a la descripción presidida por el verbo "editar", de todas formas quedarán atrapadas por el más genérico de "reproducir", conforme lo ha defendido la doctrina ya indicada. Para evitar confusiones la Convención de Berna excluye de este concepto a determinadas actividades referidas a ciertos tipos de obras²⁶.

El uso de Internet trae aparejados problemas adicionales en este tema. Sólo, a manera de ejemplo, mencionaremos uno a continuación. En el lenguaje corriente se dice que un artículo, fotografía, etc. se "publicó" en Internet, para referirse a la incorporación de los mismos a una base de datos en una página *Web*, que puede ser consultada por los "internautas". Sin embargo, no se trata técnicamente de una publicación, sino de un acto de comunicación pública²⁷, el cual también debe ser autorizado por el titular de la

²³ Conforme CAIROLI MARTINEZ, Milton: "Aspectos doctrinarios de los delitos contra los derechos incorporales", en *Separata de la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República*, Montevideo, 1969, p. 253.

²⁴ Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio, Artículo 61: "Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial..."

²⁵ LIPSZYC, Delia, ob. cit., p. 180.

²⁶ El inciso 3 del Convenio de Berna establece que no constituyen publicación la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica.

²⁷ BUGALLO MONTAÑO, Beatriz: *Internet, comercio electrónico y propiedad intelectual*, Universidad de Montevideo, Montevideo, 2000, p. 109.

creación, conforme lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley N° 9.739 en la redacción dada por la Ley N° 17.616. Esta misma disposición ilustra sobre el alcance del concepto, al definirlo como "...todo acto mediante el cual la obra se pone al alcance del público, por cualquier medio o procedimiento...., de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y el momento que cada uno de ellos elija". En conclusión preliminar, se trataría de una conducta típica, consistente en la **puesta a disposición** del público empleando como medio Internet.

III. 4. 2. Vender.

En cuanto al verbo "vender", debe entenderse en sentido técnico, como la celebración del contrato regulado por los artículos 1661 y ss. del Código Civil. No es por tanto, cualquier transferencia de la propiedad a título oneroso. Tomando la expresión en sentido técnico, que coincide por otra parte con su sentido natural y obvio, quedan excluidas del tipo las permutas, las donaciones y, en definitiva, todas las enajenaciones que no tengan por título un contrato de compraventa.

III. 4. 3. Reproducir.

Corresponde ahora que nos ocupemos del verbo "reproducir". El artículo 2º de la Ley N° 17.616, lo define como la facultad que comprende la fijación de la obra o producción protegida, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias su almacenamiento electrónico que posibilite su percepción o comunicación. Advierte Ledesma²⁸, que "la palabra reproducción adquiere en el campo del derecho de autor un significado técnico especial, distinto al de su contenido general". El citado autor la define como "...el modo de llevar a cabo la multiplicación material en cualquier forma o por cualquier medio de objetos corporales idénticos o similares". Señala además que no es necesario que la reproducción, para ser tal, deba ser realizada en la misma u análoga materia que el original, sino que puede configurarse por ejemplo cuando un cuadro fuese reproducido en un tejido a mano sobre un tapiz o por grupos de bronce, en porcelana, etc.²⁹

La reproducción puede asumir tres formas: la manuscrita, la técnica o material (mecánica, química, etc.) y la ideológica. La primera, como su nombre lo indica, es la trabajosa copia a mano. La segunda comprende el uso de todos los medios de naturaleza técnica material como la fotocopia, la mecanografía, la dactilografía, la grabación sonora visual o audiovisual, etc³⁰. Puede asumir dos modalidades, una denominada piratería, que consiste en la creación de ejemplares de similar presentación a los originales, lo cual eventualmente planteará una hipótesis de concurso con los delitos marcarios³¹, en la otra, denominada reprografía, surge de la propia calidad de las copias que no ha existido intención de hacerlas pasar por originales³². Tratándose de emisiones, su reproducción, término que por mandato legal comprende el de "fijación", podría configurar un concurso con el delito previsto en el artículo 1º de la Ley N° 17.520. La tercera modalidad se ha constituido en un tipo independiente, en otras legislaciones,

²⁸ LEDESMA, Julio C.: *Derecho Penal intelectual*, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1992, p. 128.

²⁹ *Idem*, p. 129.

³⁰ *Idem*, p. 130.

³¹ Previstos en los artículos 81 a 83 de la Ley N° 17.011.

³² El ejemplo clásico es el fotocopiado total o parcial de libros.

denominado plagio, donde hay una alteración de la obra original para simular su originalidad, o si se prefiere para que parezca distinta a la original³³. Estimamos que esta última modalidad no es concebible, por definición, con respecto a las interpretaciones, los fonogramas y las emisiones. En esta modalidad se agudizan los problemas en materia de *iter crimins*. En el caso del plagio, se ha sostenido que la consumación se produce con la comunicación al público de la obra³⁴.

Los usos de la informática, en particular lo referido Internet, también presenta algunas particularidades con respecto a la conjugación de este verbo nuclear. En efecto, la doctrina ha entendido que hay reproducción de una obra cuando se está "bajando" o copiando el archivo que la contiene en el disco de la computadora, desde una página *Web*. También habría reproducción cuando la obra se almacena en la memoria temporaria de la máquina (*browsing*). Este caso estaría justificado cuando es necesario para la ejecución o visualización de un programa, sobre lo cual puede hacerse valer el principio de autorización implícita, en opinión de Bugallo³⁵.

III. 4. 4. Hacer reproducir.

En cuanto a la expresión "hiciera reproducir", causa no poca perplejidad, puesto que la hipótesis *que prima facie* se pretende contemplar ya estaría alcanzada por la conjugación del verbo reproducir y la aplicación del régimen general de participación criminal previsto en los artículos 59 y siguientes del Código Penal. El giro que se introduce solamente para el verbo reproducir, plantea necesariamente la cuestión de la admisibilidad del razonamiento a *contrario sensu* para los restantes verbos nucleares, lo que permitiría excluir, para esos casos, la posibilidad de comisión por autoría mediata.

III. 4. 5. Distribuir, almacenar y poner a disposición

Evidentemente, estos verbos aluden a la explotación comercial de las creaciones en sus distintas etapas y reclaman por tanto una cantidad de ejemplares compatible con la escala comercial. En el artículo 2, la ley establece que la facultad de distribuir comprende la puesta a disposición del público del original o una o más copias de la obra o producción, mediante su venta, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, arrendamiento, préstamo, importación, exportación o cualquier otra forma conocida o por conocerse, que implique la explotación de las mismas. Una vez más, el legislador hizo suyos *ad pedem litteræ* los textos de los tratados, desconociendo los requerimientos de buena técnica legislativa en materia jurídico penal. En efecto, como puede verse en la propia definición los conceptos se superponen al irse desplegando el alcance de las definiciones legales asignado a cada uno de ellos. Que el almacenamiento "con miras a la distribución" integra el proceso de distribución, resulta obvio y por tanto su referencia expresa debe considerarse superabundante, ya que una solución en este sentido se

³³ MUÑOZ CONDE, Francisco: ob. cit. p. 471.

³⁴ LEDESMA, Julio C.: *Derecho Penal intelectual*, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1992, p. 278.

³⁵ BUGALLO MONTAÑO, Beatriz: *Internet, comercio electrónico y propiedad intelectual*, Universidad de Montevideo, Montevideo, 2000.

encuentra prevista por el ordenamiento patrio³⁶. Otra vez queda en evidencia que el Legislador no tuvo en cuenta el régimen general de participación criminal.

III. 4. 6. Atribuir.

Ya nos referimos *supra* a los problemas que plantea la redacción en cuanto al objeto pasible de la conducta aludida por el verbo. Si partimos de que la disposición se vincula al derecho moral del creador de dar a conocer la obra, con su propio nombre, utilizando un seudónimo o en forma anónima, derecho intrínseco a la personalidad del autor que define, a su vez, el derecho a la paternidad de la obra, debemos concluir que este verbo sólo se refiere a las obras, quedando excluidos los otros objetos materiales mencionados en el tipo.

Las dos modalidades de atribución previstas suponen imputar³⁷ la autoría de la obra a una persona distinta a la de su verdadero creador, aunque este haya preferido el anonimato. En cambio, no está alcanzada por este verbo la hipótesis en la cual el agente transforma la obra en anónima, extremo previsto en la legislación argentina³⁸. Ya se ha mencionado, en oportunidad de considerar el problema del bien jurídico, la necesidad de la afectación de los aspectos patrimoniales para que se configure la tipicidad. Por tanto, será atípica la atribución que se efectúe sin afectación del bien jurídico propiedad. Tampoco habría tipicidad si la atribución se realiza sin contravenir en alguna forma lo dispuesto en el resto de la ley, parafraseando la referencia normativa de la que nos ocuparemos a continuación.

III. 5. Otros elementos y delimitaciones del tipo.

La referencia normativa "...contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley..." proviene de la redacción anterior y *prima facie* no se advierte qué precisión puede aportar al tipo objetivamente considerado. Sin embargo, los elementos normativos producen un efecto de recorte, máxime en este caso, donde además nos está indicando que la modalidad por la que se logre el efecto de atribuir la obra a persona distinta del autor, debe estar en contradicción con las normas de la ley que nos ocupa.

Sobre el requisito que exige la falta de autorización del titular ya nos hemos referido en III. 2. El consentimiento del titular deja en el campo de la atipicidad a la conducta. Lo mismo ocurre si se encuentra vencido el plazo de protección de la creación o si la conducta se encuentra comprendida entre las denominadas excepciones o limitaciones al derecho de autor.

Estas excepciones se encuentran reguladas en el artículo 45 de la ley, el cual no ha sufrido modificaciones. El proyecto malogrado, innovaba en la materia en el mismo

³⁶ El Decreto Ley N 14.625 referido a distribución de productos, establece en su artículo 1º que "... se entiende por proceso de distribución toda forma de desplazamiento o circulación de productos desde cualquiera de los locales de las empresas productoras o importadoras hasta su entrega a otras personas físicas o jurídicas. Dicho proceso comprenderá operaciones tales como las de almacenaje, transporte, venta y entrega".

³⁷ CAIROLI MARTINEZ, Milton H.: "Aspectos doctrinarios de los delitos contra los derechos incorporales", en *Separata de la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República*, Montevideo, 1969, p. 254.

³⁸ LEDESMA, Julio C.: ob. cit. p. 288.

sentido que otras legislaciones, estableciendo límites al derecho de explotación, atendiendo a la finalidad educativa. Así, preveía la reproducción por medios reprográficos para la enseñanza o la realizada por bibliotecas o archivos públicos³⁹. Otra de las excepciones está referida al llamado “derecho de cita” y está regulado en el artículo 10 de la Convención de Berna.

La “doctrina autoralista” insiste en el carácter taxativo de dichas excepciones. Ello no es óbice para sostener la atipicidad de ciertas conductas por falta de lesividad⁴⁰. Por si acaso conviene recordar, que las disposiciones penales que nos ocupan no constituyen un derecho especial, sino que, en general, están sujetas a los principios de todo el ordenamiento jurídico y, en particular, a los del Derecho Penal. Por tanto, no es de recibo el manido argumento que consiste en estimar el daño sumando todas las “microlesiones,” puesto que así no habría “delitos de bagatela” en ningún ámbito, amén de violar el principio de responsabilidad personal.

III. 6. Tipo subjetivo.

El tipo subjetivo está constituido por el dolo y por una referencia subjetiva que veremos más adelante. El conocimiento de la referencia normativa *supra* mencionada que requiere el dolo es de la misma entidad que la de los elementos descriptivos del tipo. Enseña Zaffaroni que en ambos casos se requiere un conocimiento efectivo, sólo que en el caso de los elementos normativos, lo que se reclama es el conocimiento normativo del común de las personas⁴¹. El error que recaiga sobre uno de estos elementos es un error de tipo, porque excluye el dolo⁴². Por su parte Petitto, examinando el Código Penal uruguayo concluye que puede incurrirse en un error de hecho a consecuencia de un falso juicio de una ley extrapenal, situación comprendida en el artículo 22 del Código por la remisión del inciso 2º del artículo 24⁴³ *ejusdem*. No debe confundirse pues, con la mera posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad, reclamada en sede de culpabilidad.

La referencia subjetiva “con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado”, convierte a la figura en un delito de resultado cortado, por cuanto el injusto de la acción se fundamenta en una finalidad pretendida por el sujeto, en una meta a alcanzar ajena a cualquier comportamiento ulterior del agente⁴⁵. La referencia menta dos finalidades: una, la obtención de lucro; la otra, el ánimo de causar un perjuicio injustificado. A diferencia de lo que ocurre en el derecho español, que reclama acumulativamente a ambas⁴⁶, en nuestro caso puede ser una u otra. Comenzaremos por la segunda señalando que el adjetivo “injustificado” obviamente está demás. El término

³⁹ Cámara de Representantes, Comisión de Educación y Cultura, Carpeta N° 255 de 2000, Anexo I al Repartido N° 161, marzo de 2001, p. 43 y ss.

⁴⁰ CHAVES HONTOU, Gastón: "La lesividad de la conducta, como elemento de la tipicidad", en *Revista de Derecho Penal* N° 13, diciembre 2002, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, p. 369 y ss

⁴¹ *Idem* p. 504.

⁴² *Idem*. P. 511.

⁴³ PETITTO SACCO, José Antonio: “Admisibilidad del error de prohibición en nuestro derecho”, en *Revista de Ciencias Penales* N° 2, Carlos Alvarez Editor, Montevideo, julio 1996, p. 355.

⁴⁴ En igual sentido MALET VÁZQUEZ, Mariana: *Presunciones en el Código Penal*, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1995, p. 70.

⁴⁵ POLAINO NAVARRETE, Miguel: "¿Dolo genérico versus dolo específico? Reflexiones críticas sobre la relación entre el dolo y los elementos subjetivos del injusto", en *Revista de Derecho Penal* N° 13, diciembre 2002, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2002, p. 232.

perjuicio⁴⁷ aparece en varios artículos del Código Penal uruguayo y la doctrina ha sostenido que comprende tanto un daño de contenido económico, como moral. El “ánimo de lucro”, también aparece mencionado en varios artículos del Código Penal uruguayo⁴⁸, y se lo ha definido como el móvil de satisfacer un interés económico o la avidez de obtener ganancias.

La misma referencia se aplica también al verbo “almacenar”, con la particularidad de que éste tiene además la referencia específica “con miras a la distribución”. Por ello pertenecería a la categoría a los llamados delitos mutilados en dos actos, que son delitos intencionales en los que una acción dolosa es realizada por el sujeto activo como medio ejecutivo para una ulterior actuación **del propio autor**. Si la distribución iba a correr por cuenta de otra persona, en una hipótesis de división de tareas, de todas formas la conducta quedaría atrapada por el dispositivo amplificador del régimen de participación criminal. Tratándose de referencias subjetivas no es menester que el agente logre dichas metas para que el delito se consume, sin perjuicio del respeto al principio de lesividad.

IV. APUNTES SOBRE EL TIPO PREVISTO EN EL LITERAL E)

E) El que **reprodujere o hiciere reproducir**, por cualquier medio o procedimiento, **sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado**, una obra, interpretación, fonograma o emisión, **sin la autorización escrita de su respectivo titular**, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables)

Se resalta con amarillo los verbos nucleares; con celeste, los objetos materiales; con verde, la referencia normativa; finalmente está escrita en rojo la referencia subjetiva.

Durante el trámite parlamentario esta figura fue suprimida como delito, luego transformada en infracción administrativa y posteriormente reinstaurada como delito, ante la reacción de los grupos de interés, eso sí, con pena de multa⁴⁹. Aquí el legislador reproduce parcialmente la hipótesis contemplada en la primera parte del literal A) del artículo 46, utilizando sólo dos de sus modalidades verbales, “reproducir” y “hacer reproducir”, por lo cual nos remitimos sobre el particular a lo oportunamente expresado.

La referencia subjetiva, aparentemente opuesta a la empleada en el tipo indicado, esto es “sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado”, es otro de los elementos desconcertantes de este adefesio jurídico. Cuando se enriquece el tipo subjetivo agregando una referencia subjetiva, se reconoce la necesidad de exigir una orientación subjetiva hacia determinada finalidad concreta, trascendente más allá del propio ámbito del dolo, delimitado por los elementos objetivos del tipo⁵⁰. Por tanto, a los efectos de la comisión del delito, el componente anímico del agente debe coincidir con el descrito en el tipo subjetivo. Ahora bien, en el caso que nos ocupa no hay descripción alguna de un estado anímico ya que solamente excluyendo el ánimo de lucro

⁴⁶ Artículo 270 C.P. español: “... quien con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente...”

⁴⁷ El Código Penal uruguayo utiliza esta expresión en los artículos 162, 195, 224, 302, 350 y 352.

⁴⁸ Se trata de los artículos 282, 309, 362 y 366 inc. 1º del Código Penal uruguayo.

⁴⁹ Cámara de Representantes, Comisión de Educación y Cultura, Carpeta N° 2254 de 2002, Versión Taquigráfica N° 1491 de 2002, p. 3. Puede verse aquí además, el criterio empleado para la fijación del monto mínimo de la pena.

⁵⁰ POLAINO NAVARRETE, Miguel: “¿Dolo genérico versus dolo específico? Reflexiones críticas sobre la relación entre el dolo y los elementos subjetivos del injusto”, en *Revista de Derecho Penal* N° 13, diciembre 2002, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2002, p. 231.

y de causar perjuicio no nos dice nada acerca de cuál es la finalidad, el móvil (de la gran variedad posible) que impulsa o que dirige la conducta que debe desplegar el agente para merecer el adjetivo de típica. Podría sostenerse que se trata de una figura residual que pretende atrapar las conductas que no encuadren en el tipo del literal A) por tener un componente anímico diverso. Eso significaría en realidad, que el estado anímico del agente, fuera de los casos del ánimo de lucro y de causar perjuicio, es irrelevante para la figura del literal E). Tal solución no es sistemática porque carece de lógica constatar la descripción de una situación anímica, una orientación de la conducta, etc. (aunque defectuosamente perfilada), para luego concluir que en definitiva no se requiere ninguna finalidad especial. Si se pretendía plasmar esto último, la solución legislativa es común y simple: no agregar ninguna referencia subjetiva. Por otra parte, permítasenos señalar que, si efectivamente se tratare de la solución que rechazamos, se la ha presentado de manera inversa a lo normal. Lo común es que aparezca primero la figura base sin referencias subjetivas y a continuación la forma agravada por el móvil, en tanto disvalor de acción intensificado por la actitud subjetiva del autor. En cambio, en el artículo 46 aparece primero la figura agravada en el literal A) y luego de otros dos delitos, previstos en los literales B) y D), separados por disposiciones sobre penas accesorias en el C), se ubica finalmente a la figura base del primero, en el literal E).

Deseamos compartir con el lector, como hipótesis que tampoco nos resulta plenamente satisfactoria, una interpretación sugerida por la lectura de la contravención establecida en el inciso 8° del artículo 366⁵¹ de nuestro Código Penal. Encontramos esta norma buscando una referencia subjetiva parecida a la que nos ocupa. La hipótesis que sometemos a consideración consiste en sostener que esta figura incrimina el perjuicio ocasionado al titular, como consecuencia de la reproducción realizada por el agente, sin ánimo de lucro ni de causar perjuicio⁵², pero abarcando como posible el perjuicio, por su voluntad realizadora, esto es a título de **dolo eventual**. Así habría cierta simetría en este ensayo de solución, ya que mientras el literal A) sólo admite el **dolo directo**, el literal E) atrapa de manera residual algunas conductas que han provocado un perjuicio efectivo y mensurable, con **dolo eventual**. Creemos estar reduciendo así el ámbito de la reacción punitiva, en comparación con la otra solución referida.

V. BREVES REFERENCIAS AL TIPO PREVISTO EN EL LITERAL B).

B) Con la misma pena será castigado el que fabrique, importe, venda, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos, los componentes o herramientas de los mismos o preste cualquier servicio cuyo propósito sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos.

Se resalta con amarillo los verbos nucleares; con celeste, los objetos materiales; con verde, la referencia normativa; finalmente está escrita en rojo la referencia subjetiva.

El tipo previsto en el literal B) contempla casi literalmente lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 12 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor (TODA). Contempla seis verbos nucleares: “fabricar”, “importar”, “vender”, “dar en arrendamiento”, “poner en circulación” dispositivos o productos, componentes o herramientas de los mismos, destinados a

⁵¹ Art. 366.8 C.P. (Arrojamiento de piedras o substancias sobre propiedad ajena, sin ánimo de daño) - El que **sin ánimo de causar daño, pero pudiendo causarlo**, arrojar a una propiedad, desde fuera, piedras, materiales o substancias de cualquier clase.

⁵² Perjuicio entendido como menoscabo o privación de ganancia lícita, cuya configuración estaría reclamada por el principio de lesividad, a falta de texto expreso.

desactivar las medidas tecnológicas de protección incorporadas en ciertos soportes y vehículos. También se sanciona a quien preste los servicios, de manera habitual, para tales propósitos. Evidentemente se trata de actividades que indican un volumen industrial y comercial según el caso. Por citar un ejemplo extremo, entendemos que la construcción de un solo dispositivo es atípica.

Se trata de la incriminación de típicos actos preparatorios, cuestionable desde una perspectiva minimalista y garantista, por cuanto el establecimiento de una consumación formal anticipada, respecto de la efectiva producción de la misma, está destinada a ciertos bienes jurídicos de elevada importancia a fin de evitar la producción de consecuencias irreparables. Tratándose en este caso de la tutela de un bien jurídico de carácter patrimonial, la identidad ontológica de este tipo con la de las faltas contra la propiedad es indudable y así debió ser quedar establecido.

Las llamadas medidas tecnológicas de protección son una respuesta a los problemas que acerca de la protección de las obras plantean los adelantos de la tecnología digital y analógica, básicamente la copia digital, la compresión para video y música, por ejemplo (MPEG-2) y (MP3), el aumento de la anchura de banda y las conexiones ADSL a Internet y las conexiones de redes. En pocas palabras, intenta ser una respuesta a la proliferación de medios accesibles y eficientes para la piratería de creaciones intelectuales. Como dichas medidas no bastan por sí mismas para impedir la piratería se reclama la tutela de las mismas por parte del Derecho⁵³. Por otra parte, la puesta en práctica de estas medidas requiere de la colaboración de cierto sector de la industria dedicado a la fabricación de equipos reproductores, *hardware*, etc., no siempre dispuesto a brindarla por razones de costos.

A los efectos de dejar consignado meramente un panorama, mencionaremos sucintamente a algunas de estas medidas tecnológicas siguiendo el artículo de MARKS y TURNBULL ya citado. a) Indicadores de control de copia: son bits digitales que preceden al contenido del soporte o están incrustados en él e indican si se pueden hacer copias. Es ineficaz, entre otras razones porque los fabricantes de computadoras se habrían negado a instalar los medios para reconocerlos. b) Sistema de Gestión de Copias en Serie (SCMS): utilizado principalmente en los discos compactos de música, consiste en una serie de indicadores de control que se encuentran en el disco original y que el dispositivo de copia modifica durante el proceso de copia, de tal forma que se puede hacer una copia del original, pero no una copia de una copia. c) Macrovisión: aplicable a las grabaciones de video NTSC y PAL, se trata de una señal de video analógica que perturba la capacidad de grabación de los videograbadores domésticos. Dos variedades de este sistema se introdujeron con el videodisco digital (DVD). d) Codificación: aplicada a las emisiones impide que el contenido se vea con claridad hasta que esté descodificado, gracias a las claves que se entregan a los usuarios y equipos autorizados. e) Identificación, autenticación, autorización y revocación de dispositivos. f) Impresión con filigrana: son bits incrustados en el contenido, sólo detectables con un dispositivo.

⁵³ MARKS, Dean S. y TURNBULL, Bruce H.: *Las medidas tecnológicas de protección: el punto de encuentro de la tecnología, el derecho y las licencias comerciales*. Ponencia presentada en el taller sobre cuestiones de aplicación del tratado de la OMPI sobre derecho de autor (WCT) y el tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT), celebrado en Ginebra 6 y 7 de diciembre de 1999. Página *Web* oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Casi la totalidad de la información referida a las medidas tecnológicas la hemos obtenido de este trabajo.

La información puede estar referida al autor, los derechos, la distribución, etc. g) El control de lectura a escala regional para el videodisco digital (DVD) permite practicar con este soporte las estrategias de distribución regional de las compañías cinematográficas caracterizados por el hecho de que distintas empresas controlan los derechos de distribución para distintos países y por la práctica empresarial de realizar los estrenos en diferentes momentos en los distintos países.

Con respecto a las características de los productos y los dispositivos y sus componentes y herramientas, estimamos que todos deben servir exclusiva y unívocamente para eludir los dispositivos técnicos de protección. De lo contrario, se entorpecerían o impedirían los usos legítimos que tales instrumentos eventualmente podrían tener, en oposición a la máxima *abusus non tollit usum*.

VI. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DELITO DEL LITERAL D).

D) Será sancionado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría quien altere o suprima, sin autorización del titular de los derechos protegidos por esta ley, la información electrónica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar la gestión de sus derechos patrimoniales y morales, de modo que puedan perjudicarse estos derechos. La misma pena se aplicará a quien distribuya, importe con fines de distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, interpretaciones o fonogramas, sabiendo que la información electrónica colocada por los titulares de derechos de autor o conexos, ha sido suprimida o alterada sin autorización.

Se resalta con amarillo los verbos nucleares; con celeste, los objetos materiales; con verde, la referencia normativa; finalmente está escrita en rojo la referencia subjetiva.

En el literal D) también se crean dos tipos penales. El primero con dos verbos nucleares, “alterar” y “suprimir”. Al igual que el delito del literal B), incrimina lo que ontológicamente son actos preparatorios, la alteración o supresión de lo que se denomina medidas de defensa tecnológicas y en su redacción se reconoce la misma fuente internacional. El segundo delito del literal D) está construido con cuatro verbos nucleares, “distribuir”, “importar”, “emitir” y “comunicar” al público, tiene por objetos materiales los *producta sceleris* del anterior, por lo cual su naturaleza se relacionaría con la figura de la receptación. Se trataría de poner en circulación, en sentido amplio, copias de las obras a las que se les despojó o inutilizó su sistema de protección. La expresión: “sabiendo que la información electrónica... ha sido suprimida o alterada...” expresión que podría parecer superflua, se le puede utilizar con criterio garantista para descartar, al menos, la incriminación a título de dolo eventual, solución que encuentra apoyo en otros argumentos de texto.

Para terminar agregaremos un par de observaciones. La primera, referida al objeto material de la conducta de la primera hipótesis: la información colocada para facilitar la gestión de derechos autorales, puede consistir en la indicación del titular o de los titulares de los derechos, existencia y alcance de las licencias y del régimen de distribución, etc. La segunda, la utilizaremos para dejar simplemente consignado que en este caso no se reclama solemnidad alguna para la autorización que pueda dar el titular.

VII. APUNTES SOBRE LA CUESTION DEL ITER CRIMINIS.

Por último dejamos constancia de nuestras limitaciones para abordar el problema del *iter criminis* de manera general en delitos con tantas combinaciones posibles de verbos

nucleares con objetos materiales tan diferentes. Sólo nos permitimos señalar que si bien en la mayoría de los casos los verbos nucleares se refieren a procesos y por ende las conductas en principio aludidas son fraccionables, no debe perderse de vista que ya de por sí constituyen un adelantamiento del momento consumativo, por lo cual, si se les aplica con el dispositivo amplificador de la tentativa, seguramente no saldrá indemne el principio de lesividad.

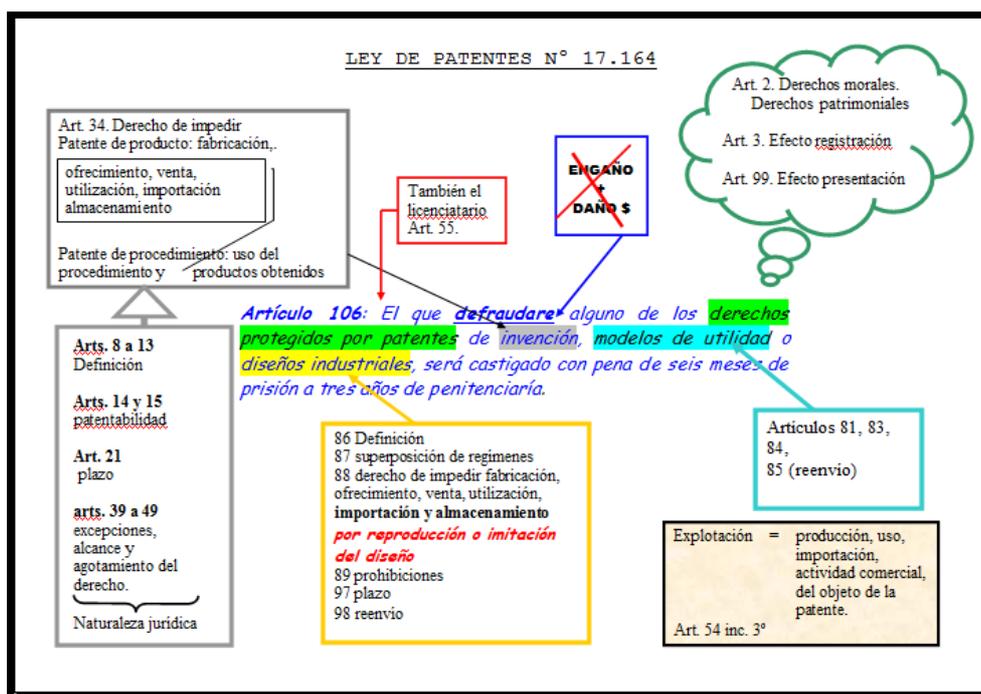
B) TUTELA PENAL DE LAS PATENTES LEY N° 17.164

Sumario: I) Tipo objetivo previsto por el artículo 106. I.1) Concepto de patente de invención. I.2) Concepto de patente de modelo de utilidad. I.3) Concepto de patente de diseño industrial. I.4) Los derechos tutelados por las patentes de invención. I.4.1) Clasificaciones. I.4.2) Los derechos penalmente protegidos. I.4.3) El alcance de los derechos. Naturaleza jurídica de las excepciones. I.5) Los derechos tutelados por las patentes de modelos de utilidad. I.6) Los derechos tutelados por las patentes de diseños industriales. I.7) Bien jurídico. I.8) Verbo nuclear. I.9) Presupuestos especiales de tipicidad. II) Tipo subjetivo. III) Pena. III.1) Comiso. IV) Agravantes.

Como ya se indicó, las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales son especies del género denominado propiedad intelectual, que comprende la propiedad literaria y artística, y a la propiedad industrial, donde se ubican las patentes junto con las marcas de fábrica, de las que nos ocuparemos en otro trabajo, por razones didácticas.

I) TIPO OBJETIVO.

Dispone el inciso 1° del artículo 106 de la Ley 17.164:



Surge del mismo que objeto de protección está referido a los derechos emergentes de la concesión de patentes sobre invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales.

I. 1) Concepto de patente de invención.

El término "patente" es en sentido formal un título (penalmente es un certificado) que acredita que se ha seguido un procedimiento administrativo, ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en el cual se relevó el cumplimiento de los requisitos legales que habilitaron la inscripción de la invención en el registro, provocando el nacimiento de los derechos específicos legalmente regulados en este marco de tutela (artículos 2 y 3 L. 17.164).

Nuestra nueva ley no da una definición concreta de "invención", sino que directamente se refiere a un concepto complejo el de "invención patentable". Queda claro que no se tuvieron en cuenta las repercusiones que esto trae aparejadas sobre el tipo penal, el cual quedó configurado como un tipo abierto.

El artículo 8 dice que son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Los artículos siguientes procuran definir a su vez algunos de los conceptos que componen que esta seudodefinition inicial. Así el artículo 9 establece que se considera novedosa una invención cuando no se encuentre en el "estado de la técnica", concepto que a su vez es definido en el inciso segundo del mismo artículo con las precisiones introducidas por el artículo 10. El artículo 11 procura aclarar cuándo una "invención" supone "actividad inventiva". El artículo parece completar la definición con el concepto de "aplicación industrial", como aquello que puede ser utilizado en la industria, entendida ésta en su acepción más amplia. Hasta aquí podemos concluir preliminarmente que el concepto de "invención patentable" es más restringido que el de "invención", pues quedan excluidas del primero, por lo pronto, aquellas invenciones que no tengan aplicación industrial.

En la doctrina. RIPPE⁵⁴ ha señalado algunas de las diversas manifestaciones del concepto en el ámbito español, norteamericano y alemán. En España se las ha definido como *la combinación de elementos sensibles ideada por una persona cuya mera aplicación a determinada materia o energía produce un resultado útil para la satisfacción de una necesidad humana, originando la solución de un problema técnico, hasta entonces no resuelto*. Comprende las llamadas *invenciones de producto* (o invenciones materiales) y las *invenciones de procedimiento* (o invenciones inmateriales). En el primer caso, la protección consiste en la facultad del titular de impedir que se obtenga el producto, independientemente del sistema que se emplee para ello. En el segundo, sólo se puede impedir la utilización del método patentado, no así la obtención del producto, si se emplea otro método distinto.

Para la doctrina alemana la invención no es ni el producto ni el procedimiento sino una regla ideada para el empleo de las fuerzas naturales. Fiel a su pragmatismo, en el ámbito norteamericano se define a las invenciones *patentables* como todo proceso

⁵⁴ RIPPE, Siegbert: *La propiedad industrial en el Uruguay*, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1992, p. 13.

nuevo y útil, la composición de materias, las máquinas y su manufactura. No sería un descubrimiento del intelecto, sino *un principio puesto en práctica*⁵⁵.

En sentido amplio el término "invención" se refiere a la cosa nueva o no conocida, que se halla como resultado del esfuerzo aplicado o del azar, es decir que comprende también la noción de "descubrimiento", que en los hechos resulta muchas veces difícil de distinguir de la anterior. La distinción tiene importancia, pues los *descubrimientos*, para algunos sistemas como el nuestro, no son patentables. Se argumenta para sostener tal solución, que mientras *el invento* sería una creación de la inteligencia humana, *el descubrimiento* es la percepción y reconocimiento de objetos desconocidos pero ya existentes⁵⁶. Por tanto, y según este criterio, e.g. no podría patentarse una planta con propiedades medicinales, pero sí el principio activo que se encuentra en ella y el procedimiento para extraerlo.

El artículo 13 detalla siete exclusiones bajo el acápite "no se considerarán invenciones a efectos de la presente ley". Así en el literal A) se excluyen a los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. El literal B) nos informa que las plantas⁵⁷ y los animales no se consideran invenciones, así como tampoco a los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de los antes nombrados. Aclara que sí considera invenciones a los microorganismos y a los procedimientos no biológicos o microbiológicos, con una abstrusa redacción servilmente copiada del artículo 27 del ADPIC. El literal D) declara que no son inventos los esquemas, los planes, la reglas de juego, los principios o los métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización. El literal D) excluye a las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. El literal E) hace referencia a los programas de computación (considerados aisladamente). Parecería que la salvedad del literal contempla los casos en los que el programa forma parte de una invención. Por ejemplo, el programa que controla el funcionamiento de una nueva máquina estaría alcanzado por la protección del régimen de patentes que protege a dicha máquina. El literal F) establece que no se consideran invenciones las diferentes formas de reproducir informaciones, y por último, el literal G) declara que no son invenciones el material biológico y genético, tal como existe en la naturaleza, reiterando de alguna manera, la exclusión que hace referencia a los descubrimientos. A primera vista, parece que hubiera sido más adecuado que la ley declarara que ciertas materias no son patentables, en lugar de acudir a la técnica de la ficción que en algunas hipótesis produce enunciados rayanos con el absurdo. En fin, una vez más la ley ha seguido al pie de la letra la redacción del ADPIC, en este caso del artículo 27.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ En nuestro Derecho se encuentran protegidas por un régimen especial, tal como lo admite el ADPIC, establecido por la L 16.811 de 22 de febrero de 1997. La protección alcanza a los "cultivares", entendido como un conjunto de plantas cultivadas que se distinguen de las demás de su especie por cualquier característica (morfológica, fisiológica, citológica, química u otras) y que al reproducirse mantienen las características que le son propias. El artículo 70 menta acerca de la naturaleza jurídica de los derechos y facultades que poseen los propietarios sobre los cultivares, que son los correspondientes al derecho de dominio regulado en el Código Civil, con las limitaciones establecidas en la propia ley (artículos 72 a 75). Las sanciones previstas para el caso de infracciones, son de carácter administrativo. Puede consultarse con provecho, aún cuando refieren a los derogados Decretos-Leyes 15.173 y 15.554, DELPIAZZO, Carlos E.: "Régimen jurídico de protección de cultivares", en *Anuario de Derecho Comercial*, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, s/f, p.85 y ss. y RIPPE, Siegbert: *La propiedad industrial en el Uruguay*, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1992, p. 103.

Para determinar la materia de protección legal, todavía nos falta hacer referencia al artículo 14, el cual excluye de la materia patentable, aunque ontológicamente sean invenciones, a los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales y a las invenciones contrarias al orden público, a las buenas costumbres, a la salud pública, a la nutrición de la población, a la seguridad o al medio ambiente. Se ha sostenido que el fundamento de estas exclusiones radica en la prevalencia del interés general y de consideraciones éticas, ya que involucran bienes superiores como la salud y la vida y por tanto estas creaciones no pueden ser monopolizadas. El mismo fundamento informaba, en la derogada L. 10.089, la disposición que dejaba fuera de la materia patentable a los medicamentos y a los productos químicos. El cambio radical que introdujo sobre el particular la ley que nos ocupa, sobre todo en cuanto a los medicamentos, se constituyó en uno de los aspectos más polémicos del proyecto ahora convertido en ley, principalmente por el consiguiente aumento de los precios en el rubro y por la afectación a la ya debilitada industria nacional.

I. 2) Concepto de patente de modelo de utilidad

El artículo 81 de la ley proporciona la definición de modelo de utilidad patentable. Su protección no fue prevista específicamente por el ADPIC y la legislación vigente mantiene el concepto originario del artículo 2° del D.L. 14.759. Son denominadas también como *pequeñas invenciones* ya que consisten en una **nueva** mejora, ventaja o beneficio de la función, uso o aplicación de cosas ya conocidas. La especie tutelada es la nueva forma de un **objeto** de uso práctico que lo mejora funcionalmente⁵⁸. Quedan excluidos pues, los procedimientos. Especial destaque merece la existencia de un componente valorativo en la definición del concepto, librado a la apreciación del examinador, que consiste en el *grado de mejora de la funcionalidad* del objeto, introducida por la innovación que se pretenda patentar⁵⁹. Además es necesario para que pueda ser considerado como modelo de utilidad que el objeto haya requerido para su creación de un mínimo de *actividad inventiva*. La ley prevé, también para este tipo de creaciones, ciertas exclusiones de la materia patentable. Están reguladas en el artículo 83.

I. 3) Concepto de patente de diseño industrial

El artículo 86 define a los diseños industriales patentables como *las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial*. El inciso segundo agrega que *el carácter ornamental puede derivarse, entre otros, de la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color y la textura del material*.

Surgen de su texto las cuatro notas características de la especie: la originalidad, el carácter ornamental, la aplicación industrial y la exterioridad. El carácter de original supone lisa y llanamente que el diseño sea nuevo, distinto a los ya conocidos. El carácter ornamental es el elemento distintivo del concepto y refiere a la función de adornar que cumple, sin que ello necesariamente contenga el elemento valorativo "belleza". La exigencia de su aplicabilidad industrial supone que el diseño debe ser pasible de ser reproducido en serie, aún cuando su origen sea netamente artesanal o artístico. En otras legislaciones se alude expresamente a este aspecto, haciendo referencia a la

⁵⁸ RIPPE, Siegbert: *La propiedad industrial...*, pág. 29.

⁵⁹ BUGALLO MONTAÑO, Beatriz: *Patentes de invención...* p. 104.

"modelabilidad" del diseño, para describir el requisito de que el mismo sea ejecutable y repetible. En cuanto a la nota de exterioridad, no hace sino enfatizar el carácter ornamental y por tanto perceptible como tal⁶⁰.

I.4) Los derechos tutelados por las patentes de invención

El artículo 106 hace referencia a "...los derechos protegidos por patentes de invención, modelos industriales o diseños industriales". Consecuente con la técnica de la "ley penal en blanco" el Legislador no definió en el tipo cuáles son esos derechos pasibles de ser defraudados. El intérprete debe internarse en todo el texto legal para procurar individualizarlos.

Tratando de asumir esa tarea, debemos distinguir, en primer lugar, según se trate de derechos relativos a las patentes de invención, a las patentes de modelos de utilidad y a las patentes de diseños industriales, puesto que en cada uno de estos casos tenemos ciertas variantes, por lo pronto en lo relativo al plazo de duración de la protección. En el caso de las invenciones es de veinte años (artículo 21) y de diez años, prorrogables por otros cinco por una sola vez, para las patentes de modelo de utilidad (artículo 84) y de diseño industrial (artículo 97). Si bien los derechos nacen con la resolución que concede la patente, según ya se adelantara, el plazo comienza a correr desde el momento de la presentación de la solicitud. Entre ésta y la resolución va transcurrir un tiempo prolongado, habida cuenta la duración del procedimiento de examen que comprende varias etapas, aún cuando la Administración no formule observaciones o los terceros no interpongan alguno de los medios impugnativos de los regulados especialmente en la propia ley o de los previstos en el resto de nuestro ordenamiento jurídico.

I.4.1) Clasificaciones

Pese a las particularidades de los derechos emergentes para cada una de las creaciones mencionadas, que veremos más adelante, se los puede clasificar, de manera común, en tres grupos. Un primer grupo donde se ubican los denominados derechos morales de los inventores y de los diseñadores, que tienen que ver con el derecho a ser reconocidos como autores de las respectivas creaciones (artículo 2º). Los derechos que podríamos reunir en un segundo grupo, tienen en común que nacen a partir de la mera presentación de la solicitud de inscripción de la patente. Consisten en los derechos de prioridad, de transferir y ceder (Artículo 3º). Asimismo, es el presupuesto para reclamar una indemnización por los actos defraudatorios perpetrados en su perjuicio, entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente (artículo 99). Finalmente, el tercer grupo, está compuesto por los derechos patrimoniales, que nacen según lo establece el artículo 3º con la resolución que **concede** la patente.

¿El tipo del artículo 106 reclama a todos estos derechos? Estimamos que no. **De la interpretación sistemática de los artículos mencionados, atendiendo lo dispuesto por los artículos 34, 39, 85 y 88, surge que sólo están protegidos penalmente los derechos patrimoniales.**

I.4.2) Los derechos penalmente protegidos

⁶⁰ BUGALLO MONTAÑO, Beatriz: *Patentes de invención...* p. 110.

De acuerdo con el artículo 34, los derechos que tiene el titular de la patente varían según se trate de una patente concedida para un producto o para un procedimiento. En el primer caso, el titular tendrá el derecho de impedir que los terceros realicen sin su autorización, cualquiera de los siguientes actos: fabricarlo, ofrecerlo en venta, venderlo, utilizarlo, importarlo o almacenarlo. El derecho a impedir la importación o el almacenamiento está condicionado a que los productos almacenados o importados estén destinados a ser utilizados en un proceso de fabricación o a ser introducidos en el circuito comercial. En cuanto a las patentes de procedimiento, el titular tiene tanto el derecho a impedir que se utilice el procedimiento, así como los actos referidos en el caso anterior, con respecto a los productos resultantes de la utilización del procedimiento.

Continuando con el planteo anterior, ante el reclamo de estas disposiciones realizado por el artículo 106, quedaría configurado el ámbito de protección penal, castigando con pena la realización por un tercero, sin consentimiento del titular, de los actos de explotación del producto de invención garantizados por la patente, como son:

- a) La fabricación, es decir, el proceso productivo por el que se obtiene *ex novo*, mediante una actividad laboral de transformación de determinadas materias, un objeto, que constituye el *quid novum*, objeto de protección de la patente.
- b) La utilización, que consiste en el uso del producto. Los actos de empleo, uso o utilización son los que se insertan en un proceso de fabricación o de prestación de un servicio. Por tanto, están fuera del ámbito de protección, los actos del ámbito privado sin fines comerciales. La utilización del producto por el mero consumidor está fuera del tipo, además de las expresamente enunciados.
- c) La oferta y la venta. Ambas acciones, íntimamente relacionadas, se refieren al ciclo comercial o de la distribución frente a las acciones antes descriptas. Designan la actividad de quienes median entre los que fabrican de modo fraudulento el producto protegido y quienes están dispuestos a comercializarlo. El vehículo normal para la realización de la oferta es la publicidad.
- d) Importación y almacenamiento. La importación implica la introducción de los productos ilegítimos en territorio uruguayo desde fuera de él. El almacenamiento implica no solamente la mera disponibilidad real del producto, sino, por el sentido natural y obvio del término, requiere una cantidad de productos razonable para la actividad industrial o comercial.

Dos acotaciones deben efectuarse con respecto a la prohibición de importar, usar y almacenar productos creados con infracción a las normas tuitivas. La primera es que el mismo artículo establece que el derecho de impedir tales actividades por parte del titular, está condicionado a que las mismas estén destinadas a servir de medio para llevar a cabo las actividades prohibidas antes enunciadas, esto es, la fabricación o el ofrecimiento en venta, lo cual conferirá una connotación especial al tipo subjetivo, como oportunamente se verá. La segunda, está impuesta por la consagración legal de la tesis del *agotamiento internacional del derecho*. En efecto, el artículo 40 dispone que el titular de la patente no puede impedir que terceros realicen los actos antes enunciados, una vez que el producto patentado ha sido puesto **lícitamente** en el comercio.

Con respecto a la tutela de las patentes de procedimiento, lo que está prohibido es ejecutar el procedimiento amparado y poner en el circuito económico los productos así obtenidos. Aunque estos productos, en si mismos considerados, no están amparados por una patente, por sus cualidades de producto final de un procedimiento de obtención

ilegítima, resultan también de tráfico prohibido⁶¹. La solución es coherente, puesto que ontológicamente se trata de *producta sceleris*, y por ello resulta también prohibida la realización de los actos mencionados en el literal A) del artículo 34, que tengan por objeto los productos obtenidos mediante la ejecución ilegítima del procedimiento patentado. De no existir esta solución específica, hubiera sido necesario analizarlos a la luz de lo dispuesto por el artículo 350(Bis) del C.P. o, en su caso, por las que integran el régimen del concurso de delincuentes. Es precisamente la introducción en el comercio, la que causará el perjuicio real en el titular del derecho⁶², entendido como una pérdida de ganancias, por la captación ilícita mediante una manifestación de competencia desleal.

I.4.3) El alcance de los derechos. Naturaleza jurídica de las excepciones.

Todavía resta por señalar las limitaciones, que la propia ley regula, en el alcance del derecho que confiere la patente de invención, excluyendo una serie de actos. Los mismos aparecen mencionados en el artículo 39 en seis literales. Dice el mencionado artículo, que "*el derecho que confiere una patente no alcanzará a los siguientes actos*", lo que significa que el titular de la patente, no tiene derecho a prohibir los actos que allí se enumeran, aún cuando estén referidos al producto o procedimiento patentado por él. En resumen, se trata de las siguientes hipótesis: a) los actos realizados en el ámbito privado, sin finalidad comercial ni industrial, que no perjudiquen económicamente al titular; b) y c) la preparación de medicamentos para un paciente individual, bajo receta médica, por parte de un profesional habilitado, entre otros casos⁶³; d) los experimentos que se realicen, incluso los aquellos tengan por finalidad una futura explotación comercial, si se llevan a cabo dentro del año anterior al del vencimiento de la patente; e) los que tengan por finalidad la enseñanza o la investigación y f) la importación o introducción de pequeñas cantidades de mercaderías que no tengan carácter comercial, que formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

¿Qué naturaleza tienen estas excepciones? ¿Configuran causas de justificación o de casos de atipicidad⁶⁴ por ausencia de antinormatividad? Por la redacción dada al artículo estimamos que son hipótesis en las que se declara la falta de derecho por parte del titular y como mal puede defraudarse algo que no existe, consideramos que se trata de hipótesis de atipicidad. Ahora bien, si se examina cada uno de los casos descritos en los correspondientes literales puede verse que la realización de las conductas allí descritas no tienen la entidad suficiente como para afectar el bien jurídico propiedad, (o lo hacen de manera insignificante), por lo que también llegaríamos a la conclusión de la atipicidad, aunque por falta de lesión del bien jurídico propiedad, si se entendiera que éste es el bien jurídico prevalente.

Otro aspecto que representa una limitación al derecho del titular es lo referente al alcance de la protección de la patente. En efecto, la solicitud se debe presentar acompañada por una descripción de la invención y por una o varias reivindicaciones. De acuerdo con su objeto será clasificada en una sección, clase, subclase, grupo y según la materia técnica de que se trate, siguiendo una nomenclatura adoptada

⁶¹ BENEYTEZ MERINO, Luis: "Delitos relativos a la propiedad industrial" en BACIGALUPO, Enrique (Director) *Curso de Derecho Penal Económico*, Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 309.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Los literales B) y C) repiten exactamente las mismas palabras, aunque alterando el orden. A nuestro juicio se trata de un error de copia o de edición, lamentablemente frecuente en los últimos tiempos, que no aparecía en el proyecto original, donde correspondía al artículo 39.

⁶⁴ ZAFFARONI, E.R./ALAGIA A./SLOKAR, A.: *Derecho Penal. Parte General*, Ediar, Buenos Aires, 2000, p.473.

internacionalmente. Tan prolijo y minucioso método de clasificación parece asegurar la nitidez de los límites del ámbito de protección. Sin embargo, según señala el artículo 35, no basta con la reivindicación efectuada por el solicitante, sino que para conocer el verdadero alcance es necesario **interpretarlas** de conformidad con la descripción y los dibujos⁶⁵, lo que abre otra nueva puerta a la incertidumbre.

I.5) Los derechos tutelados por las patentes de modelos de utilidad.

En el caso de los modelos industriales la ley no hace enumeración de los derechos conferidos al titular sino que se remite a las disposiciones sobre patentes de invención, *en lo que fueren aplicables*. Una vez más queda la ardua tarea para el intérprete, con la consiguiente lesión a la seguridad jurídica. En principio, no sería aplicable el inciso b) del artículo 34, ya que los procedimientos no pueden ser protegidos por patentes de modelos de utilidad, (art. 83 C). Ofrecen dudas en cambio los literales B) y D) del artículo 39, en la hipótesis de un modelo de utilidad con aplicación en el campo de la medicina. Siguiendo los principios generales, debe admitirse su extensión, por cuanto habiendo límites imprecisos debe optarse por la interpretación que reduzca el ámbito punitivo.

I.6) Los derechos tutelados por las patentes de diseños industriales.

Consiste en el derecho de impedir que terceras personas fabriquen, vendan, ofrezcan en venta, utilicen, importen o almacenen con fines comerciales, un producto con un diseño que reproduzca el registrado por el titular o que resulten parecidos, (artículo 88).

El mismo artículo en su inciso segundo, aclara que la prohibición alcanza a la utilización del diseño aún cuando se pretenda aplicarlo a un género de productos distintos a los comprendidos por la patente, lo que resulta una particularidad con respecto a los otros dos tipos de creaciones, donde las reivindicaciones efectuadas por el titular ofrecían cierto límite.

Otra particularidad que presentan los diseños industriales, es la posibilidad de que simultáneamente reciban protección de tres regímenes jurídicos distintos. En efecto, así lo admite a texto expreso el artículo 87 de la ley de patentes. Además de ésta, el diseño podría estar protegido por el régimen de la ley de propiedad literaria y artística y por la ley de marcas⁶⁶, si el diseño tiene carácter distintivo. Como cada uno de estos regímenes tiene su respectivo ámbito de protección penal, en el caso de que un diseño esté inscripto como derecho de autor, como marca y como patente, habrá que resolver si nos encontramos ante un concurso aparente de leyes penales o ante alguna de las hipótesis concursales, problema que no podemos abordar en este momento.

I.7) Bien jurídico.

El bien jurídico protegido debe identificarse con el derecho de uso o explotación exclusiva de los objetos amparados por un título de propiedad industrial previamente inscripto, bien jurídico de carácter individual, asimilable a la propiedad. Lo penalmente relevante será el ataque a esa exclusividad que goza el titular o cesionario de los

⁶⁵ Los aspectos formales de la solicitud se encuentran reglamentados por el D. 11/000.

⁶⁶ Cfr. CAMAÑO, D./LACKNER, R./SILVA, D.: "Los nuevos delitos marcarios en la L. N° 17.011", en *Revista de Derecho Penal* N° 11, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2000, p. 65 y ss.

derechos de propiedad industrial, ataque que para ser tal debe asumir una modalidad determinada, que examinaremos al considerar el verbo nuclear de la figura. Por tanto, el sujeto pasivo del delito puede ser cualquier titular registral del derecho de propiedad industrial, inventor causahabiente o cesionario. Es esa persona física o jurídica quien posee el derecho de exclusiva y en consecuencia sólo ella puede consentir el uso o explotación del objeto patentado. La visión romántica que pone al sacrificado inventor como el destinatario de la protección, se desvanece tan pronto se consultan las disposiciones referidas a las invenciones realizadas durante una relación de trabajo⁶⁷.

I.8) Verbo nuclear

La figura que comentamos mantiene en su redacción el histórico verbo "defraudar". RETA, al estudiar las modificaciones introducidas por el D. L, 15.294 al delito de defraudación tributaria examinaba los alcances del término "fraude" en comparación al de "engaño", pues este último sustituyó al primero en la configuración del tipo referido. Entendió RETA⁶⁸ que este cambio transformó el delito de defraudación, considerado un delito de daño, en un delito de peligro, precisamente por la connotaciones que tiene el término "fraude". En efecto, enseña nuestra homenajead, que este concepto tiene dos características esenciales. La primera queda de manifiesto por el sentido etimológico "*fraus*", que significa engaño o acción contraria a la rectitud, a lo que algunos autores agregan que la conducta esté impregnada del "dolo malo", consistente en la maliciosa intención de inducir en error en provecho propio y en perjuicio de la víctima. La segunda, reclamada por algunos autores, exige la producción de un daño, como consecuencia del engaño. En resumen fraude no es otra cosa que el hecho de frustrar la ley o de usurparnos lo que por derecho nos pertenece de manera que el engaño puede considerarse como el medio de arribar al fraude y el fraude como el fin u objeto que uno se propone lograr con el engaño⁶⁹. Ante este desarrollo doctrinario cabe preguntarse si la defraudación de los derechos de propiedad industrial presupone también el empleo de medios engañosos para la producción de un daño patrimonial.

En la doctrina española, donde se planteó en su oportunidad el mismo debate con respecto al delito de defraudación tributaria, GIMBERNAT tiene expresado que los delitos contra la propiedad industrial se encuentran bajo el equivocado epígrafe, "de las defraudaciones", ya que actuar mediante engaño no es uno de los requisitos de las correspondientes acciones típicas. Por el contrario, el término defraudación quiere decir "perjuicio patrimonial", siendo irrelevante que en las infracciones de derecho de autor, que ese daño patrimonial se haya alcanzado mediante la producción de un error en el sujeto pasivo. En el derecho español esta tesis tiene un fundamento de texto, ya que bajo el mismo epígrafe "de las defraudaciones" se encuentran otras figuras donde el error no es, evidentemente, un elemento del tipo, como por ejemplo en el hurto de posesión⁷⁰.

Si bien en nuestro caso no contamos este argumento, la doctrina vernácula nunca ha exigido el engaño para que se configure la defraudación de derechos industriales. RIPPE la ha definido sencillamente como la fabricación de nuevos productos patentados o el empleo de nuevos medios o procedimientos patentados, por un tercero sin la

⁶⁷ Artículos 16 a 20 de la L. 17.164. El artículo 19 fue agregado en la discusión de la reunión plenaria de la Cámara de Senadores, a raíz de una intervención del Senador Sarthou. Diario De Sesiones de la Cámara de Senadores , N° 293, T. 394, p.464.

⁶⁸ RETA, Adela: El Delito de defraudación tributaria en la ley N° 15.294, en Revista de Derecho Penal N° 6, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1984, p. 50.

⁶⁹ *ibidem*

⁷⁰ Gimbernat, p. 306

autorización del patentado. En igual sentido Cairoli, quien explica el empleo del término defraudar en las vicisitudes del tratamiento legislativo de esta materia.

La causación de un daño patrimonial no forma parte de la configuración típica de la usurpación de la patente. De la traspolación de las normas civiles, aún realizada procurando respetar los principios del Derecho Penal, surge que se prohíben acciones concretas que violan el derecho a la explotación exclusiva por parte del inventor o titular de la patente. En algunos casos se trata de verdaderos actos preparatorios, como ocurre con el almacenamiento o la importación. De todo ello resulta que en algunos casos se trata de delitos de pura actividad, por lo que la tentativa no resulta admisible.

¿Significa todo esto que el verbo "defraudar" no aporta nada relevante? No, por el contrario, en primer lugar refuerza el requisito de que la actividad desplegada por el agente debe tener cierta importancia cuantitativa desde el punto de vista económico, (escala comercial o industrial), pues no debe olvidarse que en los delitos patrimoniales sólo se sancionan algunas afectaciones al bien jurídico propiedad, en función de la modalidad o de la importancia del daño. En segundo lugar, el verbo defraudar sirve para perfilar la actitud interna especial que debe tener el agente.

I.9) Presupuestos especiales de tipicidad

Si bien desde el punto de vista lógico hubiera correspondido analizar este tema en primer lugar, nos pareció mejor considerarlo ahora, donde resultan más evidentes las consecuencias. El tipo del delito que nos ocupa requiere básicamente de dos requisitos: a) la falta de consentimiento del titular de la patente y b) la existencia de una patente válida y vigente.

El primero es evidente, por cuanto el consentimiento del sujeto pasivo opera aquí ya como causa de exclusión del tipo indiciario (tipicidad en sentido estricto), en la medida en que elimina toda afectación al bien jurídico protegido. Problema que dejamos planteado es si se requiere alguna formalidad para expresar ese consentimiento, o si incluso el consentimiento tácito tiene relevancia para la protección penal. En segundo presupuesto, existencia de una patente válida y vigente, está determinado por una cantidad de factores, que por tanto podrían erigirse en presupuestos en sí mismos. En efecto, debe hacerse una investigación exhaustiva acerca de la existencia del derecho de propiedad industrial, como requisito previa al estudio de su posible vulneración, lo que supone un examen, a su vez, de sus requisitos de existencia, tarea ardua que le corresponde al juez, más allá de lo que diga el certificado, es decir la patente, lo que será sólo el punto de partida. Por tanto, el Juez debería verificar, no solamente, que se hayan cumplido todos los presupuestos necesarios para la obtención del registro, sino además que no haya pendientes medios impugnativos que pudieran anular el registro, puesto que tendrá efectos excluyentes del tipo penal. Lo mismo ocurre si el titular de la patente omitió pagar la anualidad correspondiente.

II) TIPO SUBJETIVO

El componente subjetivo del comportamiento típico se integra por el dolo y por un especial elemento subjetivo del injusto. Las conductas deben llevarse a cabo con conocimiento de que se está vulnerando una patente registrada. Si el dolo es la conciencia y la voluntad de la infracción del derecho de propiedad industrial, y éste nace con su registro, es obvio que el conocimiento del registro, lo diga o no lo diga el

tipo, (como ocurre en el tipo español), forma parte del contenido del dolo. Se trata de un conocimiento real y efectivo. No basta con la publicidad formal del asiento registral en la Dirección Nacional de La propiedad Industrial ni la publicación de la mención en el Boletín de la Propiedad Industrial, ya que presupondría una presunción de conocimiento inadmisibles en el sistema penal.

El conocimiento de la ajenidad de la patente por otros medios distintos al de la información registral ha despertado polémica en la doctrina española. Mientras algunos entienden que es una reducción del ámbito típico ya que deja afuera a quienes están en condiciones de concluir la ajenidad por otros medios, otros entienden que la conducta atrapada por el dolo eventual, en la mayoría de los casos. En el caso del tipo uruguayo, consideramos que las connotaciones subjetivas que denota el verbo defraudar ponen obstáculos a la posibilidad de incriminación a título dolo eventual, por cuanto éste supone una actitud psicológica diversa.

En el tipo subjetivo se requiere además un especial elemento subjetivo del injusto, esto es, que el sujeto actúe con fines industriales o comerciales, lo que elimine del ámbito penal la realización de estas conductas con ánimo de lucro personal o para su particular provecho, comodidad, etc. Lo mismo puede decirse de la comercialización y el almacenamiento. Por sí solas no son punibles, sino que se requiere que las mismas estén determinadas a la consecución de los fines comerciales o industriales, de modo que si la importación o almacenamiento está destinada para el consumo o al ámbito privado la conducta será atípica. La finalidad comercial o industrial constituiría entonces, para estados dos conductas mencionadas, una tendencia interna trascendente⁷¹, por cuanto la intención subjetiva del autor debe ir dirigida a un resultado que va más allá del tipo objetivo.

III) PENA

La pena prevista es de privación de libertad, con un mínimo de seis meses de prisión y un máximo de tres años de penitenciaría, si no concurre alguna de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 107, por las cuales se elevan ambos guarismos.

III.1) Comiso

Dispone el inciso 2º del artículo 106:

En todo caso se procederá al comiso de los objetos elaborados en infracción y de los instrumentos utilizados predominantemente para su elaboración, cuyos destinos se decidirán en consulta con la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

La disposición comentada sigue en líneas generales lo dispuesto por el artículo 105 del Código penal. Los instrumentos del delito son aquellos que se han utilizado para ejecutarlo. La disposición que comentamos agrega el adverbio "predominantemente", lo que supone que el instrumento no será pasible de confiscación si la utilización para fines lícitos fue mayor a la dada para fines ilícitos. Tampoco procederá la confiscación, si el instrumento se utilizó solamente en la etapa preparatoria, o si no llegó a utilizarse,

⁷¹ ROXIN, Claus: Derecho Penal, parte general T.I., traducción y notas de Diego Manuel Luzón Peña et allos, Civitas, Madrid, 1999, p.317.

aunque pueda inferirse de manera indubitable que estaba destinado a ser utilizado con una finalidad contraria a derecho. Con respecto a los objetos elaborados en infracción, se trata de los efectos del delito o *producta sceleris*, es decir los objetos obtenidos con la conducta típica.

De la naturaleza punitiva del comiso surge además un criterio limitativo propio de la teoría de la pena, esto es, debe estar fundada en cierta proporcionalidad, criterio que el término antes comentado refleja.

Los destinos de los objetos comisados se decidirán en consulta con la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. El comiso o confiscación supone que la cosa sobre la que recae pase a integrar el patrimonio del Estado. La norma que nos ocupa no especifica a texto expreso el destino. Sólo señala que la decisión judicial, si bien no quedaría condicionada por la opinión de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, debe contar con ella. Esta opinión administrativa tiene por finalidad ofrecer un asesoramiento al magistrado para evitar que la asignación del destino de los bienes termine dañando los intereses del titular de la patente, por ejemplo si la misma supusiera la puesta en circulación de los bienes.

IV) AGRAVANTES

Dispone el artículo 107:

La pena será de quince meses de prisión a cuatro años de penitenciaría cuando concurren las circunstancias agravantes siguientes:

A) Haber sido dependiente del titular de la patente o de un licenciataria de la misma.

B) Haber obtenido de éstos el conocimiento de las formas especiales de realización del objeto patentado.

La agravante prevista en el literal A es una forma de elevar a la categoría de injusto penal las infracciones al deber de fidelidad⁷² del empleado hacia su empleador, y al de buena fe contractual en el caso del licenciataria, lo que incrementa el disvalor de acto. Puede apreciarse en esto la asimetría con respecto a la tutela ofrecida por la ley al inventor que se encuentra en una relación de dependencia.

La hipótesis prevista en el literal B) supone que el dependiente o el licenciataria no defrauden ellos mismos los derechos del titular, sino que le revelen secretos de fabricación a un tercero, el cual utilizando los mismos, llevará a cabo a la defraudación de los derechos del titular, mediante la realización de las conductas prohibidas. La conducta que desarrollan el dependiente y el licenciataria en este caso, es la que encarta en el delito de revelación de secretos (artículo 302 del C.P.) Entendemos que la expresión "conocimiento de las formas especiales" se refiere a una información más específica que la aportada por el titular de la patente a la hora de solicitar el registro y que a la postre resulta pública, a diferencia de aquélla que es secreta. La doctrina laboralista⁷³, ha advertido que no se debe confundir los secretos con los conocimientos. Los conocimientos son propios del trabajador por ser la consecuencia del ejercicio de su labor e integran su formación profesional. En cambio los secretos, son datos reservados, que de revelarse generan perjuicio a la empresa y favorecen la competencia desleal.

⁷² PLA RODRIGUEZ, Américo: *Curso de derecho laboral*, V.I. T.II, Idea, Montevideo, 1987, p. 148 y ss.

⁷³ *Ibidem*.

En efecto, la documentación de la patente es una fuente de información tecnológica. Al registrar su creación en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, el titular hace pública la información tecnológica que corresponde a su invención. La descripción de las invenciones que contienen las patentes no sólo informan sobre lo nuevo, la invención propiamente, sino que divulgan además lo ya conocido, el estado de la técnica. Por ello, la descripción del invento se debe formular de manera suficientemente clara y completa así como el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia⁷⁴.

A pesar de las características indicadas, se le han señalado algunas limitaciones a la información contenida por los documentos de patentes, de las que nos interesa destacar la circunstancia de que a veces no es suficiente para poder llevar a cabo el objeto de la patente, puesto que en ella pueden faltar ciertos detalles prácticos que por ejemplo solucionan problemas concretos planteados en el proceso de fabricación⁷⁵. Creemos que a este tipo de información, que es de carácter secreto, a la que se refiere la expresión, o por oposición a la contenida en los documentos de patentes que es pública. Por otra parte, no tendría sentido agravar la responsabilidad del agente simplemente por la fuente que eligió para informarse. El fundamento de la agravante cobra sentido en el disvalor de acto resultante de prevalerse de la revelación de información secreta efectuada por un dependiente o licenciataria en contravención a un deber específico.

Dejamos planteado el problema resolver de si el dependiente o licenciataria, además de responder por el artículo 302 del C.P., si se configura el daño, debe responder además, por aplicación del régimen de coparticipación criminal, por el delito de defraudación de patentes y en este caso si por la modalidad simple o por la agravada por el literal A).

BAYARDO entendía que si el dependiente comunicaba la información secreta a un tercero y éste prevaleciéndose de la misma defrauda al patentado, el empleado respondería como autor de la revelación de secretos y copartícipe en la defraudación de derechos del patentado⁷⁶. No nos satisface esta solución, por lo que sometemos a la consideración del lector los siguientes argumentos. Siguiendo el razonamiento trazado por el citado autor, es evidente que la revelación de secretos operaría en este caso como un medio del que se aprovecha el tercero para cometer el delito de defraudación y que por las características de la información aportada debería responder como coautor de la defraudación, según lo dispuesto por el artículo 61.4. del C.P. Por tanto, si el empleado debe responder por los dos delitos, lo haría en régimen de la concurrencia fuera de la reiteración, artículo 56 del C.P., donde están excluidas las hipótesis ya contempladas como agravantes, que es precisamente lo establecido en el literal A) del artículo que nos ocupa. Por tanto, si la información revelada al defraudador tiene la entidad señalada, nos parece que deberían responder solamente como coautores del delito de defraudación agravada por el literal A), al igual que el tercero, aunque por el literal B) que contempla específicamente su situación, el cual a la luz de lo expuesto, podríamos entenderlo como una aplicación legislativa a un caso concreto de las reglas de comunicabilidad de agravantes, previstas en el artículo 64.

⁷⁴ Rippe, 16

⁷⁵ Rippe, 16.

⁷⁶ Bayardo, 356

C. BIBLIOGRAFÍA.

--- *L'A B C du droit d'auteur*, Unesco, París, 1985.

BARREIRO, Jacqueline: "Comentarios sobre las recientes modificaciones a la legislación de derecho de autor", en *Tribuna del Abogado*, enero-febrero, 2003, Colegio de Abogados del Uruguay, Montevideo, p. 8 y ss.

BUGALLO MONTAÑO, Beatriz: *Internet, comercio electrónico y propiedad intelectual*, Universidad de Montevideo, Montevideo, 2000.

BUGALLO MONTAÑO, Beatriz: , F.C.U., Montevideo, 2006.

CAIROLI MARTINEZ, Milton H.: "Aspectos doctrinarios de los delitos contra los derechos incorporales", en *Separata de la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República*, Montevideo, 1969, p. 219 y ss.

CAIROLI MARTINEZ, Milton H.: "Protección penal de los programas de ordenador: software", en *Revista de Ciencias Penales* N° 1, Carlos Alvarez Editor, Montevideo, 1995, p. 49 y ss.

CAIROLI MARTINEZ, Milton H.: Curso de derecho penal uruguayo, tomo III, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1989.

HERNANDORENA, Andrés, DA SILVEIRA LOBO, Carlos A., FISCHER, Georges Charles y DELPIAZZO, Carlos: *Tratamiento jurídico del software en el derecho comparado*, Revista Jurídica Estudiantil, Montevideo, 1988.

HESSEN, H.: "Situación de la piratería de las obras intelectuales en América Latina", en *Análisis de la piratería fonográfica en el Uruguay*, CUD, Montevideo, 1989, p. 21 y ss.

LACKNER, Ricardo: "Aproximación a los aspectos penales de las modificaciones a la Ley de Propiedad Literaria y Artística, introducidas por la Ley N° 17.616" en *Revista de Derecho Penal* N° 14, junio 2004, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, p. 7 y ss.

LEDESMA, Julio C.: *Derecho Penal intelectual*, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1992.

LIPSZYC, Delia: *Derecho de autor y derechos conexos*, Ediciones Unesco, Buenos Aires, 1993.

MARKS, Dean S. y TURNBULL, Bruce H.: *Las medidas tecnológicas de protección: el punto de encuentro de la tecnología, el derecho y las licencias comerciales*. Ponencia presentada en el taller sobre cuestiones de aplicación del tratado de la OMPI sobre derecho de autor (WCT) y el tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT), celebrado en Ginebra 6 y 7 de diciembre de 1999. Página Web oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

PETITO SACCO, José Antonio: "La nueva legislación represiva en materia de "hurto de señal", en *Revista de Derecho Penal* N° 13, diciembre 2002, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, p. 579 y ss.

VILLALBA, Carlos Alberto y LIPSZYC, Delia: *Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Relaciones con el derecho de autor*, Víctor de Zavalla Editor, Buenos Aires, 1976.

D. 1) APÉNDICE NORMATIVO. (Leyes N° 9.739, 17.616, 17.805, 18.046 y 19.149).

Se transcribe el texto de la ley 9.739 que permanece vigente en color rojo. El texto en letra de color negro corresponde a las modificaciones introducidas por la Ley N° 17.616, salvo indicación expresa que aparece al final de cada párrafo

Ley 9.739**PROPIEDAD LITERARIA Y ARTISTICA****SE ESTABLECE.**

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:**CAPITULO I****De los derechos del autor****Artículo 1°.**

Esta ley protege el derecho moral del autor de toda creación literaria, científica o artística y le reconoce derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento, ciencia o arte, con sujeción a lo que establecen el derecho común y los artículos siguientes.

Asimismo, y en base a las disposiciones que surgen de esta ley, protege los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Esta protección no afectará en modo alguno la tutela del derecho de autor sobre las obras protegidas. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas a favor de los mismos en esta ley podrá interpretarse en menoscabo de esa protección.

Artículo 2°.

El derecho de propiedad intelectual sobre las obras protegidas en esta ley comprende la facultad exclusiva del autor de enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, adaptar, transformar, comunicar o poner a disposición del público las mismas, en cualquier forma o procedimiento.

La facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción protegida por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, su almacenamiento electrónico -sea permanente o temporario-, que posibilite su percepción o comunicación.

La facultad de distribuir comprende la puesta a disposición del público del original o una o más copias de la obra o producción, mediante su venta, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, arrendamiento, préstamo, importación, exportación o cualquier otra forma conocida o por conocerse, que implique la explotación de las mismas. La facultad de publicar comprende el uso de la prensa, de la litografía, del polígrafo y otros procedimientos similares; la transcripción de improvisaciones, discursos, lecturas, etcétera, aunque sean efectuados en público, y

asimismo la recitación en público, mediante la estenografía, dactilografía y otros medios. La facultad de traducir comprende, no sólo la traducción de lenguas sino también de dialectos.

La facultad de comunicar al público comprende: la representación y la ejecución pública de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, por cualquier medio o procedimiento, sea con la participación directa de intérpretes o ejecutantes, o recibidos o generados por instrumentos o procesos mecánicos, ópticos o electrónicos, o a partir de una grabación sonora o audiovisual, u otra fuente; la proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales; la transmisión o retransmisión de cualesquiera obras por radiofusión u otro medio de comunicación inalámbrico, o por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo que sirva para la difusión a distancia de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, sea o no mediante suscripción o pago; la puesta a disposición, en lugar accesible al público y mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra transmitida o retransmitida por radio o televisión; la exposición pública de las obras de arte o sus reproducciones.

En general, la comunicación pública comprende, todo acto mediante el cual la obra se pone al alcance del público, por cualquier medio (alámbrico o inalámbrico) o procedimiento, incluyendo la puesta a disposición del público de las obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Artículo 3°.

Este derecho está limitado en cuanto al tiempo, de acuerdo con los artículos siguientes, sin perjuicio de las disposiciones especiales que sancione la ley respecto de las fundaciones u otra clase de vinculaciones.

Pero los derechos de que fuere titular el Estado, el Municipio o cualquier otro órgano público, en las materias regidas por esta ley, serán reconocidos a perpetuidad.

Artículo 4°.

La protección legal de este derecho será acordada en todos los casos y en la misma medida cualquiera sea la naturaleza o procedencia de la obra o la nacionalidad de su autor, y sin distinción de escuela, secta o tendencia filosófica, política o económica.

Artículo 5°.

La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

A los efectos de esta ley, la producción intelectual,

científica o artística comprende:

Composiciones musicales con o sin palabras impresas o en discos, cilindros, alambres o películas, siguiendo cualquier procedimiento de impresión, grabación o perforación, o cualquier otro medio de reproducción o ejecución: cartas, atlas y mapas geográficos; escritos de toda naturaleza.

Fotografías.

Folletos.

Ilustraciones.

Libros.

Consultas profesionales y escritos forenses.

Obras teatrales, de cualquier naturaleza o extensión, con o sin música.

Obras plásticas relativas a la ciencia o a la enseñanza.

Obras audiovisuales, incluidas las cinematográficas, realizadas y expresadas por cualquier medio o procedimiento.

Obras de dibujo y trabajos manuales.

Documentos u obras científicas y técnicas.

Obras de arquitectura.

Obras de pintura.

Obras de escultura.

Fórmulas de las ciencias exactas, físicas o naturales, siempre que no estuvieren amparadas por leyes especiales.

Obras radiodifundidas y televisadas.

Textos y aparatos de enseñanza.

Grabados. Títulos originales de obras literarias, teatrales o musicales, cuando los mismos constituyen una creación.

Litografía.

Obras coreográficas cuyo arreglo o disposición escénica "mise en scène" esté determinada en forma escrita o por otro procedimiento.

Pantomimas.

Seudónimos literarios.

Planos u otras producciones gráficas o estadigráficas, cualesquiera sea el método de impresión.

Modelos o creaciones que tengan un valor artístico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación, tocado, galas u objetos preciosos, siempre que no estuvieren amparados por la legislación vigente sobre propiedad industrial.

Programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual. Esta protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación. La expresión de ideas, informaciones y algoritmos, en tanto fuere formulada en secuencias originales ordenadas en forma apropiada para ser usada por un dispositivo de procesamiento de información o de control automático, se

protege en igual forma.
Y, en fin, toda producción del dominio de la inteligencia.

Artículo 6°.

Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra.

El goce y ejercicio de dichos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad o registro y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra.

Para que los titulares de las obras y demás derechos protegidos por la presente ley sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos en consecuencia ante las autoridades administrativas o judiciales, para demandar a los infractores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra, interpretación, fonograma o emisión en la forma usual.

CAPITULO II

De los titulares del derecho

Artículo 7°.

Son titulares del derecho con las limitaciones que más adelante se establecen:

- A) El autor de la obra y sus sucesores;
- B) Los colaboradores;
- C) Los adquirentes a cualquier título;
- CH) Los traductores y los que en cualquier forma, con la debida autorización, actúen en obras ya existentes (refundiéndolas, adaptándolas, modificándolas, etc.), sobre la nueva obra resultante;
- D) El artista intérprete o ejecutante de una obra literaria o musical, sobre su interpretación o ejecución; el productor de fonogramas, sobre su fonograma; y organismo de radiodifusión sobre sus emisiones.
- E) El Estado.

CAPITULO III

Del autor y sus sucesores

Artículo 8°.

Los derechos de autor, de carácter patrimonial, se transmiten en todas las formas previstas por la ley. El contrato, para ser válido, deberá constar necesariamente por escrito, pero no se podrá oponer contra terceros, sino a partir de su inscripción en el Registro. Cuando el contrato se otorgue en el extranjero, la inscripción podrá hacerse ante las autoridades diplomáticas o consulares del país.

Artículo 9°.

En caso de reventa de obras de arte plásticas o

escultóricas efectuadas en pública subasta, en establecimiento comercial o con la intervención de un agente o comerciante, el autor, y a su muerte los herederos o legatarios -hasta el momento en que la obra pase al dominio público-, gozan del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un 3% (tres por ciento) del precio de la reventa. Los subastadores, comerciantes o agentes que intervengan en la reventa, serán agentes de retención del derecho de participación del autor en el precio de la obra revendida y estarán obligados a entregar dicho importe, en el plazo de treinta días siguientes a la subasta o negociación, al autor o a la entidad de gestión correspondiente. El incumplimiento de la obligación que se establece, por parte del rematador, comerciante o agente, lo hará responsable solidariamente del pago del referido monto.

En los casos de reventa mencionados en este artículo, la suma que corresponde percibir al Estado en concepto de dominio público pago proveniente del 3% (tres por ciento) del precio, será destinada al Fondo Concursable para la Cultura creado por el inciso primero del artículo 238 de la [Ley N° 17.930](#), de 19 de diciembre de 2005.

Las sumas devengadas y que aún no hubieran sido pagadas por los sujetos obligados a ello, se verterán, asimismo, a dicho Fondo. (texto dado por el inciso 2 del art. 30 de la Ley N° 18.046).

Artículo 10.

Durante la vida del autor será inembargable la tercera parte del importe de los derechos de autor que la obra pueda producir a partir de la fecha de su amparo legal o desde el momento en que efectivamente se encuentre en el comercio.

Artículo 11.

La facultad de publicar una obra inédita, la de reproducir una ya publicada o la de entregar la obra contratada constituyen un derecho moral no susceptible de enajenación forzada.

Artículo 12.

Sean cuales fueren los términos del contrato de cesión o enajenación de derechos, el autor tendrá sobre su obra las siguientes facultades:

- 1) La de exigir la mención de su nombre o pseudónimo y la del título de la obra en todas las publicaciones, ejecuciones, representaciones, emisiones, etc., que de ella se hicieren;
- 2) El derecho de vigilar las publicaciones, representaciones, ejecuciones, reproducciones o traducciones de la misma, y oponerse a que el título, texto, composición, etc., sean suprimidos, supuestos, alterados, etc.;

3) El derecho de corregir o modificar la obra enajenada siempre que no altere su carácter o finalidad y no perjudique el derecho de terceros adquirentes de buena fe;

Artículo 13.

Cuando concurren graves razones morales, el autor tendrá la facultad de retirar su obra, debiendo resarcir el daño que injustamente causare a los cesionarios, editores o impresores interesados. En garantía de tal resarcimiento, puede ser constreñido por el Juez a prestar previamente fianza.

La facultad que consagra este artículo es personal e intransferible.

Artículo 14.

El autor conserva su derecho de propiedad durante toda su vida, y sus herederos o legatarios por el término de cincuenta años a partir del deceso de causante (Artículo 40).

Cuando se trate de obras póstumas, el derecho de los herederos o legatarios durará cuarenta años a partir del momento del fallecimiento del autor.

Si la obra no fuere publicada, representada, ejecutada o exhibida dentro de los diez años a contar de la fecha de fallecimiento de autor caerá en el dominio público.

Si los herederos son menores el plazo se contará desde que tengan representación local a ese efecto.

Artículo 15.

En las obras producidas en colocación, el término de propiedad de los herederos o legatarios se contará a partir del fallecimiento del último coautor. En caso de fallecimiento de un coautor que no deje sucesión o herederos forzosos, el producido de la obra que le hubiere correspondido durante cincuenta años a partir de la fecha de su deceso pasará a Rentas Generales.

Artículo 16.

Después de la muerte del autor, el derecho de defender la integridad de la obra pasará a sus herederos, y subsidiariamente al Estado

Ninguna adición o corrección podrá hacerse a la obra, si aún con el consentimiento de los causahabientes del autor, sin señalar especialmente los pasajes agregados o modificados.

Artículo 17.

En las obras anónimas y seudónimas, el plazo de duración será de cincuenta años a partir de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público, salvo que antes de cumplido dicho lapso el autor revele su identidad, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el [artículo 14](#) de la presente ley.

En las obras colectivas el derecho patrimonial se extingue a los cincuenta años de su primera publicación o, en su defecto, a partir de su realización o divulgación debidamente autorizada.

Los plazos establecidos en los artículos 14 y siguientes, se calcularán desde el día 1° de enero del año siguiente al de la muerte del autor o, en su caso, al de la realización, divulgación o publicación debidamente autorizada.

Artículo 18.

Los derechos patrimoniales reconocidos a favor de productores de fonogramas y organismos de radiodifusión serán de cincuenta años a partir:

Del 1° de enero del año siguiente al de la publicación, en lo que refiere a los fonogramas y a las interpretaciones o ejecuciones grabadas.

Del 1° de enero del año siguiente en que se haya realizado la actuación, en lo que se refiere a las interpretaciones que no estén grabadas.

Del 1° de enero del año siguiente en que se haya realizado la emisión, en lo que se refiere a las emisiones de radiodifusión.

Artículo 19.

Por el hecho de que una obra haya sido editada, reproducida o representada sin que se hayan pagado los derechos correspondientes, por tolerancia del autor no se entenderá que éste ha hecho abandono de su propiedad.

Artículo 20.

Las fotografías, estatuas, cuadros y demás formas artísticas que representen a una persona, se considerarán de propiedad de ésta, comprendido el derecho de reproducción, siempre que hayan sido ejecutados de encargo. Se exceptúa toda obra hecha espontáneamente por el artista, con autorización de la persona representada, en cuyo caso el autor tendrá sobre ella, la plenitud de los derechos como tal.

Artículo 21.

El retrato de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma, y muerta ésta, de su cónyuge, hijos o progenitores. La persona que ha dado su consentimiento puede revocarlo, resarcando daños y perjuicios.

Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y, en general, culturales o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren realizado en público.

Artículo 22

Salvo pacto en contrario, la autorización para el uso de artículos en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social, otorgada por el autor sin relación de dependencia con la empresa periodística, sólo confiere al editor o propietario de la publicación, el derecho de

utilizarlo por una vez, quedando a salvo los demás derechos patrimoniales del cedente o licenciante.

Los derechos de los autores contratados bajo relación laboral se presumen cedidos para utilizarlos únicamente por la empresa o medio de comunicación para el que se realiza el trabajo.

La utilización del artículo periodístico en medios distintos o con fines distintos para los cuales fue contratado el autor, debe contar con la autorización de éste.

Toda vez que se vuelva a publicar total o parcialmente, el autor del artículo deberá ser identificado como lo fue la primera vez. **(texto dado por art. 1 de la Ley N° 17.805)**.

Artículo 23.

En todos los casos el autor conservará los derechos respecto de la edición independientemente de su producción. **(texto dado por art. 2 de la Ley N° 17.805)**.

Artículo 24.

Lo establecido en los artículos anteriores se aplica en forma análoga a los dibujos, chistes, gráficos, caricaturas, fotografías y demás obras susceptibles de ser publicadas en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social. **(texto dado por art. 3 de la Ley N° 17.805)**.

Artículo 25.

Los discursos políticos, científicos y literarios y, en general, las conferencias sobre temas intelectuales, no podrán ser publicadas si el autor no lo hubiera autorizado. Los discursos parlamentarios podrán ser publicados libremente, salvo cuando se haga la publicación con fines de lucro, caso en el cual será necesario la autorización del autor.

Exceptúase la información periodística.

CAPITULO IV Colaboración

Artículo 26.

La obra en colaboración constituye una propiedad indivisa y, por consiguiente, da a los coautores iguales derechos, salvo pacto expreso en contrario. (Artículo 1755 del Código Civil).

Artículo 27.

Los colaboradores de una compilación colectiva no serán considerados, en ausencia de pacto expreso, como autores de su colaboración, caso en el cual la obra pertenecerá al editor.

Artículo 28.

Se presume la colaboración, salvo constancia en contrario:

- A) En las composiciones musicales con palabras;
- B) En las obras teatrales con música;
- C) Cuando, existiendo pluralidad de autores, la propiedad no pueda dividirse sin alterar la naturaleza de la obra, y
- E) En las obras coreográficas y pantomímicas.

Artículo 29.

Los colaboradores, en uso del derecho que consagra el artículo 26, pueden publicar, traducir o reproducir la obra, sin más condición que la de respetar la utilidad proporcional correspondiente a los demás.

Cuando se trate de una obra audiovisual se presumen coautores, salvo prueba en contrario: el director o realizador, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor del guión y diálogos, el compositor si lo hubiere, y el dibujante en caso de diseños animados.

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor, quien además queda investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, así como autorizado a decidir acerca de su divulgación.

Queda a salvo los derechos de los autores de las obras musicales o compositores a recibir una remuneración sobre la comunicación pública de la obra audiovisual, incluida la exhibición pública de películas cinematográficas, así como el arrendamiento y la venta de los soportes materiales, salvo prueba en contrario.

Sin perjuicio del derecho de los autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario, defender los derechos morales sobre la obra audiovisual.

Se presume, salvo pacto en contrario, que es productor de la obra audiovisual, la persona física o jurídica que aparezca acreditada como tal en la obra en forma usual.

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de las creaciones a que refiere el inciso sobre programas de ordenador y bases de datos del [artículo 5°](#) de la presente ley han cedido al productor en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales sobre las mismas, lo que implica la autorización para decidir sobre su divulgación y para ejercer los derechos morales sobre la misma.

Los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el productor realice o autorice la realización de modificaciones o versiones sucesivas de tales creaciones. Cuando las creaciones a que refiere el inciso sobre programas de ordenador y bases de datos del [artículo 5°](#) de

la presente ley, hayan sido realizadas en el marco de una relación de trabajo, sea pública o privada, cuyo objeto total o parcial tenga una naturaleza similar a la de dichas creaciones, se presume que el autor ha autorizado al empleador o comitente, en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales así como el ejercicio de los derechos morales, salvo pacto en contrario.

Artículo 30.

En caso de obra anónima o con pseudónimo, el editor o empresario será el titular de los derechos de autor, mientras éste no descubra su incógnito y haga valer su calidad.

CAPITULO V

De los adquirentes

Artículo 31.

El adquirente a cualquier título de una de las obras protegidas por esta ley, se substituye al autor en todas sus obligaciones y derechos, excepto aquellos que, por su naturaleza, son de carácter personalísimo. (Artículo 9°, 10, 11, 12, 13 y 19).

Artículo 32.

Si el cesionario o adquirente del derecho omite hacer representar, ejecutar, o reproducir la obra, conforme a los términos del contrato o en el silencio de éste, de conformidad con los usos y la naturaleza y destino para que la obra ha sido hecha, el autor o sus causahabientes pueden intimarle el cumplimiento de la obligación contraída. Transcurrido un año sin que se diera cumplimiento a ella, el cesionario pierde los derechos adquiridos sin que haya lugar a la restitución del precio pagado; y debe entregar el original de la obra. El autor o sus herederos podrá, además, reclamar indemnización por daños y perjuicios. Esta disposición es de orden público, y el adquirente sólo podrá eludirla por causa de fuerza mayor o caso fortuito que no le sea imputable.

Disposición común

Artículo 33.

El derecho de explotación económica por el adquirente, pertenecerá a éste hasta después de quince años de fallecido el autor, pasando a partir de esa fecha a sus herederos, que usufructuarán la propiedad conforme a lo dispuesto en el artículo 14.

CAPITULO VI

De los traductores y adaptadores

Artículo 34.

Salvo pacto en contrario, los traductores son titulares del derecho de autor sobre la traducción, siempre que haya sido hecha con consentimiento del autor original. Tienen idéntico derecho sobre la traducción de las obras caídas en el dominio público, pero en este caso no podrán impedir la publicación de otras versiones de la obra en el mismo idioma o en cualquier otro.

Artículo 35.

Los que refunden, copien, extracten, adapten compendien, reproduzcan o parodien obras originales, tienen la propiedad de esos trabajos, siempre que los hayan hecho con autorización de los autores.

CAPITULO VII

De los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión".

De los intérpretes**Artículo 36.**

El intérprete de una obra literaria o musical tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, o bien grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra substancia o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual. No llegándose a un acuerdo, el monto de la retribución quedará establecido en juicio sumario por autoridad judicial competente.

Artículo 37.

El intérprete de una obra literaria o musical está facultado para oponerse a la divulgación de su interpretación, cuando la reproducción de la misma sea hecha en forma tal que pueda producir grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos.

Artículo 38.

Si la ejecución ha sido hecha por un coro o una orquesta, este derecho de oposición corresponde al director del coro o de la orquesta.

Artículo 39.

Derechos exclusivos de los artistas intérpretes o ejecutantes; productores de fonogramas y organismos de radiodifusión:

Los artistas intérpretes y ejecutantes tienen el derecho exclusivo de autorizar: la reproducción de sus interpretaciones y ejecuciones fijadas en fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma; la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad; el arrendamiento comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas; la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Asimismo, gozan del derecho de autorizar: la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida; y la fijación de sus

ejecuciones o interpretaciones no fijadas.

Derecho de los productores de fonogramas.

Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar: la reproducción de sus fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma; la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus fonogramas mediante venta u otra transferencia de propiedad; el arrendamiento comercial al público del original y de los ejemplares de sus fonogramas incluso después de su distribución realizada por ellos mismos o con su autorización; la puesta a disposición del público de sus fonogramas ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de autorizar: la retransmisión de sus emisiones, directa o en diferido, por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse; la puesta a disposición del público de sus emisiones, ya sea por hilo o medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. La fijación en cualquier soporte, sonoro o audiovisual, de sus emisiones, incluso la de alguna imagen aislada difundida en la emisión o transmisión; la reproducción de sus emisiones.

Asimismo los organismos de radiodifusión tendrán derecho a obtener una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando se efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada. Es lícito que un organismo de radiodifusión, sin autorización del autor, ni pago de una remuneración especial, realice grabaciones efímeras con sus propios equipos y para la utilización para una sola vez, en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tenga el derecho de radiodifundir. Dicha grabación deberá ser destruida en un plazo de tres meses, a menos que se haya convenido con el autor uno mayor. Sin embargo, tal grabación podrá conservarse en archivos oficiales, también sin autorización del autor, cuando la misma tenga un carácter documental excepcional.

D) Disposición común para los artistas intérpretes y ejecutantes y los productores de fonogramas.

Los artistas intérpretes y ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales.

En tal caso, no resulta de aplicación la disposición contenida en el artículo 36.

Dicha remuneración será reclamada al usuario por ambos o por la entidad de gestión colectiva en la que los mismos deleguen su recaudación.

CAPITULO VIII

Del Estado y de las personas de derecho público. -- Del dominio público

Artículo 40.

El Estado, el Municipio y las personas de derecho público son también titulares del derecho de autor cuando por cualquier modo admitido por las leyes, adquieren la propiedad de una de las obras que protege esta ley. No habiendo sucesión de las categorías establecidas en el artículo 14, o terminado el referido plazo de cincuenta años, la obra entra en el dominio público. El derecho de autor cuando el titular es una de las personas morales a que se refiere este artículo, es perpetuo, y no estará sometido a formalidad alguna.

Art. 7 Ley 17.616. Las obras y los derechos conexos protegidos por esta ley que se encontraran bajo el dominio público sin que hubiesen transcurrido los términos de protección previstos en la presente ley, volverán automáticamente al dominio privado, sin perjuicio de los derechos que hubieran adquirido terceros sobre las reproducciones de esas obras y derechos conexos durante el lapso en que las mismas estuvieron bajo el dominio público. El lapso durante el cual las obras a que se refiere el párrafo anterior hubieran estado en el dominio público, no será descontado de los cincuenta años. Este artículo se aplicará en lo pertinente a los artistas, intérpretes o ejecutantes.

Artículo 41.

El Estado o el Municipio pueden expropiar el derecho de autor con las siguientes reservas:

- A) La expropiación será individual, por cada obra, y sólo será procedente por razones de algo interés público;
- B) No podrá expropiarse el derecho a publicar o a difundir la obra en vida del autor.

Artículo 42.

Cuando una obra caiga en el dominio público cualquier persona podrá explotarla con sujeción a las siguientes limitaciones:

- A) Deberá sujetarse a las tarifas que fije el Consejo de los Derechos del Autor. El Poder Ejecutivo, en la reglamentación de la ley, velará para que las tarifas que se adopten sean moderadas y generales para cada categoría de obras;
- B) La publicación, ejecución, difusión, reproducción, etc., deberá ser hecha con toda fidelidad. El Consejo de los

Derechos de Autor velará por la observancia de esta disposición sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.

Artículo 43.

Cualquier ciudadano podrá denunciar al Consejo de los Derechos de Autor la mutilación de una obra literaria, científica o artística, los agregados, transposiciones o errores graves de una traducción, así como toda otra deficiencia que afecte el mérito de dichas obras.

CAPITULO IX

De la reproducción ilícita

Artículo 44.

Son, entre otros, casos especiales de reproducción ilícita:

A) Obras literarias en general:

- 1) La impresión, fijación, reproducción, distribución, comunicación o puesta a disposición del público, de una obra sin consentimiento del autor.

La impresión de un escrito sin consentimiento del autor;

- 2) La reimpresión hecha por el autor o el editor contraviniendo lo pactado entre ellos;

- 3) La impresión por el editor de mayor número de ejemplares que el convenido;

- 4) La transcripción, adaptación o arreglo de una obra sin autorización del autor;

- 5) La publicación de una obra con supresiones o modificaciones no autorizadas por el autor o con errores tipográficos que, por su número e importancia constituyan graves adulteraciones.

B) Obras teatrales, musicales, poéticas o cinematográficas:

- 1) La representación, ejecución o reproducción de obras en cualquier forma y por cualquier medio, en teatros o lugares públicos, sin la autorización del autor o sus causahabientes.

A los efectos de la presente ley se entiende que es efectuada en sitio público toda aquella realizada fuera del ámbito doméstico

Sin embargo no se considerarán ilícitas las representaciones o ejecuciones efectuadas en reuniones estrictamente familiares que se realicen fuera del ámbito doméstico cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I) Que la reunión sea sin fin de lucro.

II) Que no se utilice servicio de discoteca, audio o similares ni participen artistas en vivo.

III) Que sólo se utilicen aparatos de música domésticos (no profesionales).

En el marco de las atribuciones reconocidas por esta ley las entidades de gestión colectiva podrán verificar si se cumplen los requisitos mencionados.

Tampoco se considerarán ilícitas las que se lleven a cabo en los servicios de salud y entidades a que refiere el artículo 11 de la [Ley N° 18.211](#), de 5 de diciembre de 2007, en instituciones docentes, públicas o privadas y en lugares destinados a la celebración de cultos religiosos, siempre y cuando no medie un fin de lucro.

La presente disposición entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley. (texto dado por art. 222 de la Ley N° 19.149).

2) La representación o ejecución en teatros o lugares distintos a los convenidos entre el autor y el cesionario;

3) La apropiación de una letra para una composición musical o de la música par una composición escrita, o de cualquier obra para una película cinematográfica, discos fonográficos, etc., sin consentimiento de los respectivos autores;

4) La representación o ejecución de una obra con modificaciones o supresiones no autorizadas por el autor;

5) La representación de las obras teatrales cuyo autor haya otorgado la exclusividad a una empresa o compañía determinada;

6) La transmisión de figuras o sonidos por estaciones radiodifusoras o por cualquier otro procedimiento, sin autorización del autor o de sus causahabientes, así como su propalación en lugares públicos, sea o no pago el derecho de acceso, mediante altavoces, discos fonográficos, etc.;

7) La ejecución de las obras musicales en películas cinematográficas sin autorización de los autores, aun cuando éstos hayan autorizado la sincronización de las mismas;

C) Esculturas, pinturas, grabados y demás obras artísticas, científicas o técnicas;

1) La copia o reproducción de un retrato por cualquier procedimiento, sin el consentimiento, del autor;

2) La copia o reproducción de un retrato, estatua o fotografía, que represente a una persona, cuando haya sido hecha de encargo y no esté autorizada por ella la copia o reproducción;

3) La copia o reproducción de planos, frentes o soluciones arquitectónicas, sin el consentimiento del autor;

D) La adaptaciones, arreglos e imitaciones que supongan una reproducción disimulada del original;

Artículo 45.

No es reproducción ilícita:

1) La publicación o difusión por radio o prensa, de obras destinadas a la enseñanza, de extractos, fragmentos de poesías y artículos sueltos, siempre que se indique el nombre del autor, salvo lo dispuesto en el artículo 22.

2) La publicación o transmisión por radio o en la prensa, de las lecciones orales de los profesores, de los discursos, informes o exposiciones pronunciadas en las asambleas deliberantes, en los Tribunales de Justicia o en las reuniones públicas;

3) Noticias, reportajes, informaciones periodísticas o grabados de interés general, siempre que se mantenga su versión exacta y se exprese el origen de ellos;

4) Las transcripciones hechas con propósitos de comentarios, críticas o polémicas;

5) La reproducción fiel de las leyes códigos, actas oficiales y documentos públicos de cualquier género;

6) La reproducción de las obras teatrales enajenadas, cuando hayan transcurrido dos años sin llevarse a cabo la representación por el cesionario;

7) La impresión o reproducción, por orden del autor o sus causahabientes, de las obras literarias enajenadas, siempre que haya transcurrido un año de la intimación de que habla el artículo 32;

8) La reproducción fotográfica de cuadros, monumentos, o figuras alegóricas expuestas en los museos, parques o paseos públicos, siempre que las obras de que se trata se consideren salidas del dominio privado;

9) La publicación cuando se trate de obras teatrales o musicales, por parte del director del teatro o empresario, siempre que esa reproducción haya sido hecha con autorización del autor;

10) Las transmisiones de sonidos o figuras por estaciones radiodifusoras del Estado, o por cualquier otro procedimiento, cuando esas estaciones no tengan ninguna finalidad comercial y estén destinadas exclusivamente a fines culturales;

11) La ejecución, por bandas u orquestas del Estado, de pequeños trozos musicales o de partes de obras en música, en programas públicos, siempre que se lleve a cabo sin fin de lucro.

12) Todo acto de reproducción, adaptación, distribución o

comunicación al público en formatos adecuados de un texto lícitamente publicado, que se realice -sin remunerar ni obtener autorización del titular-, en beneficio de personas ciegas o con otras discapacidades para la lectura o sensoriales, quienes sin dichos formatos no pueden acceder a la obra, siempre que dicha utilización guarde relación directa con la discapacidad respectiva, se lleve a cabo a través de un procedimiento o medio apropiado para superar la discapacidad, y se realice sin fines de lucro.

En los ejemplares se señalará expresamente la circunstancia de ser realizados bajo la excepción de esta ley y la prohibición de su distribución y puesta a disposición, a cualquier título, de personas que no tengan la referida discapacidad.

La presente disposición será reglamentada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura. (texto dado por el art. 237 de la Ley N° 19.149).

CAPITULO X

De las sanciones

Artículo 46.

A) El que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento -total o parcialmente-; distribuya; almacene con miras a la distribución al público, o ponga a disposición del mismo en cualquier forma o medio, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o publicada, una interpretación, un fonograma o emisión, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier título, o se la atribuyere para sí o a persona distinta del respectivo titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

B) Con la misma pena será castigado el que fabrique, importe, venda, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos, los componentes o herramientas de los mismos o preste cualquier servicio cuyo propósito sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos.

C) Además de las sanciones indicadas, el Tribunal ordenará en la sentencia condenatoria la confiscación y destrucción, o dispondrá cualquier otro medio de supresión de las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en infracción, así como de todos los artículos, dispositivos o equipos utilizados en la fabricación de las mismas. En aquellos casos que los equipos utilizados para la comisión

de los ilícitos referidos no tengan por única finalidad esta actividad, el Juez sustituirá la destrucción por la entrega de dichos equipos a instituciones docentes oficiales.

D) Será sancionado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría quien altere o suprima, sin autorización del titular de los derechos protegidos por esta ley, la información electrónica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar la gestión de sus derechos patrimoniales y morales, de modo que puedan perjudicarse estos derechos. La misma pena se aplicará a quien distribuya, importe con fines de distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, interpretaciones o fonogramas, sabiendo que la información electrónica colocada por los titulares de derechos de autor o conexos, ha sido suprimida o alterada sin autorización.

E) El que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables)

Artículo 47.

Como medida preparatoria, los titulares de los derechos protegidos en esta ley podrán solicitar una inspección judicial con el objeto de constatar los hechos que comprueben infracciones a esta ley.

El Juez podrá decretar el allanamiento de la finca o lugar donde se denuncia que se está cometiendo la infracción, levantando acta donde se describan los hechos constatados y recogiendo, en lo posible, lo que de ellos tengan eficacia probatoria.

La inspección decretada por el Juez no requerirá contracautela.

La inspección judicial tiene carácter reservado y se decretará sin noticia de la persona contra quien se pide.

Artículo 48.

El Juez, a instancia del titular del respectivo derecho o de su representante, o entidades de gestión colectiva, podrá ordenar la práctica de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada a los derechos exclusivos del titular y, en particular, las siguientes:

- 1) La suspensión inmediata de las actividades de fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita según proceda.

- 2) El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora.
- 3) El embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso, de las cantidades debidas en concepto de remuneración.

Artículo 49.

DEROGADO POR Art. 26.

El que atribuyéndose indebidamente la calidad de autor compositor o derecho-habiente o la representación de quien tuviere derechos, hiciera suspender una representación, espectáculo, irradiación o ejecución pública lícita, será castigado con multa de \$ 50.00 a \$ 300.00, o prisión equivalente.

Artículo 50.

En los casos de obras teatrales, musicales o cinematográficas, la falta de pago de los derechos de autor, por la empresa a quien dicho pago corresponda, hará recaer además la responsabilidad sobre el propietario del teatro o locales en que se efectúe la representación. Esta disposición alcanzará a los propietarios o arrendatarios de locales donde se realicen espectáculos coreográficos o bailes públicos.

Artículo 51.

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.

Cabrá en todos los casos el ejercicio de la acción subrogatoria, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1295 del [Código Civil](#).

Artículo 52.

El autor de una obra, su causahabiente, el cesionario o quien lo represente, podrán solicitar de la autoridad seccional correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades señaladas en el artículo 49, el auxilio necesario para suspender una representación teatral o ejecución de música instrumental o vocal o propalación radiofónica efectuada sin el consentimiento del autor, cuando ellas se realicen en sitios en que no se cobre entrada, o cuando cobrándose, no se haya dado previamente publicación con anticipación, a los programas respectivos. En los casos en que, cobrándose entrada, se haya dado publicidad con anticipación, a los programas, el requerimiento de auxilio deberá hacerse ante el Juez de Paz seccional. En todos los casos deberá exhibirse el recibo de inscripción expedido por la Biblioteca Nacional o dar fianza bastante en su defecto. Tratándose de obras extranjera, el denunciante deberá presentar como justificativo aquel a que se refiere el artículo 6° de esta ley o dar fianza en su defecto.

CAPITULO XI**De los registros de las obras****Artículo 53.**

La Biblioteca Nacional llevará un registro de los derechos de autor, en el que los interesados podrán inscribir las obras y demás bienes intelectuales protegidos en esta ley.

La inscripción en el Registro a que se refiere este artículo es meramente facultativa, de manera que su omisión no perjudica en modo alguno el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley. La solicitud, recaudos, trámite, registro y régimen de publicaciones se realizarán conforme lo disponga la reglamentación pertinente. Todas las controversias que se susciten con motivo de las inscripciones en el Registro serán resueltas por el Consejo de Derechos de Autor"

Artículo 54.

Se anotarán en el mismo Registro, para que produzcan efectos legales, las transmisiones de los derechos de autor sobre la obra, a pedido de parte interesada, formulada en papel sellado de \$ 0.50.

Artículo 55.

Por la inscripción de cualquier enajenación o transferencia de una obra, el adquirente abonará un derecho equivalente al 20% del importe de la enajenación.

Queda autorizado el Poder Ejecutivo para modificar las tarifas a que se refieren los artículos precedentes.

En ningún caso ese derecho será inferior a \$ 5.00.

CAPITULO XII**Consejo de Derechos de Autor****Artículo 56.**

La vigilancia y contralor de la aplicación de esta ley, estará a cargo del Consejo de Derechos de Autor.

Artículo 57.

Estará integrado por nueve miembros honorarios designados en la siguiente forma:

El Director de la Biblioteca Nacional;

Un delegado de los Escritores Teatrales Uruguayos;

Un delegado de los Autores o Compositores de Música del Uruguay;

Un delegado del Círculo de Bellas Artes;

Un delegado de Círculo de la Prensa;

Un delegado de la Comisión Nacional de bellas Artes, y tres miembros designados por el Poder Ejecutivo, uno de los cuales deberá ser autor de obras no comprendido en las categorías precedentes.

El Poder Ejecutivo determinará a cual de ellos corresponde la Presidencia.

Artículo 58.

Las asociaciones constituidas o que se constituyan para defender y gestionar los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley, necesitan, a efectos de su

funcionamiento como tales, de la expresa autorización del Poder Ejecutivo de conformidad con lo establecido en esta ley y en el decreto reglamentario.

Dichas asociaciones que se denominarán de gestión colectiva deberán ser asociaciones civiles sin fines de lucro, tendrán personería jurídica y patrimonio propio y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político o religioso.

El Poder Ejecutivo, previa opinión preceptiva del Consejo Nacional del Derecho de Autor, teniendo en cuenta los requisitos contemplados en la presente ley, determinará las entidades que ejercerán la gestión colectiva a los efectos de representar a los titulares de las obras, ediciones, producciones, interpretaciones y emisiones. Las entidades de gestión colectiva podrán unificar convencionalmente su representación, a fin de actuar en conjunto ante los usuarios o crear un ente recaudador con personería jurídica.

Los titulares de derecho de autor, artistas, intérpretes o ejecutantes, y productores de fonogramas a los que hayan conferido su representación contratarán con las empresas de radiodifusión, o las asociaciones representativas a las que hayan conferido su representación, la radiodifusión de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas. Si las partes no alcanzaran acuerdo sobre el monto de las tarifas cualquiera de ellas podrá pedir al Consejo de Derechos de Autor, la constitución de un Tribunal Arbitral dentro de los veinte días siguientes a su comunicación. El Tribunal Arbitral deberá laudar dentro del plazo perentorio de cuarenta y cinco días hábiles a partir de su integración. Entre tanto se dirima la controversia, la autorización para la radiodifusión del repertorio se entenderá concedida, siempre que se continúe abonando la tarifa anterior y sin perjuicio de la obligación de pago por las diferencias que pudieran resultar del procedimiento arbitral. El decreto reglamentario establecerá la forma de integración del Tribunal Arbitral y los procedimientos relativos a este arbitraje.

Artículo 21. 17.616- Las entidades de gestión colectiva están obligadas a:

1) Distribuir, por lapsos no superiores a un año, las remuneraciones recaudadas con base a sus normas de reparto, con la sola deducción de los gastos administrativos de infraestructura acorde a la función y de gestión, y de una retracción adicional destinada exclusivamente a actividades o servicios de carácter social y asistencial en beneficio de sus asociados.

2) Presentar para su homologación ante el Consejo de

Derechos de Autor los porcentajes aprobados por la Asamblea General Ordinaria relativos a descuentos administrativos, gastos de gestión y gastos con destino a actividades de carácter social y asistencial, incluyendo, si los hubiera, los reintegros de gastos de quienes desempeñen cargos en la Comisión Directiva.

3) Mantener una comunicación periódica, destinada a sus asociados, con la información relativa a las actividades de la entidad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos, y que deberá contener, por lo menos, el balance general de la entidad, el informe de los auditores y el texto de las resoluciones que adopten sus órganos de gobierno que incidan directamente en la gestión a su cargo. Esta información debe ser enviada a las entidades extranjeras con las cuales se mantengan contratos de representación para el territorio nacional, salvo que en estos contratos se las eximan de tal obligación.

4) Someter el balance y la documentación contable al examen de un auditor externo nombrado por la Asamblea celebrada en el año anterior o en la de su constitución, y cuyo informe debe formar parte de los recaudos a disposición de los socios, sin perjuicio del examen e informe que corresponda a los órganos internos de vigilancia, de acuerdo a los estatutos.

5) Fijar aranceles justos y equitativos, que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, sea perteneciente a titulares nacionales o extranjeros, residentes o no en la República, manteniendo dichos aranceles a disposición del público.

6) Aplicar sistemas de distribución que excluyan la arbitrariedad bajo el principio de un reparto equitativo entre los titulares de los derechos, en forma efectivamente proporcional a la utilización de las obras, interpretaciones o producciones, según el caso

Artículo 22. Las entidades de gestión colectiva no podrán retener, por más de dos años, fondos cuyos titulares beneficiarios no hayan podido ser individualizados. Transcurrido dicho plazo, estos fondos deberán distribuirse entre los titulares nacionales y extranjeros representados por la entidad, en proporción a las sumas que hubieren recibido por la utilización de sus obras, interpretaciones o producciones, según el caso.

Artículo 23. A los efectos del régimen de autorización y fiscalización previsto en la presente ley, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Derechos de Autor podrán exigir de las entidades de gestión colectiva, cualquier tipo de información, así como ordenar inspecciones o auditorías.

Artículo 24. Las entidades de gestión colectiva están legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, a ejercer los derechos confiados a su administración, tanto correspondan a titulares nacionales como extranjeros, y a hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, quedando investidas para ello de las más amplias facultades de representación procesal, incluyendo el desistimiento y la transacción.

Dichas entidades estarán obligadas a acreditar por escrito que los titulares de los derechos que pretenden ejercer, les han confiado la administración de los mismos.

Dicha legitimación y representación es sin perjuicio de la facultad que corresponde al autor, intérprete, productor de fonogramas y organismo de radiodifusión, o a sus sucesores o derechohabientes, a ejercitar directamente los derechos que se les reconocen por la presente ley.

Artículo 59.

El Consejo de Derechos de autor gozará de personería jurídica.

Artículo 60.

Se regirá por un Reglamento que deberá someter a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Artículo 61.

Además de la vigilancia del cumplimiento de esta ley, el Consejo de Derechos de Autor, tendrá las siguientes atribuciones:

- 1) Administrar y custodiar los bienes literarios y artísticos incorporados al dominio público y al del Estado;
- 2) Deducir en vía judicial las acciones civiles y las denuncias criminales, en nombre y representación del Estado;
- 3) Actuar como árbitro en las diferencias suscitadas en los sindicatos o agrupaciones de autores o productores, cuando fuere designado en tal carácter;
- 4) Emitir opinión o dictamen en las controversias que se suscitaren ante las autoridades judiciales y administrativas, sobre materia vinculadas a la presente ley, siempre que les fueren requeridos;
- 5) Ejercer los demás cometidos que le confiara la reglamentación de la presente ley.

Artículo 62.

El producido por concepto de derechos, multas, etc., que correspondan al dominio público o al del Estado, será destinado preferentemente a Servicios de Arte y Cultura.

Artículo 63.

(Medidas en frontera).- Cuando la Dirección Nacional de Aduanas o los titulares de los derechos protegidos en esta ley que tengan motivos válidos para sospechar que se realiza o prepara la importación al territorio nacional de mercancías que, de acuerdo a los términos de la legislación aplicable, hayan sido fabricadas, distribuidas o importadas o estén destinadas a distribuirse, sin autorización del

titular del derecho de propiedad intelectual, podrán requerir ante el Juzgado Letrado competente, que se dispongan medidas especiales de contralor respecto de tales mercancías, secuestro preventivo o la suspensión precautoria del respectivo despacho aduanero. Deberán presentarse todos los elementos de juicio que den mérito a la sospecha, debiéndose resolver sobre tales medidas dentro del plazo de veinticuatro horas sin más trámite y sin necesidad de contracautela.

El Juez podrá dictar las medidas solicitadas, en cuyo caso, una vez cumplidas, serán notificadas a los interesados. Si transcurridos diez días hábiles contados a partir de la notificación al titular del derecho o su representante, no se acreditaren haber iniciado las acciones civiles o penales correspondientes, se dejarán sin efecto las medidas preventivas, disponiéndose el despacho de la mercadería, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido el promotor de las medidas.

(Artículo 64.

De acuerdo con lo que establece el artículo 18, de la Convención de Berna de 1886, el Poder Ejecutivo se dirigirá al "Bureau" Internacional de la Propiedad Intelectual, con sede en esa ciudad, comunicándole oficialmente la sanción de esta ley y la adhesión de la República Oriental del Uruguay a esa Convención, con el objeto de establecer la inmediata reciprocidad con los países signatarios de la misma.

Artículo 65.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Artículo 66.

Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes en Montevideo, a 15 de Diciembre de 1937.

JULIO CESAR CANESSA,
Presidente.

ARTURO MIRANDA,
Secretario.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y PREVISION SOCIAL

Montevideo, Diciembre 17 de 1937.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el R. N.

TERRA.

EDUARDO VICTOR HAEDO.

D.2.)

Ley N° 17.164

REGULANSE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELATIVOS A LAS PATENTES DE INVENCION, LOS MODELOS DE UTILIDAD Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES.

PATENTES DE INVENCION

Artículo 8°.- Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 9°.- La invención se considerará novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica.

Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados.

También deberá considerarse comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en el trámite en el país cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada.

Artículo 11.- Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia.

Artículo 12.- Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida ésta en su acepción más amplia.

Artículo 13.- No se considerarán invenciones a efectos de la presente ley:

- A) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- B) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos.
- C) Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización.
- D) Las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- E) Los programas de computación considerados aisladamente.
- F) Las diferentes formas de reproducir informaciones.
- G) El material biológico y genético, como existe en la naturaleza.

Artículo 14.- No son patentables:

- A) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.
- B) Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente.

Artículo 34.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su autorización cualquiera de los siguientes actos:

- A) Cuando la patente se ha concedido para un producto: fabricarlo, ofrecerlo en venta, venderlo o utilizarlo, importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.
- B) Cuando la patente se ha concedido para un procedimiento: usar el mismo, así como ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal A) respecto de los productos obtenidos por medio de dicho procedimiento.

Artículo 35.- El alcance de la protección conferida por una patente estará determinado por sus reivindicaciones, las que se interpretarán de conformidad con la descripción y los dibujos.

Artículo 36.- Los derechos patrimoniales derivados de una patente o de una solicitud de patente pueden ser transferidos o cedidos por su titular o sus causahabientes, total o parcialmente, por sucesión o por acto entre vivos. Dichos actos surtirán efecto frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente.

Artículo 37.- El pago de las tasas en caso de transferencia o cesión parcial de una patente o de una solicitud de patente corresponderá al titular, salvo acuerdo en contrario.

Artículo 38.- Cuando varios interesados solicitaren una patente, efectuaren una transferencia o realizaren un contrato de licencia, deberán manifestar expresamente si son copropietarios, condóminos o socios. Sin esta declaración no se otorgará el título ni se inscribirá la transferencia o contrato.

Excepciones, alcance y agotamiento del derecho

Artículo 39.- El derecho que confiere una patente no alcanzará a los siguientes actos:

- A) Los realizados en el ámbito privado y con fines no industriales o comerciales, siempre que no provocaren un perjuicio económico para el titular de la patente.
- B) La preparación de un medicamento para un paciente individual, bajo receta médica y elaborado con la dirección de un profesional habilitado.
- C) Entre otros, los casos de preparación de un medicamento bajo receta médica para un paciente individual, elaborado bajo dirección de un profesional habilitado.
- D) Los realizados exclusivamente con fines de experimentación, incluso preparatorios de una futura explotación comercial, realizados dentro del año anterior al vencimiento de la patente.
- E) Los realizados con fines de enseñanza o investigación científica o académica.
- F) La importación o introducción de pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

Artículo 40.- El titular de la patente no podrá impedir que cualquier persona use, importe o comercialice de cualquier modo un producto patentado, después que el mismo ha sido puesto lícitamente en el comercio dentro del país o en el exterior por dicho titular o bien por un tercero con su consentimiento o legítimamente habilitado.

No se considerarán puestos lícitamente en el mercado los productos o los procedimientos en infracción de derechos de propiedad intelectual ([Parte III, Sección 4, del Acuerdo ADPIC de la Organización Mundial de Comercio](#)).

Artículo 41.- El titular de la patente no podrá impedir los actos realizados, incluso sin divulgación, por terceros de buena fe, que a la fecha de presentación de la solicitud, o de prioridad en su caso, ya fabricasen en el país tal producto o utilizaren el procedimiento objeto de la invención, o hubieren hecho preparativos serios para llevar a cabo tal fabricación, uso o explotación.

Dichos actos podrán continuarse a efectos de atender las necesidades de la empresa, en la medida correspondiente a dichas necesidades y con respecto a los productos obtenidos.

Este derecho no será transferible sino con aquella parte de la empresa o de su activo intangible beneficiario del mismo.

Artículo 42.- Las invenciones comprendidas en monopolios autorizados a favor del Estado o de particulares son patentables. Su explotación industrial o comercial sólo podrá realizarse con el acuerdo del titular del monopolio o luego del cese del mismo.

Artículo 43.- Los derechos relativos a una solicitud presentada o una patente concedida pueden ser expropiados por el Estado de acuerdo con las normas pertinentes.

La expropiación puede limitarse al derecho de utilizar la solicitud o la patente para las necesidades del Estado.

Nulidad, caducidad y renuncia

Artículo 44.- Las patentes serán nulas:

- A) Cuando se hayan concedido en contravención a las condiciones y los requisitos de patentabilidad previstos en la presente ley.
- B) Cuando la descripción fuese incompleta o inexacta, no permitiendo delimitar el objeto de la invención.
- C) Cuando se reivindique materia no incluida en la solicitud inicial, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

Licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular por razones de interés público

Artículo 55.- En situaciones especiales que pudieran afectar al interés general, la defensa o la seguridad nacional, el desarrollo económico, social y tecnológico de determinados sectores estratégicos para el país, así como en casos de emergencia sanitaria u otras circunstancias similares de interés público, el Poder Ejecutivo, por resolución expresa, podrá conceder licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular de la patente, cuyo alcance y duración deberá adecuarse al fin para el que fueron concedidos.

Artículo 56.- El derecho del titular de una patente podrá ser limitado de acuerdo con lo previsto en el artículo precedente en circunstancias de falta o insuficiencia de abastecimiento comercial para cubrir las necesidades del mercado interno.

Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular por prácticas anticompetitivas

Artículo 60.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por resolución expresa, podrá conceder licencias obligatorias de una patente cuando la autoridad competente, mediante un procedimiento administrativo o judicial que confiera al titular el derecho de defensa y demás garantías, haya determinado que éste ha incurrido en prácticas anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o de la posición dominante en el mercado.

Artículo 61.- Entre las situaciones previstas en el artículo anterior corresponde señalar:

- A) La fijación de precios comparativamente excesivos respecto de la media del mercado internacional del producto patentado.
- B) La existencia de ofertas para abastecer el mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente.
- C) La negativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local de las materias primas o del producto patentado, en condiciones comerciales razonables.
- D) El entorpecimiento o el perjuicio derivado a las actividades comerciales o productivas en el país.
- E) Aquellos actos que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia de tecnología.

PATENTES DE MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 81.- Considérase modelo de utilidad patentable a toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación.

Se entenderá que un modelo de utilidad es novedoso cuando no se encuentre en el estado de la técnica.

Un modelo de utilidad para ser patentable deberá implicar una mínima actividad inventiva

PATENTES DE DISEÑOS INDUSTRIALES

Artículo 86.- Considéranse diseños industriales patentables a las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial.

Ese carácter ornamental puede derivarse, entre otros, de la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color y la textura o el material.

Artículo 87.- La protección conferida a un diseño industrial en aplicación de la presente ley, no excluye ni afecta la protección que pudiere corresponder al mismo diseño en virtud de otros regímenes de protección de la propiedad intelectual.

Artículo 88.- El titular de la patente de diseño industrial posee el derecho de impedir que terceras personas sin su autorización puedan fabricar, vender, ofrecer en venta, utilizar, importar o almacenar con fines comerciales, un producto con un diseño que reproduzca el suyo o diseños similares al suyo; incorpore ese diseño o sólo presente diferencias menores con él.

Se podrá impedir también la realización de algunos de los actos referidos en el inciso anterior, cuando el diseño reproducido o incorporado se aplique a un tipo o género de productos distinto de los indicados en la patente.

ACCIONES Y SANCIONES POR LA INFRACCION DE PATENTES. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CIVILES

Artículo 99.- El titular de una patente podrá entablar las acciones correspondientes contra quien realice actos en violación de los derechos emergentes de la misma y podrá inclusive reclamar una indemnización por aquellos actos realizados entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente.

También podrá reclamarse indemnización por los actos lesivos realizados desde la presentación de la solicitud, en los casos en que el infractor obtuviera por cualquier medio, conocimiento del contenido de la misma antes de su publicación, teniendo en cuenta la fecha de comienzo de la explotación.

Cuando el derecho perteneciere a varios titulares cualquiera de ellos podrá entablar las acciones pertinentes.

Artículo 100.- Los que comercializaren o distribuyeren productos en infracción sólo serán responsables por los daños y perjuicios causados, cuando existan indicios ciertos y determinados de haber estado en condiciones de conocerla.

Artículo 101.- En los juicios civiles, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandado que pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente al procedimiento patentado, siempre que dicho producto sea nuevo.

Artículo 102.- En los casos de infracción el licenciataria con licencia registrada podrá ejercer en vía administrativa o judicial las medidas y las acciones necesarias para la defensa de los derechos derivados de la patente.

Artículo 103.- La autoridad judicial estará facultada para adoptar, de oficio o a pedido de parte, medidas provisionales o cautelares, de conformidad con lo dispuesto por el [Título II del Código General del Proceso](#).

Artículo 104.- La acción civil destinada a la reparación del daño prescribirá en el plazo de cuatro años, contado desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción.

Artículo 105.- Cuando una solicitud de patente se hubiera presentado como propia, en perjuicio del verdadero inventor o diseñador, éste podrá solicitar la transferencia de la misma a su favor.

También gozará de tal opción un coinventor, codiseñador u otro cotitular del derecho a la patente por la parte que le correspondiera.

La petición de reivindicación o transferencia al propietario prescribe a los cinco años, contados desde la fecha de concesión de la patente o a los dos años contados desde que comenzó a explotarse en el país, aplicándose el plazo que venciere primero.

DISPOSICIONES PENALES

Artículo 106.- El que defraudare alguno de los derechos protegidos por patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

En todo caso se procederá al comiso de los objetos elaborados en infracción y de los instrumentos utilizados predominantemente para su elaboración, cuyos destinos se decidirán en consulta con la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Artículo 107.- La pena será de quince meses de prisión a cuatro años de penitenciaría cuando concurren las circunstancias agravantes siguientes:

- A) Haber sido dependiente del titular de la patente o de un licenciataria de la misma.
- B) Haber obtenido de éstos el conocimiento de las formas especiales de realización del objeto patentado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES COMO PAIS EN DESARROLLO

Artículo 126.- Aplázase hasta el 1º de enero de 2000, la aplicación de la inversión de la carga de la prueba prevista en el [artículo 101](#) de la presente ley.

Artículo 127.- No serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas hasta el 1º de noviembre de 2001.

Sin perjuicio de ello, se podrá solicitar patente de invención para los mismos conforme a las previsiones y los requisitos de la presente ley, aplazándose su concesión hasta la fecha establecida en el inciso precedente.

Cuando las patentes de invención para productos farmacéuticos y químicos agrícolas reivindiquen el derecho de prioridad previsto en el [artículo 4º del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial](#), en ningún caso el primer depósito podrá ser anterior al 1º de enero de 1994.

Artículo 128.- La presente ley entrará en vigor a los ciento veinte días a partir de su publicación, quedando derogadas, a partir de su vigencia, la [Ley N° 10.089](#), de 12 de diciembre de 1941, y el [Decreto-Ley N° 14.549](#), de 29 de julio de 1976.