

CAPITULO VIII: PRUEBA ANTICIPADA.

SECCIÓN 1: DOCTRINA

DILIGENCIAS PRELIMINARES.

- ARAZI, Roland *Derecho Procesal Civil y Comercial*, Bs. As., Astrea, 2da. edición, 1995.
- ARAZI, Roland *La prueba en el proceso civil*, Bs. As., La Rocca, 2da.edic. actualizada, 1998.
- DI IORIO, Alfredo J. *Prueba anticipada*, Bs. As., Abeledo Perrot.
- FALCÓN, Enrique M. *Tratado de la Prueba Civil, Comercial, Laboral, Penal y Administrativa*, Bs. As., Astrea, 2003, Tomo I.
- FENOCHIETTO-ARAZI, R. *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado*, Bs. As., Astrea, 1983, Tomo 2.
- GOZAÍNI, Osvaldo A. *Código Procesal Civil y Comercial Comentado y Anotado*, Bs. As., La Ley, 2002, Tomo II.
- HITTERS, Juan M. *Análisis de la prueba anticipada en un marco global*, LL 2003-C, pág. 896.
- KIELMANOVICH, Jorge L. *Teoría de la Prueba y Medios Probatorios*, Bs. As., Rubinzal Culzoni, 3ª. Edición, 2004.
- KIELMANOVICH, Jorge L. *Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado*, Bs. As., Lexis Nexis Abeledo Perrot, 2da.edic. actualizada, 2005, Tomo I.
- LEGUISAMÓN, Héctor E. *Lecciones de Derecho Procesal Civil*, Bs. As., Depalma, 2001.
- MORELLO-SOSA G.L.-BERIZONCE R. *Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. de Buenos Aires y de la Nación Comentados y Anotados*, Bs. As., Abeledo Perrot, 1994, Tomo IV-A.
- PALACIO, Lino E. *Derecho Procesal Civil*, Bs. As., Abeledo Perrot, 1997, Tomo VI.

SECCIÓN 2: FALLOS PLENARIOS

NOTA: Ver Capítulo XVII.

SECCIÓN 3: CASOS

CASO N°1:

Aporte del Director de la Obra y el “*Sistema de Educación a Distancia de la Cátedra de Derecho Procesal Civil*”:

Ingrese al website <http://www.practicasprocesales.com.ar>, luego al icono “Procesos Virtuales”, y dentro de éste al ícono “RESOLUCIONES DE CASOS”.
Lea atentamente el “CASO N°5”.

TAREA: Redacte el escrito para obtener la Historia Clínica formada para dicho caso.

CASO N°2:

Con motivo de la venta de su automotor, Juan G. promovió una solicitud de prueba anticipada (pericial mecánica). Al presentar su informe, el perito ingeniero aclaró que la fotografía adjuntada con tales actuaciones sobre prueba anticipada refleja el "estado del Citroën Xsara del actor en la inspección del día...".

Ahora bien, al contestar la demanda, el demandado planteó la nulidad de la prueba pericial anticipada pues le resultó imposible expedirse "sobre la exactitud o inexactitud de los daños que el experto encuentra en el vehículo de la actora, valuación de los mismos, tiempo necesario para efectuar las reparaciones, costos de las mismas y grado de desvalorización del rodado".

Debe aclararse sin embargo que: a) al ofrecer la prueba pericial mecánica, el demandado no exteriorizó su voluntad de presenciar el examen del vehículo; b) El demandado no ofreció consultor técnico.

TAREA: Con fundamento de doctrina y jurisprudencia, responda las siguientes preguntas: ¿Constituye el cumplimiento de los recaudos aclarados en los puntos a) y b) un requisito de *admisibilidad* para el análisis de la nulidad planteada?

¿Importa la asistencia de las partes a las diligencias periciales un requisito de validez de la pericia?

Si las partes han hecho saber debidamente a los peritos su voluntad de concurrir al examen, ¿Constituye causal de nulidad el hecho de que éstos omitan indicar el lugar, día y hora en que deba realizarse aquél?

CASO N°3:

Luego de observar la actuación judicial que da cuenta la "SECCION 4: MODELOS", redacte el instrumento determinado en el Punto VI.

SECCIÓN 4: MODELOS

Aporte del Director de la Obra y el "Sistema de Educación a Distancia de la Cátedra de Derecho Procesal Civil":

NOTA: La actuación procesal presentada a continuación se encuentra visible en el website <http://www.practicasprocesales.com.ar>, mediante el ingreso al icono "PROCESOS VIRTUALES" y, al icono "DILIGENCIAS PRELIMINARES". En este último podrán observarse, correlativamente, tanto las actuaciones que la preceden como así también las que la continúan.

INCIDENTE RESERVADO DE MEDIDAS PRELIMINARES – ART.79 LEY 11.723.

Señor Juez:

DANIEL A.K., abogado (T°., F°.), C.U.I.T. n°....., con el patrocinio letrado del Dr.JORGE K. (T°., F°.), C.U.I.T. n°..... con domicilio constituido en la calle Rivadavia N°1, a V.S. me presento y digo:

I. PERSONERIA:

Que, conforme lo acredito con las copias de poderes generales que adjunta, de cuya autenticidad y vigencia presta formal juramento de ley, soy mandatario de M. Corporation, sociedad extranjera inscripta en la Dirección General de Justicia bajo el N°... del libro .., T°.. de Estatutos Extranjeros con domicilio legal en el país constituido en la calle Chacabuco 222; A. Systems Inc., sociedad extranjera con domicilio en 111 Avenue South, Seattle, Estados Unidos de Norteamérica, S. Corporation sociedad extranjera con

domicilio en 222 Torre Avenue, Cupertino, California, Estados Unidos de Norteamérica, y A. Incorporated, con domicilio en 333 Marianship Way, Sausalito, Estado de California, Estados Unidos de Norteamérica.

II. OBJETO:

Por el presente vengo a promover incidente reservado para tramitarse "inaudita parte" en forma previa a la iniciación de la demanda, para que V.S. por medio del o los funcionarios que designe, proceda a practicar reconocimiento judicial, como medida de prueba anticipada, a los efectos de constatar la utilización por parte de "D. S.A." en su domicilio de Cucha Cucha 222 de esa ciudad, de obras software de mis mandantes.

III. ANTECEDENTES:

Programas de computación de autoría de las actoras.

Las actoras son una de las más conocidas compañías productoras de programas de computación del mundo. Entre los programas de computación de su autoría se encuentran (en una lista que no es para nada exhaustiva) los que muestra el cuadro que sigue:

Nombre del producto	Versión	Registro	Fecha
X-1	3.3	120.120	20/12/88
X-2	4.0	320.323	20/10/93
X-3	5.0	400.400	20/11/94
X-4	6.0	500.500	20/10/95
X-5	7.0	600.600	20/12/96

Los programas de computación de autos se hayan protegidos en la República Argentina bajo el régimen general del derecho de autor organizado por la ley N° 11.723:

Con arreglo a las disposiciones del art.1° de la ley 11.723 de Propiedad Intelectual modificada por la ley 25.036: "*Artículo 1°: A los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; la compilación de datos o de otros materiales, las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales, las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas, las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura, modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria, los impresos planos y mapas, los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción...*"

Y por el art.10 del "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionado con el comercio, incluido el comercio de mercaderías falsificadas", adherido por la Argentina el 29 de diciembre de 1994, por la ley N° 24.425 (comúnmente denominado "Acuerdo TRIP'S", con jerarquía normativa superior a las leyes del congreso, según art.75, inciso 22 de la Constitución Nacional).

2. "*Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del "Convenio de Berna" (1971).*"

Facultades exclusivas de los autores titulares de la propiedad intelectual.

De acuerdo al régimen de nuestra ley de derecho de autor, es absoluta la soberanía de los titulares de la propiedad intelectual sobre las obras de su autoría y pertenencia, diciendo el artículo 2 de la ley 11.723: "*El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística, comprende para su*

autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de producirla, de adaptarla o de autorizar su producción y de reproducirla en cualquier forma".

De tal modo, los típicos e ineludibles actos que un usuario de programas de computación realiza para utilizar los mismos en un sistema de procesamiento de datos:

- copiar el programa en los discos rígidos u otros medios de almacenamiento;
- almacenar el programa en la memoria RAM del computador;
- "Usar" el programa de acuerdo a su funcionalidad propia.

Caen dentro de la exclusividad autoral y se encuentran reservadas al propietario intelectual y en consecuencia vedadas al resto, puesto que tal propiedad tiene efectos *erga omnes*.

Protección de los derechos de autor de extranjeros en la Argentina.

Los programas de computación de autos son obras que ostentan el *copyright* de un titular extranjero, que fueron publicadas por primera vez fuera del país. Dado que la nacionalidad de ese titular y que el lugar de la primera publicación de las obras es Estados Unidos de América, los programas de computación de las actoras reciben en Argentina la misma protección que la ley Patria que otorga a las obras literarias de autor nacional (el llamado "trato nacional").

a) La "*Convención Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*" (Berna, 1886) ratificada por Decreto-ley 17.251/67, cuyo artículo 5,1) establece: "*Los autores gozarán en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos en el presente Convenio*".

b) el ya citado "Acuerdo TRIP's", cuyo artículo 3 dispone en su parte pertinente:

"1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a los propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en que, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto del Circuitos Integrados".

Prueba de la titularidad de la autoría por parte de la demandante.

La titularidad el derecho de autor por parte de nuestras mandantes se prueba mediante la acreditación del registro de las obras en la D.N.D.A., según títulos que se invocan.

De acuerdo al art. 62 de la ley 11.723: "*El depósito de las obras hecho por el editor, garantizan totalmente los derechos del autor sobre su obra y los del editor sobre la edición*".

Adicionalmente, mi parte invoca respecto de la acreditación de su título las normas de la ya citada "Convención de Berna", cuyo art. 4, párrafo 2) estipula que:

"*El goce y ejercicio de dichos derechos no están sujetos a formalidad alguna, este goce y ejercicio son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra...*".

El art. 15, párrafo 1) del mismo tratado internacional dispone:

"*Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los países de la Unión para demandar a los valores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente párrafo se aplicará también cuando ese nombre sea seudónimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor*".

Tal disposición ya ha sido aplicadas por los tribunales del fuero, por ejemplo al decidir:

"... mediante la ley 17.251 de 1967, nuestro país adhirió a la Convención de Berna, revisada en Berlín en 1908,4 de la cual se establece la protección automática de los derechos del autor, suprimiéndose la exigencia de formalidades tales como el registro previo, a diferencia de lo que sucede en materia de propiedad industrial" (C.N.Civil, S.F., 8.8.91, in re, "SADAIC c/Puig, Mayor Discoteque", J.A. N°5765, 26.2.92, pág.18).

Corren agregados a la demanda, como parte de la prueba instrumental de las actoras, copias diversas de ejemplares de programas de computación de su propiedad, siendo visibles en los envases, etiquetas y manuales de todos ellos (así como las pantallas, cuando los programas que se "corren") tanto el "nombre" de las actoras, como las usuales noticias de reservas de su *copyright*.

Licencias de las actoras a la demandada.

Tal como en el punto anterior se expresara, todo y cualquier acto que tenga como resultado la explotación de una obra protegida bajo la ley 11.723 está reservado exclusivamente al autor y propietario intelectual de la misma. Pero también se recordó que el art. 2 de dicha ley asigna al propietario de la obra la *facultad de disponer de ella*.

Buena parte de las explotaciones de obras intelectuales (y casi todas las de programas de computación) se realizan por medio de la negociación onerosa con terceros de autorizaciones para que estos últimos puedan hacer uso dentro de las limitaciones determinadas de ciertos derechos exclusivos del autor. Estas autorizaciones se denominan habitualmente *licencias* y muestran una amplia variedad en cuanto al objeto licenciado, término de duración, cobertura territorial, extensión a personas o equipos, precios, etcétera.

El principio el Derecho de Autor -derivado de la regla principal de la soberanía autoral- es que las licencias son de aplicación e interpretación restringida, hallándose el licenciataria autorizado solamente para aquellas explotaciones explícitamente incluidas en la licencia y quedando en la reserva autoral todo el resto de las explotaciones.

Las actoras en estas actuaciones, extienden licencias para el uso de sus programas mediante fórmulas del tipo de la que se acompaña como **Anexo I**, donde se autoriza al licenciataria a "instalar" (almacenar o copiar) y "usar" el programa de computación en un único computador. Cuando una empresa (como la demandada) desea usar el mismo programa de computación en múltiples computadoras debe, en consecuencia, adquirir una licencia que cubra cada computador donde se "instale" o "use" el programa.

Según registros de las actoras, la empresa ha adquirido hasta la fecha las siguientes cantidades de los programas:

5 X-3.

Si bien la información de las actoras es insuficiente -puesto que carecen de medios para inspeccionar uno por uno los computadores de la demandada y averiguar la verdad- los hechos conocidos le indican que dentro de la privacidad de su domicilio, la firma accionada usurpa los derechos de propiedad intelectual de las actoras sobre la explotación de alrededor de 25 programas de computación.

Presunta infracción de facultades autorales por la demandada.

En su condición de titulares de los derechos de autor sobre los distintos software que ellas producen, las actoras gozan en forma exclusiva de las facultades que el art.2 (y concordantes) de la ley 11.723 reserva a los autores y otros titulares de derechos de propiedad intelectual. Entre tales facultades se cuentan las de "*disponer de ella... ejecutarla... enajenarla... y de reproducirla en cualquier forma*".

Con arreglo a estas facultades exclusivas, ninguna persona podría reproducir los software de las presentantes sobre disquetes ni sobre memorias internas de computadoras, ni tampoco utilizarlas ni fotoduplicar su documentación técnica y manuales, sin contar con una autorización previa y escrita de las mismas.

IV. PROPÓSITO Y ALCANCE DE ESTA MEDIDA PREVIA.

Propósito.

Mediante la medida previa solicitada, mis mandantes pretenden únicamente determinar el alcance de la usurpación de sus derechos autorales que sospechan y, en caso de existir, obtener una apreciación fidedigna acerca de la magnitud y circunstancia de esta usurpación. Con el resultado de la medida, la actora procederá -si corresponde- a promover las acciones de fondo correspondientes.

Alcance.

Solicitamos que se ordene la medida previa respecto de "D. S.A.", en su domicilio de Cucha Cucha 222 de esta ciudad.

V. PROCEDENCIA.

Fundamento legal.

El art. 79 de la ley 11.723 de Propiedad Intelectual, determina que: "*los jueces podrán... decretar... toda medida que sirva para proteger eficazmente los derechos que ampare ésta ley*".

Como lógica consecuencia del amplio espíritu tuitivo de los derechos intelectuales manifestado en nuestra ley, la misma añade que: "*ninguna formalidad se ordena para aclarar los derechos del autor o de sus causahabientes. En caso de contestación, los derechos estarán sujetos a los medios de prueba establecidos por la ley vigente*".

Por su parte, el art. 50 del "Acuerdo TRIP-s" (ley de 24.425) brinda sólido fundamento a la petición, cuando en sus partes pertinentes dispone: "*1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a: a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquellas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;*

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas".

Señalo que la vigencia actual del "Acuerdo TRIP's" y la consecuente aplicabilidad directa del artículo 50 que acaba de transcribirse ha sido recientemente confirmada por la jurisprudencia: "*... el art. 50, ap A), del Acuerdo TRIP's-GATT es derecho vigente en nuestro país, directamente operativo a través del trámite procesal de las medidas cautelares, y aplicable para componer el diferendo sub examine*" (C.N.Civil y Comercial Federal, Sala II, "S.C.Johnson & Son Inc. c/Clorox Argentina, Expte. C.4.232/97, 30.4.98 - diario El Derecho del 16/9/98).

Asimismo, y toda vez que la concreta medida que se requiere es de prueba anticipada, se fundamenta la petición en las prescripciones de los arts.326 y 327 del Código Procesal.

Así, el art.326 indica como uno de los requisitos de admisibilidad el temor de que la prueba pueda "*resultar imposible o muy dificultosa*" en el período probatorio. En el particular caso que se trae al conocimiento de V.S., la sola noticia que obtenga la contraparte de la existencia de un pleito, destruiría toda posibilidad probatoria de las actoras. En efecto, las obras de software que mis mandantes sospechan la contraparte utiliza sin licencia, están almacenadas en los discos rígidos de su computadora, cuya operatoria de borrado es extremadamente sencilla, veloz y no deja huellas.

De tal forma, la sola interposición de una demanda sin esta previa medida probatoria que se requiere, implicará para mí mandantes generar su propia *imposibilidad* probatoria.

Esta misma razón, habilita a esta parte a requerir de V.S. que la medida sea diligenciada *inaudita parte*, puesto que -como quedó dicho- la sola noticia de la medida, permitirá a la contraria implementar sus medios de encubrir o hacer desaparecer las huellas de sus actos ilícitos. De tal forma, se fundamenta en el último párrafo del art.327 del Código Procesal, la solicitud de que la diligencia se practique *inaudita parte*, con intervención del Sr.Defensor Oficial, en caso de creerlo conveniente.

Fundamento jurisprudencial.

En medida análoga al caso "Adobe System y otros c/Fermedar Medic Gem s/medida precautoria", se dictó la siguiente resolución: "*Buenos Aires, Marzo 1 de 2000. Por presentado, parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio. Con el timbrado que se adjunta, tiénese por satisfecho el pago de la tasa de justicia. A los fines requeridos en la presentación de fs. 24/25, desígnase perito en informática único de oficio a... quien previa aceptación del cargo dentro de los tres días de notificado,*

indicará al oficial de justicia que lleve a cabo la diligencia, las operaciones necesarias para constatar la supuesta existencia de reproducciones no autorizadas de programas pertenecientes a las actoras. A tal fin, líbrese mandamiento con habilitación de días y horas, dejando constancia en el mismo que el oficial de justicia se encuentra autorizado a allanar domicilio y hacer uso de la fuerza pública. Hágase constar los autorizados para el diligenciamiento. Ello previa caución juratoria (art. 232, Código Procesal). A fin de dar cumplimiento a la medida precedentemente ordenada en la ciudad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, líbrese el oficio-ley 22.172 solicitado. Téngase presente la autorización concedida y hágase saber que las intervenciones del autorizado importarán la notificación del estado del proceso...Fdo.: Ana Inés Sotomayor. Juez".

Similares medidas se ordenaron en los siguientes casos y tribunales:

-“Symantec Corporation y otros c/Bodegas Chandon s/medidas preliminares y de prueba anticipada, diciembre de 1998, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°34.

-“Microsoft Corporation y otro c/Banco Sudameris S.A. s/Medidas Preliminares”, 31/5/99, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°60.

-“Microsoft Corporation y otro c/Antonio Espósito S.A. s/Diligencias Preliminares”, 15/4/99, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°60.

-“Ashton-Tate Corporation c/Autolatina de Ahorro y otros s/Medidas Preliminares”, 17/5/89, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°42, donde se decidió que: *“Conforme a lo solicitado y lo dispuesto por el art.72 de la ley 11.723, decretáense las medidas peticionadas en el acápite 3.3. de fs.25... Atento a las características del caso, las medidas decretadas serán efectuadas inaudita parte... Resérvense las actuaciones en Secretaría... Fdo.: Beatriz Bonora. Juez Nacional en lo Civil”.*

-“Ashton-Tate Corporation c/Segba S.A. s/Medidas Preliminares”, 31/5/89, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N°2, Secretaría N°4.

-“Autodesk Inc. y otros c/Banco del Buen Ayre s/Medidas Preliminares”, 16/5/96, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°107.

VI. MEDIDA SOLICITADA:

La medida solicitada consiste en una constatación de todos y cada uno de los computadores utilizados por la demandada en sus domicilios, practicando un detallado y documentado inventario de las reproducciones en disketes y en discos rígidos u otros soportes físicos o lógicos de almacenamiento de obras de la titularidad de las actoras, así como de los certificados de licencia que eventualmente se encuentren en poder de la demandada.

Para la eficacia de la medida solicitada, mi parte solicita:

a) Que se practique sin audiencia de la parte contraria, tramitándose en un expediente reservado, puesto que el solo conocimiento que tenga la demandada de la existencia de la medida causará seguramente su frustración en razón de la facilidad técnica para el borrado de los discos en los que las obras están almacenadas.

b) Que el funcionario que el Tribunal designe para llevar la constatación sea acompañado por un perito en informática, teniendo este último la facultad de nombrar asistentes técnicos para el mejor desempeño de la misma, que realizarán las operaciones a llevar a cabo en orden a averiguar la existencia de reproducciones no autorizadas, evitar interferencias al progreso de la diligencia y conservar las pruebas.

c) Que se faculte a la parte incidentista para: 1) acompañar al funcionario que el tribunal designe la ejecución de la medida; 2) denunciar domicilios en la medida.

d) Se faculte al Oficial de Justicia a allanar domicilios y hacer uso de la fuerza pública en caso necesario.

e) Se habiliten las horas y días necesarios para realizar la medida.

Que, a efectos de dar cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas se libre mandamiento en las condiciones solicitadas, autorizándose a los Dres. Daniel A.K., y/o Jorge K. a correr con su diligenciamiento, con facultades de denunciar domicilio y las que fueren necesarias para tal cometido.

