

CUESTIONES PROCESALES QUE DIMANAN DE UN FALLO SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA Y FACULTADES DEL JUEZ.

Por Juan Manuel Hitters

SUMARIO: I.- EL FALLO EN COMENTARIO.- II.- CUESTIONES PROCESALES QUE SE OBSERVAN EN EL DECISORIO; A.- Preliminar y advertencia; B.- Las medidas precautorias del art. 79 de la ley 11.723; B1.- Del cese o suspensión preventiva; B.2.- El embargo; C.- El principio *iuria curia novit* como “potestad” del juez y las medidas cautelares; D.- El secuestro como prueba anticipada.- III.- REFLEXIÓN FINAL.

I.- EL FALLO EN COMENTARIO. En el fallo en comentario¹, al actor había solicitado al magistrado de la instancia liminar que decrete dos medidas cautelares a los fines de resguardar los derechos vinculados a la autoría de unas obras audiovisuales acerca del naufragio del célebre buque “Titanic”, que se estaban emitiendo en un programa de cable sin su consentimiento.

Tal petición consistía en el secuestro de dichas reproducciones televisivas -en el soporte en que se encontraran- al igual que el cese de la emisión de dicho material (art. 79 de la ley 11.723).

Sin embargo el juez solo dispuso una intimación para que el legitimado pasivo suspenda la transmisión, pero desestimando -por carencia de verosimilitud en el derecho- el secuestro, dado que el accionante había efectuado el depósito legal de las obras con posterioridad a haberse transmitido al aire.

Apelado el decisorio por el reclamante, la alzada revocó parcialmente la cuestión e hizo lugar con breves fundamentos, también al secuestro pero -*iuria curia novit* mediante- con sustento en el art. 326 inc. 4º del CPCCN (según ley 25.488), que reglamenta tal institución en el ámbito de la prueba anticipada.

II.- CUESTIONES PROCESALES QUE SE OBSERVAN EN EL DECISORIO.

A.- Preliminar y advertencia. Tal como surge del título de este ensayo,

¹ Cám Nac. Civ., Sala G, Sent. del 05-11-08, ‘Pérez Taboada c/ Kolankowski’.

sólo nos abocaremos a efectuar un -sucinto- comentario sobre los matices rituales que se observan en el fallo de cámara, con la advertencia al lector de que no hemos tenido acceso al expediente.

A modo de adelanto de lo que esbozaremos en los puntos siguientes, podemos hacer mención de que al menos surgen del pronunciamiento en cuestión tres temas de naturaleza adjetiva, todos ellos de singular importancia: a) las medidas precautorias de la ley de propiedad intelectual, b) el secuestro como prueba anticipada y, c) el principio *iuria curia novit* como potestad del judicante. Dichos ítems los abordaremos por separado a los fines didácticos.

B.- Las medidas precautorias del art. 79 de la ley 11.723. Cabe aclarar con carácter previo que para la ejecución pública o difusión de las obras comprendidas dentro de la ley 11.723, es menester contar con la correspondiente autorización de sus autores o representantes legales. En su defecto, éstos podrán requerir las medidas que regula ese cuerpo legal².

Si bien en la ley de propiedad intelectual se encuentran legisladas varias medidas cautelares, nos limitaremos a analizar las que surgen del art. 79, dado que ese fue el objeto del reclamo en el decisorio del caso.

Dicha norma, entonces, faculta al “interesado” a solicitar preventivamente y previa fianza, la suspensión de un espectáculo teatral, cinematográfico, filarmónico u otro análogo que se lleve a cabo sin su respectiva autorización.

Del mismo modo la ley permite a dicho sujeto procesal peticionar un embargo sobre el eventual producido que arrojaré la reproducción de la obra cuyos derechos invoque.

Por último, se admite en ese artículo de manera genérica, cualquier otra medida que sea de utilidad para resguardar los derechos del autor (*numerus apertus*), entre las que podemos incluir el secuestro del material.

Asimismo, el art. 72 bis de la misma ley, reglamenta la posibilidad de solicitar en sede comercial o criminal el secuestro de todo lo difundido sin autorización, siempre que medie un ilícito penal, situación que no habría ocurrido en la especie y que por ende,

² Cám. Civ. y Com. I, Sala 2ª Mar del Plata, causa 114.784, RSD-357-5, Sent. del 14-06-2005, ‘SADAIC c/ Latte s/ Prohibición de innovar y contratar’. En este caso, se decretó la suspensión de un espectáculo a instancias de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), fundado en el art. 79 de la ley 11723.

excede las fronteras de nuestro propósito. De este modo, siempre que no exista delito, el secuestro debería de fundarse en la amplitud del art. 79 de ese digesto, al igual que en las respectivas normas de los códigos procesales del lugar en la cual se encuentra radicada la causa, pero no en el 72 bis antedicho.

Seguidamente, enumeramos las medidas precitadas.

B1.- Del cese o suspensión preventiva. Con respecto a la suspensión o cese de reproducción, se evidencia con facilidad que se trata de una típica medida cautelar dado que surgen del art. 79 en cuestión, al menos dos de los tres requisitos clásicos.

De todos modos, resulta importante mencionar que si bien la redacción de la ley 11.723 (del año 1933) es anterior al dictado del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (sancionado en 1967), podemos encuadrar a esta cautelar dentro de las conocidas en la actualidad como ‘medida de no innovar’ al ser similar su naturaleza a la contenida en el art. 230 del CPCCN.

Retornando a los mentados presupuestos que tarifa la ley 11.723, el primero de ellos radica en que la precautoria tendrá que ser peticionada por un interesado, quien obviamente deberá acreditar el *fumus bonis iuris* para ser considerado como tal. Para el cumplimiento de ese cometido debe encontrarse necesariamente inscripta la obra en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual (arts. 57 y 63 ley 11.723)³. Dentro del concepto de interesado, además del titular, se encuentra la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC).

Por último, la ley menciona a la “fianza previa” (aunque en este supuesto en comentario no fue exigida), como condición de admisibilidad de la cautelar. Si bien *strictu sensu* el término ‘fianza’ sería sinónimo de caución personal (propia o de un tercero)⁴, debemos aclarar que correspondería interpretarse actualmente como ‘contracautela’. Con En este sentido, consideramos que incluso, podría otorgarse una caución real y hasta una juratoria.

Con respecto a la caución juratoria pensamos que nada aporta al proceso, porque los arts. 199 ap. 1º y 208 del CPCCN (y las normas de fondo), regulan la responsabilidad

³ DE LAZZARI, Eduardo N., Medidas Cautelares, Librería Editora Platense, 2da. Edición año 1994, T. II pág. 267.

⁴ MORELLO - SOSA - BERIZONCE, Códigos procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Librería Editora Platense y Abeledo-Perrot, Tomo II- C, año 1996, pág. 564.

por medidas cautelares trabadas indebidamente sin necesidad de que la parte o su apoderado suscriban un formulario⁵.

La ley procesal contempla asimismo, en qué supuestos no se exige contracautela al interesado (art. 200 del CPCCN), cabiendo en ciertos supuestos la juratoria. Por ejemplo, ha destacado la doctrina judicial que la Sociedad Argentina de Autores y Compositores no se encuentra comprendida en la enumeración de sujetos eximidos, toda vez que existe una norma específica que le impone el deber de otorgar fianza⁶ (este fallo se refiere al art. 79 de la ley 11.723, pese a que el art. 200 inc. 1º del CPCCBA -dado que se resolvió en la Provincia de Buenos Aires- establece la dispensa a las personas de reconocida solvencia). Aquí se excluyó claramente del vocablo ‘fianza’ a la caución juratoria.

En lo que concierne al peligro en la demora, algunos doctrinarios entienden no debe acreditarse dado que se presume⁷. De todos modos, una buena técnica procesal siempre aconseja extremar los recaudos, para no dejar librada la acción al libre criterio del juzgador.

La jurisprudencia ha ido delineando el contorno de esta precautoria de cese o suspensión, exigiendo -acertadamente a nuestro entender- en algunos casos en los cuales se peticione la medida como anticipada, que el actor mencione cuál es el perjuicio que le causa la reproducción de su obra, o bien efectúe (o mencione que lo plasmará luego) un reclamo pecuniario de manera coetánea⁸. Es decir, se ha dejado de lado del ámbito de protección jurídica para algunas corrientes, el “derecho moral” del autor. Tal cuestión se funda en la necesidad de evitar abusos, porque dicha medida en la práctica equivaldría al cese de la actividad propia del establecimiento al cual va dirigida.

En otros decisorios, incluso -entendemos que en uso de las potestades previstas en el art. 204 del CPCCBA⁹ del cual luego haremos referencia- se adecuó la solicitud de suspensión o cese de reproducción, en la figura de la intervención judicial sobre los ingresos de la accionada a los fines de no coartar el ejercicio de la actividad comercial, e

⁵ En este aspecto, coincidimos con **COLOMBO, Carlos J. - KIPER, Claudio M.**, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado, Editorial La Ley, T. II año 2006, pág. 507.

⁶ Cám. Civ. y Com. I, Sala 2ª Mar del Plata, causa 93.460, RSI-128-95, Interloc. del 02-03-1995, ‘SADAIC c/ Mazzei s/ Cobro de pesos’.

⁷ **RIVAS, Adolfo A.**, Medidas Cautelares, Editorial LexisNexis, año 2007, pág. 432.

⁸ Cám. Civ. y Com. I, Sala 1ª Mar del Plata, causas 74.617, RSI-864-89, Interloc. del 17-10-1989, ‘SADAIC c/ RVL Radio Arbolito s/ Cobro de pesos’; 58.369, RSI-714-83, Interloc. del 29-12-1983, ‘SADAIC c/ LU 82 Canal 10 Mar del Plata s/ Cobro de pesos’.

⁹ De redacción idéntica al art. 204 del CPCCN.

igualmente garantizar el resultado de la acción principal¹⁰. Podemos observar como denominador común que para doctrina del foro, no deja de ser un elemento central la necesidad de evitar perjuicios al legitimado pasivo.

En el caso de que se peticione la medida preventiva como anticipada (sin haberse iniciado la demanda aún), será una carga del solicitante, indicar al menos en que consistirá la acción principal¹¹, dado que el magistrado debe tener conocimiento de la finalidad intentada con la medida en función del carácter accesorio de la misma¹² (art. 195 ap. 2º del CPCCN). Efectuando un paralelismo, esta misma prudencia habrá que observar en materia de prueba anticipada cuando aún no ha sido deducida la acción¹³.

Sería conveniente y más efectivo, en materia de propiedad intelectual, acompañar la solicitud preventiva (que puede ser anticipada o no) con un reclamo que haga las veces de “principal”, sin intentar hacerla funcionar como “autónoma” para evitar su rechazo.

B.2.- El embargo. Otra de las medidas que expresamente menciona el art. 79 de la ley 11.723 es el embargo del producto que se haya percibido por la emisión de la obra sin permiso del interesado.

No obstante ello, desde luego que también podrá decretarse sobre cualquier bien propiedad del legitimado pasivo, fundado en las reglas procesales pertinentes.

Los recaudos de acreditación de verosimilitud en el derecho y fianza (o contracautela), igualmente se exigen aquí con la salvedad ya referida acerca del peligro en la demora.

C.- El principio *iuria curia novit* como “potestad” del juez y las medidas cautelares. Hemos mencionado que en el decisorio en comentario, la cámara aplicó *-iuria curia novit* mediante- otra norma procesal para decretar el secuestro que había requerido el actor.

Es preciso efectuar una aclaración terminológica en torno a la locución “potestad”, mal denominada ciertas veces como “facultad”. La palabra potestad (empleada en el

¹⁰ Cám. Civ. y Com. I, Sala 2ª Mar del Plata, causa 111.396, RSI-5-00, Interloc. del 26-01-2000, ‘Sadaic c/ Deltaria SA s/ Cobro de pesos y prohibición de uso de repertorios’.

¹¹ Cám. Civ. y Com. I, Sala 2ª Bahía Blanca, causa 99.221, RSI-542-97, Interloc. del 16-10-1997, ‘SADAIC c/ Hernandez s/ Cobro de pesos’.

¹² FALCÓN, Enrique M., Tratado de derecho procesal civil y comercial, Editorial Rubinzal-Culzoni, Tomo IV año 2006, pág. 105.

¹³ HITTERS, Juan Manuel, Análisis de la prueba anticipada en un marco global, publicado en La Ley 2003-C, pág. 897.

campo del Derecho Procesal), implica una conjunción de otras dos: “poder” y “deber” como características de la jurisdicción.

En prieta síntesis, la jurisdicción es la atribución soberana que tiene el Estado, ejecutada por ciertos órganos públicos predispuestos, de dirimir conflictos con relevancia jurídica (poder). En tanto, el deber se vincula a la obligación de resolver (fundadamente) que el juez tiene frente a una acción ya iniciada, superando así el llamado *non liquet* de la época del derecho romano¹⁴.

El órgano pretoriano debe actuar siempre a requerimiento de parte, es decir una vez que ésta haya ejercitado su derecho de acción. Cuando los individuos despliegan dicho poder, se excita la jurisdicción y el Estado tendrá así el deber soberano e indelegable de administrar justicia a través de juez competente (principio de *nemo iurisdictio sine actione*).

Esta intervención estatal en la resolución de los conflictos -aún entre particulares- inserta al Derecho Procesal como una rama más del Derecho Público. Y precisamente la publicización del derecho procesal se manifiesta sobre la línea de la gradual prevalencia de los poderes de iniciativa correspondientes al judicante, respecto de los análogos poderes atribuidos a las partes. Tal prerrogativa se verifica tanto en el campo de las potestades *decisorias* (fundamentalmente el *iuria curia novit*) como en la esfera de las *ordenatorios*, atinentes al impulso procesal¹⁵.

Dentro del postulado *iuria curia novit*, se encuentra incluida la posibilidad en algunos casos de declarar la inconstitucionalidad de oficio, tal como ocurrió en el *leading case* ‘Mill de Pereyra’¹⁶, y más cercano en el tiempo comenzó a hablarse de control de “convencionalidad” (refiriéndose al Tratado Interamericano de Derechos Humanos) de oficio¹⁷.

Es decir, el principio *iuria curia novit* se encuentra ínsito dentro del concepto de “potestad” como algo inescindible de la jurisdicción, aún en los procesos de corte dispositivo como son los civiles o comerciales por antonomasia. No podría calificarse

¹⁴ **HITTERS, Juan Manuel - HERNÁNDEZ, María Gisela**, La jurisdicción. Un enfoque actual, publicado en Revista Foro de Córdoba -Suplemento de Derecho Procesal-, Año V - Nro. 10 - 2005, págs. 27 y ss (véase su punto V).

¹⁵ **ALLORIO, Enrico**, Problemas de Derecho Procesal, Ediciones Jurídicas Europa-América, Tomo I año 1963, pág. 217.

¹⁶ CSN, fallo del 27-09-01, ‘Mill de Pereyra c/ Provincia de Corrientes’ (DJ 2001-3, 807; LL 2001-F, 891) y los que siguieron dicha doctrina.

¹⁷ Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso ‘Almonacid Arellano y otros vs. Chile’, sentencia del 26-9-2006, Serie C No. 154 (La Ley On Line), entre otros.

válidamente como facultad, porque tal término podría confundirse como “arbitrio” o “albedrío”.

Pese a tal potestad, el *iudex* tendrá que actuar dentro de los límites de la pretensión planteada (principio de congruencia).

Pero en lo que atañe exclusivamente a las medidas cautelares esta potestad es mayor aún. Así, el art. 204 del CPCCN habilita al juez -a los fines de evitar perjuicios a la contraparte- a disponer una medida diferente de la solicitada o limitarla, sin perjuicio de lo normado en el art. 203 del mismo código. Esto significa que se encuentra permitido al magistrado adecuar o encuadrar el requerimiento en su justo término, debiendo aplicar la norma correspondiente. Estimamos que en el fallo bajo glosa, la decisión de ordenar el secuestro en base al art. 326 inc. 4º (y no al 221 del CPCCN o a la norma genérica del art. 79 de la ley 11.723) ha sido tomada en función al mencionado art. 204, aunque no haya sido citado.

La opinión autoral considera que el juez no se encuentra vinculado por la petición que formule el requirente, quedando librado a su *prudente arbitrio* elegir la ‘precautoria’ que sea más razonable para satisfacer los intereses de ambos litigantes. Las facultades del juzgador quedan ampliadas a este respecto¹⁸. A modo de ejemplo, el art. 220 del digesto ritual nacional, cuando se tratare de embargo sobre bienes inembargables, permite su levantamiento aún oficiosamente¹⁹, pese al silencio del afectado.

Otros doctrinarios ven a este fenómeno desde el punto de vista del principio de congruencia, indicando que éste no se violenta siempre que las facultades del 204 se ejerzan dentro de su justo límite²⁰.

D.- El secuestro como prueba anticipada. El inciso 4º del art. 326 del CPCCN (incorporado por ley 25.488), le agregó a la prueba anticipada la posibilidad de exhibición, resguardo o secuestro de documentos (*latu sensu*) conforme lo dispuesto por el art. 325.

Cabe consignar que esta última norma (art. 325) ya existía con anterioridad a la reforma indicada, vinculada al secuestro en el marco de las medidas preparatorias del art.

¹⁸ CONDORELLI, Epifanio J. L., Código Procesal Civil de Buenos Aires Comentado, Editorial Zabalía, Tomo I año 1988, págs. 511/2.

¹⁹ RIVAS, Adolfo A., op. cit., pág. 69.

²⁰ ENDERLE, Guillermo Jorge, La Congruencia Procesal, Editorial Rubinzal-Culzoni, año 2007, pág. 333.

323 (incs. 2º a 5º) de la ley adjetiva²¹, aunque se utilizaba del mismo modo en el ámbito de la prueba anticipada invocando que el citado 323 no era taxativo²².

Por lo general este secuestro se utiliza para resguardar y evitar alteraciones de las historias clínicas en aquellos procesos por mala praxis en materia de medicina²³. También se admitió la prueba anticipada de ‘reconocimiento judicial’ (art. 326 inc. 2º del CPCCN) en el domicilio de la demandada para hacer constar la existencia de ese historial médico correspondiente a intervenciones quirúrgicas realizadas a la actora, de las que se extrajeron fotocopias que y previa certificación, se agregaron a los actuados pertinentes²⁴.

Si bien en los casos que hemos mencionado no es necesario invocar la propiedad de los objetos cuyo secuestro se requiere por esta vía²⁵, ya que ese material no pertenece al actor (aunque le incumbe), en el supuesto particular de la propiedad intelectual existen normas específicas que vendrían a complementar este art. 326 inc. 4º del CPCCN (y también el 221 del mismo código). Se trata de los ya referidos arts. 57 y 63 de la ley 11.723, que reglamentan la obligación de registrar la obra para poder requerir cualquier medida (véase punto ‘II.b.1’), incluyendo las no legisladas expresamente dado que se trata de una ley especial.

En cuanto al trámite de las diligencias de prueba anticipada, debemos poner de resalto que se disponen *in audita pars*, atendiendo tan solo a los fundamentos alegados (327 2º ap. CPCCN), pero conforme el principio de bilateralidad o contradicción, generalmente se practica una posterior citación a la contraria, antes de su producción²⁶. En otras ocasiones, y dependiendo de las particularidades (urgencia o factor sorpresa), se puede dar vista al Defensor Oficial con carácter previo y sin mengua de la ulterior notificación a la contraparte²⁷.

Empero, cabe aclarar que el secuestro del art. 326 inc. 4º del CPCCN, es en sí mismo una medida tendiente a lograr exclusivamente el resguardo o inalterabilidad del

²¹ **HITTERS, Juan Manuel**, Las medidas preparatorias en el proceso civil, publicado en Revista de Derecho Procesal, Editorial Rubinzal-Culzoni (Demanda y reconvencción - T. II, año 2004), págs. 25 y ss

²² **DI IORIO, Alfredo**, Prueba anticipada, ver libro de ponencias del XXII Congreso Nacional de Derecho Procesal (Paraná año 2003), T. I pág. 364

²³ Cám. Nac.Civ., Sala I, Causa I 30.125, Sent. del 29-06-00, ‘Piccinini C/ Sanatorio Mitre S.A. S/ Diligencias’.

²⁴ Cám. Civ. y Com. San Isidro, Sala 1ª, Causa 56969, RSI-799-91, Interloc. 3-12-1991 ‘Tedesco c/ Centro Médico Paraná’.

²⁵ **ARAZI, Roland - ROJAS, Jorge A.**, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (análisis exegetico de la reforma), Editorial Rubinzal-Culzoni, año 2002, pág. 90.

²⁶ **HITTERS, Juan Manuel**, Análisis de la prueba anticipada.. op. cit., pág. 897.

²⁷ **VELERT FRAU, Jaime A.**, Diligencias preliminares y prueba anticipada, Ediciones Jurídicas Cuyo, año 2003, pág. 91.

material demostrativo, sin ser una prueba anticipada propiamente dicha, sino de una cautelar anexa o complementaria al derecho de probar y que se agota con el acto de *incautación*. A mayor abundamiento, su naturaleza no se modificará aunque la prueba vinculada a los efectos secuestrados se produzca en la etapa pertinente y no de forma anticipada.

Esta institución se enmarca dentro de nueva visión del efectivo acceso a la justicia por adelantamiento de tutela. Recordemos igualmente que una de las características del debido proceso legal (art. 18 de la Carta Magna), es precisamente el derecho de ofrecer y producir pruebas. Y si el ordenamiento ritual no permite el resguardo del material demostrativo -aún sacrificando ciertos derechos de la contraria-, aquellos postulados se convertirán en palabras vacías de contenido.

Entonces, y regresando nuevamente a la sentencia que anotamos, entendemos que allí también se había deducido una acción principal, porque la prueba anticipada está necesariamente vinculada a un proceso de conocimiento en el cual debe producirse (art. 326 ap. 1º del CPCCN). Como hemos dicho, una vez acaecido el secuestro, la producción probatoria relacionada a ese objeto puede decretarse anticipadamente o no, pero siempre debe llevarse a cabo.

III.- REFLEXIÓN FINAL. Hemos podido apreciar que en el pronunciamiento que motivó este bosquejo, pese a su concisión, se vislumbran bajo la superficie varios matices de naturaleza procesal que intentamos explicar *supra*.

Como reflexión final queremos reiterar que aún en los procesos civiles o comerciales, el *iudex* siempre conservará la potestad de aplicar la norma al caso concreto (*iuria curia novit*), situación que se potencia cuando de medidas cautelares se trate, dado que así lo ha decidido el legislador al elaborar el texto del art. 204 del CPCCN.

También se ha planteado un breve panorama sobre los alcances del secuestro en el marco de la prueba anticipada (art. 326 inc. 4º), el cual no pierde su entidad cautelar por resultar una institución accesoria a la finalidad probatoria.