



JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAS CREATIVAS

Edgardo Ettlin

eudeso@yahoo.com

www.edgardoettlin.blogspot.com



I.P.R.I. URUGUAY – Property Rights Alliance (2023)

- **29°/125** puesto a nivel mundial
- **1°/21** en LATAM.

ESTUDIO IP-Key LATAM-EUIPO (2022)

- **URUGUAY, MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE DPI “per capita”, aunque con menor No. de *empresas intensivas en DPI.***
- **Sin embargo contribuyen 48,90% PBI y 35,90% empleo formal.**
- **Contribuyen 74,60% exportaciones y 50,70% importaciones servicios.**
- **Significan 44% exportaciones y 53,80% importaciones bienes.**

ESTUDIO IP-Key LATAM-EUIPO (2022)

- **Bajas solicitudes DPI de residentes: 3% patentes y 10% diseños.**
- **Importancia sector servicios en empresas intensivas que más contribuyen al PBI: sector inmobiliario y construcción, telecomunicaciones, administración pública.**
- **Predominan empresas de servicios en patentes.**
- **Predomina sector manufacturero en marcas.**

MARCAS (año 2023, DNPI)

- Se procesó 5.764 expedientes de marcas extranjeras (70,92%) y 2.363 nacionales (29,08%)
- Hubo 3.392 (55,84%) de solicitudes de marcas de extranjeros y 2.683 (44,16%) de Uruguay
- Sin contar renovaciones.

UN CASO DE URUGUAY

SOFTWARE:

Sentencia No. 74/2002 SCJ: Producto de la inteligencia (art. 5° Ley No. 9.739) Derechos de Autor. Art. 271 Ley No. 20.212.

Sentencia No. 95/2021 de la SCJ. Caso “TOP SYSTEMS S.A. y otro c/ SINAPSIS S.R.L. y otros. Daños y Perjuicios”.

Sentencia No. 95/2021 de la SCJ- “TOP SYSTEMS – SINAPSIS”

- **Son competidoras en el rubro desarrollo, instalación y mantenimiento de software, especializadas en el sistema Bancario-Financiero. Aunque en múltiples ocasiones trabajaron en conjunto para diseñar y ofrecer proyectos comerciales, habiendo incluso compartido recursos humanos.**

Sentencia No. 95/2021 de la SCJ- “TOP SYSTEMS – SINAPSIS”

- **TOP SYSTEMS y NILCO S.A., titulares derechos patrimoniales de Sistema Informático Core TOPAZ (gestión de sistema Bancario y Financiero), licenciatarios de explotación y comercialización en UY.**
- **Dda. SINAPSIS SRL y socios, Empresa de Servicios Informáticos al Sistema Bancario y Financiero.**
- **SINAPSIS trabaja para BANCO SANTANDER, quien es titular de Licencia de Uso del Sistema TOPAZ (adquirida a TOP SYSTEMS y NILCO SA).**

Sentencia No. 95/2021 de la SCJ- “TOP SYSTEMS - SINAPSIS”

- **SANTANDER usa TOPAZ exclusivo; no podía cederlo ni usarlo terceras personas, ni reproducirlo con fines comerciales.**
- **SINAPSIS (dda.) da Mantenimiento del sistema TOPAZ para SANTANDER, quien le permite a tales efectos el Sistema TOPAZ y sus ficheros. SINAPSIS instaló así el TOPAZ en sus computadoras.**
- **SINAPSIS desarrolló (previa adquisición de su biblioteca a TOP SYSTEMS) para SANTANDER un Módulo de Comercio Exterior en su plataforma TOPAZ llamado COMEX, que sirve sólo para quienes usan el Sistema TOPAZ. El COMEX pretendía mejorar y corregir errores de TOPAZ.**

Sentencia No. 95/2021 de la SCJ- “TOP SYSTEMS – SINAPSIS”

- **SINAPSIS usó el TOPAZ que tenía con consentimiento de SANTANDER para desarrollar el COMEX.**
- **SINAPSIS ofreció el Módulo COMEX a otros Bancos que utilizan el Sistema TOPAZ (SCOTIABANK –no lo llegó a adquirir, BANDES).**
- **TOP SYSTEMS demanda a SINAPSIS porque habría lesionado derechos autorales y marcarios, porque aprovechó el acceso al fichero y sistema TOPAZ con SANTANDER, para desarrollar herramientas informáticas que comercializaba sin licencia.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.**

Sentencia No. 95/2021 de la SCJ- “TOP SYSTEMS – SINAPSIS”

- DISCUSIÓN: si se usó el SISTEMA TOPAZ con un destino ajeno al comprometido con SANTANDER, fuera del contrato y alcance de la Licencia que el Banco tiene.**

Sentencia No. 95/2021 de la SCJ- “TOP SYSTEMS – SINAPSIS”

- SENTENCIA TAC 7° Turno No. 25/2020: condenó a SINAPSIS a no comercializar módulo de comercio exterior COMEX, a pagar una Licencia hipotética por el uso de TOPAZ, y a pagar Multa Civil (art.51 Ley 9.739).**
- **Entendió que el módulo COMEX se desarrolló sobre la base de un módulo de TOPAZ, cuya licencia no abarcaba la posibilidad de adaptarlo con fines lucrativos.**
 - **IDEA: SINAPSIS no tenía licencia para usar el sistema TOPAZ que SANTANDER le permitió copiar para su trabajo, con el objeto de desarrollar un módulo a partir de una de sus bibliotecas, para vender la adaptación a terceros.**

Sentencia No. 95/2021 de la SCJ- “TOP SYSTEMS – SINAPSIS”

- **CASACIÓN SCJ: El actor había demandado por el uso infraccional del Programa TOPAZ.**
- **La prueba pericial mostró que no se había usado por SINAPSIS el Sistema TOPAZ por fuera de lo permitido por BANCO SANTANDER.**
- **Para corregir errores del Software, SANTANDER había celebrado el contrato de mantenimiento con SINAPSIS. No hubo prueba de usos no destinados al Banco.**

Sentencia No. 95/2021 de la SCJ- “TOP SYSTEMS – SINAPSIS”

- **¿Y qué sucedió con el ofrecimiento comercial de terceros del módulo COMEX?**

Sentencia No. 95/2021 de la SCJ- “TOP SYSTEMS – SINAPSIS”

- **La SCJ sostuvo que no se había demandado a SINAPSIS por el ofrecimiento comercial a terceros del módulo COMEX.**
- **Se planteó por la SCJ que el reclamo de la demanda proviene porque se demandó que SINAPSIS no podía copiar el software de las actoras e instalarlo en sus computadoras, sin permiso de TOP SYSTEMS y sin haber adquirido una licencia.**
- **Al delimitar el objeto del proceso y de la prueba en primera instancia, se excluyó el ofrecimiento del módulo COMEX a terceros.**

Sentencia No. 95/2021 de la SCJ- “TOP SYSTEMS – SINAPSIS”

- **Hay error de Congruencia al haberse identificado la conducta de la demandada de SINAPSIS como una infracción autoral y marcaria con fines comerciales, distintos a la prestación de servicios para Santander.**

Sentencia No. 95/2021 de la SCJ- “TOP SYSTEMS – SINAPSIS”

- **SINAPSIS había adquirido la biblioteca del módulo a TOP SYSTEMS. SINAPSIS ofrecía la biblioteca que habían desarrollado, para ofrecerlos a clientes licenciatarios de TOPAZ.**
- **Ofrecieron a BANDES el COMEX. Ahí SINAPSIS adquirió a TOP SYSTEMS licencia del TOPAZ para incluirla en la solución integral de negocio exterior que estaba ofreciendo a BANDES.**
- **Con SCOTIABANK ofreció su desarrollo sobre la base que aquél contara con TOPAZ (no se concretó negocio; no hubo lucro)**

Sentencia No. 95/2021 de la SCJ- “TOP SYSTEMS – SINAPSIS”

- **CASACIÓN SCJ:**
- **SE ANULÓ LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA,
Y SE DESESTIMÓ LA DEMANDA (se mantuvo la
sentencia denegatoria de primera instancia)**



MUCHAS GRACIAS

“La justicia es la reina de las virtudes republicanas, y con ellas se sostienen la igualdad y la libertad que son las columnas de este edificio.” Simón Bolívar

Montevideo, 9 de abril de 2024