



Revista de Derecho Privado

ISSN: 0123-4366

ISSN: 2346-2442

Universidad Externado de Colombia

CABRERA, KAREN ISABEL; MONTENEGRO, YAMILE ANDREA
La incorporación de los daños preestablecidos como criterio de
determinación del daño en infracciones al derecho de autor en Colombia*
Revista de Derecho Privado, núm. 37, 2019, Julio-Diciembre, pp. 155-182
Universidad Externado de Colombia

DOI: <https://doi.org/10.18601/01234366.n37.07>

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=417560694007>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

UAEM  redalyc.org

Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso
abierto

La incorporación de los daños preestablecidos como criterio de determinación del daño en infracciones al derecho de autor en Colombia*

» KAREN ISABEL CABRERA**

» YAMILE ANDREA MONTENEGRO***

RESUMEN. Con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Colombia adquirió la obligación de incorporar la figura de daños preestablecidos a las formas de tasación del daño de la Ley 44 de 1993. Dado que es obligación del Gobierno regular esta figura —propia del sistema legal anglosajón—, este artículo pretende dilucidar cómo podría incorporarse a la concepción tradicional del derecho de daños en el país, cumpliendo la finalidad de los derechos de autor.

PALABRAS CLAVE: derechos de autor, daños preestablecidos, infracción, Tratado de Libre Comercio.

* Fecha de recepción: 9 de julio de 2018. Fecha de aceptación: 22 de abril de 2019.

Para citar el artículo: CABRERA, K. I. y MONTENEGRO, Y. A., “La incorporación de los daños preestablecidos como criterio de determinación del daño en infracciones al derecho de autor en Colombia”, *Revista de Derecho Privado*, Universidad Externado de Colombia, n.º 37, julio-diciembre 2019, 155-182, DOI: <https://doi.org/10.18601/01234366.n37.07>

** Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia); profesora asistente de la Facultad de Derecho. Doctora en Derecho, Universidad del Rosario (Bogotá). Abogada, Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia). Contacto: [cabrerak@uninorte.edu.co](mailto:cabrera@uninorte.edu.co). Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1285-5500>.

*** Universidad El Bosque, Bogotá (Colombia); profesora asociada en el Programa de Negocios Internacionales. Doctora en Derecho, Universidad de Viena, Viena (Austria). Magíster en Globalización, Comercio Internacional y Mercados Emergentes, Universidad de Barcelona, Barcelona (España). Contacto: andrea.montenegroj@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2509-9863>.

The Incorporation of Statutory Damages as Criteria of Determination for Damages in Infringements of Copyright in Colombia

ABSTRACT. With the signing of the Free Trade Agreement with the United States, Colombia acquired the obligation to incorporate statutory damages to the criteria to determinate the damage of the Ley 44 of 1993. Since it is the obligation of the government to regulate this figure which is native of American legal system, this article aims to elucidate how it could be incorporated into the traditional conception of Law of Torts in the country, fulfilling the purpose of copyright.

KEYWORDS: copyright, statutory damages, infringement, trade promotion agreement.

SUMARIO. Introducción. I. Directrices internacionales sobre reparación del daño en infracciones a los derechos de autor en Colombia. II. El régimen de determinación del daño en infracciones a los derechos de autor en Colombia. III. Los daños preestablecidos. IV. Los daños preestablecidos en otros ordenamientos jurídicos. V. Lecciones para la implementación de los daños preestablecidos en Colombia. Referencias.

Introducción

El derecho de autor es una modalidad de la propiedad intelectual que protege las facultades de las que goza una persona, denominada autor, por plasmar su creatividad en lo que se denomina una obra¹. Tiene como finalidad, por una parte, incentivar la creación y distribución de trabajos originales, y por otra, permitir la explotación de las obras para compensar el valor que tiene el intelecto del autor².

Esta rama del derecho está compuesta de dos grandes grupos que procuran la protección tanto del autor como de la obra. Por un lado, los derechos patrimoniales se desprenden de la explotación económica de la obra, que pueden hacer los autores o las personas que él o la ley autoricen, con el fin de recibir una compensación por el uso de la creación³.

Por otro lado, los derechos morales recaen sobre el autor y los artistas intérpretes o ejecutantes por la realización de un esfuerzo intelectual y de expresión que

-
- 1 LIPSZYC, D., *Derechos de autor y derechos conexos*, Bogotá, Centro Regional para el Fomento del Libro (Cerlalc), 2006, 18.
 - 2 RADIN, M., JOHN, R., REESE, R. A. y SILVERMAN, G., *Internet Commerce: The Emerging Legal Framework*, 2nd ed., New York, Foundation Press, 2006, 460.
 - 3 TOBÓN, N., y VARELA, E., *Derechos de autor para creativos*, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2010, 41.

da como resultado la creación de una obra literaria o artística, o la interpretación o ejecución de esa obra⁴, con el propósito de proteger los intereses intelectuales y la personalidad de estos.

Este contenido del derecho de autor se encuentra determinado por un marco internacional que imparte directrices y principios para que los países, por medio de sus leyes, desarrollen su contenido. En otras palabras, los conceptos y nociones básicas del derecho de autor, a pesar de estar contenidos en un marco legal internacional, varían de país en país.

En el caso de Colombia, está adherido y mantiene vigentes el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886 y el Convenio de Roma de 1961 sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, y el de los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión del mismo año. También es signataria del Tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derechos de Autor (TODA) y el Tratado de la OMPI sobre Derechos Conexos (TOIEF), conocidos como los “Tratados de la OMPI”. De igual forma, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Adpic) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Así mismo, es importante señalar que Colombia es miembro de la organización regional de la “Comunidad Andina”⁵ y por tanto, debe asumir las disposiciones sobre el tema que por medio de sus decisiones ahí se estipulan, ya que bajo el principio de “complementariedad” entre el derecho comunitario y el derecho nacional, la norma comunitaria se hace efectiva por medio de órganos y procedimientos internos del país miembro de que se trate⁶.

Es precisamente la Decisión Andina 351 de 1993 la que, con la Ley 23 de 1982 sobre la protección del derecho de autor y la Ley 44 de 1993, que modifica y adiciona la Ley 23, constituye el marco legal de protección de estas prerrogativas en el país. Entre los temas que regulan estos contenidos normativos se encuentra la gestión colectiva de los derechos de autor, la lista de los derechos patrimoniales y morales con las que cuentan los autores o los titulares y las formas de protección de estos.

De las formas de protección, estas leyes gozan de disposiciones sobre las conductas que deben considerarse vulneradoras de los derechos de autor, los procesos civiles, administrativos y penales que pueden adelantar los autores o titulares cuando sus derechos se ven vulnerados. Particularmente, en el ámbito civil, el artículo

4 DELGADO, A., “El ‘Derecho moral’ en un tiempo de transición”, en DELGADO, A. *Derecho de autor y derechos afines al de autor. Recopilación de artículos de Antonio Delgado Salgado*, t. II, Madrid, Instituto de Derecho de autor, 2007, 91-105.

5 Comunidad Andina, ¿Qué es la CAN?, [en línea], disponible en: <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?tipo=QU> [consultado el 16 de junio de 2018].

6 Sentencia del Proceso n.º 33-IP-2008 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2008.

57^[7] de la Ley 44 de 1993 señala tres criterios que corresponden a las formas de indemnización a las que hay lugar cuando hay transgresión de estos derechos, con la finalidad de determinar qué debe pagar el infractor para reparar el daño causado al autor o titular de la obra.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos en 2006, Colombia adquirió la obligación de implementar medidas sobre el sistema de protección del derecho de autor. Entre otras cosas —modificando las formas de indemnización de la Ley 44—, debe incorporar la figura de los daños preestablecidos, que además de ser un criterio de tasación de perjuicios propio de los sistemas legales anglosajones⁸, se convierte en una innovación dentro de la concepción tradicional del derecho de daños en el país.

En este sentido, en la Ley 1915 de 2018, que modifica a la Ley 23 de 1982 y establece otras disposiciones en derecho de autor y derechos conexos, el artículo 32 indica primero que la indemnización que se cause por infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas si así lo decide el titular del derecho, y segundo, señala que el Gobierno, una vez que se promulgue la ley, tendrá doce meses para regular la materia⁹.

Como se observa, es inminente la incorporación de esta figura de indemnización de daños sobre los derechos de autor en Colombia, por lo que es fundamental revisar su viabilidad dentro de la legislación y, de igual forma, determinar cómo debe regularse para que se cumpla el equilibrio que propone el sistema de derechos de autor: promover la protección de los derechos de los autores y permitir el acceso de las obras¹⁰.

Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo pretende: primero, presentar cuál es el actual régimen de determinación del daño en derechos de autor en Colombia; segundo, identificar en qué consisten los daños preestablecidos; tercero, dilucidar cómo se ha manejado esta figura en otras legislaciones y por último, como conclusión, determinar de qué forma podría incorporarse al sistema ya existente en

7 Artículo 57: “Para la tasación de los perjuicios materiales causados por el hecho, se tendrá en cuenta: el valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización. El valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado su explotación. El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita”.

8 GOLDSTEIN, P. y REESE, R., *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines: Cases and Materials on the Law of Intellectual Property*, 7th ed., New York, Foundation Press 2012, 513.

9 Artículo 32: “Indemnizaciones preestablecidas. La indemnización que se cause como consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la presente ley, relacionadas con las medidas tecnologías y la información para la gestión de derechos, podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido. El Gobierno nacional dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de esta ley reglamentará la materia”.

10 ERDOZAIN, J., *Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet*, Madrid, Tecnos, 2002, 21.

Colombia. Para este fin, se utilizará la dogmática *lege ferenda* como método de investigación, pues permite comprender e interpretar el conjunto de normas que versan sobre este tema¹¹, con el propósito de proponer cómo la modificación o incorporación de normas debe realizarse para que se mejore y perfeccione el sistema jurídico de los derechos de autor¹².

I. Directrices internacionales sobre reparación del daño en infracciones a los derechos de autor en Colombia

Tal como se mencionó, Colombia ha firmado varios tratados que versan sobre derechos de autor. Por ejemplo, es signataria del Adpic y de los Tratados de Internet de la OMPI, que son producto de la modernización del Convenio de Berna, el cual forma parte del bloque de constitucional colombiano. En particular, sobre la reparación del daño, han sido los tratados señalados —y el TLC firmado con los Estados Unidos— los que han entregado directrices sobre el tema.

Comenzando con el Adpic, al ser un producto de negociaciones dentro de la OMC, tiene un tinte más económico. En este sentido, identifica a la propiedad intelectual y por supuesto a los derechos de autor como un insumo que mueve la industria de los países¹³. Así mismo, exhorta a los miembros a disponer —en el marco de los propios sistemas jurídicos¹⁴— de una legislación que regule los derechos intelectuales y de autoridades que se encarguen de su salvaguarda¹⁵ en pro de proteger su comercialización.

En lo concerniente a las medidas contra las infracciones a los derechos de autor, el artículo 41^[16] señala que los miembros deben poseer procedimientos judiciales

11 COURTIS, C., “Detrás de la ley. Lineamientos de análisis ideológico del derecho”, en COURTIS, C. *Observar la ley: ensayos sobre metodología de la investigación jurídica*, Madrid, Trotta, 2006, 349-392.

12 TARELLO, G., *Cultura jurídica y política del derecho*, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 2003, 56.

13 MUSUNGU, S. y CORREA, C., “WIPO Patent Agenda: The Risks for Developing Countries”, *South Centre, TRADE*, Working Paper 12, 2002, 6-7.

14 Artículo 1: “Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”.

15 CORREA, C., “Bilateralism in Intellectual Property: Defeating the WTO System for Access to Medicines”, *Case Western Reserve Journal of International Law*, vol. 36, 2004, 79-94.

16 Artículo 41: “Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra

civiles bajo los lineamientos generales del derecho de prueba y debido proceso. Además, que las medidas deben —aun sin que esto implique necesariamente cambiar el sistema judicial existente— prevenir nuevas infracciones y constituirse en medios de disuasión de ellas.

De la determinación del daño, el artículo 45^[17] del Adpic tiene dos partes. El primero está compuesto de la forma básica de indemnizar el daño, que es el pago por el daño sufrido cuando el infractor tiene conocimiento o tiene razones suficientes para saber de la ilegalidad de su acto. Es decir, es fundamental el elemento subjetivo de la conducta para que haya responsabilidad¹⁸.

El segundo aparte trata sobre la posibilidad de indemnizar el daño resultante de perjuicios reconocidos previamente sin considerar si el infractor tiene conocimiento o no de que está cometiendo una infracción¹⁹. En otras palabras: además de prever que las autoridades judiciales ordenen al infractor pagar los gastos en los que incurrió la víctima en el proceso, indica que se debe reparar por los perjuicios respecto a los daños ocasionados, teniendo en cuenta no solo lo que perdió el titular del derecho, sino también lo que obtuvo el infractor, sin que importe si sabía sobre la ilicitud de su conducta²⁰.

Continuando con el cuerpo normativo del tratado, el artículo 50^[21] faculta a los Estados parte a adoptar medidas provisionales rápidas y eficaces que eviten que se

su abuso. [...] 5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general”.

- 17 Artículo 45. 1: “Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que este haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora. 2. Las autoridades judiciales estarán así mismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora”.
- 18 GERVAIS, D., *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*, 3rd Edition, North Yorkshire, Sweet & Maxwell, 2008, 454.
- 19 CORREA, C. y YUSUF, A., “TRIPS: Background, Principles and General Provisions”, en YUSUF, A. *Intellectual Property and International Trade: the TRIPS Agreement*, London, Klomer Law International, 1998, 3-21.
- 20 GERVAIS, *The TRIPS Agreement...*, *op. cit.*, 455.
- 21 Artículo 50. 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

produzca una infracción a cualquier derecho de propiedad intelectual y se preserven las pruebas pertinentes relacionadas con dicha infracción. Aquí las medidas son preventivas con el fin de conservar elementos probatorios que puedan resultar útiles una vez que comience el tratado.

Para finalizar, el artículo 46^[22] precisa que las autoridades judiciales, para disuadir que se cometan infracciones, están facultadas para ordenar que las mercancías que se comercialicen de forma ilegal sean apartadas del comercio o se destruyan. También otorga la potestad de alejar al infractor de los materiales e instrumentos que se utilizaron en la producción de bienes ilegales, con la finalidad de que se reduzca el riesgo de que se cometa de nuevo la conducta.

Continuando con otros tratados, los de la OMPI sobre Internet no hacen referencia directa a la forma como deben determinarse los daños en infracciones a los derechos de autor. Sin embargo, en el mismo sentido que el Adpic, sí instan, por medio de los artículos 14 y 23, respectivamente²³, a los Estados firmantes a que —mediante sus legislaciones nacionales y según sus sistemas jurídicos— establezcan procedimientos para proteger los derechos de autor con medidas eficaces y recursos ágiles para combatir actividades infractoras contra el derecho de autor y se logre la disuasión de estas²⁴.

Por último, se encuentra el acuerdo comercial firmado entre Colombia y los Estados Unidos, en el que las partes se comprometen a adoptar medidas que incluyen, entre otras cosas, temas de derechos de autor como los procedimientos

después del despacho de aduana; b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. [...]”.

- 22 Artículo 46: “Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales”.
- 23 Artículo 14 TODA y artículo 23 TOIEF: “1. Las partes contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado. 2. Las partes contratantes se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos que permita la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones”.
- 24 FICSOR, M., *The Law of Copyright and the Internet. The 1996 wipo Treaties, Their Interpretation and Implementation*, New York, Oxford University Press, 2002, 580.

por infracciones a la propiedad intelectual. Todas las medidas consignadas en el acuerdo, si bien guardan una relación íntima con la política internacional y los tratados públicos, deben ser adoptadas por los países contratantes bajo leyes nacionales, según el trámite interno que cada uno haya constituido para tales efectos²⁵.

Respecto al tema, el capítulo 16, sobre temas comunes a la propiedad intelectual, busca regular aspectos del derecho de autor y derechos conexos. En concreto, anuncia las variaciones que deberán incorporarse a la ley colombiana sobre la indemnización por infracciones al derecho de autor y los criterios de determinación de daños materiales que se encuentran contenidos en el artículo 16.11.

El primer numeral de este artículo²⁶ tiene en cuenta que los recursos y procedimientos que se establecen se sustentan en los principios del debido proceso y en los fundamentos de su propio sistema. Esto significa que las partes deberán cumplir las obligaciones que se determinan según el sistema legal por el que se rigen, y las disposiciones para implementarse no deben apartarse de sus principios en derecho.

Sobre los procedimientos y recursos civiles y administrativos, el artículo 16.11.7 obliga a las partes a que otorguen facultades a las autoridades judiciales para ordenar —en condenas por delitos al derecho de autor— que el infractor pague al titular por los daños sufridos las ganancias obtenidas por dicho acto ilegal que no fueron tomadas en cuenta al calcular la indemnización²⁷. Más adelante, el Tratado fija que los Estados deben tomar medidas para determinar el monto del daño en infracciones al derecho teniendo en cuenta el valor del bien o servicio infringido.

Desarrollando lo dispuesto por el Tratado en el numeral 7 del artículo 16.11, es significativo referir que los perjuicios deben ser determinados respecto a los daños que sufre la víctima; es decir, la indemnización debe ser acorde y adecuada respecto a la infracción a los derechos de autor que han sido vulnerados. Sobre las ganancias obtenidas, el TLC permite que el monto de la determinación del daño

25 Sentencia Corte Constitucional C-011 de 2013.

26 Artículo 16.11.1: “Cada Parte entiende que los procedimientos y recursos establecidos en este Artículo para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, son establecidos de acuerdo con los principios del debido proceso que cada parte reconoce, así como los fundamentos de su propio sistema legal”.

27 Artículo 16.11.7: “(a) En los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que le pague al titular del derecho: (i) Una indemnización adecuada para compensar al titular del derecho por los daños sufridos como resultado de la infracción. (ii) Por lo menos en el caso de infracciones al derecho de autor o derechos conexos, y en el caso de falsificación de marcas, las ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción y que no fueron tomadas en cuenta al momento de calcular el monto de la indemnización a que se refiere la cláusula (i)”.

sea computable sobre lo que perdió la víctima como las ganancias atribuidas a la infracción.

Además, el TLC en el artículo 16.11.9 dispone que las costas procesales y honorarios deben correr a cargo de la parte perdedora²⁸, y por último, las partes se comprometen a que en procesos civiles por infracciones al derecho de autor se establezcan o mantengan indemnizaciones preestablecidas en las cuales el demandante, si así lo desea, se acoja a esta modalidad en concordancia con el artículo 12.11.15²⁹.

Si el demandante opta por la indemnización, el artículo 16.11.8 señala que —según los derechos vulnerados que se prueban dentro del proceso— la ley debe indicar los montos del daño con mínimos y máximos³⁰. Dado que el numeral no menciona ninguna otra obligación, el legislador de cada uno de los países firmantes tendrá un margen relativamente amplio para consagrar este criterio de determinación del daño, según su propio sistema de responsabilidad civil.

A modo de conclusión, los tratados han dado alguna guía para que los países miembro orienten sus legislaciones sobre derechos de autor hacia sistemas jurídicos que procuren reparar efectivamente los daños y que así los infractores respondan por los actos ilegales que cometen. En este escenario, las disposiciones son optativas para los países según el Adpic, lo que no sucede con el TLC con los Estados Unidos, que a pesar de perseguir la misma finalidad de los tratados, es de obligatorio cumplimiento para los países firmantes.

II. El régimen de determinación del daño en infracciones a los derechos de autor en Colombia

Colombia, además de los preceptos legales de orden internacional sobre derechos de autor, también cuenta con una serie de normas internas que regulan el tema. En primer lugar, se encuentra la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina, que constituye un acuerdo regional entre los países integrantes sobre derechos de

28 Artículo 16.11.9: “Cada parte dispondrá que sus autoridades judiciales, salvo en circunstancias excepcionales, estarán facultadas para ordenar, a la conclusión del proceso judicial civil respecto a infracciones a los derechos de autor o derechos conexos e infracciones de marcas, que la parte perdedora le pague a la parte ganadora las costas procesales y los honorarios razonables de los abogados”.

29 Según el artículo 16.11.15, el titular únicamente por una sola indemnización, bien sea por daños preestablecidos o por tasación de daños reales que puede incluir lo percibido por el infractor.

30 Artículo 16.11.8: “En los procedimientos civiles, cada parte, al menos con respecto a la infracción a los derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, establecerá o mantendrá indemnizaciones preestablecidas, las cuales deberán estar disponibles a elección del titular del derecho como una alternativa a la indemnización basada en daños reales. Dichas indemnizaciones preestablecidas estarán previstas por la legislación interna y determinadas por las autoridades judiciales, tomando en cuenta los objetivos del sistema de propiedad intelectual, en una cantidad suficiente para compensar al titular del derecho de autor por el daño causado por la infracción y que se constituyan en disuasorios frente a futuras infracciones”.

autor y derechos conexos. Este acuerdo que fue aprobado el 17 de diciembre de 1993 por medio de la Comisión del Acuerdo de Cartagena —tal como lo señala la Corte Constitucional— es parte del ordenamiento jurídico colombiano, y por tanto es de obligatoriedad y aplicabilidad directa respecto a las normas que se deriven de ella³¹.

Además de analizar asuntos generales de derecho de autor, el artículo 57^[32] faculta a la autoridad nacional competente a que dentro de un juicio por vulneración de estos derechos decrete una reparación o indemnización adecuada por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la contravención y determine las sanciones penales equivalentes que se apliquen a delitos de similar magnitud. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³³, respecto a este artículo, ha señalado que en caso de presentarse una infracción, la tutela resarcitoria persigue la compensación económica de la víctima por la lesión, mediante una restitución o reparación del objeto o de la indemnización.

En otras palabras, aun cuando el instrumento normativo no señala criterios de determinación del monto del daño, la indemnización adecuada sirve de principio orientador para determinarlo, en el sentido de que le indica al juzgador que todo perjuicio ocasionado al derecho de autor debe ser reparado de acuerdo con la falta del ejercicio del derecho o derechos infringidos³⁴.

Continuando, el artículo 56^[35] señala que las medidas cautelares, además de consistir en el cese de la actividad infractora, pueden implicar la incautación o secuestro preventivo de, entre otros, la mercancía. Sobre estas medidas, el Tribunal Andino las justifica tomando como punto de partida que dentro del proceso civil, entre el momento de la lesión del derecho hasta que es resarcido, pueden existir riesgos que materialicen o consoliden el daño, y por esta razón hay necesidad de prevenirlos

31 Sentencia Corte Constitucional C-227 de 1999.

32 Artículo 57: “La autoridad nacional competente podrá así mismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción al derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud”.

33 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 33-IP-2008.

34 Sentencia Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 33-IP-2008.

35 Artículo 56: “La autoridad nacional competente podrá ordenar las medidas cautelares siguientes: a) El cese inmediato de la actividad ilícita; b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión; c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito. Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal”.

mediante una tutela instrumental y provisional que proviene de la valoración, desde el punto de vista de probabilidad, del derecho invocado y la lesión³⁶.

Además de las directrices de la Decisión Andina, Colombia tiene vigentes la Ley 23, que data de 1982, y la Ley 44 de 1993. La Ley 23 no hace mención alguna sobre los criterios de determinación del daño en infracciones al derecho de autor; sin embargo, el artículo 238^[37] otorga la posibilidad al autor o al titular del derecho a solicitar el resarcimiento y reparación del daño causado por medio de un proceso penal, o por separado, ante la jurisdicción civil. Es decir, el agotamiento de la acción penal no impide la posibilidad de recurrir a la acción civil y viceversa.

Por su lado, el capítulo XVIII del proceso ante la jurisdicción ordinaria señala un procedimiento para resolver las controversias de este tipo y plantea que los jueces civiles ordinarios tienen competencia para conocer de estos. El artículo 242^[38] remite a la jurisdicción civil ordinaria para dirimir los conflictos en materia de derecho de autor, sin que importe si son de responsabilidad contractual o extracontractual, y en caso de subsistir ambos tipos, pueden ser acumulables según el artículo 206 del Código General del Proceso³⁹. La víctima también puede acudir al proceso verbal sumario previsto en el artículo 243^[40], que supone una acción más idónea y eficaz ya que, además de ser un proceso verbal, tiene una sola instancia, lo que quiere decir que es más corto.

Más adelante los artículos 245 y 246^[41] revelan las medidas cautelares que a su disposición las partes pueden solicitar con la finalidad de cesar y prevenir daños.

36 Sentencia Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 165-IP-2004.

37 Artículo 238: “La acción civil para el resarcimiento del daño o perjuicio causado por la infracción de esta ley puede ejercerse dentro del proceso penal, o por separado, ante la jurisdicción civil competente, a elección del ofendido”.

38 Artículo 242: “Las cuestiones que se susciten con motivo de esta ley, ya sea por aplicación de sus disposiciones, ya sea como consecuencia de los actos y hechos jurídicos y vinculados con los derechos de autor, serán resueltos por la justicia ordinaria”.

39 Artículo 206: “Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación [...]”.

40 Artículo 243: “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los jueces civiles municipales conocerán, en una sola instancia y en juicio verbal, las cuestiones civiles que se susciten con motivo del pago de los honorarios; por representación y ejecución pública de obras y de las obligaciones consagradas en el artículo 163 de esta ley”.

41 En el artículo 245 las partes pueden solicitar al juez para que interdicte o suspenda la representación, ejecución, exhibición de una obra teatral, musical, cinematográfica y otras, que se van a representar, ejecutar o exhibir en público sin la debida autorización del titular o titulares del derecho de autor; el artículo 246 afirma que para que procedan las medidas cautelares se requiere que quien la solicita afirme que ha demandado o va a demandar a la persona contra la cual dicha medida se impetra por actos y hechos jurídicos vinculados con el derecho de autor.

En virtud del principio de eficacia de la justicia, estas tienen la imposición legal de prestar caución para cubrir los eventuales perjuicios que se puedan ocasionar por una infracción⁴². Cabe, por ejemplo, la medida para que se decrete el secuestro preventivo de la obra, la producción, ejecución, edición y ejemplares o el producido de la venta y alquiler de la obra.

Como se observa, la idea del capítulo XVIII es estipular provisiones normativas de carácter procedimental, que en algunos casos son facultativas para las partes como las medidas cautelares, con el fin de hacerles frente a las controversias que se suscitan en derechos de autor y derechos conexos.

Por último, la Ley 44 en el artículo 57^[43] señala tres criterios para determinar los daños materiales causados por el hecho infractor. El primer criterio es el valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización, por lo que la valoración se realiza a partir del precio que tienen los ejemplares ilegales y no el que tienen los originales. Además, el monto será medido según la cantidad de ejemplares existentes y no según la cantidad de dinero que obtuvo el infractor⁴⁴.

El segundo criterio es el valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado la explotación de la obra. Este criterio hace referencia a los ingresos que dejó de percibir la víctima en caso de que hubiera permitido la explotación de la obra, lo que se refiere al lucro cesante cuando hay vulneración sobre derechos patrimoniales de autor.

El tercer criterio tiene en cuenta el lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita, por lo que quien haya explotado la obra por mayor tiempo será castigado con mayor severidad respecto al monto del daño. La dificultad que suscita este criterio es precisar el tiempo durante el cual se llevó a cabo la infracción, sobre todo si es el demandante el que tiene que probar el tiempo de explotación⁴⁵, según las reglas de responsabilidad civil en propiedad material.

Frente a la falta de sentencias judiciales acerca de la forma como deben emplearse los criterios de la Ley 44, no hay claridad sobre si son de aplicación excluyente entre ellos o si, por el contrario, podrían designar dos o tres al tiempo. Si se tiene en cuenta que por la naturaleza de los criterios algunos de ellos no son viables en todos los casos y que dado que el demandante debe formular de manera clara sus pretensiones —lo cual incluye las pruebas y la estimación de los perjuicios— en

42 Sentencia Corte Constitucional C- 1118 de 2005.

43 Artículo 57: “Para la tasación de los perjuicios materiales causados por el hecho, se tendrá en cuenta: el valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización. El valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado su explotación. El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita”.

44 PLATA, L., *Responsabilidad civil por infracciones al derecho de autor*, Barranquilla, Ediciones Uninorte-Grupo Editorial Ibáñez, 2010, 171.

45 MATIZ, C., “Delitos contra los derechos de autor en el nuevo Código Penal (Ley 599 de 2001)”, *Revista la Propiedad Inmaterial*, Universidad Externado de Colombia, n.º 6, 2002, 3-16.

la demanda, será este quien decida cuál de estos es el más conveniente para que se detenga y resarza el daño.

A modo de resumen, la Decisión Andina 351 y la Ley 23 de 1982 anuncian algunos asuntos sobre el tratamiento procedimental ante las controversias sobre infracciones al derecho de autor, como el principio de la indemnización adecuada, indicaciones sobre el procedimiento civil que debe llevarse a cabo ante infracciones de este tipo y la clase de juez que tiene que conocer la acción; también cuentan con algunas medidas cautelares que procuran la prevención y terminación de la conducta ilícita cuando esta está ocasionando un daño. Sin embargo, es la Ley 44 de 1993 — que modifica y adiciona la Ley 23 — la que consigna tres criterios de determinación del monto del daño material que se apoyan en los principios de la responsabilidad civil tradicional.

III. Los daños preestablecidos

De los anteriores apartes se observa que particularmente el Adpic y el TLC firmado con los Estados Unidos presentan una serie de criterios de determinación del daño que en su mayoría no corresponden a los que se encuentran delimitados en la Ley 44 de 1993. Este es el caso de los daños preestablecidos, que deben ser incorporados en la legislación nacional y que son una forma de determinar la indemnización sin que sea necesario que se prueben todos o algunos perjuicios, o se establezca el monto de ellos. En otras palabras: compensa el perjuicio, aunque no haya pérdida para el demandante o solamente exista ganancia del infractor⁴⁶.

En virtud de los compromisos asumidos por el TLC, se aprobó la Ley 1915^[47], que propone en el artículo 32 el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dando facultades al Gobierno nacional para que regule el tema a los doce meses siguientes a la promulgación.

A pesar de que el artículo señala que los autores o titulares de los derechos de autor y derechos conexos pueden optar por esta clase de indemnización cuando sufran daños que recaigan sobre sus derechos patrimoniales que estén relacionadas con las medidas tecnologías y la información para la gestión de derechos, no indica más directrices al respecto, por lo que es pertinente repasar qué señala el TLC sobre el tema y la legislación de derechos de autor de los Estados Unidos, que hace algún tiempo sí cuenta con esta figura jurídica.

Por su parte, el TLC en el artículo 16.11.8, sobre la incorporación de los daños preestablecidos al sistema nacional colombiano, señala que estas indemnizaciones

46 DeBRIYN, J., “Shedding Light on Copyright Trolls: An Analysis of Mass Copyright Litigation in the Age of Statutory Damages”, *UCLA Entertainment Law Review*, n.º 19-1, UCLA University, 2012, 84.

47 Sobre modificación de la Ley 23 de 1982 y de otras disposiciones de derecho de autor y derechos conexos.

deben ser acordes a los sistemas de propiedad intelectual de las partes y que las cantidades establecidas como indemnización, a pesar de determinarse de forma discrecional por el legislador, deben ser suficientes para compensar el daño y disuadir al infractor para que no cometa otra vez la conducta ilícita. De igual forma, el artículo, en nota al pie de página⁴⁸, indica que la norma no constituye daños punitivos.

En la legislación de los Estados Unidos esta clase de valoración es adoptada por la Copyright Act, y permite que al demandante en cualquier momento o antes del fallo —si así lo decide y ha registrado su obra ante la autoridad encargada— se le indemnice según los daños reales sufridos de acuerdo con parámetros que establece la ley para cuantificarlos⁴⁹. Tanto el TLC como el Adpic establecen las indemnizaciones preestablecidas como una alternativa que tiene el titular del derecho para la indemnización de los daños.

Para ahondar más sobre cómo operan estos daños, es pertinente remitirse a la Copyright Act, que es el instrumento legal sobre derechos de autor en los Estados Unidos que regula el tema. Concretamente, el artículo 504^[50], de los “Remedies for infringement: Damages y profits”, del capítulo 5, desarrolla los *statutory damages*, que son los daños que se apoyan en la valoración que se realiza a partir de un sistema de daños preestablecidos.

Los *statutory damages* facultan al demandante para que en cualquier momento —antes del fallo— opte para que la cuantificación del daño se haga sin que sea necesario que se prueben todos los perjuicios o se establezca el monto de ellos⁵¹. Este criterio sigue ciertos parámetros establecidos por la ley y anula la posibilidad de optar por la acumulación de otros daños como los *actual damages*.

Según la ley estadounidense, en estos daños el titular o autor, antes que se dicte sentencia y habiendo registrado la obra antes de la fecha de la infracción o después de tres meses de publicada, puede optar por que se le indemnice por los daños alegados en la demanda, que pueden ir desde doscientos dólares a más de ciento cincuenta mil dólares, monto que será determinado por el tribunal⁵². De los límites de los

48 “Para mayor certeza, las Partes entienden que las indemnizaciones preestablecidas dispuestas en este párrafo no constituyen daños punitivos”.

49 GOLDSTEIN y REESE, *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines...*, op. cit., 513.

50 Artículo 504: “Remedies for infringement: Damages and profits: (a) In General. Except as otherwise provided by this title, an infringer of copyright is liable for either (1) the copyright owner’s actual damages and any additional profits of the infringer, as provided by subsection (b); or (2) statutory damages, as provided by subsection (c). [...]”.

51 STAHL, E. y TASHMAN, H., *Copyright Remedies: A Litigator’s Guide to Damages and Other Relief*, Chicago, ABA Book Publishing, 2014, 82.

52 § 1203: “Civil Remedies. (3) Statutory damages. (A) At any time before final judgment is entered, a complaining party may elect to recover an award of statutory damages for each violation of section 1201 in the sum of not less than \$200 or more than \$2,500 per act of circumvention, device, product, component, offer, or performance of service, as the court considers just. (B) At any time before final judgment is entered, a complaining party may elect to recover

statutory damages, los tribunales, como en el caso *BMW of North America, Inc. vs. Gore*, de 1996, han señalado que debe medirse el grado de reproche de la conducta del demandado, la concordancia entre los daños reales y la posible compensación, y que además deben verificarse las anteriores sanciones que ha tenido el infractor por conductas parecidas⁵³.

De igual forma, si el titular o autor —que tiene la carga de la prueba y puede escoger entre algunas o todas las obras violadas para tasar los daños— demuestra que los actos de elusión o producto elusivo de conductas tipificadas en el código se ocasionaron deliberadamente, la indemnización puede aumentar hasta el monto máximo que disponga la ley⁵⁴. Si el infractor demuestra que actuó sin conciencia de que estaba violando la ley o tenía motivos razonables para creer que estaba bajo un uso justo y el tribunal así lo cree, la indemnización se reducirá a una suma menor⁵⁵.

Es pertinente mencionar que para tasar la indemnización se deben tener en cuenta todas las infracciones envueltas en una acción respecto a la obra u obras escogidas para la determinación del daño, o la acción o acciones que involucren una o varias infracciones. De igual forma, si un único trabajo es infringido por múltiples personas que no son solidariamente responsables pero que son demandadas en la misma acción, los *statutory damages* deben otorgarse por separado respecto a cada obra vulnerada⁵⁶.

De lo dicho, en el caso *Felter vs. Columbia Pictures Television Inc.*, de 1998, el tribunal señaló que —puesto que el acusado tiene el derecho a ser sentenciado por todos los daños que ocasionó en un proceso— el monto de los *statutory damages* debe corresponder a una suma dineraria que sea acorde con la posible reparación del daño por cada obra vulnerada. De esta forma, se reitera que a pesar de que el monto de los perjuicios se determina de manera discrecional por el juez, la estipulación debe hacerse con la mediación de un jurado, para que no se considere inconstitucional por razones de injusticia⁵⁷.

Como se detalla, esta clase de determinación del daño tiene como finalidad darle alguna clase de compensación al autor o titular de la obra cuando existe otra clase de

an award of statutory damages for each violation of section 1202 in the sum of not less than \$2,500 or more than \$25,000”.

53 NGUYEN, S., “BMW of North America, Inc. v. Gore: Elevating Reasonableness in Punitive Damages to a Doctrine of Substantive Due Process”, *Maryland Law Review*, vol. 57, n.º 1, 1998, 251- 272.

54 LIPSZYC, D., *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*, Bogotá, Centro Regional para el Fomento del Libro (Cerlalc), 2004, 175.

55 BLAIR, R. y COTTER, T., *Intellectual Property. Economic and Legal Dimensions of Rights and Remedies*, New York, Cambridge University Express, 2005, 74.

56 LAFRANCE, M. *Copyright Law in a Nutshell*, 2nd Edition, New York, West Academic Publishing, 2008, 330.

57 CALLOWAY K., “Feltner vs. Columbia Pictures Television, Inc.” *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 14, n.º 1, 1999, 36.

criterios de determinación del daño pero son muy difíciles o imposibles de probar, por lo que se faculta al tribunal —según los principios de justicia— para determinar la indemnización⁵⁸. De esta forma, también se sanciona al infractor y se lo desincentiva a que repita el ilícito.

IV. Los daños preestablecidos en otros ordenamientos jurídicos

La figura de daños preestablecidos ha sido incluida en ordenamientos jurídicos en otros países desde hace varios años, lo que hace que actualmente puedan analizarse sus aciertos y desaciertos.

Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico chino, el concepto de daños preestablecidos se incluye en el régimen de patentes, que se aplica desde el año 2001, y que fue establecido como último recurso en el régimen de propiedad intelectual para el cálculo de daños si ocurre una infracción. Sin embargo, se ha convertido en el recurso más utilizado por los tribunales⁵⁹.

Así las cosas, el artículo 65 de la Ley de Patentes de China de 2008 establece que el cálculo de los daños y perjuicios por la infracción debe corresponder, primero, a las pérdidas que haya tenido el titular de la patente, o segundo, en su defecto, de acuerdo con los beneficios que haya tenido el infractor. En el proceso, el perjudicado y demandante es titular de la carga de la prueba de la infracción o pérdida, lo que puede representarle serias dificultades al no poder llegar a establecer el valor real de la indemnización.

La tercera opción que tiene el tribunal es proceder a establecer una regalía razonable, lo que supone la existencia previa de una licencia de la patente, que en caso de no existir complica la posibilidad de establecer el valor de la regalía⁶⁰. Si no es posible obtener el cálculo de las pérdidas ni de los beneficios, el tribunal, considerando la naturaleza de la infracción, el derecho de patente y las circunstancias propias del caso, podrá establecer los daños preestablecidos y determinará la compensación dentro del rango, que va entre 1.542 dólares a 154.248 dólares⁶¹.

A pesar de la existencia de las tres opciones para el establecimiento de las indemnizaciones por infracción en patentes, los jueces se han decantado por la indemnización de daños preestablecidos, teniendo en cuenta las dificultades que presentan las demás opciones previstas por la ley. Esta disposición de indemnización de daños y perjuicios se encuentra vigente también para la ley de derechos de

58 STAHL y TASHMAN, *Copyright Remedies...*, *op. cit.*, 82.

59 WANG, D. y LI, X., "Chinese Patent Law's Statutory Damages Provision: The One Size that Fits None", *Washington International Law Journal Association*, vol. 26, n.º 2, 2017, 200-246.

60 HUANG, C., "Recent Development of the Intellectual Property Rights System in China and Challenges Ahead", *Management and Organization Review*, vol. 13, n.º 1, 2017, 39-48.

61 WANG y LI, "Chinese Patent Law's Statutory Damages Provision...", *cit.*

autor y la ley de marcas registrables, sin que exista en estas un establecimiento de indemnización por daños preestablecidos mínimos, como sí lo hay en la de patentes⁶².

Por otro lado, si se hace una revisión de los ordenamientos jurídicos, son pocos los países miembro de la OMPI que han considerado los daños preestablecidos. Esto es lo que ocurre con los países de la Unión Europea que cuentan con la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo, que concede, en el segundo numeral del artículo 13^[63], la posibilidad de establecer dentro de los ordenamientos internos de los países miembro la figura de daños preestablecidos cuando el infractor no sabe o no tenía motivos suficientes para saber que cometía una infracción⁶⁴. Sin embargo, la mayoría de sus Estados con economías emergentes como Francia, Alemania y el Reino Unido —que tienen un ordenamiento fuerte en derechos de autor— no incluyen la figura, mientras que únicamente Bulgaria y Lituania establecen este tipo de indemnización⁶⁵.

Dado que la figura de los daños preestablecidos es propia de los sistemas legales del *common law*, Estados Unidos —tal como se indicó— es el país pionero, partidario y promotor del uso de este criterio de determinación del monto del daño por fomentar la función compensatoria y disuasoria de la responsabilidad. Estas funciones se han hecho evidentes en antecedentes judiciales que además han permitido dar luces a los tribunales sobre cómo deben interpretar las disposiciones sobre el tema.

Uno de los casos más antiguos y emblemáticos en los que se pretendía hacer uso de los *statutory damages* o daños preestablecidos es el caso Sony Corporation

62 *Ibid.*

63 Artículo 13: “1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho; o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. 2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos”.

64 SÁNCHEZ, R., MORALEJO N. y LÓPEZ S., *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de Propiedad Intelectual*, Madrid, Instituto Autor, 2017, 715.

65 SAMUELSON, P., HILL, P. y WHEATLAND, T., “Statutory Damages: A Rarity in Copyright Laws Internationally, ¿But for How Long?”, *Journal of the Copyright Society of the USA*, Forthcoming, UC Berkeley Public Law Research, Paper n.º 2240569, 2013, 529-579.

of America vs. Universal City Studios, Inc., de 1976. The Studios, que representaba a los titulares de los derechos patrimoniales de autor de películas y programas de televisión, demandó a Sony, que era el único que vendía videograbadoras Betamax, aparato que permitía la grabación de las obras protegidas sin autorización de los autores o titulares.

Los demandantes pretendían el pago de perjuicios por las utilizaciones que las personas que adquirieron Betamax hicieran del aparato, pues estas podrían llegar a sacar copias de las obras protegidas y venderlas. De acuerdo con lo alegado, solicitaron *statutory damages* aduciendo que la tasación debía realizarse respecto a cada uso ilegal que se llegara a comprobar.

El Tribunal del Distrito de California falló a favor de Sony, ya que consideró que no podía constituir infracción grabar material cuando es para uso doméstico. Pero después los demandantes apelaron contra la sentencia, y la Corte de Apelación del Distrito les dio la razón indicando que dado que la finalidad de Betamax era grabar y era el medio por el cual se realizaba la infracción, sí debían asumir responsabilidad⁶⁶.

Finalmente, en 1994 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos exoneró a Sony de responsabilidad bajo dos puntos importantes: primero, según el *fair use* debía considerarse legítimo el uso que las personas hacían de los Betamax, aun cuando podrían llegar a infringir derechos de autor con estos aparatos. De igual forma, no podría considerarse a Sony coadyuvante de las reproducciones ilegales que se hicieran de las obras.

Segundo, no era posible utilizar como criterio los *statutory damages*, ya que cada caso de utilización de Betamax —que era el parámetro para la compensación— no implicaba necesariamente que se ocasionara un daño. En otras palabras: no había daños reales y por tanto no había perjuicios que probar⁶⁷.

Otro precedente importante es el caso MGM Studios, Inc. vs. Grokster, Ltd., de 2005. La controversia versa sobre la demanda que MGM Studios, que está conformado por un grupo de compañías cinematográficas, presentó contra Grokster, que se dedicaba al intercambio en internet —lo que involucraba reproducciones y distribuciones— de archivos que muchas veces estaban protegidos por derechos de autor⁶⁸.

Aquí la Corte indicó que más allá de que el producto era idóneo para cometer las infracciones a los derechos de los autores, se comprobó que Grokster promovía

66 BAND, J. y McLAUGHLIN, A., “The Marshall Papers: A Peek behind the Scenes at the Making of Sony vs. Universal”, *Columbia-ULA Journal of Law and the Arts*, n.º 17, 1993, 427.

67 BLAIR y COTTER, *Intellectual Property...*, op. cit., 630.

68 GINSBURG, J., “Separating the Sony Shep from the Grokster Goats: Reckoning the Future Business Plans of Copyright-Dependent Technology Entrepreneurs”, *Columbia Public Law*, n.º 8, 2008, 166.

que se cometieran estos delitos, incitando a los usuarios a hacer los intercambios de archivos, y por esta razón no era posible hablar de *fair use*⁶⁹.

Sobre la indemnización, los demandantes optaron por los *statutory damages*, ya que no era posible tasar todos los perjuicios y el monto de estos. En esta ocasión, la Corte condenó a Grokster a pagar cincuenta millones de dólares por el monto de las ganancias pecuniarias que se probó obtuvo por cada una de las descargas ilegales que se hicieron y, además, por la intención lucrativa que tenía el demandado al permitir que los usuarios cometieran las infracciones⁷⁰.

A pesar de que, como se observa con los anteriores casos, los tribunales, para determinar los *statutory damages*, se apoyaron en varios criterios como la intencionalidad de lucrarse del infractor, la verificación de un verdadero daño a la víctima y la desagregación de las acciones respecto a los derechos vulnerados por obra, se ha detectado que el establecimiento de este criterio puede llegar a ser excesivamente oneroso o en algunos escenarios difícil de aplicar, pues no siempre es posible probar el daño real⁷¹.

Para ejemplificar cuándo puede llegar a ser excesivo el criterio de daños preestablecidos, es pertinente mencionar el caso *Capitol Records, Inc. vs. Thomas-Rasset*, de 2007. Consistió en que compañía Capitol Records demandó a una mujer estadounidense y madre soltera de cuatro hijos por descargar veinticuatro canciones que estaban a disposición del público mediante la plataforma Kazaa (sistema *peer-to-peer*) y protegidas por *copyright*, lo que violaba el derecho de distribución de los titulares de estos derechos⁷².

La demandada fue condenada a pagar más de un millón de dólares por concepto de daños preestablecidos, ya que las canciones reproducidas se encontraban anteriormente registradas, lo que daba la posibilidad a esta opción. De este modo, la descarga de las canciones debía indemnizarse por un valor de ochenta mil dólares cada una, aun cuando el precio en el mercado era de cincuenta y cuatro dólares⁷³.

69 FEDER, J., "Is Betamax Obsolete: Sony Corp. of America vs. Universal City Studios, Inc. in the Age of Napster", *Creighton Law Review*, n.º 37, 2004, 860.

70 LEE, A., "MGM Studios, Inc. vs. Grokster, Ltd. & In re Aimster Litigation: A Study of Secondary Copyright Liability in the Peer-to-Peer Context", *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 20, n.º 2, 2005, 485.

71 CASTELLANOS, C., "Responsabilidad extracontractual de los ips por las infracciones que sus proveedores de contenidos cometen contra el derecho de autor y los derechos conexos de terceras personas en Colombia", *Revista Iberoamérica de Derechos de Autor*, vol. III, n.º 6, 2009, 141.

72 LEÓN, É. y VARELA, E., "Naturaleza jurídica de la protección que otorga el derecho de autor", en León, I., Metke, R. y Varela, E., *Estudios de propiedad intelectual*, Bogotá, Universidad del Rosario, 2011, 80.

73 TISHYEVICH, D., *Capitol Records Inc. vs. Thomas: District Court Vacates Verdict and Damages in File-Sharing Copyright Infringement Case*, [en línea], Grants New Trial. 2008, disponible en: <http://jolt.law.harvard.edu/digest/capitol-records-inc-v-thomas>.

La apelación de la decisión presentada por la demandada —argumentando violación del debido proceso— permitió que se realizara un nuevo juicio. En esta nueva sentencia el tribunal dictaminó que había un error manifiesto de la ley en cuanto al concepto de derecho de distribución al no considerar que este derecho se infringía únicamente cuando había una transferencia real de la obra, en este caso, de las canciones. Además consideró la intención no comercial de la infractora, que descargó la música para su uso personal.

Como resultado, se redujo la indemnización a cincuenta y cuatro mil dólares, indicando que así es menos severa y excesiva. El juez instó al Congreso a legislar al respecto considerando que la indemnización por daños preestablecidos podría llevar a ser desproporcionada respecto al daño sufrido por el demandante⁷⁴.

Otro caso emblemático es el de Sony BMG Music Entertainment vs. Tenenbaum, de 2009. En este proceso, Tenenbaum es acusado de subir de manera ilegal treinta canciones a redes como Napster, y fue condenado a una indemnización de daños por valor de 675.000 dólares, que correspondía a 22.500 dólares por cada una. El demandado apeló de la decisión, y el tribunal consideró varios factores, como la ganancia de Tenenbaum, que en realidad consistió en la posibilidad de acceder ilimitadamente a la música pero no al número de reproducciones que se hizo de la canción ni del beneficio pecuniario que obtuvo. Finalmente, bajo el argumento de que la indemnización era excesivamente onerosa bajo el criterio de los daños preestablecidos, se redujo el pago a 2.250 dólares por canción⁷⁵.

Como se observa de los casos anteriores, es necesario el fomento de algunos factores o condiciones para la imposición del monto en esta clase de indemnización, pues de esta forma se otorga seguridad jurídica y se garantiza mayor equidad en los procesos que versen sobre estos puntos.

Siguiendo con otras legislaciones, un ejemplo del desarrollo de estos factores es la ley de derechos de autor de Canadá, que tiene en cuenta la mala o buena fe del infractor, la conducta de las partes durante el proceso, el carácter disuasorio frente a otras infracciones al derecho de autor y la repercusión del daño en el demandante. De igual forma, Israel prevé el alcance de la infracción, su duración, el perjuicio causado, la buena fe, el beneficio y la actividad del infractor y la relación entre el demandante y el demandado⁷⁶.

Siguiendo con el ordenamiento jurídico canadiense, la figura de daños preestablecidos se introdujo en 1997 en el régimen de derechos de autor, con la intención de desanimar a quienes realizan o pueden llegar a cometer la infracción. Se

74 RADIN, JOHN, REESE y SILVERMAN, *Internet Commerce: The Emerging Legal Framework*, op. cit., 471.

75 YEH, B., “Statutory Damage Awards in Peer-to-Peer File Sharing Cases Involving Copyrighted Sound Recordings: Recent Legal Developments”, [en línea], *Congressional Research Service*, 2010, disponible en: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R41415.pdf>

76 SAMUELSON, HILL y WHEATLAND, “Statutory Damages”, cit.

encuentra previsto en el artículo 38.1.1. de la Copyright Act⁷⁷, y prevé la posibilidad de que el propietario de los derechos pueda elegir en cualquier momento — antes que se dicte sentencia definitiva —, en lugar de una indemnización por daños y ganancias (art. 35) de la misma ley, una indemnización por daños y perjuicios preestablecidos.

De esta forma, la ley también establece el mínimo y máximo en los cuales se debe imponer la sanción, considerando si la violación a los derechos de autor involucra fines comerciales. Es decir, la norma permite una reducción en la indemnización cuando el individuo infractor actúa de buena fe o comete de forma involuntaria la infracción. Además es considerada la intencionalidad comercial o la no intencionalidad que se evidencie en la infracción.

No obstante, también en Canadá la aplicación de esta figura puede resultar excesiva, en la medida en que las sanciones impuestas puede que no sean correlativas con los daños reales o con el beneficio obtenido por el infractor, siendo que la ley de derechos de autor puede llegar a ser más severa que la criminal del mismo país⁷⁸. A pesar de la severidad o excesiva onerosidad de la indemnización, los jueces han intentado apoyar sus decisiones en el principio de la proporcionalidad, intentado que exista correspondencia entre los daños reales y la indemnización por daños preestablecidos.

Para contrarrestar esa excesiva severidad y onerosidad —y teniendo en cuenta que el instrumento puede ser muy útil cuando se utiliza en pertinencia y oportunidad—, legislaciones como la de Bulgaria, China y República de Corea permiten el establecimiento de los daños preestablecidos siempre que se aplica como un recurso de última instancia y sea la última opción del juez o tribunal para fijar la indemnización, por la dificultad que genera probar el daño causado o el beneficio obtenido por el infractor. Por tanto, la aplicación de los daños preestablecidos se limita a casos en los que se pueda probar la intención de distribución comercial del infractor, siendo menor o casi nula la sanción para el consumidor que no tiene la voluntad de la distribución⁷⁹.

77 Statutory damages 38.1: “(1) Subject to this section, a copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of damages and profits referred to in subsection 35(1), an award of statutory damages for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally, (a) in a sum of not less than \$500 and not more than \$20,000 that the court considers just, with respect to all infringements involved in the proceedings for each work or other subject-matter, if the infringements are for commercial purposes; and (b) in a sum of not less than \$100 and not more than \$5,000 that the court considers just, with respect to all infringements involved in the proceedings for all works or other subject-matter, if the infringements are for non-commercial purposes”.

78 VELLOSO, J., GOUDREAU y PUNISHMENT, M., *Private Style: Statutory Damages in Canadian Copyright Law*, [en línea], Disponible en: https://www.irwinlaw.com/sites/default/files/attached/IP_21st_Century_12_velloso_and_goudreau.pdf

79 Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, *Canadian Copyright Law: A Consumer White Paper*, [en línea], 2008. Disponible en: https://cippic.ca/sites/default/files/Consumers_Copyright_White_Paper-EN.pdf

Para concluir, lo mencionado deja en evidencia cómo la figura de la indemnización por daños preestablecidos resulta controversial al momento de la aplicación y requiere prever condiciones en cada caso que permitan que el importe de la sanción sea lo más justo y equitativo posible, persiguiendo su objetivo de ejercer como una indemnización compensatoria y no punitiva, tanto para el demandante como para el infractor.

V. Lecciones para la implementación de los daños preestablecidos en Colombia

Tal como se detalló en los últimos apartes, en los daños preestablecidos el juez impondrá una indemnización sin que la víctima tenga que probar la totalidad de los daños reales, lo cual disminuirá los costos transaccionales dentro del proceso y también generará una indemnización que sí llegue a ocasionar un detrimento patrimonial al infractor.

Para su instauración en la determinación del daño en las infracciones a los derechos de autor, el TLC —al igual que el Adpic— da cierto margen de libertad para que la legislación colombiana incorpore el criterio de daños preestablecidos, que es relativamente nuevo dentro de los principios generales que orientan la responsabilidad civil por infracciones a los derechos de propiedad intelectual en Colombia.

Se afirma que el criterio es relativamente nuevo porque ya ha sido implementado en las infracciones que recaen sobre marcas con el Decreto 2264 del 11 de noviembre de 2014, que señala: primero, que la víctima podrá optar por esta clase de indemnización únicamente cuando presente la demanda por infracción a los derechos marcarios; y segundo, que no debe probar el daño según los criterios estipulados en el artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Respecto a las herramientas con las que contará el juez para determinar el daño, el decreto indica que este podrá estipular indemnizaciones de tres hasta cien salarios mínimos legales vigentes, según las pruebas aportadas por la víctima y criterios de ponderación como la duración de la infracción, la amplitud, cantidad de productos infractores y la extensión geográfica⁸⁰. De igual forma, la indemnización podrá au-

80 Artículo 2.º: “*Cuántía de la indemnización preestablecida*. En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca. *Parágrafo*. Para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica”.

mentarse hasta doscientos salarios si el infractor actuó con mala fe, si se pone en peligro la vida y seguridad de las personas o se identifique reincidencia de la infracción respecto a la marca⁸¹.

En suma, se esperaba que en el caso de los derechos de autor las herramientas otorgadas al juez fueran coherentes con los principios de justicia y equidad, para que cumpla cabalmente su función dentro del proceso. En este aspecto, la legislación del *Copyright* deja como enseñanza que los jueces que determinen las indemnizaciones deben revisar, además de los aspectos particulares de la controversia, que efectivamente se cumplan las funciones disuasivas y preventivas de la responsabilidad, pero sobre todo que haya una compensación que repare en la mejor medida los daños que sufrió la víctima.

Además, para que no se haga uso desmedido de este criterio de determinación del daño, es de esperarse que si la víctima tiene la facultad de utilizar otra clase de criterio lo haga, ya que los daños preestablecidos deben ser la última instancia para fijar la indemnización cuando definitivamente existe una gran dificultad para probar el daño causado o el beneficio obtenido por el infractor. Esto, tomando como ejemplo las estipulaciones sobre daños preestablecidos de Bulgaria, China y República de Corea.

Al igual que la ley sobre daños preestablecidos en marcas en Colombia y los demás ordenamientos que se estudiaron, el legislador debe considerar una serie de criterios que permitan cumplir con la finalidad del derecho de autor y de la reparación de daños de este tipo.

Así las cosas, primero es necesario estipular de manera clara los montos máximos y mínimos entre los que puede moverse el criterio del juez para determinar la indemnización. Cuando se habla de claridad se hace alusión a que los montos no deben ser vagos ni abiertos a ambigüedad para los jueces cuando se trata de determinar los daños en la sentencia.

De esta manera, la ley deberá expresar el tope máximo, medio y mínimo de los cobros para realizarse por el infractor por medio otros sistemas resarcitorios o indemnizatorios previstos en la ley, como los intereses moratorios o mediante valores de dinero fijados en salarios mínimos mensuales vigentes en los cuales también se mencione la forma como van aumentando en el tiempo.

81 Artículo 1.º “*Indemnización preestablecida en procesos civiles de infracción marcaria*. En virtud de lo establecido por el artículo 3.º de la Ley 1648 de 2013, la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante. Para los efectos del presente decreto, se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación”.

La idea es que el juez al revisar los topes verifique que estos sean congruentes con la capacidad económica de un colombiano promedio, pero sobre todo con las condiciones económicas del infractor y el uso o finalidad del uso que se obtuvo con la infracción, pues imponer penas tan altas o desproporcionadas ocasionaría que no se pagaran las indemnizaciones que se ordenan, tal como ha sucedido en Estados Unidos y Canadá. De todos modos, la labor del legislador será la de incorporar unos topes de cobros claros, pero será el juez quien tendrá la labor de procurar que las indemnizaciones no sean excesivas pero que de igual forma sí satisfagan las demandas de las víctimas.

Segundo, y en línea con lo dicho, una vez que existe claridad sobre el rango monetario en el que puede situarse una indemnización por esta clase de daños, el juez también debe tener a la mano los elementos que le permitirán establecer si se debe optar por un monto muy alto o por lo contrario, por uno mínimo. En este sentido, se sugiere que la ley incluya atenuantes y agravantes para tasar la indemnización.

Estas atenuantes y agravantes deberán ser establecidas según el grado de intencionalidad de la conducta ilícita, si el infractor es reincidente, durante cuánto tiempo cometió la conducta y las clases de derechos de autor que se vieron afectados. Por ejemplo, estipularse hasta dónde puede llegar la indemnización si el infractor actuó con intención de lucro o cuánto debe disminuirse, si es la primera vez que se condena al demandado, como pasa en los Estados Unidos, que utiliza, entre otras cosas, las acciones que envuelven la infracción, las obras vulneradas y los derechos vulnerados.

Esta sería una lista enunciativa. En este sentido, el juez podría utilizar cualquier otro medio para imputar el daño, siempre y cuando este se encontrara justificado, dentro de los límites de la ley y el grado de razonabilidad entre la conducta ilícita y el monto por pagar. De igual forma, la lista de escenarios en los que se deben aumentar o disminuir los montos debe ser ilustrativa, pues hacerla taxativa podría dejar por fuera aquellos escenarios que el legislador no previó y en los que hay efectivos daños a los derechos de autor.

Por último, sobre los asuntos procedimentales es preciso que la ley haga claridad sobre el momento judicial en el que se puede optar por la indemnización, para fines de eficiencia de los recursos y evitar el desgaste de las partes y de la justicia. El ideal es que la víctima, para adherirse a esta posibilidad, tenga desde la presentación de la demanda hasta antes que se decreten las pruebas.

Aunque la legislación estadounidense impone como requisito para optar por los daños preestablecidos que la obra se encuentre registrada, para Colombia se sugiere que el registro opere únicamente como un elemento complementario en la determinación de los daños preestablecidos, es decir, que sirva como parte del acervo probatorio que puede presentar la víctima en el proceso.

Abrir esta posibilidad puede ser pertinente porque facilita la labor del juez para identificar quién es el titular de la obra, sus particularidades y características; por

otro lado, el demandante al presentar esta prueba no tendrá que acreditar su legitimidad para demandar, sino simplemente el daño. La presentación del registro como prueba en ningún sentido delimita la posibilidad del demandante de demostrar por cualquier otro medio la titularidad de los derechos de autor y optar por esta clase de determinación del monto del daño; tampoco supedita la existencia y protección de la obra.

Como conclusión, dada la inminente incorporación de los daños preestablecidos en el sistema colombiano de indemnización cuando hay infracción a los derechos de autor, como se observa en este aparte, la revisión de otras legislaciones como la estadounidense y la canadiense dan algunas pautas y directrices sobre cómo esta incorporación puede hacerse sin que las disposiciones rayen en excesivas y extremadamente onerosas entre las partes.

De igual forma, este estudio pone a relucir que a pesar de que la figura de los daños establecidos parte de unas premisas, será labor del legislador regular esta figura teniendo en cuenta la naturaleza propia del sistema legal colombiano y la finalidad de los derechos de autor, pues el TLC firmado con los Estados Unidos posee cierto margen de discrecionalidad para este fin.

Queda claro también que si bien la ley es fundamental en la reglamentación de la tasación de la indemnización en estas infracciones, es necesario que los jueces se instruyan en los criterios de determinación de daños en materia de derechos de autor y en la viabilidad de utilizar el criterio de los daños preestablecidos en casos específicos, pues de ellos dependerá que los precedentes judiciales cumplan con las finalidades de este derecho y de la responsabilidad civil.

Referencias

- BAND, J. y McLAUGHLIN, A., “The Marshall Papers: A Peek behind the Scenes at the Making of Sony vs. Universal”, *Columbia-ULA Journal of Law and the Arts*, n.º 17, 1993.
- BLAIR, R., y COTTER, T., *Intellectual Property. Economic and Legal dimensions of rights and remedies*, New York, Cambridge University Express, 2005.
- CALLOWAY K., “Feltner vs. Columbia Pictures Television, Inc.”, *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 14, n.º 1, Berkeley University, 1999.
- Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, *Canadian Copyright Law: A Consumer White Paper*, [en línea], 2008. Disponible en: https://cippic.ca/sites/default/files/Consumers_Copyright_White_Paper-EN.pdf.
- CASTELLANOS, C., “Responsabilidad extracontractual de los ips por las infracciones que sus proveedores de contenidos cometen contra el derecho de autor y los derechos conexos de terceras personas en Colombia”, *Revista Iberoamérica de Derechos de Autor*, vol. III, n.º 6, 2009.
- Comunidad Andina, ¿Qué es la CAN?, [en línea], Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?tipo=QU> [consultado 16 de junio de 2018].
- CORREA, C., “Bilateralism in Intellectual Property: Defeating the WTO System for Access to Medicines”, *Case Western Reserve Journal of International Law*, vol. 36, 2004.

- CORREA, C. y YUSUF, A., "TRIPS: Background, Principles and General Provisions", en YUSUF, A., *Intellectual Property and International Trade: the TRIPS Agreement*, London, Kluwer Law International, 1998.
- COURTIS, C., "Detrás de la ley. Lineamientos de análisis ideológico del derecho", en COURTIS, C., *Observar la ley: ensayos sobre metodología de la investigación jurídica*, Madrid, Trotta, 2006.
- DEBRIYN, J., "Shedding Light on Copyright Trolls: An Analysis of Mass Copyright Litigation in the Age of Statutory Damages", *UCLA Entertainment Law Review*, n.º 19-1, UCLA University, 2012.
- DELGADO, A., "El 'Derecho moral' en un tiempo de transición", en DELGADO, A. *Derecho de autor y derechos afines al de autor. Recopilación de artículos de Antonio Delgado Salgado*, t. II, Madrid, Instituto de Derecho de autor, 2007.
- ERDOZAIN, J., *Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet*, Madrid, Tecnos, 2002.
- FEDER, J., "Is Betamax Obsolete: Sony Corp. of America vs. Universal City Studios, Inc. in the Age of Napster", *Creighton Law Review*, n.º 37, 2004.
- FICSOR, M., *The Law of Copyright and the Internet. The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, New York, Oxford University Press, 2002.
- GERVAIS, D., *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*, 3rd ed., North Yorkshire, Sweet & Maxwell, 2008.
- GINSBURG, J., "Separating the Sony Shep from the Grokster Goats: Reckoning the Future Business Plans of Copyright-Dependent Technology Entrepreneurs", *Columbia Public Law*, n.º 8, 2008.
- GOLDSTEIN, P. y REESE, R., *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines: Cases and Materials on The Law of Intellectual Property*, 7th ed., New York, Foundation Press, 2012.
- HUANG, C., "Recent Development of the Intellectual Property Rights System in China and Challenges Ahead", *Management and Organization Review*, vol. 13, n.º 1, 2017.
- LAFRANCE, M., *Copyright Law in a Nutshell*, 2nd ed., New York, West Academic Publishing, 2008.
- LEE, A., "MGM Studios, Inc. vs. Grokster, Ltd. & In re Aimster Litigation: A Study of Secondary Copyright Liability in the Peer-to-Peer Context", *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 20, n.º 2.
- LEÓN, É., y VARELA, E., "Naturaleza jurídica de la protección que otorga el derecho de autor", en León, I., Metke, R. y Varela, E., *Estudios de propiedad intelectual*, Bogotá, Universidad del Rosario, 2011.
- LIPSZYC, D., *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*, Bogotá, Centro Regional para el Fomento del Libro (Cerlalc), 2004.
- LIPSZYC, D., *Derechos de autor y derechos conexos*, Bogotá, Centro Regional para el Fomento del Libro (Cerlalc), 2006.
- MATIZ, C., "Delitos contra los derechos de autor en el nuevo Código Penal (Ley 599 de 2001)", *Revista la Propiedad Inmaterial*, Universidad Externado de Colombia, n.º 6, 2002.

- MUSUNGU, S. y CORREA, C., “WIPO Patent Agenda: The Risks for Developing Countries”, *South Centre, TRADE*, Working Paper 12, 2002.
- NGUYEN, S., “BMW of North America, Inc. vs. Gore: Elevating Reasonableness in Punitive Damages to a Doctrine of Substantive Due Process”, *Maryland Law Review*, vol. 57, n.º 1, 1998.
- PLATA, L., *Responsabilidad civil por infracciones al derecho de autor*, Barranquilla, Ediciones Uninorte-Grupo Editorial Ibáñez, 2010.
- RADIN, M., JOHN, R., REESE, R. A. y SILVERMAN, G., *Internet Commerce: The Emerging Legal Framework*, 2nd ed., New York, Foundation Press, 2006.
- SAMUELSON, P., HILL, P. y WHEATLAND, T., “Statutory Damages: A Rarity in Copyright Laws Internationally, ¿But for How Long?”, *Journal of the Copyright Society of the USA*, Forthcoming, UC Berkeley Public Law Research, Paper n.º 2240569, 2013.
- SÁNCHEZ, R., MORALEJO N. y LÓPEZ S., *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de Propiedad Intelectual*, Madrid, Instituto Autor, 2017.
- STAHL, E. y TASHMAN, H., *Copyright Remedies: A Litigator's Guide to Damages and Other Relief*, Chicago, ABA Book Publishing, 2014.
- TARELLO, G., *Cultura jurídica y política del derecho*, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 2003.
- TISHYEVICH, D., *Capitol Records Inc. vs. Thomas: District Court Vacates Verdict and Damages in File-Sharing Copyright Infringement Case*, [en línea], Grants New Trial, 2008, disponible en: <http://jolt.law.harvard.edu/digest/capitol-records-inc-v-thomas>.
- TOBÓN, N., y VARELA, E., *Derechos de autor para creativos*, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2010.
- VELLOSO, J., GOUDREAU y PUNISHMENT, M., *Private Style: Statutory Damages in Canadian Copyright Law*, [en línea], Disponible en: https://www.irwinlaw.com/sites/default/files/attached/IP_21st_Century_12_velloso_and_goudreau.pdf
- WANG, D. y LI, X., “Chinese Patent Law’s Statutory Damages Provision: The one size that fits none”, *Washington International Law Journal Association*, vol. 26, n.º 2, 2017.
- YEH, B., “Statutory Damage Awards in Peer-to-Peer File Sharing Cases Involving Copyrighted Sound Recordings: Recent Legal Developments”, [en línea], *Congressional Research Service*, 2010, disponible en: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R41415.pdf>

Sentencias

- Caso Sony BMG Music Entertainment vs. Tenenbaum, de 2009.
- Caso Capitol Records, Inc. vs. Thomas-Rasset, de 2007.
- Caso MGM Studios, Inc. vs. Grokster, Ltd., de 2005.
- Caso Felter vs. Columbia Pictures Television Inc, de 1998.
- Caso BMW of North America, Inc. vs. Gore, 1996.
- Caso Sony Corporation of America vs. Universal City Studios, Inc., de 1976.
- Sentencia del Proceso n.º 33-IP-2008 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2008.

Sentencia Corte Constitucional C-011 de 2013.

Sentencia Corte Constitucional C-1118 de 2005.

Sentencia Corte Constitucional C-227 de 1999.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 33-IP-2008.

Sentencia Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 33-IP-2008.

Sentencia Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 165-IP-2004.

Leyes y tratados

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Adpic) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Canadian Copyright Law.

Convenio de Berna de 1886.

Convenio de Roma de 1961.

Copyright Act of United States.

Copyright Act of Canadian.

Decisión Andina 351 de 1993.

Decreto 2264 de 2014.

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo.

Proyecto de Ley 222 de 2018. Colombia.

Ley 23 de 1982. Colombia.

Ley 44 de 1993. Colombia.

Ley Patentes de 1998. China.

Tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derechos de Autor (TODA).

Tratado de la OMPI sobre Derechos Conexos (TOIEF).

Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de 2006.