

//tencia No. 95

MINISTRA REDACTORA:

DOCTORA BERNADETTE MINVIELLE SÁNCHEZ

Montevideo, trece de mayo de dos mil veintiuno

VISTOS:

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: **"TOP SYSTEMS S.A. Y OTRO C/ SINAPSIS S.R.L Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN"**, IUE: 2-23640/2016.

RESULTANDO:

I) Por sentencia definitiva de primera instancia N° **9/2019**, del 25 de abril de 2019, el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 8° Turno falló:

"Desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los co-demandados MARTÍN RUBIO y FERNANDO OGARA.

Desestimando integralmente la demanda formulada.

Las costas y los costos en el orden causado..." (fs. 683/692).

II) Por sentencia definitiva de segunda instancia, identificada como **DFA 0008-000044/2020 - SEF N° 0008-000025/2020**, dictada el 4 de marzo de 2020, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno falló:

"Revócase la recurrida. En

su lugar, condénase a Sinapsis S.R.L. a:

A) Cesar en el uso del sistema TOPAZ en sus computadoras, salvo lo referido al contrato que mantiene con el BANCO SANTANDER.

B) Abonar a la parte actora el importe de la licencia respectiva para su utilización, difiriéndose este rubro al art. 378 C.G.P.

C) Abonar a la parte actora una multa igual a una vez el valor en plaza del sistema TOPAZ, difiriéndose este rubro al art. 378 C.G.P.

Sin especiales condenaciones en el grado..." (fs. 728/764).

La Sra. Ministro Dra. Cristina Cabrera Costa extendió discordia, por entender que correspondía desestimar el recurso de apelación y mantener la sentencia de primera instancia.

III) En tiempo y forma, la representante de la parte demandada compareció a movilizar, por vía principal, recurso de casación por entender que la decisión de la Sala vulnera las normas contenidas en los arts. 140, 141, 198 y 257.2 del CGP, así como en el art. 1291 del Código Civil.

En tal sentido, expresó los siguientes cuestionamientos:

III.I) En primer lugar, de-

nunció que la Sala realizó una valoración arbitraria y absurda de la prueba, al concluir que Sinapsis S.R.L (en adelante: Sinapsis) realizó actividades con el sistema Topaz fuera de la licencia de la que era titular el Banco Santander. Sin fundamento que lo avale, la sentencia señala que existen otras carpetas que muestran la utilización en estos computadores del sistema Topaz por fuera de la licencia concedida al Banco Santander.

Tal conclusión es falaz y denota una valoración irracional y absurda de la prueba rendida. Por el contrario, todos los testigos que depusieron explicaron que la versión instalada en las computadoras de Sinapsis correspondía a la del Banco Santander y, en particular, a la última versión, la 539, instalada en dicha institución financiera. Es absurdo, pues, que la Sala haya entendido que la versión utilizada por Sinapsis no era la que correspondía al Banco Santander.

En esa misma línea argumental, sostuvo que el Tribunal interpretó erróneamente el informe pericial, pues de la expresión: "*el archivo 'run-topaz.bat' (...) es un autoejecutable que se utiliza para iniciar la aplicación Servidor del Sistema Topaz, contiene comandos para leer la configuración de Topaz, tomándola del archivo 'topaz.conf.bat'...*" no se deriva, como creyó la Sala, que existiera otra versión

de Topaz ni que la existente (correspondiente al Banco Santander) se estuviera empleando para realizar trabajos para otros bancos.

Por el contrario, del resultado de la pericia no surge ningún elemento que permita afirmar que Sinapsis haya utilizado el sistema Topaz fuera del ámbito que le permitía el contrato con Banco Santander.

III.II) La recurrida incurrió en incongruencia y, en el marco de lo previsto por el art. 270 del CGP, infracciona lo establecido en el art. 257.2 del mismo cuerpo normativo.

La Sala partió de una premisa correcta, cual es que, en sus agravios contra la sentencia definitiva de primera instancia, la actora nada dijo del módulo comercio exterior (Comex), según se señala en el Considerando VI).

Esto es lógico, ya que como sostuvo el Magistrado de primera instancia, lo relativo al módulo comercio exterior referido por los co-demandados en la contestación de demanda, no fue objeto de cuestionamiento por la actora.

En consecuencia, cuando el Tribunal señaló en el Considerando VI) que: *"de autos surge que efectivamente Sinapsis desarrolló el módulo Comex y que inclusive lo ofreció a un Banco de plaza,*

SCOTIABANK" incurre en el vicio de incongruencia. El objeto del proceso sigue siendo el mismo que el de la primera instancia y, el ámbito de conocimiento de la alzada, queda restringido a los agravios que articuló el recurrente.

La congruencia en las instancias superiores se angosta a la medida de los agravios deducidos. Tal como lo relevaron ambas sentencias, la actora no dedujo agravios sobre el módulo Comex; en consecuencia, el Tribunal tenía vedado pronunciarse sobre el punto (fs. 770 vto., 771).

III.III) También referido al módulo comercio exterior, la demandada recurrente invocó la existencia de una absurda valoración de la prueba, que lleva a la Sala a violentar la regla contenida en el art. 1291 del Código Civil.

Sostuvo que la Sala partió de una premisa arbitraria, cual es haber sostenido que: *"...no surge acreditado que hubiere obtenido licencia para la utilización del Sistema Topaz, lo cual le permitiría desarrollar el módulo COMEX y ofrecerlo a terceros"*.

Contrariamente, se acreditó que Sinapsis adquirió el módulo en el año 2006 y lo ha comercializado desde entonces con pleno conocimiento de Top Systems. El gerente de dicha empresa y su socio

fundador declararon que la biblioteca que ofrece Sinapsis fue creada y desarrollada por Sinapsis. Tal desarrollo se realiza con la licencia Topaz del cliente, como sucede con Banco Santander. Si el cliente no contaba con la licencia, era Top Systems quien se la vendía. Que ahora pretenda desconocer esa operativa que se realizaba conjuntamente por las dos empresas en pugna en este proceso es desleal y contradice la buena fe y, en tal sentido, vulnera lo previsto en el art. 1291 del Código Civil.

III.IV) También denunció que resulta absurda la valoración del recaudo de fs. 475 y que se incurrió en una infracción a las reglas de interpretación de los negocios jurídicos.

Se agravia del análisis que la Sala hizo del documento glosado a fs. 475, pues concluyó lo contrario a lo que el mismo consigna. Tras relevar que la parte actora nada dijo acerca del módulo comercio exterior y vulnerando el principio de congruencia, la Sala sostuvo que: *"resulta probado, pues que el desarrollo del módulo COMEX con base en el sistema TOPAZ fue efectivamente efectuado por la demandada y ofrecido, con fines lucrativos, al menos, a una institución de plaza, sin haber obtenido la licencia para ello"*. Sin embargo, la propuesta remitida a Banco Scotiabank, a fs. 475 vto., dice exactamente lo

contrario: "La solución propuesta será desarrollada sobre el Core bancario Topaz, bajo licencia propiedad de Scotiabank...".

Por otra parte, señala que aquella afirmación de la Sala infringe gravemente las reglas de interpretación contractual. El texto de la propuesta señala que Sinapsis trabajará sobre el Core bancario Topaz "bajo licencia propiedad de Scotiabank", de manera que no se vulneraría la propiedad de la actora (el sistema Topaz).

La interpretación de los negocios jurídicos es *quaestio iuris* revisable en casación. La conclusión de la Sala según la cual las demandadas violaron el derecho autoral de la actora se fundamenta en una valoración de la prueba evidentemente absurda (art. 140 CGP) y que, a la vez, vulnera la normativa de interpretación contractual.

IV) En tiempo y forma la actora evacuó el traslado, oportunidad en la que dedujo -por vía adhesiva- recurso de casación en el que formuló los siguientes agravios:

IV.I) Señaló que la sentencia viola el art. 198 del CGP al revocar el fallo de primera instancia en lo relativo a la legitimación pasiva de los co-demandados Martín Rubio y Luis Ogara, por cuanto estos no dedujeron agravios.

La Sala los exoneró sobre el fundamento de que la condena que impuso no constituye una deuda social de la que se pueda responsabilizar a los socios directamente. Sin embargo no se los demandó por las deudas sociales, por lo que mal puede considerarse dicho aspecto como causal liberatoria. Por el contrario, fueron demandados porque fue su conducta personal la que constituyó competencia desleal y provocó la violación de los derechos de autor y marcarios de la actora. Fueron ellos quienes, como directores de la empresa, tomaron la decisión de proceder de manera ilegítima y, por ello, deberán responder.

IV.II) También señaló que la sentencia incurre en un error de Derecho y en una valoración arbitraria en cuanto a la multa impuesta (art. 51 de la Ley N° 9739, arts. 140 y 141 del CGP). El Tribunal impuso a la empresa demandada una multa equivalente a una vez el valor del producto en infracción (Topaz) y difirió su liquidación a la vía del art. 378 CGP.

Dicho monto resulta exiguo, si se toma en consideración el grado de animosidad con que procedió la demandada. La valoración del Tribunal fue arbitraria; en su lugar, correspondía aplicar la pena máxima (diez veces el valor del producto en infracción, según el art. 51 de la Ley N° 9739).

IV.III) La sentencia incurre en violación del art. 198 del CGP por *infra petita*. Le causa agravio que la Sala no haya analizado la normativa marcaria. En efecto, la sentencia soslayó por completo que Topaz y Top Systems son marcas vigentes, cuya titularidad corresponde en exclusividad a NILCO y Top Systems, respectivamente, al tiempo que quedó demostrado que las demandadas utilizaron ambas marcas en sus propagandas, promociones y propuestas comerciales.

IV.IV) En otro orden, adujo que la Sala incurrió en una valoración arbitraria relativa a los daños y perjuicios. Le causa agravio que el Tribunal haya desestimado los daños invocados pues, si la demandada no hubiera incurrido en competencia desleal, valiéndose del producto y de la marca ajena para abaratar sus costos, no habría suscripto contratos con las entidades bancarias y, en su lugar, los habría celebrado la actora.

IV.V) Asimismo incurrió en una valoración arbitraria relativa a la competencia desleal lo que supone una infracción de los arts. 140, 141 y 198 del CGP, art. 1319 del Código Civil y art. 10 *bis* de la Convención de París.

La Sala realizó un pormenorizado análisis de la competencia desleal, la normativa aplicable y su alcance. Sin embargo concluyó,

equivocadamente, que la misma no se verificó en el caso de autos, lo que le causa agravio a la recurrente en vía adhesiva. Señaló que las demandadas se aprovecharon de la labor y prestigio de la actora, que desviaron clientela y empleados, habiendo llegado a promocionarse como socios comerciales y expertos avalados por el Grupo Top Systems en el sistema Topaz, cuando no lo eran.

Refirió a la declaración del testigo Álvaro Domínguez, de la que surge que las demandadas se valieron de publicidad engañosa, usufructuaron el prestigio y la marca ajenos y sustrajeron recursos humanos especializados para competir a menores precios y así desviar clientela en un mercado muy reducido.

V) La demandada evacuó el traslado de la adhesión a la casación en tiempo y forma (fs. 798 a 807 vto.) y tras ello, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno ordenó franquear los recursos (fs. 809).

VI) El 29 de julio de 2020, el expediente fue recibido por esta Corte (fs. 815) y, por decreto 982/2020, de 24 de agosto de 2020, se ordenó el pase de los autos a estudio (fs. 816 vto.).

CONSIDERANDO:

I) La Corporación, por unanimidad de sus integrantes amparará el recurso de

casación movilizado por la demandada por vía principal. En su mérito, anulará la sentencia recurrida y mantendrá la solución desestimatoria adoptada en primera instancia por las razones que se explicitarán en lo sucesivo.

II) **El caso de autos.**

Corresponde recordar -en cuanto resulta relevante para la decisión a adoptar en esta etapa procesal- que, como surge de obrados, las actoras NILCO S.A. y Top Systems S.A. son, respectivamente, titular de los derechos patrimoniales del sistema informático, core bancario, Topaz y licenciataria exclusiva de su explotación y comercialización para todo el país.

Por su parte, Sinapsis S.R.L, co-demandada junto con sus socios administradores, es una empresa que brinda servicios informáticos (en particular al sistema bancario y financiero).

Son competidoras en el rubro desarrollo, instalación y mantenimiento de software, especializadas en el sistema financiero y, según resultó acreditado, desde el año 2007, en múltiples ocasiones trabajaron en conjunto para diseñar y ofrecer proyectos comerciales, habiendo incluso compartido recursos humanos (ver correos electrónicos de fs. 222 a 228, 244, 248, 249, 252, 256 y 275).

En lo que estrictamente

interesa, resultó acreditado en obrados que Sinapsis presta servicios informáticos al Banco Santander quien, a su vez, es titular de una licencia de uso del sistema Topaz a perpetuidad (licencia que adquirió del Banco Holandés, quien, a su vez, la hubo de las actoras el 14 de diciembre de 1992).

La actora no aportó el contrato que celebró con Banco Santander sino un certificado notarial en el que se transcriben solamente dos cláusulas del mismo. Según dicho certificado, Banco Santander adquirió la licencia del sistema Topaz en los siguientes términos: *"...El término 'propiedad material' según se emplea en este Contrato significa el uso y goce del Sistema y material bajo licencias, en forma ilimitada pero exclusivamente por el Banco, para su propio beneficio, no pudiendo usarlo para fines productivos de terceras personas, no cederlo, no reproducirlo con fines comerciales..."* (fs. 128 vto.).

Por su parte, Sinapsis brinda a Banco Santander servicios de mantenimiento y soporte del sistema Topaz, servicio que puede brindar en las oficinas del banco o de manera remota, desde su propio establecimiento, según contrato de fs. 206 a 209 vto. Para que desempeñe esas tareas, en el referido contrato Banco Santander asume la obligación de concederle el *"...uso exclusivo de aquellas herramientas*

informáticas que el Banco provea a la Empresa en su calidad de propietario o licenciataria, en la ejecución y prestación de los servicios considerados en el marco del presente contrato" (fs. 206 vto.). En cumplimiento de lo pactado, Banco Santander proporcionó a Sinapsis el programa Topaz, con sus ficheros.

Además de ese contrato, Sinapsis fue contratada por Banco Santander para el desarrollo del módulo de comercio exterior (Comex) en la plataforma Topaz de Santander. La biblioteca NEX sobre la que Sinapsis desarrolló ese módulo de comercio exterior, que comercializó con Banco Santander, fue debidamente adquirida de la actora, según recaudo de fs. 215.

En ese entramado de relaciones contractuales, la actora alegó que la demandada vulneró sus derechos de autor y marcarios pues, aunque accedió legítimamente al sistema y ficheros Topaz en virtud del vínculo que le une al Banco Santander, aviesamente aprovechó tal acceso para desarrollar otras herramientas informáticas que promocionó y procuró comercializar, todo ello en concurrencia desleal y sin pagar la correspondiente licencia a las actoras.

Al contestar la demanda, los socios administradores co-demandados, Martín Rubio y Fernando Ogara, opusieron excepción de falta de legiti-

mación pasiva. En sustancia, las tres codemandadas explicaron que entre Top Systems S.A. y Sinapsis SRL existe una relación comercial de larga data, pues ambas giran en un mercado muy reducido (el de los servicios informáticos para el sistema financiero) y negaron haber incurrido en práctica ilícita alguna.

El Magistrado de primera instancia desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva y repelió la demanda por entender, en lo medular, que de la prueba diligenciada no surgió que la demandada haya utilizado el sistema Topaz con un destino ajeno al comprometido contractualmente con Banco Santander (fs. 691).

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno, con discordia total de la Dra. Cabrera, revocó la recurrida; hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y condenó a Sinapsis SRL a cesar en el uso del sistema Topaz en sus computadoras, salvo lo necesario para cumplir el contrato con Banco Santander, a abonar a la actora el precio de la licencia para el uso de Topaz, cuya cuantificación se difirió a la vía del art. 378 del CGP y, al amparo del art. 51 de la Ley N° 9.739, de 17 de diciembre de 1937, impuso una multa igual a una vez el valor en plaza del sistema Topaz.

III) Análisis sustancial.

Corresponde comenzar el análisis de la cuestión por el recurso movilizado por vía principal por la parte demandada. Tal como se justificará a continuación, la Corporación por unanimidad considera que corresponde amparar dicho recurso y anular la sentencia.

En su mérito, corresponde mantener la decisión desestimatoria de la pretensión adoptada en primera instancia.

III.I) Para la mayoría de la Corporación, compuesta por los Sres. Ministros Dres. Patricia Hernández, Tabaré Sosa, Luis Tosi Boeri y la redactora, la casación de la sentencia se justifica fundamentalmente en virtud de que: (i) se verifica un supuesto de valoración absurda del material probatorio por parte de la Sala y (ii) en que la sentencia incurre en un vicio de incongruencia (arts. 197 y 198 del CGP).

En tanto, para la Sra. Ministro Dra. Elena Martínez, basta con examinar el agravio concerniente a la incongruencia, para llegar a la conclusión de que corresponde casar la sentencia y mantener la decisión de primera instancia.

III.II) Sobre el agravio que denuncia una valoración absurda del material probatorio en orden a concluir que la demandada empleó el sistema Topaz en infracción al vínculo contractual que le liga

con Banco Santander.

En el primero de sus cuestionamientos, la recurrente por vía principal planteó que la Sala realizó una valoración arbitraria y absurda de la prueba, al concluir que la demandada Sinapsis realizó actividades con el sistema Topaz fuera de la licencia de la que era titular el Banco Santander.

Sostuvo que sin fundamento que lo avale, la sentencia señala que "existen otras carpetas que muestran la utilización en estos computadores del sistema Topaz no a través de la licencia concedida al Banco Santander". La recurrente principal denunció que tal conclusión es falaz y denota una valoración irracional y absurda de la prueba rendida.

Todos los testigos que fueron preguntados al respecto explicaron que la versión instalada en las computadoras de Sinapsis correspondía a la del Banco Santander. Es absurdo, pues, que la Sala haya entendido que la versión utilizada por Sinapsis no era la que correspondía al Banco Santander.

Asimismo manifestó que el Tribunal interpretó erróneamente el informe pericial, pues de la afirmación: "*el archivo 'run-topaz.bat' (...) es un autoejecutable que se utiliza para iniciar la aplicación Servidor del Sistema Topaz, contiene comandos para leer la configuración de Topaz, tomándola del*

archivo 'topaz.conf.bat'..." no se deriva, como lo creyó la Sala, que existiera otra versión de Topaz ni que la existente (correspondiente al Banco Santander) se estuviera empleando para realizar trabajos para terceros.

Señaló que del resultado de la pericia no surge ningún elemento que permita aseverar que Sinapsis haya utilizado el sistema Topaz fuera del ámbito que le permitía el contrato con Banco Santander.

A juicio de la mayoría compuesta por los Sres. Ministros Dres. Patricia Hernández, Tabaré Sosa, Luis Tosi Boeri y la redactora, corresponde examinar y amparar este agravio.

El asunto de estos obrados refiere a bienes informáticos, con las dificultades que ello conlleva. A pesar de que este tipo de bienes son de uso y consumo extendido y cotidiano, su producción, mantenimiento y funcionamiento requiere conocimientos técnicos específicos y de gran complejidad, que lejos están del alcance de todos.

La doctrina especializada en Derecho Informático coincide en señalar la influencia de ese desconocimiento acerca del objeto informático tanto en la redacción de los contratos, como en la solución judicial de los conflictos. La especificidad de los aspectos técnicos suele aparecer inescindiblemente

vinculada a la imprecisión, ambigüedad y novedad del lenguaje en que se expresan las transacciones sobre objetos informáticos (Cfme. Daniel Altmark y Eduardo Molina: "Tratado de Derecho informático", T. II, La Ley, Buenos Aires, 2012, pág. 31). Ya en 1983, Alain Bensoussan, refiriendo a las principales cláusulas de un contrato informático, expresó:

"En la mayoría de los contratos informáticos, el objeto del contrato - cláusula fundamental desde el punto de vista jurídico - está muy mal definido. (...) Por ello, cuando el usuario se queja de la inadaptación del equipo material o de los equipos lógicos a sus necesidades, es extremadamente difícil para los tribunales apreciar cuál es exactamente la base misma del contrato" (Cfme. Bensoussan, A: "Los contratos informáticos", Documentación administrativa, N° 199, 1983, págs. 236/237).

Si bien el de autos no es un pleito originado en un contrato, tales consideraciones resultan trasladables a la protección aquiliana de los bienes informáticos, pues es la complejidad técnica del bien en sí mismo lo que los hace difíciles de asir. Esto, sin perjuicio de señalar que ambas partes son expertas en la materia informática.

Sentadas tales bases, debe señalarse que asiste razón a la recurrente en punto a la

valoración probatoria efectuada por la Sala.

En efecto, que en las computadoras de Sinapsis habría de encontrarse instalado el sistema Topaz, como se constató en la inspección judicial realizada con la perito informática Ing. Amparo Mary (fs. 62 a 69 e informe pericial de fs. 70 a 93) no resulta ni asombroso ni ilícito. Según el contrato celebrado entre Banco Santander y Sinapsis dicho uso fue concedido por el banco licenciatarario para el cumplimiento de las tareas contratadas a la segunda, esto es mantenimiento y desarrollo de ese programa. Va de suyo, pues, que tuviera acceso al programa y que lo tuviera instalado en sus computadoras.

El contrato de licencia de uso de un programa (vigente entre la actora y el Banco Santander) concede: *"el derecho a usar y disfrutar de la aplicación resuelta por la copia del programa que se nos cede, de la que es titular de forma personal e intransferible (...) El derecho de uso implica reproducir el programa (...) Entre los derechos del cesionario estará pues, salvo pacto en contra [el de] reproducir y corregir errores del programa en orden a conseguir la finalidad propuesta (...)"* (Barriuso Ruiz, C.: "La formación del contrato electrónico", Dykinson, Madrid, 1998, pág. 160).

Para "corregir errores del

programa" (derecho del licenciataria), Banco Santander celebró con Sinapsis el contrato de mantenimiento y soporte. Como enseña la doctrina: *"En el contrato de mantenimiento, la obligación que asume es el perfecto funcionamiento del sistema, señalándose las características de las revisiones y el importe de la contraprestación periódica a satisfacer (...)* En el caso de mantenimiento de programas, deberá contraer la obligación de la adaptación total al sistema instalado (...). Las cláusulas del contrato de mantenimiento deben contemplar específicamente (...) la corrección de errores y diagnóstico..." (Barriuso Riuz, C.: "La formación...", cit., pág. 168).

No resultó corroborada por la prueba diligenciada, la afirmación de la Sala según la cual se habrían encontrado otras carpetas que muestran la utilización del sistema Topaz por fuera de la licencia concedida al Banco Santander (fs. 750). Tal aseveración no surge del informe pericial (fs. 101/102) que la sentencia presenta como respaldo de su conclusión probatoria. Dicho dictamen pericial (elaborado por la Ing. Amparo Mary) es el único que se diligenció, porque la parte actora desistió de la prueba pericial que propuso en su demanda (fs. 622/624).

En definitiva, la pericia no demostró que Sinapsis no se haya ceñido estrictamente

a las obligaciones emergentes del contrato de mantenimiento que la vincula a Banco Santander y que, por inobservancia de dicho contrato, haya violentado derechos de las actoras.

Sí es exacto, como refiere la Sala que, de acuerdo con la ampliación del dictamen pericial: "las fotos numeradas 20 y 21 muestran el contenido del archivo Topaz 639 en el cual se especifica que se está utilizando la licencia de uso de Topaz suministrada por Top Systems al Banco Santander" (fs. 750) y que "el archivo 'run-topaz-bat' que se observa en la Foto 13 es un autoejecutable que se utiliza para iniciar la aplicación Servidor del Sistema Topaz [y] contiene comandos para leer la configuración de Topaz tomándola del archivo topaz.conf.bat" (fs. 751).

Lo que no aparece debidamente explicado es cómo se deriva de tales constataciones la conclusión a la que arriba la Sala. Es decir, no se explica cómo surgiría de aquellas premisas fácticas la conclusión de que la demandada estaba empleando el programa sin pagar su licencia o que estaba aprovechando la licencia del Santander para hacer desarrollos no destinados al banco.

En definitiva, asistimos a un quebrantamiento por parte de la Sala de las reglas en materia de la valoración probatoria, llegando a una

valoración que -como bien lo postula la recurrente- corresponde calificar como absurda y, por ende, resulta censurable en casación (Cfme. Colombo, E.: "Casación: Teoría del absurdo evidente", RUDP, 1/1983, págs. 57/58 y, en jurisprudencia, por todas, véase la Sentencia N° 1.211/2019).

En definitiva, por la razón anotada, para la ya referida mayoría de la Corporación es de recibo el agravio sobre la absurda valoración de la prueba.

III.III) Sobre el vicio de incongruencia denunciado.

De forma unánime, la Corporación considera que también le asiste razón a la recurrente en su denuncia sobre la incongruencia de la sentencia hostilizada.

Corresponde recordar que, para reforzar la ilicitud que le reprocha a Sinapsis, la Sala refiere al módulo de comercio exterior (Comex) que la demandada ofreció a Scotiabank y señala que, sin perjuicio de no haber concretado ese negocio: "*...resulta probado (...) que el desarrollo del módulo Comex con base en el sistema Topaz fue efectivamente efectuado por la demandada y ofrecido, con fines lucrativos, al menos, a una institución de plaza sin haber obtenido licencia para ello*" (fs. 752 y 753).

El razonamiento del Tribunal parece ser el siguiente: si Sinapsis desarrolló el módulo Comex, que ofreció a Scotiabank, debió haberlo hecho con la licencia de uso de Topaz correspondiente al Banco Santander (lo que demostraría la imputación desarrollada en el literal anterior) o bien sobre la base de una licencia que no pagó.

Al respecto, la demandada alegó que existió un vicio de incongruencia en este razonamiento, porque este punto concerniente al ofrecimiento de los productos por parte de Sinapsis a terceros no formó parte del objeto del proceso.

Efectivamente, le asiste razón en este punto.

La sentencia de primera instancia expresó: debe precisarse: *"...que en el caso, el punto en debate está dado por la actualización cumplida en Banco Santander en el año 2015 (contrato de prestación de servicios de mantenimiento de fecha 1/12/2015), desde que lo relativo al módulo de comercio exterior referenciado por los co-demandados al momento de su contestación (licencia para módulo comercio exterior Banco Credit Uruguay) no fue objeto de cuestionamiento por la actora"* (fs. 690).

En efecto, el módulo comercio exterior es una creación de Sinapsis y la

actora ni siquiera la mencionó en su demanda.

Por su parte, la sentencia recurrida expresa: “[e]n oportunidad de expresar agravios, la parte actora nada dijo acerca del módulo de comercio exterior COMEX. Únicamente se agravió por no haber sido condenada la accionada en mérito a la infracción autoral que significaba la utilización del sistema TOPAZ en sus propias computadoras con fines comerciales, distintos de la prestación de servicios para Banco Santander” (fs. 752).

Y en razón a esta última consideración, es que el Tribunal sentó la base argumental principal de la condena, al señalar:

“De autos surge que efectivamente SINAPSIS desarrolló el módulo COMEX y que inclusive lo ofreció a un banco de plaza, SCOTIA BANK.

En el escrito presentado por SINAPSIS a fs. 511 expresa que entre los meses de marzo y abril 2018, a solicitud de SCOTIA BANK presentó una propuesta relativa al módulo de comercio exterior ante dicha institución. Sin embargo SINAPSIS no ha sido contratada a tales efectos por el referido banco, desconociéndose si lo ha sido TOP SISTEM.

Otro tanto surge de la respuesta al oficio librado a SCOTIA BANK, en el cual se aclara en el cuadro de fs. 535, que la propuesta

vinculada con el módulo COMEX no fue aceptada.

Sin perjuicio de que no se concretó, resulta probado, pues, que el desarrollo del módulo COMEX con base en el sistema TOPAZ fue efectivamente efectuado por la demandada y ofrecido, con fines lucrativos, al menos, a una institución de plaza, sin haber obtenido licencia para ello.

En virtud de los razonamientos precedentes, se entiende que la conducta infraccional de la demandada al derecho autoral de la parte actora resulta clara y por esa sola circunstancia se hace merecedora de la sanción que más adelante se especificará, además de ser condenada al cese del uso del sistema TOPAZ".

Ahora bien, sin perjuicio de que el razonamiento de la Sala resulta algo confuso, puesto que, por un lado, afirma que la parte actora nada dijo acerca del módulo de comercio exterior (en aparente sintonía con lo afirmado por el Juez a quo), para luego fundar la condena sobre el desarrollo del mentado módulo con base en el sistema Topaz (lo que parece un contrasentido respecto a la premisa fijada con anterioridad), de todos modos, el vicio de congruencia alegado por el recurrente, se verifica a partir de constatarse que el hecho ilícito denunciado por la Sala, no guarda relación con el invocado por la parte actora

como fundamento de la pretensión de autos.

La lectura atenta del escrito de proposición inicial (fs. 118 y ss.), informa -como bien lo señaló el Sr. Juez a quo- que el punto en debate está dado por las actividades de mantenimiento y desarrollo realizadas por la demandada para el Banco Santander sobre el referido software (Topaz), en base al contrato de prestación de servicios de fecha 1 de diciembre de 2015.

El reclamo contenido en la demanda (específicamente el "hecho ilícito" denunciado) gira exclusivamente en torno a dicha actividad, que la actora reputa de ilícita, puesto que -a su criterio- la circunstancia de que Sinapsis pudiera prestar sus servicios a Banco Santander desde sus oficinas y en forma remota, no autorizaba a la demandada a copiar el software de las actoras e instalarlo en sus computadoras, para luego utilizarlo a fin de efectuar el mentado servicio informático a favor del Banco Santander (lo mismo repite al apelar a fs. 698 vuelto).

Viene al caso señalar que tal argumento fue desechado en dos instancias.

Volviendo a lo anterior, cabe insistir en que la parte reclamante, al demandar, delimitó específicamente el "hecho ilícito" (como elemento de la responsabilidad extracontractual impetrada),

en los siguientes términos:

"El hecho ilícito se configura por la competencia desleal desarrollada, y sin perjuicio de esto, es claro que es un hecho ilícito y muestra de su mala fe, la violación de la propiedad intelectual al utilizar un programa que nunca adquirieron ni obtuvieron permiso para su uso por parte de TOPSYSTEM.

Si bien es evidente que la defensa de los co-demandados será el hecho de que no son los beneficiarios finales del programa y que tienen autorización del Banco Santander quien le provee de su contraseñas, es indiscutible que dicha defensa es absurda e insostenible.

Los co-demandados siempre estuvieron en conocimiento de que lo que estaba haciendo era un acto ilícito. Siendo perfectamente consciente de que para hacer lo que hacían necesitaban adquirir una licencia.

Sin embargo, y haciendo caso omiso a las advertencias del propio sistema utilizó TOPAZ ilegalmente, obteniendo así un beneficio económico para sí misma" (fs. 123/124).

Parece claro entonces, que el análisis practicado por la Sala, mediante el cual se identificó la ilicitud de la conducta de la parte

demandada como: "...la infracción autoral que signific[ó] la utilización del sistema TOPAZ en sus propias computadoras con fines comerciales, distintos de la prestación de servicios para Banco Santander", resulta incongruente por "extra petita (art. 198 del C.G.P.).

La discordia extendida por la Dra. Cabrera parte de tal vicio, al señalar -correctamente- que la sentencia de primera instancia fijó debidamente la temática en análisis, conforme al objeto del proceso determinado a fs. 417. En base a tal premisa, la referida Ministra concluyó que: "...la demandada estaba autorizada por el Banco Santander (antes ABN AMRO BANK) y por la propia accionante a hacer uso del Sistema Informático TOPAZ en cuestión, en la medida que lo efectúa, a los efectos de cumplir con su cometido de prestación de servicios técnicos para el referido Banco" (fs. 762/763).

Incluso, resulta indicativo del vicio apuntado, el hecho de que la parte actora, al evacuar el traslado del recurso de casación, poco -o ningún- esfuerzo argumental serio realizó, con el propósito de convencer a la Corte de que el Tribunal de Apelaciones no dictó un fallo incongruente; en concreto, se limitó a efectuar consideraciones generales, sin articular una defensa específica en la materia

(fs. 783-784 vta. -numerales 23 a 32 del escrito recursivo-).

Cabe recordar que esta Corporación, acerca del principio de congruencia, ha señalado: "(...) *La congruencia de la causa es una consecuencia lógica e ineludible del proceso dispositivo, de modo que soslayar este principio supone un compromiso para la jurisdicción del Tribunal que así lo hiciera. En esta especie de juicio, que es dispositivo, las partes tienen la disposición del tema a decidir, de manera que el Juez, en forma necesaria, debe limitar su decisión a lo que le ha sido solicitado por ellas en los actos de constitución del proceso (V. LINO PALACIO, 'Manual de Derecho Procesal Civil', 4ª Ed. Págs. 71 y ss.). 'La causa jurídica de una sentencia', según enseña GUASP, es la reclamación que ha engendrado el proceso en que la sentencia se dicta, pues es esta pretensión lo que la sentencia trata primordialmente de satisfacer, es en virtud de que sea la litis la causa de la sentencia, que, entre ésta y aquélla se deba guardar una relación de congruencia. A ésta se la define 'como la conformidad que debe existir entre la sentencia y el objeto del proceso'. Supone por lo tanto, que el fallo no contenga más de lo pedido (ne eat iudex ultra petita partium) ni menos de lo pedido (ne eat iudex citra petita partium), ni algo distinto de lo pedido (ne eat iudex extra petita*

partium). (...) (GUASP, 'Derecho Procesal Civil', T. 1, pág. 516, No. 4, 'Nuevas tendencias de la jurisprudencia de la Corte de Justicia en materia de Casación civil', R.U.D.P. No. 3-80, págs. 301 y ss.)" (sentencia N° 1.421/2010).

En sentencia N° **21/1992**, la Corte sostuvo: *"La crítica jurídica contenida en el recurso de casación debe referirse a la sentencia impugnada. Esta, a su vez y en mérito al principio de congruencia, debe pronunciarse sobre las cosas litigadas (...) La doctrina es conteste en la solución. Así, De la Rúa enseña que 'Para que el sujeto pueda adquirir capacidad legal para impugnar el agravio debe versar sobre una cuestión que fue oportunamente planteada y mantenida en las instancias ordinarias del proceso' (El recurso de casación en el derecho positivo argentino, Bs.As., 1968, pág. 440). Vescovi también niega al litigante el recurso '...por motivo de una pretensión en la cual no ha insistido (por ejemplo en la segunda instancia) o de la cual ha desistido en forma expresa o tácita' (El recurso de casación, 1996, pag. 42)...".*

En definitiva, aun cuando se considerara incluida en la pretensión de la actora la alegación del hecho de que el desarrollo de Comex por parte de la demandada constituyó una violación de sus derechos autorales, resulta claro que el Magistrado de

primera instancia lo excluyó del debate y, contra tal decisión, la actora no esgrimió agravio. Ello impedía al Tribunal pronunciarse sobre el punto, como la propia Sala lo reconoce.

La Sra. Ministro Dra. Elena Martínez consigna en su voto que basta con examinar este punto, para que corresponda casar la sentencia, resultando innecesario ingresar en los demás puntos de cuestionamiento que formuló la recurrente por vía principal.

III.IV) En otro orden, la Corte en mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Patricia Hernández, Tabaré Sosa, Luis Tosi y la redactora, consideran necesario consignar que, aun soslayando el vicio de incongruencia apuntado, no se comparte con la Sala que se haya acreditado un incumplimiento de los derechos autorales o marcarios en el desarrollo del módulo Comex por parte de las demandadas.

Según la sentencia recurrida, "*(...) no surge acreditado que hubiere obtenido licencia para la utilización del sistema Topaz, lo cual le permitiría desarrollar el módulo COMEX y ofrecerlo a terceros*".

Sin embargo, las demandadas acreditaron haber adquirido el módulo necesario para desarrollar Comex en el año 2006 (correo electró-

nico de fs. 216). Y tanto el gerente comercial de la actora (Morandi) como su socio fundador (Talmon) declararon ante la Sede que Comex es un desarrollo de Sinapsis y "que ellos están ofreciendo la biblioteca que ellos desarrollaron".

A fs. 256 luce una comunicación por correo electrónico, ocurrida en diciembre de 2013, entre el administrador de Sinapsis, Fernando Ogara, y el fundador de Top Systems, Enrique Talmon. Sinapsis le manifiesta a la actora que va a adquirir la licencia Topaz a un precio de U\$S 80.000 (dólares estadounidenses ochenta mil) para incluirla en la solución integral de negocios con el exterior que está ofreciendo a Banco Bandes.

Top Systems confirma que tal es el precio de la licencia y que: *"en función de la forma de pago que acuerden con el Banco, definiremos de común acuerdo la forma de pago a TOP..."*.

La misma metodología surge de la propuesta remitida a Scotiabank, que luce a fs. 473 a 492 vto.: Sinapsis ofrece su desarrollo (Comex) sobre la base de que el banco cuente con o adquiera la licencia Topaz de Topsytems.

En consecuencia, asiste razón al recurrente en punto a la interpretación que la Sala efectuó de dicho documento. La oferta aclara: "La

solución será desarrollada sobre el Core bancario TOPAZ, bajo licencia propiedad de Scotiabank, utilizando las funcionalidades del Core referidas a Comercio Exterior..." (fs. 475 vto.).

Esos fueron los términos de la oferta (en la misma estructura que se ofreció a BANDES y a Banco Santander); en consecuencia, no se puede compartir con la Sala: *"...que el desarrollo del módulo COMEX con base en el sistema Topaz [se haya] efectivamente efectuado por la demandada y ofrecido, con fines lucrativos, al menos a una institución de plazo, sin haber obtenido licencia para ello"* (fs. 753).

IV) La solución estimatoria anunciada del recurso de casación de la parte demandada, que determina la anulación de la sentencia de la Sala y confirma la solución desestimatoria de primera instancia, determina que no corresponda pronunciarse sobre los agravios expresados por la parte actora en su recurrencia adhesiva.

Por estos fundamentos, y en atención a lo establecido en los art. 268 y concordantes del Código General del Proceso la Suprema Corte de Justicia,

FALLA:

(I) AMPÁRASE PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN MOVILIZADO POR VÍA PRINCIPAL Y, EN

SU MÉRITO, ANÚLASE LA SENTENCIA CONDENATORIA DE SEGUNDA INSTANCIA Y, EN SU LUGAR, DESESTÍMASE LA DEMANDA.

(II) DESESTÍMASE EL RECURSO MOVILIZADO POR VÍA ADHESIVA.

(III) FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 40 BPC (ART. 71 LITERAL B DE LA LEY N° 17.738).

(IV) NOTIFÍQUESE A DOMICILIO, PUBLÍ-QUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.

DR. TABARÉ SOSA AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA

DRA. ELENA MARTÍNEZ
MINISTRA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA

DRA. BERNADETTE MINVIELLE SÁNCHEZ
MINISTRA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA

DR. LUIS TOSI BOERI
MINISTRO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA

DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ
MINISTRA

DR. GUSTAVO NICASTRO SEOANE
SECRETARIO LETRADO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA