

Julio Núñez Ponce

Software: licencia de uso, derecho y empresa

*Universidad de Lima
Fondo de Desarrollo Editorial
1998*

88429



Colección Investigaciones
Primera edición: 1998

© Julio Núñez Ponce
© De esta edición
Fondo de Desarrollo Editorial
Universidad de Lima
Av. Javier Prado Este s/n, Lima 33
Casilla postal 852, Lima 100. Perú
Teléfono 437-6767
Fax 437-8066
E-mail fondo_ed@ulima.edu.pe
Internet <http://www.ulima.edu.pe>

Diseño y edición Fondo de Desarrollo Editorial

Impreso en el Perú

Prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio sin permiso expreso del Fondo de Desarrollo Editorial.

ISBN:

*Con reconocimiento y amor
a mi esposa, a mi madre
y a la memoria de mi padre*

Índice

Presentación	19
Prólogo	21
Introducción	23
Capítulo I Análisis jurídico del software o soporte lógico del computador y de la contratación informática	29
1.1 Concepción informática y jurídica del software	29
1.1.1 Concepto de software o soporte lógico del computador	29
1.1.2 Componentes del software: descripción del programa, programa de computador y material auxiliar	30
1.1.3 Dimensiones del software	31
1.1.4 El software base. El software de aplicación	32
1.1.5 Opciones de uso, adquisición o creación de software para una empresa o institución	33
1.1.6 Factores que determinan la calidad del software	34
1.1.7 El software e Internet	35
1.2 Aspectos jurídicos del software o soporte lógico del computador y visión general del derecho de autor	37
1.2.1 Naturaleza jurídica del software. El software como bien inmaterial o intangible	37

1.2.2	Conceptos relacionados con el software: shareware, firmware	38
1.2.3	El derecho de autor del software, su tráfico jurídico y la copia ilegal	40
1.2.3.1	Ámbito del derecho de autor	40
1.2.3.2	El derecho de autor y la protección del software. La teoría monista y la teoría dualista	42
1.2.3.3	Derechos morales	44
1.2.3.4	Derechos patrimoniales	46
1.2.3.5	Sanciones en el ámbito administrativo y piratería de software	47
1.3	Protección jurídica del software por la vía contractual	51
1.3.1	Los contratos como modalidad de protección jurídica del software	51
1.3.2	Los contratos informáticos	54 ✓
1.3.3	La transmisión de los derechos de autor y los contratos de licencia de uso de software	57
1.3.4	Importancia de los contratos informáticos de software en el contexto de su protección jurídica	59 ✓
1.4	La informática, el derecho y la empresa	60
1.4.1	La informática, la telemática, el derecho y la empresa	60
1.4.2	Derecho informático e informática jurídica	62
1.4.3	Ubicación del contrato de licencia de uso de software en el campo del derecho informático y del derecho empresarial	64
Capítulo II	El contrato de licencia de uso de software. Delimitación jurídica y derecho comparado	65
2.1	Aspectos generales de la contratación y la informática	65
2.1.1	Los contratos informáticos en la clasificación general de los contratos	65
2.1.2	Concepto y estructura del contrato atípico en materia informática	66
2.1.3	La problemática básica de los contratos atípicos de software	68
2.1.4	Importancia de los contratos informáticos de licencia de uso de software	69
2.2	El contrato de licencia de uso de software	70

2.2.1	Los contratos de licencia: concepto y características jurídicas	70
2.2.2	Delimitación jurídica	71
2.2.3	Limitaciones al principio de la autonomía de la voluntad	75
2.2.4	Licencias voluntarias y no voluntarias; obligatorias y legales	76
2.2.5	Análisis comparativo del contrato de licencia de uso de software con otras figuras contractuales típicas	77
	a) Comparación con el contrato de arrendamiento	77
	b) Comparación con los contratos de prestación de servicios	78
2.2.6	Aproximación a los caracteres distintivos del contrato de licencia de uso de software mediante el comentario de un contrato concreto	80
2.2.7	Las cláusulas limitativas de responsabilidad en los contratos de licencia de uso de software	85
2.2.8	Los contratos por adhesión y los contratos de licencia de uso de software	86
2.3	Los convenios y tratados internacionales en materia de derecho de autor y el contrato de licencia de uso de software	87
2.3.1	Las regulaciones internacionales de protección en materia de derecho de autor. Los sistemas de protección	87
2.3.2	Convenciones multilaterales y Arreglos particulares de derecho de autor y el Convenio de Berna	88
2.4	Estudio del contrato de licencia de uso de software para usuario final en los Estados Unidos de América	91
2.4.1	Las diferentes concepciones jurídicas del derecho de autor: el copyright y el "derecho de autor"	91
2.4.2	Aspectos generales de la licencia de uso de software por copyright en los Estados Unidos	92
2.4.3	Lineamientos que justifican el otorgamiento de licencia de software y no su venta en la legislación estadounidense	93
2.4.4	Los contratos de cesión de la titularidad del copyright versus el otorgamiento de las licencias	94
2.4.5	Derechos exclusivos del propietario del copyright en la legislación estadounidense	96
2.4.6	La doctrina de la primera venta y el control de la distribución en la legislación estadounidense	98
2.4.7	Licencias para el fabricante de equipos originales (original equipment manufacturer –OEM Licences)	99
2.4.8	Cumplimiento de los contratos de licencia de uso de software en la legislación estadounidense	99

2.5	Contrato de licencia de software entre el autor y el productor en el derecho de los Estados Unidos	101
2.5.1	Análisis de las cláusulas más distintivas de estos tipos de contrato	102
2.5.1.1	Derechos que la licencia otorga	102
2.5.1.2	Cronograma de entrega, mantenimiento, modificaciones y capacitación	105
2.5.1.3	Licencia exclusiva y licencia no exclusiva	105
2.5.1.4	Regalías y pagos	107
2.5.1.5	Indemnización	107
2.5.1.6	Copyright y marcas registradas	108
2.5.1.7	Depósito del código fuente o escrow	108
2.6	Estudio comparado de la legislación de software en otros países	109
2.6.1	Europa	109
2.6.1.1	España	109
2.6.1.2	Francia	111
2.6.1.3	Dinamarca	112
2.6.2	Sudamérica	113
2.6.2.1	Mercosur: protección de la propiedad intelectual en relación al software	113
2.6.2.2	Brasil: legislación sobre software	114
2.6.2.3	Argentina: legislación sobre software	117
2.6.2.4	Chile: legislación sobre software	118
2.6.2.5	Colombia: legislación sobre software	119
2.6.2.6	México: legislación sobre software	120
2.6.2.7	Paraguay: legislación sobre software	122
2.6.2.8	Uruguay: legislación sobre software	123
Capítulo III	El derecho empresarial peruano y el contrato de licencia de uso de software	125
3.1	El contrato de licencia de uso de software y la aplicación del derecho de autor en el ámbito empresarial	125
3.1.1	Ámbito del contrato de licencia de uso de software en el derecho de autor	125
3.1.2	Derechos en el ámbito del derecho de autor que se conceden por la licencia de uso de software	126
3.1.3	La interoperabilidad lícita como excepción a la reproducción ilegal	130

3.1.4	Interpretación de las normas sobre programas informáticos y excepciones a la aplicación del derecho de alquiler	132
3.1.5	Otras cláusulas y acuerdos previos usuales en los contratos de licencia de uso de software	133
	a) Prohibiciones y restricciones	133
	b) Actualizaciones	133
	c) Grupo de prueba llamado Beta Pre-Release Test Site: acuerdo previo de licencia	134
3.1.6	Principal jurisprudencia administrativa del Indecopi en materia de derecho de autor de software	135
3.1.7	Diferencia entre los contratos de cesión, de edición y de licencia de uso en la ley peruana	138
3.1.8	Protección de las bases de datos, Internet y multimedia, por medio del derecho de autor y las licencias de uso de software	140 ✓
	a) Las bases de datos	140
	b) El uso de software para acceso a Internet	141
	c) Multimedia	143
3.2	La licencia de uso de software y la discusión de algunos temas sobre las normas de los contratos	144
3.2.1	La aceptación y el consentimiento en los contratos de licencia de uso de software	144
3.2.2	Cláusulas limitativas de la responsabilidad en los contratos de licencia de uso de software	147
3.2.3	Las cláusulas de garantía en los contratos de licencia de uso de software	148
3.2.4	Cláusula de legislación aplicable en el contrato de licencia de uso de software	150
3.3	Diferencias entre el contrato de licencia de uso de derecho de autor y la licencia de uso de propiedad industrial	152
3.3.1	Aspectos generales, definición y requisito de inscripción de los contratos de licencia	152
3.3.2	Los contratos de licencia de uso de marca de producto o de servicio de software y su distinción de las licencias de uso de derecho de autor	154
	a) Definición y registro de los contratos de licencia de marca de software	154
	b) Aspectos característicos de los contratos de licencia de marca de productos o servicios de software	154

	c) Ejemplos de marcas de productos o servicios de software en el Perú	156	
	d) Distinción entre la licencia de uso de derecho de autor de software y las de marcas de productos o servicios de software	158	
3.3.3	La no patentabilidad de invención del software en la legislación peruana y los contratos de licencia de derecho de autor de software	159	
	a) La no patentabilidad del software	159	
	b) Invenciones que incorporan software	159	
3.3.4	Los secretos industriales y el contrato de licencia de uso de software por derecho de autor	160	
3.3.5	Las licencias legales y obligatorias de derecho de autor de software y las modalidades de protección de la propiedad industrial	162	
3.4	Las disposiciones del Código Penal y el contrato de licencia de uso de software	163	
3.4.1	Análisis del delito contra los derechos de autor de software y su vinculación con el contrato de licencia de uso	163	
3.4.2	La sanción penal contra la vulneración del derecho de autor de software en el Perú o "piratería"	166	✓
3.4.3	El delito de defraudación tributaria y el contrato de licencia de uso de software	168	✓
3.5	La legislación de protección al consumidor y el contrato de licencia de uso de software	169	
3.5.1	Aspectos generales	169	
3.5.2	Primera jurisprudencia administrativa de protección al consumidor en materia informática	171	
3.5.2.1	Importancia de la jurisprudencia administrativa citada	171	
3.5.2.2	Fundamentos de las partes: denunciante y denunciada	172	
3.5.2.3	Fundamentos de la Comisión de Protección al Consumidor	174	
3.5.3	Protección al consumidor de productos y servicios informáticos	175	✓
3.6	La legislación laboral, el teletrabajo y el contrato de licencia de uso de software	177	

3.6.1	Aspectos generales	177
3.6.2	Diferencias entre el contrato de trabajo a domicilio, el contrato de licencia de uso de software y el de prestación de servicios informáticos	179
a)	El contrato de trabajo a domicilio	179
b)	Comparación entre la modalidad de remuneración en el contrato de trabajo a domicilio, en el contrato de licencia de uso de software a medida y en el de prestación de servicios informáticos	179
c)	Caracteres distintivos del contrato de trabajo a domicilio	180
3.6.3	La creación de software bajo relación de dependencia y los contratos de licencia de uso	181
3.7	El tratamiento tributario del software, y el contrato de licencia de uso	182
3.7.1	El software como bien inmaterial y el impuesto general a las ventas	182
a)	El software como bien mueble para efectos del impuesto general a las ventas	182
b)	Aspecto material de la prestación de servicios de software	183
c)	Aspecto espacial de la prestación de servicios de software	184
d)	Aspecto temporal de la prestación de servicios de software	185
e)	Aspecto subjetivo en la prestación de servicios informáticos	186
3.7.2	El software como activo intangible de duración limitada, el impuesto a la renta y los contratos de licencia	187
3.7.3	Las normas sobre comprobantes de pago y los contratos de licencia de uso de software	188
3.8	Relación de otros temas del derecho empresarial con el contrato de licencia de uso de software	189
3.8.1	El contrato de licencia de uso de software y las normas sobre libre competencia	189
3.8.2	Los contratos de licencia de uso de software, la ley de Represión de la Competencia Desleal y las normas sobre publicidad	190
3.8.3	El arbitraje y el contrato de licencia de uso de software	192



3.8.4	El contrato de licencia de uso de software y la legislación bancaria, financiera, de seguros y de valores	193
3.8.5	El comercio exterior y el contrato de licencia de uso de software	194
3.9	La contratación de software entre empresas privadas y el Estado	196 ✓
3.9.1	Marco constitucional económico peruano de la contratación entre el Estado y las empresas privadas en materia informática	196
3.9.2	El concurso público de precios, el concurso público de méritos, la licitación pública, la adquisición directa	198
3.9.3	Análisis de algunas de las principales cláusulas de los contratos de licencia de uso de software entre empresas privadas y el Estado	201
	a) Objeto del contrato	201
	b) Propiedad intelectual de los programas y derechos de autor	202
	c) Alcance del uso autorizado de los programas	203
	d) Riesgo de pérdidas y confidencialidad	205
	e) Fianza de fiel cumplimiento y penalidades	205
Capítulo IV	Necesidad de regulación específica del contrato de licencia de uso de software en el derecho empresarial peruano	207
4.1	Situación actual, necesidad y ventajas de la tipificación del contrato de licencia de uso de software	207
4.1.1	Situación actual de la licencia de uso de software	207
4.1.2	Necesidad y ventajas de la tipificación del contrato de licencia de uso de software	209
4.2	Teorías a aplicar a la legislación específica de licencia de uso de software en la empresa	210
4.2.1	Teoría jurídica de la empresa	210 ✓
4.2.2	Análisis económico del derecho	212 ✓
4.2.3	La teoría de sistemas con un enfoque jurídico informático	214 ✓
4.3	Clasificación de los contratos, el sistema contractual de la informática y la licencia de uso de software	215
4.3.1	Clasificación del contrato de licencia de uso de software en el ámbito privado	215
4.3.2	El sistema contractual de la informática	220

4.4	El contrato de licencia de uso de software como contrato principal y algunos de sus contratos accesorios	222
4.4.1	Modalidades del contrato de licencia de uso de software como contrato principal	222
	a) Contratos de licencia de uso de software base	222
	b) Contratos de licencia de uso de software de aplicación en serie o paquete estandarizado	223
	c) Contratos de licencia de uso de software de aplicación a medida	225
4.4.2	Contratos accesorios a la licencia de uso de software	226
	a) Contrato de escrow (depósito de código fuente)	226
	b) Contrato de mantenimiento de software	228
	c) Contrato de formación y capacitación del software	230
	d) Contrato de hot line	231
4.4.3	Principales cláusulas de los contratos de licencia de uso de software	232
4.5	Análisis de problemas jurídicos planteados a la licencia de uso de software por el uso de Internet	235 ✓
4.5.1	El contrato de licencia de uso de software con la posibilidad de ser descargado de la red Internet (download)	235
	a) Encabezado del contrato, advertencias	235
	b) Objeto del contrato	236
	c) Usos permitidos y limitaciones	236
	d) Exclusión de garantía	237
	e) Límite de responsabilidad	238
	f) Ley aplicable e independencia de las estipulaciones	239
4.5.2	Alternativas legales para la resolución de problemas jurídicos informáticos observados de los contratos de licencia de uso de software en Internet	240
	a) Criterios generales	240
	b) Reconocimiento de introducir nuevas normas internacionales por parte del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y las legislaciones nacionales	241
	c) Nuestra posición	242
4.6	Exposición de motivos de nuestra propuesta de proyecto de ley peruana que regule el contrato de licencia de uso de software	243
4.6.1	Modificaciones a la ley de Derecho de Autor	243

a)	Concepto de licencia. Modificación del numeral 16 del artículo 2 del decreto legislativo 822	243
b)	Facultad del titular de los derechos patrimoniales para conceder licencia de uso. Sustitución del artículo 95 del decreto legislativo 822	243
4.6.2	Disposiciones específicas del contrato de licencia de uso de software en el proyecto de ley propuesto	244
a)	Disposiciones sobre el contrato de licencia de uso de software de aplicación en serie	244
b)	Disposiciones sobre el contrato de licencia de uso de software de aplicación a medida	245
c)	Disposiciones del contrato de licencia de uso de software entre productor y autor	246
4.6.3	Disposiciones del contrato de licencia de uso de software referidas al derecho empresarial	247
Anexos		251
Bibliografía		269

Presentación

Presentar al autor de este libro y su obra implica la tarea de vincular dos disciplinas que en la sociedad actual se encuentran en interrelación constante: la informática, que automatiza la información, y el derecho, que contiene información de cumplimiento obligatorio en un espacio y tiempo determinados.

En cuanto a la informática, en las últimas décadas, con los avances tecnológicos, los computadores se han convertido en herramientas casi indispensables en toda actividad humana. Esto ha originado que el uso del software se generalice en proporciones tales que tanto los individuos como las empresas lo adquieren en forma creciente, haciendo necesario protegerlo de la piratería. Esta necesidad se ve acrecentada cuando, más allá de los microcomputadores, se popularizan los software de redes y los usuarios exigen cada vez más de la tecnología de comunicaciones. Y es que aun cuando en los últimos años ha aumentado el uso de copias legales, las pérdidas por el mal uso del software siguen siendo significativas.

De allí que surgen los contratos de licencia de uso de software como una forma de dar mayor confianza a sus potenciales creadores. Sin lugar a dudas, fortalecer y mejorar permanentemente estos contratos tendrá un efecto casi inmediato, que se reflejará en la innovación y desarrollo del software existente y en la creación de nuevos programas. A ello contribuirá también la educación que lleve a tomar conciencia sobre la importancia de su protección a través de los contratos.

Actualmente, los contratos de licencia de uso de software son utilizados por las empresas y los profesionales de la informática de todo el mundo. Su adecuada comprensión y el desarrollo documental que unifique los criterios del ingeniero de sistemas y del abogado se hacen más necesarios que nunca. A ello precisamente contribuye este libro, que conceptúa el tipo de licencia que nos ocupa como un contrato principal y diferente de los contratos acce-

sorios de escrow (depósito de código fuente) y analiza los distintos contratos existentes, incluidos los que se utilizan para Internet.

Marco Aurelio Zevallos y Muñiz
Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas

Prólogo

Es grato prologar un libro y compartir, así, el resultado de un trabajo que se aprecia y que es, además, la obra de un docente, investigador y colaborador cercano. La satisfacción es aún mayor cuando se comprueba el grado de profesionalismo con el que el autor ha elaborado este libro que se constituye en un valioso aporte para el derecho empresarial y el derecho informático.

En *Software: licencia de uso, derecho y empresa*, Julio Núñez Ponce, catedrático en la Escuela de Postgrado y en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas y de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima, demuestra la necesaria vinculación entre la informática y el derecho, desarrollando un tema de gran utilidad tanto para el abogado como para el ingeniero de sistemas, en un contexto de creciente desarrollo de la industria del software.

En este orden de ideas, los contratos informáticos representan una de las mejores alternativas para dotar de seguridad jurídica a las partes, de acuerdo con sus necesidades y requerimientos, en una relación informática, con el debido resguardo de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Este precepto, aplicable de forma general a los diversos contratos informáticos, también se aplica en toda su extensión al contrato de licencia de uso de software.

La presente obra tiene por finalidad presentar un estudio riguroso y profundo de este contrato. Para ello, recurre a una variedad de fuentes: legislación comparada, doctrina, contratos tipo, jurisprudencia, normas jurídicas nacionales, información obtenida vía Internet, tratados internacionales y documentos de expertos en este campo. En consecuencia, el autor presenta en forma completa y sistemática los elementos distintivos y característicos de este contrato.

Con estas premisas, Núñez Ponce formula interesantes reflexiones sobre la situación actual y las ventajas de su tipificación; trata sobre algunas teorías (de la empresa, de sistemas y de análisis económico) que pueden aplicarse a

la legislación específica que propone en relación con esta materia, y ubica a la licencia de uso de software dentro de la clasificación contractual, proporcionando una visión amplia de la legislación empresarial aplicable.

Lo expuesto nos permite afirmar que este trabajo constituye fuente de consulta obligada para el estudiante, el abogado, el juez y el jurista; asimismo para el empresario que adquiere software, para quien lo desarrolla y comercializa, para la autoridad administrativa y, en fin, para toda persona interesada en la informática y el derecho.

Alvaro Llona Bernal
Director de la Maestría en Derecho Empresarial

Introducción

La informática tiene cada vez mayor influencia y preponderancia en nuestra sociedad. La información, en el entorno empresarial informatizado, tiene gran relevancia estratégica y económica. El software o soporte lógico del computador está presente donde está la informática, pues su utilización es imprescindible para que las empresas, en un contexto de libre y leal competencia, tengan éxito en los negocios. Para la adquisición y el tráfico jurídico del software se utilizan los contratos informáticos.

Entre los contratos informáticos más utilizados en la actividad económica y empresarial tenemos el contrato de licencia de uso de software, el cual, a nuestro entender, tiene creciente importancia en la sociedad moderna en general y en la empresa en particular. Actualmente, es la forma contractual más utilizada para la comercialización del software, tanto en el país como a nivel mundial.

Uno de los problemas legales –materia del presente libro– consiste en determinar la regulación jurídica adecuada del contrato de licencia de uso de software a nuestra realidad empresarial, a partir de sus características de contrato nominado y con atipicidad parcial, generalmente de adhesión, así como de la orientación doctrinaria del derecho empresarial y del derecho informático.

En este contexto nos planteamos dos interrogantes. ¿Es adecuada y suficiente la regulación jurídica contractual existente aplicada actualmente al contrato de licencia de uso de software, respecto a la realidad empresarial? ¿La regulación existente resuelve adecuadamente las dificultades y contingencias jurídico-informáticas derivadas de la licencia de uso de software?

Frente a estas interrogantes nos planteamos la hipótesis de que para solucionar el problema de la inadecuada e insuficiente regulación jurídica del contrato de licencia de uso de software, respecto a la realidad empresarial, es

necesario convertir el contrato de atípico en típico, para lo cual deberá dictarse una ley específica que defina las características principales del contrato de licencia de uso de software, orientada a resolver las dificultades y contingencias jurídico-informáticas observadas en la utilización de la licencia en la actividad empresarial privada.

El presente trabajo se ha llevado a cabo para precisar las características jurídicas y las principales cláusulas del contrato de licencia de uso de software y recoger normativamente y en la regulación contractual la solución de problemas jurídicos informáticos que se dan en torno al software en la empresa privada.

Dentro de los objetivos de esta investigación está el demostrar que los contratos de licencia de uso de software son una forma de proteger jurídicamente al software de la copia ilegal o pirata, y que una adecuada legislación coadyuva a un mayor control tributario y mejor recaudación en torno a la comercialización y tráfico jurídico del software.

Asimismo, se busca relacionar las normas del derecho empresarial y el derecho informático respecto a los problemas jurídicos informáticos del software o soporte lógico del computador, y determinar las principales características del contrato de licencia de uso de software, precisando sus elementos diferenciadores de otros contratos. Para ello, se analiza la regulación jurídica vigente del derecho empresarial (autor, industrial, penal, laboral, tributario, consumidor, constitucional, comercial), aplicable al contrato de licencia de uso de software.

En el primer capítulo se realiza un análisis jurídico del software o soporte lógico del computador y de la contratación informática, partiendo de la concepción informática y jurídica del software, precisando sus componentes y dimensiones, así como distinguiendo el software base del software de aplicación.

Asimismo, se exponen las opciones de uso, adquisición o creación de software para una empresa; los factores que determinan la calidad del software; el tema del software e Internet; el shareware y el firmware. Por otra parte, se precisa el ámbito del derecho de autor y se tratan los derechos morales y patrimoniales, las teorías monista y dualista, las sanciones en caso de copia ilegal o piratería. Finalmente, se trata sobre los contratos como modalidad de protección jurídica del software, los contratos informáticos, y la interrelación entre la informática, la empresa y el derecho, diferenciando entre la informática jurídica y el derecho empresarial y el derecho informático.

En el segundo capítulo se aborda el contrato de licencia de uso de software, su delimitación jurídica y su tratamiento en el derecho comparado. Se parte de los aspectos generales de la contratación y la informática, los contratos típicos y atípicos, para llegar al tema de la importancia del contrato de



licencia de uso de software. También se trata de las limitaciones al principio de autonomía de la voluntad y se hace un análisis comparativo de este contrato con otras figuras contractuales.

Por otra parte, se desarrolla el tema de los convenios y tratados internacionales y los sistemas internacionales de protección. Se efectúa un estudio del contrato de licencia de uso de software para usuario final en los Estados Unidos de América, y otro sobre el contrato de licencia de uso de software entre el productor y el autor, también en el derecho estadounidense. Seguidamente, se examina el derecho comparado en materia de software en otros países, como son España, Francia, Dinamarca, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay.

El tercer capítulo está dedicado al tema del derecho empresarial peruano y el contrato de licencia de uso de software. Se inicia con el análisis de la legislación y jurisprudencia en materia de derecho de autor respecto a la licencia; la interoperabilidad lícita como excepción a la reproducción ilegal de software; las cláusulas de prohibiciones y restricciones; las actualizaciones; el acuerdo previo de licencia beta pre-release; la principal jurisprudencia administrativa del Indecopi en materia de derecho de autor de software; y la protección de las bases de datos, el acceso a Internet y las creaciones multimedia.

El capítulo continúa con el tema de la aceptación y el consentimiento en los contratos de licencia de uso de software, precisando las características de los llamados contratos "shrink wrap", y prosigue con los temas de las cláusulas limitativas de responsabilidad, las cláusulas de garantía y las cláusulas de legislación aplicable. Luego desarrollamos el tema de las diferencias del contrato de licencia de uso de software por derecho de autor y las licencias de uso contenidas en la ley de propiedad industrial (de marcas de productos o servicios informáticos de software, de secretos industriales), y tratamos la no patentabilidad de invención del software y los casos en que el programa de ordenador forma parte de una invención.

Más adelante, en el mismo capítulo, tratamos de los delitos contra los derechos de autor y de defraudación tributaria relacionados con el software, así como la sanción penal contra la vulneración del derecho de autor o "piratería" de software en el Perú. Además, analizamos la legislación de protección al consumidor, destacando una de las primeras jurisprudencias administrativas del Indecopi de protección al consumidor en materia informática, que se basa en un contrato de licencia de uso de software.

Terminamos el tercer capítulo relacionando el tema del contrato de licencia de uso de software con otros temas del derecho empresarial, como son la legislación laboral, el tratamiento tributario del software por el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta, y la conveniencia de que la licen-

cia de uso sea considerada como comprobante de pago admitido por la Sunat; sin omitir el tema de la contratación de software entre empresas privadas y el Estado.

En el cuarto capítulo nos centramos en la necesidad de una regulación específica del contrato de licencia de uso de software en el derecho empresarial peruano. Presentamos la situación actual del contrato de licencia de uso de software y las ventajas de su tipificación. Luego exponemos algunas de las teorías que pueden aplicarse a la legislación específica de licencia de uso de software en la empresa, incluyendo la teoría jurídica de la empresa, el análisis económico del derecho y la teoría de sistemas con un enfoque jurídico informático.

El capítulo cuarto continúa con el tema de la clasificación de los contratos, el sistema contractual de la informática y la licencia de uso de software. También se analiza el contrato de licencia de uso de software como contrato principal tanto de software base como de software en serie y a medida, y algunos de sus contratos accesorios, como son el contrato de escrow (depósito de código fuente), el contrato de mantenimiento de software, el contrato de formación y capacitación del software y el contrato de hot line.

Este capítulo prosigue con el análisis de problemas jurídicos planteados a la licencia de uso de software con la posibilidad de ser descargado de Internet (download), y precisamos alternativas legales para la resolución de problemas jurídicos informáticos observados de los contratos de licencia de uso de software en Internet.

Cerramos el capítulo cuarto con la presentación de la exposición de motivos de nuestra propuesta de proyecto de ley peruana que regule el contrato de licencia de uso de software, que incluye modificaciones a la ley de Derecho de Autor, disposiciones específicas del contrato de licencia de uso de software y otras referidas al derecho empresarial.

Al finalizar esta introducción queremos dejar constancia de nuestra gratitud al doctor Carlos Torres y Torres Lara, al doctor Marco Aurelio Zevallos y Muñiz, y también a la licenciada Gabriela Orihuela Bonifaz, por su colaboración para el desarrollo de este trabajo.

La empresa, el derecho y la informática están y estarán en el futuro en constante interrelación. Corresponde a los profesionales del derecho, a los juristas y a los estudiosos prever las soluciones jurídicas adecuadas para los

problemas que se plantean. La globalización, las autopistas de la información y el desarrollo empresarial de nuestra sociedad informatizada, nos presentan oportunidades crecientes de aplicar las normas que forman parte del derecho empresarial y del derecho informático.

JULIO NÚÑEZ PONCE

CAPÍTULO I

Análisis jurídico del software o soporte lógico del computador y de la contratación informática

1.1 Concepción informática y jurídica del software

1.1.1 Concepto de software o soporte lógico del computador

El software o soporte lógico del computador es el conjunto de instrucciones o expresiones que está destinado a ser utilizado en un soporte legible por máquina capaz de procesar información en forma automática. Tienen como característica principal proporcionar a esta máquina –denominada ordenador o computador– la capacidad de actuación y funcionamiento, determinando sus posibilidades de utilización así como sus aplicaciones específicas. Es la parte modificable del computador, que tiene una secuencia lógica y fines determinados.

“Es toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático, para realizar una función o tarea para obtener un resultado determinado, cualquiera que sea su forma de expresión o fijación”¹.

Conforme al artículo 3 de la decisión 351 del Pacto Andino, el programa de ordenador (software) es la

“Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador –un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informa-

1 INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual). *La protección legal del software y la piratería*. Lima: Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, con el auspicio de la Business Software Alliance (BSA), 1994, p. 4.

ciones— ejecute determinada tarea u. obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”.

Esta misma definición está contenida en el artículo 2 del decreto legislativo 822, ley de Derecho de Autor.

1.1.2 *Componentes del software: descripción del programa, programa de computador y material auxiliar*

El software o soporte lógico del computador tiene tres componentes: la descripción del programa, el programa de ordenador y el material auxiliar.

Conforme a las definiciones dadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entendemos por:

- i) *Descripción del programa.* Presentación completa de procedimientos, en forma verbal, esquemática u otra, lo suficientemente detallada como para determinar un conjunto de instrucciones que constituyen el programa de ordenador.

Esta definición de la descripción del programa comprende actualmente conceptos como algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo, que constituyen la documentación previa para la elaboración de un software por su autor, tanto a nivel de programa específico como del análisis de un conjunto de programas que van a formar un sistema informático.

- ii) *Programa de computador u ordenador.* Conjunto de instrucciones que, una vez incorporadas a un soporte legible por máquina capaz de procesar información, indican, realizan u obtienen una función, tarea o resultado específico.

Se incluyen en este concepto tanto las instrucciones en lenguaje máquina —también llamado código objeto— como las de lenguaje assembler y de alto nivel —que usualmente constituyen el código fuente—. Las instrucciones las realiza el autor en un lenguaje que refleje la estructura lógica del lenguaje máquina que en última instancia puede comprender el ordenador.

- iii) *Material auxiliar.* Es todo material distinto creado para facilitar la comprensión o aplicación de un programa.

Se incluye en este concepto el manual del usuario, que es el documento que elabora el autor para la comprensión y utilización del software por parte del usuario legal. Este documento es también una creación intelectual y en él el autor indica la forma práctica de utilizar su obra intelectual. Tratándose de contratos de licencia de uso de software, los manuales del usuario forman parte de la documentación

que el autor está obligado a entregar al adquirente legal del software. "El software de computadora es información que existe en dos formas básicas: componentes no ejecutables en la máquina y componentes ejecutables en la máquina"².

1.1.3 Dimensiones del software

Las dimensiones del software son tres:

- a) *La forma de expresión literal o gráfica.* Que está integrada por los códigos o instrucciones que conforman el software, ya sea en lenguaje de alto nivel, lenguaje assembler o lenguaje máquina. Esta dimensión del software comprende el ejercicio de la actividad creadora del autor, que debe convertir las ideas humanas en un lenguaje entendible y comprensible por el ordenador. Esta premisa es válida para los programas de computación en plataforma de microcomputadores, mini-computadores y de mainframes.
- b) *La idea o contenido.* Es la base conceptual o intelectual que sirve de base para la elaboración del software. Son los datos e información que van a ser transmitidos al computador en forma de instrucciones. Esta dimensión comprende el conocimiento humano en todos los órdenes posibles: científico, político, social, etcétera, siendo tan amplio como el pensamiento humano mismo. Esta dimensión puede ser previa al mismo software, pero también puede ser desarrollada o perfeccionada simultáneamente con su proceso de creación. Hay que tener claramente diferenciada su existencia, pudiéndose dar el caso de que este conocimiento ya esté expresado en otras formas de expresión, como en libros, conferencias y artículos, y sea de estas fuentes de donde el creador del software tome las ideas base para éste. En materia contractual, deberá diferenciarse claramente esta dimensión, de la forma de expresión literal o gráfica.
- c) *La aplicación.* Es el resultado de la utilización de las dos dimensiones anteriores sobre un caso, tarea o problema específico. La aplicación es una creación intelectual distinta de las anteriores, que tiene como peculiaridad el hecho de combinar la actividad creadora del usuario con la creación inicialmente dada legalmente a través de un contrato de licencia de uso de software. Por ejemplo: el usuario de un software como AutoCAD, utilizando las dos dimensiones de expresión li-

2. PRESSMAN, Roger. *Ingeniería del software. Un enfoque práctico*. 3a. edición. Madrid: McGraw-Hill, 1995, p. 14.

teral o gráfica y de contenido o idea, puede diseñar una máquina original, distinta a las existentes en el mercado, que puede ser objeto de protección por la patente de invención. Otro ejemplo: un abogado, usando su procesador de texto, escribe un libro: el resultado de la utilización del programa y su propio esfuerzo intelectual va a ser una obra intelectual protegida por los derechos de autor.

1.1.4 *El software base. El software de aplicación*

El software base es aquel que introducido en el computador permite el manejo, control y funcionamiento del ordenador mismo como base para que utilice otros programas para aplicaciones concretas. Está conformado principalmente por los sistemas operativos.

“El sistema operativo es el más básico de los programas y sobre el cual suelen ‘correr’ todos los demás, puesto que se ocupa de la gestión de los trabajos más habituales que se hacen con el ordenador. Entre otras utilidades, al sistema operativo le corresponde: la admisión de nuevos trabajos; supervisión de su correcta ejecución; distribución de los recursos físicos a distintos trabajos; gestión del sistema de ficheros (creación, borrado, estructuración en directorios, etc.); facilita la programación; lleva la estadística y contabilidad del propio sistema; gestiona y optimiza las memorias”³.

Respecto a los principales sistemas operativos, cabe presentar una visión general que nos permitirá atisbar su importancia en la actualidad:

- *El sistema operativo Macintosh, de 32 bits.* Tiene un obstáculo, que es su falta de compatibilidad con el mundo IBM, pero tiene como ventajas: facilidad de uso, disponibilidad de aplicaciones, estabilidad del entorno, buena relación costo y performance, y velocidad.
- *El Windows.* Actualmente tenemos la versión Windows 95. Tiene alta facilidad de uso, óptima relación costo y performance, estabilidad del entorno, velocidad, permite la multitarea y cuenta con instrucciones amigables para el control adecuado de todos los programas y archivos contenidos en el computador. Creemos que Windows 95 revoluciona los conceptos tradicionales para PC, permite manejar en forma integrada la información contenida en el computador, incluidos las aplicaciones multimedia y el correo electrónico, y optimiza la utilización del entorno gráfico.

3 SUÑÉ LLINAS, Emilio. *Informática práctica para juristas y profesionales del mundo de las letras*. Madrid: Universidad Complutense y Eurolex S.A., 1994, p. 43.

- *El OS/2.* Tiene capacidad en redes (networking), gran capacidad multitarea, disponibilidad de aplicaciones, compatibilidad con la tecnología instalada, velocidad y facilidades de uso.
- *El DOS, en su versión 6.0 y 6.2.* Ha evolucionado en su versatilidad y se ha adaptado a las necesidades de la performance utilizada por las principales máquinas microcomputadoras, como la AT 486/DX2 y el Pentium.

El software de aplicación se refiere a los programas creados para la utilización efectiva del ordenador. Entre ellos cabe mencionar los programas de gestión jurídica; base de datos; gestión de existencias; control de acceso y asistencia; control de aranceles; programas educativos; de gestión administrativa, de aduanas, de agencias de viajes, de constructoras, de estudios jurídicos, de negocios en general; recuperación de datos; comunicaciones; diseño; administración de redes; administración de documentos; imágenes y flujo de trabajo; antivirus; conectividad; emulación de terminal; generadores de reportes; graficadores; herramientas de desarrollo; juegos; servidores de aplicaciones; traductores; utilitarios; tratamiento de textos, etc.

1.1.5 *Opciones de uso, adquisición o creación de software para una empresa o institución*

“En muchas áreas de aplicación del software, a menudo es más barato adquirir un software que desarrollarlo. Los gestores de la ingeniería del software se enfrentan a una decisión de hacer-o-comprar que se puede complicar con varias opciones de adquisición: a) se puede adquirir software ya preparado; b) se puede comprar software ya preparado y modificarlo luego para que se ajuste a las necesidades específicas; c) se puede encargar a una tercera parte la construcción de un software que se ajuste a las especificaciones del comprador”⁴.

“En el análisis final, la decisión de hacer-o-comprar debe tomarse teniendo en cuenta las siguientes cuestiones: a) ¿será la fecha de entrega del producto de software, anterior a la del software desarrollado internamente?; b) ¿será el coste de adquisición, junto con el de adaptación, menor que el coste de desarrollo interno del software?; c) ¿será menor el coste de soporte externo (por ejemplo: un contrato de mantenimiento) que el coste de soporte interno? Hay que responder a estas cuestiones para cada una de las opciones de adquisición indicadas anteriormente”⁵.

4 PRESSMAN, Roger. Op. cit., p. 125.

5 Ibídem, p. 125.

1.1.6 Factores que determinan la calidad del software

Entre los factores que determinan la calidad del software tenemos los siguientes:

- a) *Corrección*. El grado en que un programa satisface sus especificaciones y consigue los objetivos de la misión encomendada por el cliente.
- b) *Fiabilidad*. El grado en que se puede esperar que un programa lleve a cabo sus funciones esperadas con la precisión requerida.
- c) *Eficiencia*. La cantidad de recursos de computadora y de código requeridos por un programa para llevar a cabo sus funciones.
- d) *Integridad*. El grado en que puede controlarse el acceso al software o a los datos, por personal no autorizado.
- e) *Facilidad de uso*. El esfuerzo requerido para aprender un programa, trabajar con él, preparar su entrada e implementar su salida.
- f) *Facilidad de mantenimiento*. El esfuerzo requerido para localizar y arreglar un error en un programa.
- g) *Flexibilidad*. El esfuerzo requerido para modificar un programa operativo.
- h) *Facilidad de prueba*. El esfuerzo requerido para probar un programa, de forma que se asegure que realiza la función requerida.
- i) *Portabilidad*. El esfuerzo requerido para transferir el programa desde un hardware y/o un entorno de sistemas de software a otro.
- j) *Reusabilidad*. El grado en que un programa (o partes de un programa) se puede reusar en otras aplicaciones. Esto va relacionado con el empaquetamiento y el alcance de las funciones que realiza el programa.
- k) *Facilidad de interoperación*. El esfuerzo requerido para acoplar un sistema a otro⁶.

Estos factores de calidad del software deben tomarse en cuenta en la adquisición, desarrollo y modificación de software por parte de una empresa o persona. La corrección, fiabilidad, eficiencia, integridad, facilidad de uso, facilidad de mantenimiento, flexibilidad, entre otros, pueden estar entre los requerimientos con que debe cumplir el software y debieran estar contenidos en los contratos, delimitándose claramente derechos y obligaciones en torno a dichos factores determinantes de calidad.

6 Ibidem, pp. 577-578.

1.1.7 *El software e Internet*

En la actualidad, está teniendo un profundo impacto el desarrollo y la convergencia de las tecnologías de la información y la comunicación –incluido Internet– en la creación y utilización de las creaciones intelectuales.

“Internet es una biblioteca digital global, intensa y exitosa, de rápido crecimiento, estructurada sobre una tecnología de comunicación notablemente flexible. La biblioteca digital de Internet ofrece una variedad de servicios que se utilizan para crear, explorar, acceder, buscar, ver y comunicar información sobre un conjunto diverso de temas, que abarcan desde resultados de experimentos científicos hasta discusiones sobre actividades recreativas... Además, la información accesible a través de la biblioteca digital, puede consistir en datos, incluyendo audio y video, reunidos, comunicados y distribuidos en forma instantánea sin necesidad de almacenarse. Por otra parte, dado que los servicios están integrados y poseen referencias cruzadas, el usuario puede moverse de manera uniforme y continua de la información de una computadora a otra, y de un servicio de acceso a otro.”⁷.

Es claro que el desarrollo tecnológico que significa Internet ha escapado de la comprensión y asimilación inmediata de muchos medios, entre ellos la legislación. Internet ha crecido desmesuradamente y sus usuarios están empezando a discrepar sobre los usos, derechos y obligaciones en el ciberespacio. La rápida expansión de Internet y su constante crecimiento han traído consigo problemas legales para cuya solución es necesario entender las principales características de esta red de comunicaciones.

Internet –las autopistas de la información– permite que las distancias en la comunicación disminuyan y que distintas personas puedan interconectarse desde diferentes lugares del mundo. Para que esto sea posible se utiliza software adecuado.

“El software de computadora forma parte importante de la tecnología que hace posible la interconexión de redes... Dos de las partes del software de Internet son particularmente importantes e innovadoras. El software de Protocolo Internet (IP), que proporciona una comunicación básica. El software de Protocolo de Control de Transmisión (TCP) proporciona facilidades adicionales que necesitan las aplicaciones... Internet es un sistema abierto, porque las especificaciones necesarias para desarrollar el software TCP/IP o utilizar Internet

7 COMER, Douglas E. *El libro de Internet*. México: Prentice Hall Hispanoamericana S.A., 1995, p. 265.

están disponibles para todos. Los investigadores que diseñaron Internet y al software TCP/IP que utilizan, publicaron tal información técnica en una serie de reportes que describen a Internet y al software TCP/IP que utilizan”⁸.

Dentro de Internet tenemos los servicios de rastreo interactivo de información, como son el World Wide Web (WWW) y el Gopher, además del correo electrónico o e-mail. Hay otros servicios de búsqueda automatizada que no requieren una frecuente interacción humana, como son Archie y Veronica. Por otra parte, existe un servicio para transferir archivos de datos o software de un computador a otro computador, conocido como Protocolo de Transferencia de Archivos o software (FTP), que permite copiar una gran cantidad de datos en forma eficiente y transmitirlos de un destino a otro.

Las creaciones intelectuales que constituyen los software, unidas a la inmediatez de la comunicación en Internet, implican que se acreciente su importancia en la sociedad moderna.

“Los programas de software constituyen un tipo de información particular. Actualmente hay en la Internet una gran cantidad de software gratuito y parte de él es muy útil. A menudo se trata de software escrito por algún estudiante como proyecto de fin de carrera o de doctorado, o en algún laboratorio subvencionado por el gobierno. Sin embargo... el deseo de que... el software tenga calidad, hará que la demanda de software comercial continúe creciendo... muchos profesores y estudiantes que escribieron software gratuitamente en las universidades, se ocupan en diseñar planes comerciales para fundar empresas que proporcionen versiones comerciales de su software, dotado de más capacidades. Los autores de software, tanto los que quieren cobrar por su producto como los que no, podrán distribuirlo con más facilidad que en la actualidad”⁹.

El alto potencial de crecimiento de Internet, sumado al del mercado informático en el mundo, ha originado que gran cantidad de empresas y personas utilicen las carreteras de la información, surgiendo –como en toda actividad donde el hombre interviene– controversias y conflictos legales. El uso de software en Internet, la transmisión de su titularidad en una red de redes como Internet –que se puede utilizar simultáneamente en distintos países–, plantea aspectos que pueden dar lugar a futuras contingencias que los contratos de licencia de uso de software que se utiliza en este medio debieran prever.

La comercialización del software, la multiplicación de proveedores, oferentes y opciones, así como el crecimiento de consumidores y usuarios de soft-

8 Ibidem, pp. 55, 59.

9 GATES, Bill. *Camino al futuro*. Bogotá: McGraw-Hill, 1995, pp. 99-100.

ware, modifican la forma y características de las relaciones económicas y jurídicas que se derivan de esta nueva situación.

“Los proveedores de software que tienen algunos... disponibles en la red deberán otorgar licencias a quienes los obtengan a través de Internet... es posible obtener software fácilmente, pero para poder usarlo legalmente es necesario contar con una licencia... válida. El hecho de que un software esté disponible para llevárselo no significa que tomarlo sea legal”¹⁰.

Dada la importancia de Internet, existen software o programas que pueden ser directamente utilizados y copiados de Internet, siempre que se cumpla con las condiciones contractuales contenidas en el respectivo contrato de licencia de uso de software que suele estar incluido adjunto al software en Internet. Los problemas jurídicos que pueden presentarse deben tener en cuenta también esta realidad, que en el futuro ha de acrecentarse.

1.2 Aspectos jurídicos del software o soporte lógico del computador y visión general del derecho de autor

1.2.1 Naturaleza jurídica del software. El software como bien inmaterial o intangible

El software es un bien inmaterial o intangible. Al igual que los demás bienes a los que se les denomina inmateriales, es una idea, fruto de la mente humana, que se plasma en objetos corpóreos, pero con ciertas peculiaridades que es necesario resaltar. “El derecho que protege los bienes inmateriales reviste especiales características que hacen difícil encuadrarlo dentro de la triple categoría clásica de derechos reales, derechos de crédito y derechos de la personalidad”¹¹.

El derecho sobre los bienes inmateriales se adquiere de forma distinta que la propiedad de cosas materiales. Así, el bien inmaterial no puede adquirirse por adhesión o especificación: su típica forma de adquisición es la creación personal de su titular.

Concebimos al software como un bien inmaterial o incorporal al que también consideramos podría llamársele bien intelectual. Pensamos que lo esen-

10 KROL, Ed. *Conéctate al mundo de Internet*. Bogotá: McGraw-Hill, 1995, pp. 41-42.

11 GÓMEZ SEGADÉ, José. *El secreto industrial (Know-How, concepto y protección)*. Madrid: Editorial Tecnos, 1974, p. 80.

cial está en que es producto de la creación intelectual, que se expresa exteriormente y se convierte en un bien susceptible de ser protegido jurídicamente como objeto de derecho.

Al concebir al software como un bien inmaterial que es objeto de derecho, sostenemos que hay derechos que recaen sobre ese bien inmaterial.

Entre las principales características que tienen los bienes inmateriales están el requerir ser colocados previamente en un soporte material para ser disfrutados o utilizados por el usuario, el ser en principio repetibles y además susceptibles de uso simultáneo. Estas características se aplican plenamente al software.

1.2.2 *Conceptos relacionados con el software: shareware, firmware*

En un contexto jurídico-informático, los conceptos de shareware y firmware –relacionados estrechamente con el concepto de software– deben ser precisados, pues en la práctica es común que en los contratos de licencia de uso de software se incluyan relaciones jurídicas sobre estos bienes.

El shareware tiene su origen con

“Andrew Fluegenaum, que es reconocido como creador del concepto de distribución de software de uso compartido (shareware), con su programa PC-TALK... La gente que utiliza software tiene tendencia a ‘compartirlo’, haciendo copia para sus amigos. Aunque supone una violación a la ley de derechos de autor, esta ‘piratería’ del software se ha extendido en forma generalizada... Viendo esta situación..., Fluegenaum y Button animaron a la gente a copiar y compartir sus programas. Si a los usuarios les gustaba el programa, se les rogaba que realizaran un pequeño pago por el uso continuo del programa. Muchos usuarios lo hicieron, naciendo el concepto de shareware. En lugar de 795 dólares, la ‘licencia’ de uso compartido oscila entre 35 y 75 dólares. A cambio, se recibe generalmente documentación y cierto soporte telefónico”¹².

Esta modalidad de uso del shareware –que jurídicamente es un bien inmaterial y un software en sí mismo– es necesario analizarla, por cuanto su origen es básicamente económico y se refiere a la prestación que recibe el licenciatario por el uso de su creación. Al bajar el precio y permitir que más usuarios lo utilicen, el monto del pago materia de la prestación disminuye y, por tanto, el shareware resulta más atractivo para el mercado. Debe tenerse en

12 DVORAK, John C. y Nick ANIS. *Telecomunicaciones para PC: módems, software, BBS, correo electrónico e interconexión*. Madrid: McGraw-Hill, 1992, p. 11.

cuenta que este software parte de la premisa de que va a ser utilizado en una red informática que puede tener gran cantidad de usuarios en forma simultánea (llegando incluso a tener miles y hasta millones de usuarios, dependiendo de la red informática que se utilice). Por ejemplo, utilizando sistemas como Internet puede accesarse a determinado shareware.

Por estas razones se afirma que

"el shareware está íntimamente ligado a los servicios en línea. La forma más rápida de distribuir software de uso compartido es cargarlo en alguno de los boletines electrónicos (BBS) o servicios en línea más importantes. Una de las ventajas inmediatas obtenidas de la instalación de un módem es el acceso a una vasta biblioteca de programas que se pueden descargar y probar. Los programas que encontremos de utilidad podremos legalizarlos generalmente por unos 35 dólares, teniendo acceso a futuras actualizaciones. La descarga de software de uso compartido se ha convertido en una de las fuerzas que impulsan las comunicaciones en línea"¹³.

En el Perú, el Centro de Información y Documentación del Indecopi tiene un sistema que puede conectarse vía módem al computador del usuario, y éste tiene ahí, a su disposición, además de los archivos de la información propia del Indecopi (propiedad industrial, normas técnicas, patentes de invención, perfiles industriales, búsquedas retrospectivas), un banco de software de libre distribución, es decir, shareware a disposición de las personas. Esta modalidad tiene implicancias jurídicas que vamos a analizar en la presente obra. Supone contratos vía electrónica; y teniendo la peculiaridad del shareware, si acepto la actualización y pago su valor adquiero la licencia de uso de software sobre dicho shareware, con las características propias de esta modalidad (muchas veces el texto de este contrato es común para varios tipos de software).

A nivel mundial,

"prácticamente todos los servicios interactivos más populares orientados al consumidor, como GENIE, CompuServe y DELPHI, ofrecen amplias bibliotecas de programas shareware para su descarga. Muchas personas se abonan exclusivamente a estos servicios para acceder a estas bibliotecas de programas. Prácticamente todos los miles de BBS existentes ofrecen algún software de uso compartido para su descarga, y a menudo sin cargo alguno. Hay un sistema en Shorewood (Wisconsin), con una biblioteca de unos 100.000 productos almacenados en 3 gigabytes en disco fijo. El coste para acceder a este tesoro de software es de aproximadamente 60 dólares"¹⁴.

13 Ibidem, p. 12.

14 Loc. cit.

El uso de shareware es una nueva opción para el creador de software. Opinamos que la regulación jurídica adecuada sobre el contrato de licencia de software también debe contemplar los casos en que, por acuerdo de voluntades, se da un contrato de licencia de shareware. Para ello se analizará esta tesis y sus implicancias jurídicas, pues en la actualidad cientos de autores de software de libre distribución ofrecen una gran variedad de programas, desde simples utilidades hasta complejas herramientas de software.

Por otra parte, entendemos por firmware el software incorporado en un soporte material (que va a ser parte del hardware) en el cual no hay dissociabilidad. Este concepto entra en la denominación de circuito integrado. Se le conoce también como un software dentro de un hardware donde no hay dissociabilidad. Conforme a la ley estadounidense,

“circuito integrado semiconductor es la forma final o intermedia de todo producto destinado a cumplir funciones de circuito electrónico, en el cual dos o más capas de material metálico, aislante o semiconductor han sido depositadas, o colocadas de otro modo, sobre un fragmento de material semiconductor, o corroídas o levantadas de cualquier otra manera según un diseño predeterminado”¹⁵.

Consideramos que los conceptos de firmware y circuito integrado con software incluido, pueden tener implicancias jurídicas relacionadas con los contratos de licencia de uso de software, implicancias que va a ser necesario analizar.

1.2.3 *El derecho de autor del software, su tráfico jurídico y la copia ilegal*

1.2.3.1 *Ámbito del derecho de autor*

En la actualidad,

“se puede afirmar que la mayoría de los juristas han admitido que los programas se encuentran tutelados por los derechos de autor y la jurisprudencia ha convalidado esta opinión. A su vez, un movimiento legislativo cada vez más acelerado ha optado por dictar normas la más de las veces declarando que el programa de computación es una obra tutelada por la ley de derechos de autor”¹⁶.

15 CORREA, Carlos María et al. *Derecho informático*. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1987, p. 313.

16 VILLALBA, Carlos Alberto. “La protección de los programas de computación y de los bancos de datos”, en *Actas del III Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales*. Lima: Biblioteca Nacional del Perú/OMPI/PUC, 1988, p. 57.

Este proceso continúa en nuestros días, y son frecuentes las conferencias y reuniones de expertos de la OMPI relativas a estos problemas jurídicos.

Debe tenerse en cuenta que:

“Toda la regulación normativa del derecho de autor, tanto nacional como internacional, busca lograr un punto de equilibrio entre los intereses privados y públicos basados en la equidad, la competencia leal y el acceso justo al disfrute de las creaciones del intelecto humano; por tal razón, la legislación contiene limitaciones en cuanto al alcance y al ejercicio de los derechos-objeto-de-protección”¹⁷.

El derecho de autor protege la forma de expresión literal o gráfica del software, no su contenido o idea ni su aplicación industrial. Conforme a la decisión 351, “los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto”. Se permite la copia de seguridad y el almacenamiento en la memoria interna del computador para uso exclusivo del adquirente legal. Todo otro uso exigirá la autorización del titular de los derechos a través del contrato respectivo.

“En sentido objetivo, derecho de autor es la denominación que recibe la materia; en sentido subjetivo, alude a las facultades de que goza el autor en relación con la obra que tiene originalidad o individualidad suficiente y que se encuentra comprendida en el ámbito de la protección dispensada. En los países de tradición jurídica angloamericana (o de *common law*) el derecho de autor se denomina *copyright* (literalmente, derecho de copia), expresión que alude a la actividad de explotación de la obra por medio de su reproducción. En los países de tradición jurídica continental europea... en los que se tiene una concepción marcadamente personalista de la materia, se ha acuñado la expresión *derecho de autor*, que alude al sujeto del derecho, al creador y, en su conjunto, a las facultades que se le reconocen”¹⁸.

Estas facultades que se le reconocen al autor en los países de tradición jurídica continental europea (o latina, o basada en el derecho romano o romano-germánica) son, por una parte, de carácter personal y extrapatrimonial y de duración en principio ilimitada (derecho moral), y, por otra, de carácter patrimonial y de duración limitada (derecho patrimonial). Estas facultades del dere-

17 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. *Propiedad intelectual: el moderno derecho de autor*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996, p. 74.

18 LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: Ediciones Unesco/Cerlalc/Zavalía, 1993, p. 18.

cho de autor deben ser tomadas en cuenta al regular jurídicamente la licencia de uso de software en la empresa, en un contexto informático, aplicando los principios del derecho de autor y del derecho informático.

1.2.3.2 El derecho de autor y la protección del software. La teoría monista y la teoría dualista

Conforme a los artículos 1 y 3 del decreto legislativo 822, la ley de Derecho de Autor tiene por objeto la protección de los autores de las obras literarias y artísticas, cualquiera sea la nacionalidad o el domicilio del autor o titular del respectivo derecho o el lugar de la publicación o divulgación. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad.

Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra, y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.

El artículo 4 del decreto legislativo 822 dispone:

“El derecho de autor es independiente y compatible con:

- a) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.
- b) Los derechos conexos y otros derechos intelectuales reconocidos en la presente ley.

En caso de conflicto se estará siempre a lo que más favorezca al autor.”

Aquí se establece la norma de coexistencia del derecho de autor con los otros derechos intelectuales, pero con preeminencia del derecho de autor en caso de conflicto, estando a lo que más favorezca al autor o titular originario de los derechos.

Tal como establece al artículo 69 del decreto legislativo 822:

“Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende a todas sus formas de expresión, tanto a los programas operativos como a los aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

La protección establecida en la presente ley se extiende a cualesquiera de las versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados.”

“La originalidad de la obra en el sentido del derecho de autor apunta a una ‘individualidad’ y no a la novedad *stricto sensu* (pues no es de esperar que toda obra literaria, artística o científica, en su totali-

dad y por su modo de exteriorizarse surja de la nada), [y tan sólo exige que] el producto [creado], por su forma de expresión, tenga suficientes características propias como para poder distinguirlo de cualquiera del mismo género, a diferencia de la copia, total o parcial, de la forma de otros (lo que tipificaría un plagio); o de la mera aplicación mecánica de los conocimientos o ideas ajenas, sin una interpretación o sello personal; o de la simple técnica, que sólo requiere de la habilidad manual en la ejecución... Sin embargo, el concepto de originalidad, en su acepción de individualidad, puede no estar limitado a la expresión o forma externa, sino también [alcanzar] a la 'estructura' o 'composición' del contenido, es decir, [a] la forma como es precisada la manifestación personal del autor"¹⁹.

Tal como establece el artículo 18 del decreto legislativo 822: "El autor de una obra tiene por el solo hecho de la creación la titularidad originaria de un derecho exclusivo y oponible a terceros, que comprende a su vez los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la presente ley." En consecuencia, en la legislación peruana el derecho de autor nace con la creación, siendo el registro únicamente declarativo, probatorio y no constitutivo de derechos como en la propiedad industrial o en otras legislaciones de derecho de autor que se analizarán posteriormente.

"La obra protegida por los derechos de autor es un bien de naturaleza particular: refleja del modo más intenso y perdurable la personalidad de su creador. El autor 'vive' y trasciende en su obra. Por eso, el derecho de autor no se agota en asegurar al creador la posibilidad de obtener beneficios económicos por la explotación de la obra: protege sus relaciones intelectuales y personales con la obra y con su utilización"²⁰.

Por esta razón, se puede afirmar que el derecho de autor tiene un doble cometido y en consecuencia también una doble estructura: el derecho moral y el derecho patrimonial. Respecto a esta característica esencial del derecho de autor, se han sostenido dos teorías:

A) *Teoría monista*. Se rechaza en esta teoría que se pueda hacer un neto deslinde de los dos órdenes de facultades que integran el derecho de autor:

"... consideran que todas las prerrogativas que corresponden al creador, tanto de carácter personal como patrimonial, constituyen mani-

19 ANTEQUERA PARRILI, Ricardo. "La obra como objeto del derecho de autor", p. 11. Primer Curso Internacional para Jueces y Fiscales sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Lima, del 27 al 30 de junio de 1994.

20 LYPZYC, Delia. Op. cit., p. 151.

festaciones de un derecho unitario que garantiza, en su conjunto, tanto los intereses intelectuales del autor como los económicos. Ello no significa que la doctrina monista desconozca esta diferenciación entre ambas clases de derechos, sino que efectúa una interpretación unitaria de todas las facultades y derechos que corresponden al autor, a las que considera sólo como derivaciones, manifestaciones y modalidades de una figura única”²¹.

Como cultores o representantes de la teoría monista podemos mencionar a Ulmer, Rintelen y Dietz.

- B) *Teoría dualista*. La concepción dualista divide el conjunto de facultades que posee el autor, en dos clases de derechos: uno de contenido espiritual y otro de carácter patrimonial:

“... la protección de los intereses intelectuales y la satisfacción de los intereses de carácter patrimonial representan dos objetivos que la razón y la observación de los hechos permiten disociar..., se trata de dos categorías de derechos que tienen distintos destinos jurídicos, ellos son independientes entre sí y pueden ser objeto de regulaciones legales diferentes: mientras para los derechos patrimoniales se aplican los fundamentos de la transmisibilidad y la limitación personal, para el derecho moral, en cambio, se aplican los postulados de la intransferibilidad e imprescriptibilidad y de la duración ilimitada”²².

Como representante de la teoría dualista podemos mencionar a Desbois.

1.2.3.3 *Derechos morales*

Conforme al artículo 21 del decreto legislativo 822, ley peruana de derecho de autor: “Los derechos morales reconocidos por la presente ley son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles...” En consecuencia, nuestra legislación adopta la tesis dualista.

Es necesario profundizar en esta característica esencial de los derechos morales. Los derechos morales son:

- i) *Perpetuos*. Entendemos por perpetuo lo que dura siempre o un tiempo ilimitado.
- ii) *Inalienables*. “En general, cuando no resulta posible enajenar, transferir, por obstáculo natural o por prohibición convencional o legal.”²³. No se pueden transferir por existir prohibición legal expresa.

21 Ibidem, p. 152.

22 Ibidem, pp. 153-154.

23 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. *Diccionario jurídico elemental*. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., 1979, p. 156.

- iii) *Irrenunciables*. De renuncia prohibida por norma legal expresa. Si se pactara, la renuncia devendría en nula.
- iv) *Imprescriptibles*. No prescriben; en consecuencia, no pueden obtenerse por prescripción.

“En los países de tradición jurídica latina el derecho moral se encuentra reglamentado dentro de las leyes de derecho de autor, al menos en sus aspectos básicos: derecho a la paternidad y derecho a la integridad a la obra, entre otros. La extensión con que se reconoce el derecho moral depende de la importancia que en cada país se atribuya a la relación autor-obra”²⁴.

Los derechos morales reconocidos por la ley peruana en los artículos 22 al 28 del decreto legislativo 822, son:

- a) *Derecho de divulgación*. Corresponde al autor la facultad de decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.
- b) *Derecho de paternidad*. El autor tiene el derecho de ser reconocido como tal –determinando que la obra lleve las indicaciones correspondientes– y de resolver si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo o en forma anónima.
- c) *Derecho de integridad*. El autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material que contiene la obra, la facultad de oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o alteración de la misma.
- d) *Derecho de modificación o variación*. El autor, antes o después de la divulgación de su obra, tiene la facultad de modificarla, respetando los derechos adquiridos por terceros, a quienes deberá previamente indemnizar por los daños y perjuicios que les pudiera ocasionar.
- e) *Derecho de retiro de la obra del comercio*. El autor tiene el derecho de suspender cualquier forma de utilización de su obra, indemnizando previamente a los terceros por los daños y perjuicios que pudiera ocasionarles.
- f) *Derecho de acceso*. El autor tiene la facultad de acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar sus demás derechos morales o patrimoniales reconocidos en la ley.

El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier forma o procedimiento, y de obtener por ello beneficios, salvo en los casos de excepción legal expresa.

24 LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, op. cit., p. 46.

1.2.3.4 Derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales permiten el disfrute económico de la obra. Son transferibles, renunciables, prescriptibles y tienen duración limitada.

Entre las características distintivas de los derechos patrimoniales –de acuerdo a Delia Lipszyc²⁵– podemos señalar las siguientes:

- i) *Son independientes entre sí.* Éste es el principio de independencia de los derechos.
- ii) *No están sujetos a numerus clausus.* Son tantos como formas de utilización de la obra sean factibles, no sólo en el momento de la creación de la obra, sino durante todo el tiempo en que ella permanezca en el dominio privado.
- iii) *El autor puede fraccionar el ámbito de validez espacial y temporal de la autorización de uso de su obra.* Puede accionar no sólo contra las utilizations hechas sin autorización, sino también contra las realizadas por su contratante en ámbitos geográficos no comprendidos expresamente en la autorización o después de concluido el plazo de vigencia de ésta.
- iv) *Los derechos de explotación no conocen más limitaciones o excepciones que las establecidas en la ley.* El derecho de autor confiere al creador el monopolio de explotación de la obra como derecho exclusivo, absoluto y oponible *erga omnes*.
- v) *La autorización de uso de una obra implica el derecho del autor a obtener una remuneración o un beneficio económico.* Debe entenderse que la utilización de una obra es onerosa y origina el derecho a percibir una remuneración (excepto en los casos en que la ley o el propio autor permiten la utilización libre y gratuita).

El derecho patrimonial comprende –conforme al artículo 31 de la ley de Derecho de Autor, decreto legislativo 822–, de manera especial, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento.
- b) La comunicación de la obra por cualquier medio.
- c) La distribución de la obra al público.
- d) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
- e) La importación, al territorio nacional, de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho, por cualquier medio, incluyendo la transmisión.

25 LIPSZYC, Delia. Op. cit., pp. 175-177.

- f) Cualquier otra forma de utilización de la obra que no esté contemplada en la ley como excepción al derecho patrimonial. (Según esto, la lista que antecede es meramente enunciativa y no taxativa.)

El derecho patrimonial, como regla general dura toda la vida del autor y hasta setenta años después de su fallecimiento –cualquiera sea el país de origen de la obra–, y se transmite por causa de muerte, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil. En las obras en colaboración el período de protección se cuenta desde la muerte del último coautor.

El vencimiento de los plazos previstos en la ley de Derecho de Autor implica la extinción del derecho patrimonial y determina el pase de la obra al dominio público y, en consecuencia, al patrimonio cultural común.

Sin embargo, tratándose de programas de ordenador, el artículo 54 de la ley de Derecho de Autor –decreto legislativo 822– establece: “En... los programas de ordenador... el derecho patrimonial se extingue a los setenta años de su primera publicación o, en su defecto, al de su terminación...”

El registro es meramente facultativo para los autores, de carácter probatorio, pero no es constitutivo de derechos. De manera que su omisión no perjudica el goce ni el ejercicio pleno de los derechos reconocidos y garantizados por la ley peruana.

1.2.3.5 Sanciones en el ámbito administrativo y piratería de software

La Oficina de Derechos de Autor del Indecopi podrá imponer, conjunta o indistintamente, de conformidad con el artículo 188 del decreto legislativo 822, las siguientes sanciones:

- i) *Amonestación*. Entendemos por amonestación la advertencia, requerimiento o reprensión hecha por el Indecopi al infractor. Esta sanción es una advertencia formal que deja constancia de una infracción al derecho de autor.
- ii) *Multa de hasta 150 unidades impositivas tributarias (UIT)*. Es una sanción pecuniaria que se impone por infracción del derecho de autor. El monto máximo establecido por la ley vigente es de 150 UIT. Por decreto supremo 177-97-EF se ha establecido que el valor de la unidad impositiva tributaria para el año 1998, como índice de referencia, es equivalente a dos mil seiscientos nuevos soles (S/.2.600). Cada año, el valor de la UIT es reajustado. El tope de 150 UIT, en consecuencia, es equivalente a trescientos noventa mil nuevos soles (S/.390.000) a partir del 1 de enero de 1998. Los montos de las multas deberán ser abonados al Indecopi dentro del término de cinco días, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. La Oficina

de Derechos de Autor podrá imponer al infractor multas coercitivas sucesivas hasta que cumpla con lo ordenado en sus resoluciones definitivas.

- iii) *Reparación de omisiones.* La Oficina de Derechos de Autor puede imponer al infractor la obligación de reparar las omisiones o adulteraciones en que hubiese incurrido y le señalará un plazo perentorio. En la reparación de omisiones puede incluirse el pago de derechos de autor devengados.
- iv) *Cierre temporal del establecimiento hasta por treinta días.* Conforme al artículo 8 del decreto legislativo 807, "Las Comisiones y Oficinas podrán requerir el auxilio de la fuerza pública..., el mismo que será prestado de inmediato bajo responsabilidad".
- v) *Cierre definitivo del establecimiento.* El cierre definitivo del establecimiento, de acuerdo a la gravedad de la infracción, requerirá generalmente que previamente haya habido sanción de cierre temporal y que el infractor haya cometido otra vez la misma infracción.
- vi) *Incautación o comiso definitivo.* Conforme al artículo 63 del decreto legislativo 807, "tratándose de bienes... que utilicen derechos de propiedad intelectual de manera ilegal, se procederá, de ser posible, a la destrucción o eliminación..."; o, de ser el caso, transcurridos los términos de ley, el Indecopi "procederá a la destrucción de los bienes incautados o decomisados,... cuando su distribución cause un perjuicio económico directo al titular del derecho de propiedad intelectual por generarle una restricción a su actividad comercial o constituir competencia en el mercado".
- vii) *Publicación de la resolución a costa del infractor.* Se realizará en el diario o diarios que ordene la autoridad.

Las obras del ingenio protegidas por la ley de Derecho de Autor podrán ser comunicadas lícitamente –tal como establece el artículo 41 del decreto legislativo 822–, sin necesidad de autorización del autor ni pago de remuneración alguna, en los siguientes casos:

- a) Cuando la comunicación se realice en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre que no exista un interés económico, directo o indirecto, y siempre que la comunicación no fuere deliberadamente propalada al exterior, en todo o en parte, por cualquier medio.
- b) En el caso de obras musicales, cuando en el curso de actos oficiales o ceremonias religiosas se comuniquen pequeños fragmentos o partes de la obra, siempre que el público pueda asistir a estos eventos gratuitamente.
- c) Cuando la comunicación se efectúe, con fines exclusivamente didácticos, en el curso de actividades de una institución de enseñanza, por

el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos, directos o indirectos.

- d) Cuando se realice dentro de los establecimientos de comercio, con fines demostrativos para la clientela.
- e) Cuando sea indispensable para llevar a cabo una prueba judicial o administrativa.

“La extensión de la tutela del derecho de autor a los programas de ordenador (o programas de computación o de cómputo o soportes lógicos) contribuyó a incrementar la significación de los bienes culturales en el balance comercial. Se puso de relieve la importancia económica del derecho de autor y su trascendencia política y social al estimular la creatividad, asegurar las inversiones y fomentar la difusión de bienes culturales”²⁶.

Éstos se han constituido en un sector económico de dinámico crecimiento que, dadas las características del software, incrementa en el ámbito del derecho empresarial la dación de leyes referentes al software, preferentemente en el ámbito del derecho de autor.

No obstante estas normas vigentes,

“el reclamo mayor de los productores de software se refiere a la proliferación de copias ‘piratas’, es decir, producidas sin autorización de su titular, con el fin de obtener un lucro mediante su venta. La copia ‘pirata’ es objeto de comercialización –generalmente a un precio muy inferior al de la copia legítima–, por lo que se distingue de la copia privada. La facilidad y el bajo costo con que pueden copiarse los programas de computación han brindado condiciones para el nacimiento de un mercado ‘paralelo’ de copias ilegítimas, de dimensiones inciertas pero significativas según las estimaciones disponibles”²⁷.

La copia ilegal o no autorizada ha originado una reacción legítima de los principales productores de software, quienes se han asociado y han logrado que en la mayoría de países del mundo haya oficinas estatales de protección de derechos de autor. En el Perú, en el Indecopi funciona la Oficina de Derechos de Autor, que, conjuntamente con el fiscal ad hoc para los delitos intelectuales, ha realizado los operativos correspondientes para aplicar la ley y combatir eficazmente la piratería. Los principales productores de software han

26 LIPSZYC, Delia. Op. cit., p. 56.

27 CORREA, Carlos María. *La protección del software y los países en desarrollo*. Buenos Aires: Conferencia de Autoridades Latinoamericanas de Informática (CALAI), 1987, p. 5.

creado la Business Software Alliance (BSA), que en el Perú está representada por PROSOFT, organismo que ha impulsado una serie de procedimientos administrativos y penales. Según últimas informaciones proporcionadas directamente por sus directivos, se ha logrado, en operativos legales, que diversas empresas bancarias, industriales, comerciales, hoteleras e institutos de educación regularicen su situación y obtengan las correspondientes licencias de uso del software que utilizan.

Asimismo,



“el combate contra las copias no autorizadas comienza a ser encarado por algunos grandes proveedores mediante nuevas estrategias de comercialización. Ellas se centran en la expansión del uso de ‘licencias de sitio’, una modalidad contractual generalmente limitada hasta ahora al software de mainframes. Las licencias de sitio no reconocen un tipo único. Varían en cuanto al concepto de sitio (puede tratarse de un edificio, una empresa con sus subsidiarias, una red, etc.), así como respecto del número de copias y la forma de pago”²⁸.

Según últimas estadísticas proporcionadas por la BSA, se estima que los niveles de piratería de software en el Perú en el año 1996 ascendieron aproximadamente a treinta y dos millones de dólares, con un porcentaje de 74% de piratería. Para determinar las pérdidas ocasionadas a la industria del software, la BSA y la Software Publisher Association (SPA) efectúan el siguiente procedimiento:

- a) Las unidades de software exportadas, importadas o producidas en un país en un año, son divididas entre el número de computadores personales exportados, importados o producidos por ese mismo país en el mismo período, de donde se obtiene un número de aplicaciones por cada computador personal.
- b) Después se toma el número estimado de aplicaciones por cada computador personal (que varía de país en país de acuerdo a las estimaciones publicadas) y se le resta el número real de aplicaciones ilegales por cada computador personal.
- c) El número de aplicaciones ilegales por cada computador personal es dividido entre el número de aplicaciones por cada computador personal, de donde resulta un porcentaje estimado de aplicaciones ilegales en uso (para obtener el porcentaje de aplicaciones legales en uso bastará restar este monto del 100%).
- d) Finalmente, el número de aplicaciones ilegales por cada computador personal es multiplicado por el precio promedio de venta al público

consumidor (que varía de país en país), monto resultante que a su vez es multiplicado por el número de computadores personales en el mercado del país respectivo, lo que nos arroja el total estimado de pérdidas en dólares americanos debido a la piratería ocasionada en la totalidad de la industria del software.

Utilizando el procedimiento señalado, la BSA –en las estadísticas correspondientes al año 1996– afirma que los niveles de piratería ascienden a más de ciento veintidós millones de dólares en Argentina, con un porcentaje de 71% de piratería; a más de trescientos cincuenta y seis millones de dólares en Brasil, con un porcentaje de 68% de piratería; a alrededor de ochenta y cinco millones de dólares en Colombia, con un 66% de piratería; a cuarenta millones de dólares aproximadamente en Chile, con un 62% de piratería; y a más de quince millones de dólares en Uruguay, con un 79% de piratería.

Los contratos de licencia de uso de software –como instrumentos jurídicos que permiten al titular de los derechos proteger su creación en forma complementaria a todas las otras opciones de protección jurídica del software– pueden coadyuvar, con una regulación jurídica adecuada, a disminuir los niveles de piratería. Debe tenerse en cuenta que las principales normas de derechos de autor deberán estar inmersas en los contratos de licencia de uso, pero así también los conceptos jurídico-informáticos que permitan determinar claramente los derechos y las obligaciones de las partes y la adecuada resolución de conflictos y contingencias.

1.3 Protección jurídica del software por la vía contractual

1.3.1 Los contratos como modalidad de protección jurídica del software

La protección jurídica del software comprende diversos temas, como por ejemplo:

- a) Protección del software por el derecho de la propiedad intelectual (en nuestro país, por el derecho de autor).
- b) Protección contractual del software.
- c) Protección penal del software.
- d) Protección del software por el sistema de la responsabilidad civil.
- e) Protección del software por la ley de Protección al Consumidor.
- f) Protección del software por ley específica.

Vamos a desarrollar el segundo ámbito de protección, dejando señalado que la problemática jurídica del software implica un “espacio jurídico” mayor, esquematizado en los ámbitos señalados.

En lo que respecta a los contratos, debe tenerse en cuenta que:

“... es generalmente admitida, excepto en el derecho francés, la distinción entre la ‘convención’ y el ‘contrato’, dando a la primera expresión el significado genérico del acto jurídico creador de relaciones jurídicas de cualquier naturaleza (correspondientes no sólo al derecho de obligaciones, sino también al derecho de personas, de familia, de sucesiones, de bienes), y a la segunda (contrato) el significado específico del acto jurídico creador de obligaciones de carácter patrimonial. Por lo tanto, la ‘convención’ es el género y el ‘contrato’ la especie”²⁹.

En este orden de ideas, “... el contrato es un acto jurídico plurilateral y patrimonial. Dado que el acto jurídico es una manifestación de voluntad destinada a crear (modificar, regular o extinguir) una relación jurídica, en el contrato deben existir estos elementos, o sea, la manifestación de voluntad y la creación de una relación jurídica”³⁰.

El Código Civil peruano, en su artículo 1351, establece: “El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.”

Según la definición del artículo 1351 del Código Civil peruano, la función del contrato es crear, regular, modificar y extinguir una relación jurídica patrimonial; en consecuencia, en el derecho civil peruano los contratos pueden ser constitutivos, cuando crean o constituyen una relación obligatoria; reguladores, cuando regulan el ejercicio de la obligación; modificatorios, cuando se cambian determinadas obligaciones existentes; y extintivos, cuando ponen fin a una relación obligacional.

Así, tenemos que “... el consentimiento (entendido en su acepción de coincidencia de la oferta con la aceptación) se exterioriza no como dos manifestaciones distintas, una contenida en la oferta y otra en la aceptación, sino como una sola manifestación conjunta de ambas partes contenida en la aceptación...”³¹. Esto se da en muchos casos en los contratos de licencia de uso de software, por lo cual estas peculiaridades implican un análisis específico a la luz de ejemplos contractuales concretos, como se verá posteriormente en este trabajo.

El artículo 1352 del Código Civil peruano establece: “Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que, además,

29 PUENTE Y LAVALLE, Manuel de la. *El contrato en general. Comentarios a la sección primera del libro VII del Código Civil*. Primera Parte. Tomo I. 2a. edición. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993, pp. 70 y 71.

30 *Ibíd.*, p. 48.

31 *Ibíd.*, pp. 48 y 49.

deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad." En el proceso de formación del contrato,

"debe distinguirse... la conclusión y el perfeccionamiento. Conclusión del contrato es la concurrencia de las declaraciones de voluntad para formar una declaración conjunta de una voluntad común, o sea, el consentimiento... Perfeccionamiento del contrato es la oportunidad en que el contrato, ya concluido, produce sus efectos (es eficaz), o sea, crea, regula, modifica o extingue una relación jurídica patrimonial"³².

Los contratos informáticos relativos a software también se encuadran en este concepto general y deben estar concordados con las principales disposiciones aplicables a los contratos en general. El software, el shareware, el firmware y otros bienes informáticos tienen creciente difusión y utilización en nuestros países. La modificación, regulación y extinción de relaciones jurídicas en materia informática de carácter patrimonial, suponen también aplicar los principales conceptos contenidos en el derecho informático.

Todas estas peculiaridades parten de la premisa de que

"constantemente se presentan actividades y prácticas... novedosas que no tienen antecedentes en las áreas clásicas del derecho civil y mercantil. Echando una mirada hacia el pasado, basta recordar que el pagaré entró al derecho por su propia puerta, abriéndose paso casi a la fuerza como resultado de una constante aplicación. La costumbre ha sido, pues, una permanente fuente de derecho y lo sigue siendo en lo que se refiere a las instituciones contemporáneas"³³.

"En la celebración de contratos mediante este modo de perfeccionamiento intervienen dos o más partes comunicadas entre sí por medio de una o más computadoras. Desde el punto de vista técnico, éstas pueden conectarse por la línea telefónica, cables de datos punto a punto, o por una red de datos. Para el diálogo entre las computadoras se emplea un software de comunicación. Ésta es la programación que indica a una computadora cómo convertir la información almacenada en ella, de tal manera que pueda ser transmitida por un módem, y a su vez cómo decodificar los datos recibidos en un módem en información procesable y almacenable"³⁴.

Debe considerarse que

"... el Código Civil peruano, cuyas disposiciones en materia contractual son aplicables a todos los contratos de derecho privado, reconoce la figura del contrato plurilateral, entendido como el for-

32 PUENTE Y LAVALLE, Manuel de la. Op. cit., p. 122.

33 ARIAS-SCHEREIBER PEZET, Max. *Los contratos modernos*. Tomo I. Lima: WG Editor, p. 13.

34 LAVALLE ZAGO, Eduardo. *Contratos*. Lima: Ediciones Jurídicas, 1991, p. 322.

mado por más de dos partes, tanto si estas partes tienen intereses comunes y unidad de fin, cuanto si sus intereses son opuestos y sus finalidades distintas...”³⁵.

Los contratos celebrados por computadores pueden tener distintos objetos, pueden tratar de distintas prestaciones, pero lo característico de estos contratos es que en su formación y perfeccionamiento se utilizan medios informáticos. En cambio, en los contratos informáticos el objeto son bienes o servicios informáticos, pudiendo su formación o perfeccionamiento lograrse por medios informáticos o no informáticos.

“La industria del software ha sido visualizada en diferentes países de América latina como una de las ‘ventanas de oportunidad’ para participar en el nuevo paradigma tecno-económico basado en la micro-electrónica... La medición del mercado mundial del software se enfrenta a una serie de dificultades derivadas principalmente de la heterogeneidad de los productos y servicios comprendidos, la diversidad de fuentes de información y el efecto de la copia ilegítima o ‘piratería’ de programas de computación”³⁶.

1.3.2 Los contratos informáticos

“La contratación sobre bienes y servicios informáticos ha adquirido una relevancia incuestionable en la actividad negocial, no sólo por su frecuencia, sino también por su magnitud. Estas circunstancias justifican una aproximación a los problemas jurídicos que tal contratación envuelve”³⁷.

La denominación de contratos informáticos se está haciendo cada vez más usual en nuestro medio. En congresos nacionales e internacionales llevados a cabo en él, el tema de los contratos informáticos ha formado parte obligada de sus temarios.

“En materia de contratos de informática, aunque en lo esencial tienen su base jurídica en la teoría general de los contratos, se hace necesario conjugar ciertas reglas del derecho con un detenido conocimiento del fenómeno informático, porque se presentan aspectos técnicos muy especiales en estos contratos”³⁸.

35 PUENTE Y LAVALLE, Manuel de la. Op. cit., p. 83.

36 CORREA, Carlos María. *Producción y comercio de software en América latina*. Programa PNUD/Onudi. Buenos Aires: Zagier & Urruty Publications, 1993, pp. 7-8.

37 BERGEL, Salvador Darío. “Contratos informáticos en el derecho privado”. *Informática y Derecho* 8. Mérida (España): UNED. Centro Regional de Extremadura, 1995, p. 11.

38 SALAZAR CANO, Edgard. “El derecho de la informática (Una nueva especialidad jurídica en la sociedad informatizada.)”. *Ius et Praxi* 10. Lima: Universidad de Lima, p. 93.

Se denomina contrato informático a aquel que tiene como objeto bienes o servicios informáticos. En líneas generales, podemos dividirlos en contratos de hardware, software y servicios. También hay que distinguir entre contratos informáticos y contratación electrónica. Por contratación electrónica entendemos los contratos que utilizan medios electrónicos digitales, en general, incluyendo medios informáticos; por ejemplo, un contrato de compraventa celebrado por medio de computadores interconectados vía telemática, o también contratos sobre transferencia electrónica de fondos.

Este capítulo tiene la finalidad de tratar el tema en forma general, con el objeto de dar las bases para una profundización posterior. Somos conscientes de la variada problemática que implica este tipo de contratos; por ello, al dar una visión general y señalar su problemática principal, contribuimos a un debate enriquecedor sobre el tema.

"El acercamiento a la problemática de los contratos informáticos es lo mismo en los sectores privado y público, ya que las garantías que se requieren para el buen funcionamiento de un sistema elaborado o por la cualidad del servicio informático, no varían ciertamente en función de la naturaleza del contratante, sino que cambian con la modalidad de contratación y en parte con los modelos contractuales"³⁹.

Este aspecto es importante, porque si bien en la presente obra partimos de la aplicación del contrato de licencia de uso de software a la empresa, en lo que sea pertinente mencionaremos la normatividad aplicable a los contratos informáticos relativos a la actividad estatal, de forma tal que pueda proponerse, en lo que sea conveniente, su aplicación al ámbito privado.

"Es verdadero que en múltiples aspectos el contrato informático se asemeja a los contratos clásicos; sin embargo, la complejidad de su estructura lo distingue de aquéllos. Según Bertrand, existe una multiplicidad de contratos (informáticos) debido a la especificidad de su objeto; pero, lejos de hallarse aislados, se presentan muy a menudo por grupos. De tal modo, el contrato informático tiene una estructura de contrato complejo, si es que no tiene la de un complejo de contratos"⁴⁰.

En la estipulación de contratos de informática —sobre todo cuando el proveedor del hardware, del software o de los servicios es una de las grandes compañías del ámbito informático— no hay una relación de paridad contractual entre las partes. Al contratante que debe adquirir un bien o un servicio se le presenta, en efecto, un contrato estándar (o de adhesión), ya impuesto y predispuesto por el proveedor, con la única alternativa de aceptarlo todo tal

39 BONAZZI, Ermanno: "El sistema contractual de la Informática". En *Derecho y Tecnología Informática* Nº 1, mayo 1989. Bogotá: Editorial Temis, p. 33.

40 CORREA, Carlos María et al. *Derecho informático*. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1987, p. 152.

como se le presenta, salvo que no quiera concluir el acuerdo. Este tipo de contratos se da con frecuencia en nuestra realidad. En efecto, la mayoría de los contratos de software que se utilizan en nuestro medio, o utilizan cláusulas generales de contratación o son propiamente contratos de adhesión.

“El primer problema que plantean los contratos informáticos es la necesidad de acoplarlos a los tipos legales ya existentes, o bien, dicho de otro modo, la posibilidad de identificarlos con otros típicos o acudir al concepto más genérico de atipicidad... Hoy en día la atipicidad absoluta es difícil de encontrar; pero, por otra parte, en la materia que nos ocupa, más que en ninguna otra, la forma normal de presentarse un contrato es la mixta, que supone que un solo acto negocial engloba diversas prestaciones características de otros contratos típicos”⁴¹.

En el proyecto de reforma del Código Civil peruano se establece, en el artículo 1398:

“En los contratos celebrados por adhesión y en las cláusulas generales de contratación no son válidas las estipulaciones que se establezcan en favor de quien las ha redactado; exoneraciones y limitaciones de responsabilidad; facultades de suspender la ejecución del contrato, de resolverlo, de prohibir a la otra parte el derecho a oponer excepciones o a prorrogar o renovar tácitamente el contrato; y, en general, todas aquellas estipulaciones que en juicio del juez son vejatorias”.

De entrar en vigor este proyecto de ley, varias de las cláusulas actualmente utilizadas debieran ser cambiadas. Otro problema que se plantea es que muy frecuentemente los contratos que se utilizan en el medio son hechos bajo la normatividad de otros países, principalmente Estados Unidos, por lo que será necesario, en este libro, comparar algunas disposiciones norteamericanas aplicables a los contratos y a partir de ello plantear la adecuación de estos contratos a nuestro ordenamiento jurídico cuando proceda.

Otro aspecto que debemos tener presente es la diferencia que existe entre contrato informático y contratación electrónica. “Entendemos por contratación electrónica aquella que se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico cuando éste tiene, o puede tener, una incidencia real y directa sobre la formación de la voluntad o el desarrollo o interpretación futura del acuerdo”⁴².

41 CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín, Asunción POZO ARRANZ y Eduardo RODRÍGUEZ DE CASTRO. “Introducción a la contratación informática”. *Informática y Derecho* 9, 10 y 11. Mérida (España): UNED, 1996, p. 291.

42 DÁVARA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. *Derecho informático*. Pamplona: Editorial Aranzadi, 1993, p. 183.

Así, cabe precisar que:

"Bajo el nombre de contratación informática nos vamos a referir a la contratación de bienes o servicios informáticos; y bajo el nombre de contratación por medios electrónicos e informáticos, a la contratación cuyo objeto sea otro distinto, pero que se realice por medio de ordenadores, elementos informáticos u otro cualquier electrónico, incluso unido a las comunicaciones en la moderna telemática. Así, entenderemos por contratación informática aquella cuyo objeto sea un bien o un servicio informático –o ambos– o que una de las prestaciones de las partes tenga por objeto ese bien o servicio informático"⁴³.

La contratación de bienes y la prestación de servicios informáticos no tienen una calificación uniforme que las pueda situar, en cada caso, en un modelo o tipo de contrato de los que figuran en nuestro ordenamiento; y el desconocimiento por el usuario, en términos generales, de las posibilidades y límites de la informática, hace necesaria una regulación jurídica adecuada.

"Las partes intervinientes en una relación contractual informática, mediante la interpretación extensiva de los artículos 1354 y 1362 del Código Civil peruano, artículo 1198 del Código Civil argentino y 1134 del Código Civil francés, están en principio sometidas a una obligación recíproca general de rectitud, lealtad y colaboración en la conducción de sus negociaciones. La buena fe preside no solamente la etapa de ejecución del contrato, sino también su etapa de formación"⁴⁴.

1.3.3 *La transmisión de los derechos de autor y los contratos de licencia de uso de software*

La utilización de las obras ofrece dificultades para lograr una equilibrada composición de los intereses en juego: autor, público y usuario. Los autores crean las obras y van a esperar una justa contraprestación y exigirán los derechos que les corresponden; el público esperará disfrutarlas sin trabas y con el menor costo; y el usuario..., vínculo indispensable entre el autor y el público, quiere conducir su negocio en las mejores condiciones posibles, con la mayor rentabilidad y de la manera que le resulte más conveniente.

Debe tenerse en cuenta que el derecho de autor comprende la facultad exclusiva de su titular de disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio le dicte. La transmisión puede ser total o parcial y hacerse por acto entre vivos o mortis causa, pero en ninguno

43 Ibidem, p. 211.

44 LAVALLE ZAGO, Eduardo. Op. cit., pp. 335-336.

de estos casos existirá cesión de los derechos morales, los cuales son siempre inalienables e indisponibles.

“La tendencia ha sido concebir el derecho patrimonial de autor como un derecho a autorizar la utilización de la obra a través de licencias específicas, exclusivas o no exclusivas, y reconocer la necesidad de que a través de normas obligatorias las legislaciones incorporen una parte general relativa a los contratos de explotación de obras y la tipificación y regulación precisa de los derechos y obligaciones de las partes en aquellos contratos ya acuñados en la vida socioeconómica”⁴⁵.

El contrato de licencia de uso de software tiene cada vez mayor utilización en la vida social y económica; el impacto de la informática y de las nuevas tecnologías hace que el uso del software sea necesario ya no sólo para la empresa, sino para el ciudadano, el estudiante, el ama de casa, los niños, las organizaciones gubernamentales, las notarías, el Poder Judicial, los ministerios. El uso del software ha generalizado las normas específicas que regulan esta forma contractual que se utiliza para su adquisición, de tal forma que resulta necesaria una regulación adecuada.

Más aún, si bien

“... la reglamentación de la transmisión de los derechos del autor por acto inter vivos no es propia de la ley sobre la materia y se la puede realizar en el derecho común de los contratos... o en una ley específica... la reglamentación específica ofrece la ventaja de evitar la dispersión de normas sustanciales, la cual resta unidad a la regulación de una materia aún poco difundida, que puede conspirar contra la seguridad jurídica”⁴⁶.

Y es acorde con estos criterios el plantear la premisa de la necesaria regulación jurídica de estos contratos partiendo de las normas vigentes tanto en el derecho de autor como en el ámbito de los contratos, derecho informático y derecho empresarial en general.

“El carácter tuitivo de la reglamentación de los contratos conduce a descartar la aplicación irrestricta del principio de autonomía de la voluntad, razón por la cual las normas que regulan las relaciones contractuales, como regla general, deben tener carácter obligatorio”⁴⁷.

Estas normas obligatorias deberán partir de una comprensión y respeto de los derechos morales y patrimoniales del autor del software y ser concordadas con las normas generales de contratación contenidas en el Código Civil en

45 LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, op. cit., p. 272.

46 *Ibídem*, pp. 272-273.

47 *Ibídem*, p. 274.

temas tales como lesión, contratos de adhesión y cláusulas generales de contratación.

Pero estas normas deberán siempre tomar en cuenta, como presupuesto previo, el que

“la obligación de respeto del derecho moral del autor se encuentra implícita en todos los contratos. Aunque las partes nada hayan estipulado al respecto, en todos los ejemplares o copias de la obra, así como en los anuncios y presentaciones, si se trata de comunicaciones públicas, el usuario debe consignar el nombre del autor de la obra, del traductor, del adaptador y de los demás autores cuyos derechos se encuentren involucrados, en la forma que usualmente se observa en utilizaciones similares”⁴⁸.

1.3.4 *Importancia de los contratos informáticos de software en el contexto de su protección jurídica*

“No se puede hablar de compraventa de software, pues en la práctica no existe una verdadera transferencia de propiedad y su adquirente no puede reproducirlo ni tampoco se le hace entrega de un detalle del programa fuente, y el know-how queda reservado a su autor”⁴⁹. Generalmente se utiliza por ello el contrato de licencia de uso de software, que se está haciendo cada vez más usual y se acrecienta con ello la necesidad de que tenga una regulación jurídica adecuada.

En la sociedad contemporánea el uso de la informática se ha generalizado, originando relaciones jurídicas y contratos cada vez más extendidos. Con el combate de la copia ilegal de software, los contratos sobre este bien adquieren mayor importancia, y si son regulados jurídicamente en forma adecuada se coadyuvará eficazmente en el combate frontal contra la piratería de software. Por otro lado, la determinación de los problemas jurídicos en torno al contrato de licencia nos ha de permitir perfeccionar la legislación aplicable.

Es necesario precisar –para un adecuado desarrollo del tema– los objetivos de un contrato informático de software. Éstos (en forma genérica) son los siguientes:

- a) Establecer claramente la responsabilidad de cada una de las partes en la ejecución del proceso de creación, desarrollo o implementación del software, delimitando claramente el respeto de los derechos morales del autor y la autorización de uso de los derechos patrimoniales –que expresamente deben señalarse.

48 Ibidem, pp. 281-282.

49 LAVALLE ZAGO, Eduardo. Op. cit.; p. 355.

- b) Establecer descripciones legales claras que permitan a las partes entender los términos de la relación y delimitar claramente los derechos, obligaciones y sanciones en caso de incumplimiento. Asimismo, establecer las definiciones (de ser necesarias) y cumplir las normas obligatorias aplicables, contenidas de preferencia en una ley específica.
- c) Establecer normas que contemplen las posibles contingencias y su solución en el tiempo y modo más adecuado. Estas previsiones legales tendrán en cuenta las distintas formas de transmisión y comunicación, incluyendo el uso de redes y de Internet.
- d) Establecer cláusulas para que se alerte al licenciatario o al directivo o gerente de la empresa, de los problemas derivados de la instalación del equipo y del aumento de su sofisticación, así como precisar claramente los beneficios de su uso legal (por ejemplo, el tratamiento a las actualizaciones y nuevas versiones).
- e) Establecer los medios o recursos a los que se apelará en caso de que el sistema fracase o no cumpla con las especificaciones estipuladas en el contrato, los cuales deben estar encuadrados en criterios prácticos y adecuados con la implementación del software en una actividad empresarial determinada.
- f) Establecer asimismo los rendimientos y plazos de entrega.

Consideramos que la problemática jurídica del contrato informático de software –específicamente, el de licencia de uso de software– deberá investigarse en el marco del derecho de autor, el derecho informático y el derecho empresarial en general.

1.4 La informática, el derecho y la empresa

1.4.1 La informática, la telemática, el derecho y la empresa

“Informática se entiende... como la disciplina científica que estudia el tratamiento automático de la información y que se ocupa, por tanto, de todos los procesos dirigidos a la recepción, al almacenamiento, a la elaboración y la difusión de la información a través de las computadoras electrónicas”⁵⁰.

La informática y el derecho tienen creciente relación. En cuanto al ámbito jurídico empresarial informático, el nuevo orden económico mundial, basado en

50 STANGRAS, Johannes. “Las relaciones entre la informática y los fines de la filosofía del derecho”. *Informática y Derecho* 8. Mérida (España): UNED. Centro Regional de Extremadura, 1995, p. 185.

la libertad de comercio –que permite la rentabilización de cualquier tipo de bienes susceptibles de ser objeto de tráfico mercantil en el mercado internacional (a tenor de las leyes de la oferta y la demanda)–, ha puesto de manifiesto, con el progresivo incremento del volumen de contratación de bienes de la información y de la informática, el valor intrínseco de la actividad a que ésta se refiere.

“La importancia de la informática en la sociedad actual es algo indiscutible y que a estas alturas nadie pone en duda. El derecho, como regulador de la conducta humana, se ve inexorablemente influenciado por esta nueva ciencia... tanto los juristas, como los informáticos... reconocen, sin ningún género de duda, la posición preeminente que la informática ha adquirido en la actualidad”⁵¹.

La informática está siendo utilizada en todas las actividades humanas. La cantidad de normas legales en torno a los problemas informáticos también se va acrecentando, porque “el uso de la computadora en la vida actual y particularmente en el mundo de la empresa ha significado un cambio tecnológico de gran magnitud. Algunos autores consideran que son pocas las oportunidades en que en el mundo se han producido cambios tan significativos”⁵². Estos cambios tienen implicancias en el ordenamiento jurídico y son estudiados por una nueva disciplina jurídica llamada *derecho informático*.

La telemática –nacida del encuentro entre la informática y la telecomunicación– ha abierto paso al flujo internacional de información producida por la industria de bases de datos, permitiendo que amplios sectores sociales puedan tener acceso a las ingentes masas de datos ofertadas por los distribuidores de información automatizada, facilitando el incremento del conocimiento mundial, el acercamiento entre diferentes culturas y, en suma, el desarrollo integral de la humanidad.

“Actualmente podemos ver estadísticas que nos indican que el volumen de ‘conocimiento’ almacenado en el mundo se dobla cada seis años. Sin embargo, este crecimiento de la información está acarreado una pérdida de utilidad, ya que los conceptos necesitados por una persona o usuario determinados se encuentran perdidos con frecuencia en un océano de miles de millones de páginas de información. Las nuevas herramientas para manipular este río de información deben permitir una transmisión de datos prácticamente instantánea, así como métodos poderosos para seleccionar el tema particular que interesa dentro del ‘maremágnun’ de información. Una vez

51 CARRASCOSA, Valentín, Asunción POZO ARRANZ y Eduardo RODRÍGUEZ DE CASTRO. “Introducción a la contratación informática”, op. cit., p. 283.

52 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. “Nociones elementales sobre el derecho de la informática y la informática jurídica”. *Revista Peruana de Derecho de la Empresa* 32. Lima: Asesorandina S.R.L. Editores, 1989, p. 55.

logradas estas metas, podemos obtener la respuesta a prácticamente cualquier cuestión. Ordenar este caos requiere mejorar ampliamente las comunicaciones de datos y poner a trabajar a grupos inmensos de 'especialistas en información'⁵³.

El software y su adecuado tráfico jurídico han de permitir que esta información llegue en forma oportuna y eficaz, resguardando los derechos de las personas que intervienen. La clave para comprender los medios electrónicos consiste en entender el atractivo de la inmediatez. Las noticias de última hora se reciben en línea con la misma velocidad que en televisión, pero en un formato que nos permite guardarlas, combinarlas, coleccionarlas, imprimirlas, catalogarlas o mantenerlas y usarlas del modo que nos parezca más oportuno. Éstas son algunas de las ventajas de la informática, que, con el uso del correo electrónico y la generalización de las "autopistas de la información", se plantean como una realidad al jurista moderno.

1.4.2 *Derecho informático e informática jurídica*

"Podemos considerar que la informática jurídica es una disciplina instrumental, de carácter técnico, que desarrolla el tratamiento racional y automático de la información de contenido jurídico"⁵⁴.

"La definición de informática jurídica contiene algunos elementos importantes:

- a) La informática jurídica, considerada como disciplina instrumental, viene a ser un soporte técnico que posibilita la intervención de las máquinas electrónicas para el tratamiento de la información jurídica.
- b) El tratamiento racional de la información supone el entendimiento del derecho como lenguaje especializado que para su automatización requiere previo tratamiento o procesamiento racional. Lo cual supone la aplicación de técnicas de análisis, organización, clasificación y sistematización de la información jurídica.
- c) La información jurídica constituye la materia prima de la actividad profesional de los operadores jurídicos, quienes permanentemente están accediendo a la información. El carácter voluminoso de la documentación jurídica posibilita su automatización.
- d) El contenido jurídico de la información... debe ser trabajado por especialistas que además de ser abogados requieran de una for-

53 DVORAK, John C. y Nick ANIS. *Telecomunicaciones para PC...*, op. cit., p. 8.

54 RONDINEL SOSA, Rocío. *Informática jurídica. De la teoría a la práctica*. Lima: Preai S.R.L., 1995, p. 31.

mación adecuada en técnicas de documentación, lógica, lingüística, informática, etc.”⁵⁵.

El derecho informático es la aplicación de las instituciones jurídicas para resolver los problemas que plantea la informática. El derecho informático es una disciplina inequívocamente jurídica que comprende un conjunto amplio de soluciones jurídicas en forma coherente y sistemática, tales como protección jurídica del software, contratos informáticos, delitos informáticos, valor probatorio del documento informático, protección de información computarizada y aspectos jurídicos de los virus informáticos.

“El derecho informático nace en tiempos modernos y, como tal, se nutre abundantemente de perfeccionamientos que incesantemente surgen como consecuencia de la utilización de medios que el computador coloca a disposición del usuario. En forma insuficiente, va a buscar en los derechos tradicionales sus principios básicos. El derecho informático a todos moderniza y desfigura, realizando verdaderas mutaciones, dando origen a institutos propios”⁵⁶.

En el campo de la informática, las relaciones jurídicas que regulan la utilización del computador de modo de asegurar su adecuado tratamiento legal, hacen surgir el derecho informático, esto es, el conjunto de principios y normas que rigen las relaciones jurídicas derivadas y recurrente de la utilización del computador. Se entiende por relación jurídica, en este caso, a las relaciones que conforman el núcleo en torno al cual gravita el derecho informático.

“Cada área del derecho tiene sus cultores, que defienden la autonomía de una rama determinada. Con el correr del tiempo, las necesidades sociales o los avances tecnológicos, aparecen nuevas estructuras que reclaman su independencia respecto de materias ya establecidas... La autonomía de una rama del derecho no implica que se separe o desatienda de la ciencia a la cual pertenece y de la cual depende, sino que aborde los problemas con método e instituciones propias”⁵⁷.

Consideramos que podemos atribuir autonomía al derecho informático, por cuanto existe legislación específica, investigadores y doctrinarios que abordan los problemas de la materia, cátedra universitaria dedicada a él, instituciones que no se encuentran en otras áreas del derecho y un método científico propio.

55 Ibidem, p. 31.

56 GUILHERME VOGEL, Fabio. “Derecho informático. Autonomía”. Abogado, consultor jurídico del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Brasil. Ponencia presentada en el V Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. La Habana, marzo de 1996.

57 FALCÓN, Enrique M. *¿Qué es la informática jurídica?* Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1992, p. 130.

1.4.3 *Ubicación del contrato de licencia de uso de software en el campo del derecho informático y del derecho empresarial*

La problemática jurídica del contrato de licencia de uso de software ofrece una serie de temas que deben ser analizados, como por ejemplo: cláusulas contractuales; afectación tributaria por el impuesto general a las ventas; cláusulas que protejan al consumidor; seguro informático de software; protección contra la competencia desleal con uso de software o de virus informáticos; cláusulas específicas de uso de software para distintas actividades empresariales: bancarias, financieras, mineras, industriales, de servicios, etc.; lo que supone el tratamiento del problema bajo la amplitud del derecho empresarial y con la coherencia metodológica del derecho informático. "Dentro del campo del derecho de la empresa se incluyen, generalmente, los aspectos relativos a la empresa como unidad, la naturaleza de ésta, sus elementos, el tráfico jurídico de ella y sus signos distintivos"⁵⁸. Incluir también los problemas relativos a la informática, supone una ampliación y actualización necesaria para nuestra sociedad actual.

La importancia del software en el derecho empresarial va a ser cada vez más creciente, pues en la sociedad de la globalización y de la utilización de las autopistas de la información, la informática y –por consecuencia– el software son utilizados por todas las modalidades de empresas en sus actividades tanto de producción como de servicios; por consiguiente, los problemas jurídicos originados en torno a la actividad informática aumentan en su frecuencia y dificultades. Entendemos por globalización, "la difusión de modelos políticos, económicos, tecnológicos, equivalentes en todos los continentes y países, a partir del reordenamiento del tiempo y la distancia como consecuencia del impacto de las nuevas tecnologías de la información, las comunicaciones y la divulgación de los instrumentos generados por la informática"⁵⁹.

Por ello, la problemática jurídica del contrato de licencia de uso de software en la empresa ha de requerir una adecuada regulación jurídica, acorde con la problemática que debe resolverse en el ámbito empresarial en un contexto en el cual el proceso de globalización recién está en curso, y cuando puede vislumbrarse, con una transnacionalización de las economías, el papel preponderante de la información y de los bienes inmateriales –como el software– que permiten que ella llegue en tiempo real a un sinnúmero de destinos, lo cual nos plantea la necesaria adecuación del derecho a la realidad.

58 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. "Problemas actuales del derecho de la empresa". *Ius et Praxis* 6. Lima: Universidad de Lima, 1985, p. 61.

59 GUERRA ARTEAGA, Hugo. "El Estado virtual y lo que se dijo en CADE 96". *El Comercio*. Lima, 14 de diciembre de 1996, p. B2.

CAPÍTULO II

El contrato de licencia de uso de software. Delimitación jurídica y derecho comparado

2.1 Aspectos generales de la contratación y la informática

2.1.1 Los contratos informáticos en la clasificación general de los contratos

Partiendo de la definición que concibe la contratación informática

“como aquellas operaciones jurídicas por las cuales se crean, modifican o extinguen relaciones obligacionales sobre bienes o servicios informáticos, se plantea el problema de la razón de ser de esta categoría de contratos, o dicho de otra forma, la diferencia entre la contratación informática y la contratación ordinaria, y de las dificultades que presenta su estudio”⁶⁰.

La contratación en general –que comprende tanto contratos nominados como innominados, típicos como atípicos– tiene una doctrina, jurisprudencia y legislación de vasto alcance. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que:

“no caben dudas de que existen notas propias de la contratación de bienes y servicios informáticos, y otras que –sin ser tan específicas– importan la puntualización de aspectos vinculados a institutos propios de la contratación corriente... Sin embargo, se puede discutir sobre la... acepción contratos informáticos, sobre la oportunidad y la legitimidad de constituir una nueva categoría; lo que no puede discutirse, al menos con argumentos atendibles, es la necesidad de dar una adecuada respuesta a un conjunto de problemas introducidos por la informática en la esfera contractual, y desde esta órbita es que aceptamos referirnos a los contratos informáticos”⁶¹.

60 CARRASCOSA, Valentín, Asunción POZO ARRANZ y Eduardo RODRÍGUEZ DE CASTRO. “Introducción a la contratación informática”. *Informática y Derecho* 9, 10 y 11. Mérida (España): UNED, 1996, p. 286.

61 BERGEL, Salvador Darío. “Contratos informáticos en el derecho privado”. *Informática y Derecho* 8. Mérida (España): UNED, 1995, pp. 12-13.

El estudio concreto de la contratación informática nos exige partir del tratamiento de instituciones contractuales ya existentes en nuestra normativa y descubrir sus características intentando dar respuestas a los problemas que se plantean. Para ello es recomendable empezar con la distinción entre los contratos típicos y atípicos en materia informática.

2.1.2 *Concepto y estructura del contrato atípico en materia informática*

“El contrato... es típico o atípico según tenga o no una regulación legal. Precizando la definición, Gastaldi entiende que esa regulación legal debe ser expresa, completa y unitaria.” Hay dos categorías principales de contratos atípicos: puros, que son aquellos “que carecen de todo ordenamiento legal y no coinciden en ninguno de sus aspectos con los contratos regulados”, y los mixtos o complejos, que “son composición de prestaciones típicas de otros contratos o de elementos nuevos con conocidos, dispuestos en combinaciones diferentes de las que pueden apreciarse en los contratos nominados y tomados de más de uno de estos contratos”⁶².

Por lo expuesto, la primera premisa a la que debemos llegar cuando tratamos el contrato de licencia de uso de software es determinar si éste es o no un contrato atípico, y a partir de esta determinación, de incluirse en el concepto, debemos determinar si se trata de un contrato atípico puro o de un contrato atípico mixto o complejo. Para ello debemos señalar, en forma general, que por el contrato de licencia de uso de software el licenciante otorga al licenciatarlo el derecho de usar una copia del programa de computación o software (versión monousuario) o varias (versión multiusuario). Esta cesión de derecho de uso no constituye una venta y se rige bajo las condiciones de la licencia de uso, reservándose el licenciante cualquier derecho que no haya sido cedido expresamente al licenciatarlo.

En la anterior ley de Derecho de Autor –ley 13714– no existía una regulación específica del contrato de licencia. Sin embargo, en la actual ley de Derecho de Autor –decreto legislativo 822– se define el contrato de licencia y se diferencia del contrato de cesión, dándose en un artículo ciertas características específicas de este tipo de contrato.

Teniendo en cuenta que el software es un bien inmaterial, debemos considerar que:

“Es importante, por los problemas que pueda aparejar la interpretación o ejecución de los contratos informáticos, analizarlos a la luz de

62 TRANCHINI, Marcela H. *Contratos. Teoría general*. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1990, pp. 180, 183.

los principios que gobiernan la tipicidad. En principio, la contratación informática... asume formas mixtas, incluyendo en su contenido diversas prestaciones pertenecientes a otros tantos contratos típicos. En el mercado informático –lo destaca Roselló– existen una serie de modelos contractuales dotados de lo que califica atipicidad estandarizada⁶³.

Lo fundamental, tratándose de un contrato atípico, es atender a las circunstancias del caso concreto, desentrañando el fin que tuvieron en mira las partes:

“La finalidad y la economía del contrato constituyen una fórmula que, más allá de los efectos jurídicos, en orden a las relaciones patrimoniales, aprehende las necesidades que el negocio tiende a satisfacer y la manera prevista por las partes para lograrlas dentro del mismo. La finalidad del negocio es particularmente importante en orden a la calificación e interpretación de los contratos atípicos⁶⁴.”

En este mismo orden de ideas, Mosset de Iturraspe afirma que “para calificar un contrato a fin de saber si es típico o no... debe atenderse... más que a las palabras empleadas por las partes, a la finalidad perseguida...”⁶⁵. Pero no solamente la finalidad de las partes debe ser considerada, sino también las normas de la teoría general de los contratos y las similitudes que por analogía podamos determinar en otras figuras contractuales existentes. En consecuencia, en las pautas básicas para la interpretación de los contratos atípicos debemos atender en primer lugar a la autorregulación de las partes; otras pautas son la aplicación de las normas generales de los contratos, de los actos jurídicos, de las obligaciones y otros, además de la analogía.

Al analizar el contrato atípico –y específicamente, para este trabajo, el contrato informático de licencia de uso de software– debemos considerar que “el contrato atípico... nace... como unidad orgánica, con elementos compenetrados y soldados el uno con el otro, y no como el destilado de un análisis o como el efecto de un juego combinatorio⁶⁶”; por lo que es necesario hacer el análisis de este contrato basándonos inicialmente en contratos que son usados actualmente, en la realidad, en la actividad informática.

Previamente debemos diferenciar entre contratos típicos y atípicos, y contratos nominados e innominados. Un contrato es típico o atípico según

63 BERGEL, Salvador Darío. “Notas sobre la contratación informática”. *Revista de Derecho Privado* 3. Contratos modernos. Buenos Aires, 1993, p. 182.

64 XI Jornadas Nacionales Argentinas de Derecho Civil (del punto 6 de las recomendaciones de la Comisión 3). Citadas por TRANCHINI, Marcela. Op. cit., p. 487.

65 MOSSET ITURRASPE, Jorge. *Contratos*. Buenos Aires: Ediar, 1981, p. 64.

66 *Ibidem*, p. 68.

tenga o no una regulación legal; en cambio, un contrato es nominado o innominado según la ley lo designe o no con una denominación especial. Tratándose de los contratos de licencia de uso de software, podemos afirmar que son contratos nominados por estar expresamente mencionados en el artículo 31 de la decisión 351 del Pacto Andino, pero son contratos que carecen de suficiente y adecuada regulación legal. No obstante, afirmamos que también se aplica a los contratos de licencia de uso de software lo dispuesto en el artículo 1353 del Código Civil peruano, que establece: "Todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato." Luego, habrá que determinar cuáles son las reglas particulares del contrato de licencia de uso de software.

Si comparamos las opiniones contenidas en la doctrina argentina sobre este tema, observamos opiniones distintas, tales como aquella que afirma que:

"A nuestro entender, el de producción de programas a medida es un contrato innominado, como lo es el contrato de edición, del que Borda dice que 'se trata de un contrato distinto de los románticos; tiene una naturaleza propia, una tipicidad peculiar, una regulación legal especial e inclusive un nombre que lo diferencia de los demás.' 'Atipicidad estandarizada' es la frase feliz con la que un autor categoriza este contrato innominado en nuestra legislación de fondo, pero impuesto como una clase concreta de convención por las prácticas sociales. Se trata... de un contrato sinalagmático, bilateral, oneroso y consensual"⁶⁷.

En la legislación peruana, cabe reiterar que tratándose de la licencia de uso de software estamos ante un contrato nominado, por estar mencionado expresamente en la decisión 351, pero atípico, por carecer de regulación legal expresa sobre todos sus aspectos.

2.1.3 *La problemática básica de los contratos atípicos de software*

"En materia informática, el tema asume características singulares. En primer lugar, por la notable disparidad económica y negocial entre los contratantes, que coloca a uno de ellos en una verdadera posición de influencia dominante. En segundo lugar, por el hecho de que el proveedor es considerado profesional (con mejor dominio técnico), mientras que el usuario, de común no lo es; circunstancias

67 MILLE, Antonio. "Contratación de programas de computación a medida", en *Derechos intelectuales*. Tomo 2. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1987, pp. 98-99.

ambas que llevan con frecuencia a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos⁶⁸.

Por otra parte, tratándose de este tipo de contrato hay que tener en cuenta que el artículo 23 de la decisión 351 establece: "Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto." Tanto los programas de ordenador o software, como las obras literarias, están protegidos por los derechos de autor. En consecuencia, el autor del software tiene los derechos morales (al nombre, a realizar o autorizar él mismo la modificación esencial del programa, etc.), en forma inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable, así como los derechos patrimoniales que disponen el disfrute económico de la obra (derechos que sí pueden ser cedidos).

Esta protección jurídica dada por los derechos de autor al software se extiende tanto a los programas operativos (por ejemplo, DOS, Windows, O/S2) como a los programas aplicativos en serie (por ejemplo, WordPerfect, Word, FoxPro, Lotus, etc.) y a medida (hechos específicamente para un cliente concreto). Se extiende ya sea en forma de código fuente o de código objeto. El código fuente se refiere al lenguaje inicial en que está escrito el programa de ordenador. Los programas de código fuente pueden estar escritos en lenguajes de alto nivel, como son los lenguajes COBOL y Pascal, o en lenguajes de nivel intermedio, como son los lenguajes de ensamblaje o compiladores. El código objeto se refiere a la versión de un programa que es directamente utilizable por un computador. El código objeto está escrito en lo que se denomina lenguaje máquina y, una vez impreso, se asemeja a una hilera de números o de números y letras, según las características técnicas del ordenador o computador al que se destina ese lenguaje.

La problemática informática de los contratos de software se enmarca principalmente en los ámbitos señalados de la contratación en masa y en el de la protección jurídica por los derechos de autor.

2.1.4 *Importancia de los contratos informáticos de licencia de uso de software*

Los contratos de licencia de uso de software son la modalidad contractual más utilizada en el tráfico jurídico de software. Estos contratos tienen características específicas y proyecciones para el futuro, debido a las constantes innovaciones de la tecnología informática y telemática.

68 BERGEL, Salvador Darío. "Notas sobre la contratación informática". *Revista de Derecho Privado* 3. Contratos modernos. Buenos Aires, 1993, p. 184.

“Tratándose de contratos relativos a tecnología de punta, es dable advertir una brecha significativa que separa al proveedor del usuario, brecha traducida en una disparidad del conocimiento. El conocimiento del estado de la técnica, de la calidad del producto, de la utilidad o aplicación concreta del bien o de un servicio, constituye un elemento clave para la negociación de cualquier tecnología. Con mayor razón, en tecnologías de avanzada como la informática”⁶⁹.

2.2 El contrato de licencia de uso de software

2.2.1 Los contratos de licencia: concepto y características jurídicas

Conforme al artículo 2 del decreto legislativo 822, ley de Derecho de Autor:

“Licencia: es la autorización o permiso que concede el titular de los derechos (licenciante) al usuario de la obra u otra producción protegida (licenciataria), para utilizarla en una forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia. A diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad de los derechos”.

El titular de la licencia de derecho de autor tiene sólo aquellos derechos otorgados en la licencia y sólo puede ejercitarlos bajo las condiciones precisas estipuladas en el otorgamiento. Hay que diferenciar dicha licencia de la licencia de propiedad industrial, porque en este orden de cosas, “la licencia es el medio por el que un titular de propiedad industrial –como una patente de invención– confiere un derecho a otro para que utilice la invención, y que formaliza el acuerdo comercial entre el titular –licenciante– y el usuario –licenciataria– respecto del derecho y del alcance de la utilización de la invención”⁷⁰.

“Gracias a la licencia, una tercera persona, el licenciataria, podrá disfrutar de un derecho de exclusividad ajeno, permaneciendo la propiedad en manos del licenciante. Al conceder esta autorización, el licenciante asume una doble obligación. Por un lado, se compromete a no ejercer su *ius prohibendi* frente al uso del signo distintivo, y por otro lado, asume la posición activa de poner a su licenciataria en condiciones de realizar un adecuado uso de su signo distintivo”⁷¹.

69 BERGEL, Salvador Darío. Op. cit., p. 185.

70 OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). *Guía de licencias para los países en desarrollo*. Ginebra: OMPI, 1977, p. 22.

71 HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo, “Contratos de licencia sobre signos distintivos”. *Revista del Foro*. Año LXXXIII, enero-junio, 1. Lima, 1995, p. 146.

Los software de aplicación a su vez se subdividen en software en serie y software a medida. El software en serie –paquetes de computación o programas producto–, como por ejemplo, WordPerfect, FoxPro, Word, etc., generalmente son objeto de comercialización masiva. En cambio, los software a medida se hacen para clientes determinados, según las características específicas del sistema que debe estar claramente determinado en el contrato de licencia de uso correspondiente.

En la sociedad moderna,

“cuando una persona o empresa desea implantar un sistema de procesamiento de datos y no halla en el mercado de los ‘programas producto’ un software que satisfaga sus necesidades, tiene que recurrir al expediente de negociar con un tercero el diseño, producción y posterior explotación de programas que cubran sus requerimientos. Los programas que derivan de este encargo en particular se denominan programas a medida (‘tailored’, ‘sur mesure’)”⁷².

Estos programas a medida son negociados teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características del sistema, su dificultad, el tiempo que se ha de emplear para su análisis y elaboración, así como las necesidades de mantenimiento y actualización.

Dentro de los contratos de software de aplicación en serie podemos distinguir los contratos de adhesión bajo la modalidad “shrink wrap”, los cuales tienen advertencias como las siguientes:

“Al abrir el sobre sellado que contiene los discos, usted manifiesta su voluntad de obligarse en los términos de este contrato. Si usted está en desacuerdo con los términos de este contrato, devuelva de inmediato, sin abrir, el sobre que contiene los discos (junto con todos los demás artículos que se incluyen en el paquete) al proveedor que le proporcionó el producto, quien le reembolsará el precio pagado.”

Asimismo, hay contratos en serie que, siendo de adhesión, sí requieren la firma de las partes intervinientes en el contrato.

2.2.2 *Delimitación jurídica*

En un contrato de licencia monousuario, el autor le otorga al adquirente de ese software:

“el derecho de usar una copia del programa de computación o software materia del contrato en un único computador. El software está

72 MILLE, Antonio. Op. cit., p. 92.

en uso en un computador cuando está cargado en la memoria temporaria (por ejemplo, la RAM) o instalado en la memoria permanente (por ejemplo discos rígidos, CD-ROM u otro dispositivo cualquiera de almacenamiento) de dicho computador”⁷³.

Dentro de los contratos analizados, se precisa que el contrato es de licencia de uso de software y que incluye los materiales relacionados con el mismo.

“La obligación del respeto del derecho moral del autor se encuentra implícita en todos los contratos. Aunque las partes nada hayan estipulado al respecto, en todos los ejemplares o copias de la obra, así como en los anuncios y presentaciones, si se trata de comunicaciones públicas, el usuario debe consignar el nombre del autor de la obra, del traductor, del adaptador y de los demás autores cuyos derechos se encuentren involucrados, en la forma que usualmente se observa en situaciones similares”⁷⁴.

Podemos analizar los distintos tipos de licencia de uso de software que existen. Por ejemplo, en los contratos de licencia de uso de software en serie bajo la modalidad “shrink wrap”, el objeto de estos contratos se refiere al “software estándar que se comercializa masivamente, es decir, al programa-producto (*progiciel*, en la terminología francesa). En cambio, los acuerdos sobre desarrollo de software a medida, o ‘a pedido’, y aun la adaptación al cliente de programas existentes, son objeto de contratos negociados y redactados en forma más tradicional”⁷⁵.

En los contratos sobre software en serie bajo la modalidad “shrink wrap”, la adhesión se manifiesta con la simple apertura del embalaje del programa (modalidad embalaje opaco) o de todo el paquete (modalidad embalaje transparente). En los otros tipos de contratos de software en serie y en los contratos de licencia sobre software a medida, la adhesión o suscripción al contrato (según el caso) se hace más formal mediante la suscripción con firma de las partes.

La importancia del contrato de licencia de uso de software podemos inferirla a través de la interpretación del artículo 31 de la decisión 351, que señala que “Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las au-

73 Contrato de licencia de uso de software Microsoft para cualquier país de Latinoamérica, con excepción de Brasil y México, cláusula primera.

74 LYPZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: Ediciones Unesco/Cerlalc/Zavalía, 1993, p. 282.

75 CZAR DE ZALDUENDO, Susana. “La licencia de uso de software bajo modalidad de contrato de adhesión incluido en el envase y el ordenamiento jurídico argentino”. *Revista del Derecho Industrial*. Año 12, 36. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1990, p. 739.

torizaciones o *licencias de uso*, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo". Es decir que de acuerdo a los términos expuestos del contrato se regirá la transferencia de los derechos patrimoniales, dado que los derechos morales son inalienables e imprescriptibles.

En cuanto al objeto de los contratos, debe tenerse en cuenta, en materia de derecho de autor —de acuerdo a lo señalado por Delia Lipszyc⁷⁶—, lo siguiente:

- i) Pueden consistir en autorizaciones de uso o licencias, con exclusión de la cesión total o parcial de los derechos.
- ii) De acuerdo con los principios de la interpretación restrictiva de los contratos de explotación de las obras y de la independencia de los derechos patrimoniales, la autorización de uso se limita a aquel o aquellos expresamente mencionados en el contrato y a las modalidades previstas en éste.
- iii) También deben considerarse nulas las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro.
- iv) El contrato no puede extenderse a modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de su celebración.
- v) La validez del contrato también debe quedar subordinada a la condición de que en él se delimite el ámbito de vigencia espacial y temporal de los derechos autorizados, así como su destino.
- vi) Aunque en un solo contrato se incluyan varias obras, debe entenderse que existen tantos contratos como obras se incluyen.
- vii) El usuario está obligado a poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida, según la naturaleza de la obra y los usos vigentes en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate.
- viii) De conformidad con el principio de independencia entre el autor y la propiedad del objeto material, la adquisición de este último no implica la cesión de alguno de los derechos de aquél reconocidos por la ley.
- ix) Es necesario que el usuario esté legitimado para accionar por sí mismo contra los infractores de los derechos exclusivos que ha recibido del autor.
- x) Carácter *intuitu personae* de la contratación.

"Respecto del autor, siempre tiene este carácter, pues, al contratar, el

76 LIPSZYC, Delia. Op. cit., pp. 275-281.

usuario toma en cuenta la personalidad de aquél. Para el autor, la utilización pública de la obra la exterioriza, y pone en juego su prestigio, involucrando todo su derecho moral sobre ella. Sin embargo, en términos generales, las legislaciones no suelen consagrar el carácter *intuitu personae* en cuanto al usuario, a fin de no debilitar demasiado el contrato⁷⁷.

En cuanto a la delimitación jurídica del contrato de licencia de uso de software, pasando a las clasificaciones tradicionales de los contratos —conforme a lo sostenido por Guillermo Cabanellas (hijo) desde una concepción general de los contratos de licencia⁷⁸—, podemos señalar que:

- a) Los contratos de licencia son generalmente bilaterales, aunque pueden ser unilaterales cuando la licencia es gratuita y no implica obligaciones directas para el licenciatario.
- b) Los contratos de licencia son generalmente onerosos, aunque excepcionalmente pueden ser gratuitos...
- c) Los contratos de licencia son consensuales. Las obligaciones emergentes de los mismos tienen plena vigencia como resultado del mero consentimiento de las partes...
- d) Desde el punto de vista teleológico, los contratos de licencia pueden ser contratos de cambio o contratos de colaboración, excluidos los casos de licencia *animus donandi*. En el primer caso, el licenciante transfiere u otorga al licenciatario ciertos derechos a cambio de una suma de dinero u otra prestación determinada. En el segundo, el contrato se ejecuta dentro de un marco de cooperación entre varias empresas, que tienden a lograr mediante la licencia en cuestión un mejor desarrollo de las operaciones comunes..."

"El aspecto más difícil de la clasificación de los contratos de licencia es la determinación de si los mismos son conmutativos o aleatorios... ciertos autores consideran que presentan elementos de aleatoriedad, otros niegan tal carácter, mientras que un tercer grupo considera que los actos aquí estudiados pueden ser conmutativos o aleatorios, de acuerdo con las circunstancias del caso"⁷⁹.

"Los contratos de licencia podrán ser discrecionales o de adhesión, según las circunstancias del caso. Puede ocurrir que el licenciante se encuentre en una situación de preeminencia tal que pueda imponer los términos del contrato a su contraparte, quedando a ésta la opción

77 Ibidem, p. 280.

78 CABANELLAS, Guillermo (hijo). *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología*. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., 1980, pp. 48-49.

79 Ibidem, pp. 50, 52.

de aceptar o rechazar... sin permitir campo alguno a la negociación de su contenido"⁸⁰.

2.2.3 Limitaciones al principio de la autonomía de la voluntad



"El principio de la autonomía de la voluntad —o libertad contractual o de estipulación— perjudica a la parte más débil, habitualmente el autor, con menor fuerza económica. La regulación legal de la transmisión por acto inter vivos debe contribuir a equilibrar las posiciones de ambas partes contratantes atendiendo a sus legítimos intereses. Ello no importa en modo alguno propiciar la supresión de la autonomía de la voluntad, porque el número de los contratos atípicos, los aún 'no reconocidos' por la ley, es, inevitablemente, mayor que el de los típicos, es decir, aquellos a los que la ley ha dado una regulación especial"⁸¹.

Por otra parte,

"A nivel mundial, la evolución del derecho contractual se aprecia en la regulación de temas tales como: las condiciones generales del contrato, la lesión, la imprevisión, el abuso del derecho; todos ellos tienen algo en común con instrumentos que posibiliten el reinado de la justicia conmutativa en la relación contractual, tratando que no prime la ley del más fuerte o que el contrato no se vuelva 'un juego de ruleta' por el efecto de hechos sobrevinientes"⁸².

Hay que tener en cuenta que:

"Las partes crean constantemente nuevos negocios jurídicos o modalidades contractuales, favorecidas por las nuevas formas de explotación de obras que posibilita el desarrollo tecnológico. En este aspecto, la libertad contractual tiene un ancho campo de actuación. Pero es necesario que las leyes establezcan, con carácter general y obligatorio, un mínimo de condiciones que permitan que la utilización de obras se lleve a cabo sin mengua de la finalidad política jurídica de la materia"⁸³.

Por ello, la conveniencia de una regulación específica se fortalece en materia de licencia de uso de software por derecho de autor. Esta legislación

⁸⁰ Ibídem, pp. 55-56.

⁸¹ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, op. cit., p. 274.

⁸² ORDOQUI CASTILLA, Gustavo. "Teoría de la imprevisión", en *Ponencias del Congreso Internacional "Tendencias Actuales del Derecho Privado y el Sistema Jurídico Latinoamericano"*. Lima: Cultural Cuzco Editores, 1990, p. 423.

⁸³ LIPSZYC, Delia. Op. cit., p. 274.

específica podrá tomar en cuenta y adecuar, de acuerdo a los principios del derecho de autor, ciertas instituciones de la teoría general de los contratos, que limitan la autonomía de la voluntad. Hay que considerar que

“la ‘teoría de la imprevisión’ procura remediar el daño que puede sufrir una de las partes de un contrato, en razón de que las prestaciones a su cargo se han tornado excesivamente onerosas por causa de ese hecho extraño e imprevisible que ha variado fundamentalmente las circunstancias que se tuvieron en cuenta al contratar”⁸⁴.

2.2.4 *Licencias voluntarias y no voluntarias; obligatorias y legales*

“La licencia es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho de propiedad intelectual permite o autoriza que otra persona utilice la creación mediante el pago de determinada cantidad de dinero a título de regalía o retribución económica. En este evento se habla de licencia voluntaria porque la utilización por parte del usuario depende de la autorización que a través del respectivo contrato concede el titular del derecho”⁸⁵.

“Existen casos en los cuales la utilización de las obras se puede realizar en forma libre, esto es, sin mediar el consentimiento o autorización del creador o explotador comercial de la obra. En esta última hipótesis se está en presencia de las licencias no voluntarias, que pueden ser obligatorias o legales”⁸⁶.

“Tanto la licencia obligatoria como la legal se caracterizan porque el uso de la creación es libre pero no gratuita, porque el utilizador está obligado al pago de una remuneración. La diferencia entre las dos estriba en el hecho de que en la obligatoria el monto de la remuneración no está fijado previamente y el autor está en la posibilidad de negociarlo; por el contrario, en la licencia legal la remuneración aparece fijada en la misma norma o determinada por la respectiva autoridad administrativa que concede la utilización de la obra”⁸⁷.

De conformidad con el Convenio de Berna, en el anexo al Acta de París de 1971 se prevé la figura de las licencias obligatorias, las cuales afectan al derecho exclusivo de traducción y reproducción en los países en vía de desarrollo, en determinadas circunstancias. Las restricciones a estos dos derechos operan

84 MOISSET DE ESPANÉS, Luis. *La lesión en los actos jurídicos*. Córdoba: Víctor P. de Zavalía Editor, Universidad Nacional de Córdoba, 1979, p. 225.

85 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. *Propiedad intelectual: el moderno derecho de autor*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996, p. 155.

86 *Ibidem*, p. 155.

87 *Loc. cit.*

mediante un régimen de licencias obligatorias, no exclusivas e intransferibles, que son concedidas por la autoridad competente del país en desarrollo una vez expirados ciertos plazos y después de cumplidas ciertas formalidades. Además, han de incluir una remuneración equitativa para el titular del derecho.

Las solicitudes de licencia obligatoria sólo pueden ser presentadas por nacionales de un país en desarrollo, y los ejemplares producidos en virtud de la licencia no pueden ser exportados; es decir, únicamente se pueden distribuir en el país que concede la licencia obligatoria.

Las licencias obligatorias de reproducción sólo se conceden para responder a las necesidades de la enseñanza escolar y universitaria; las de traducción, por razones de uso escolar, universitario, investigación y otros específicamente señalados en la ley.

2.2.5 *Análisis comparativo del contrato de licencia de uso de software con otras figuras contractuales típicas*

a) Comparación con el contrato de arrendamiento

Por el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida, conforme lo establece el artículo 1666 del Código Civil peruano.

En el contrato de licencia de uso de software el licenciante concede el uso de un bien inmaterial, con las restricciones de copia que implica el respeto de los derechos morales del autor así como de sus derechos patrimoniales. Es un contrato que regula la licencia de uso de una obra protegida por los derechos de autor.

En cambio, por el contrato de arrendamiento se cede temporalmente el uso de un bien (generalmente, bien inmueble o, en su caso, bien mueble material) por cierta renta convenida. Sin embargo, hay quienes opinan que el objeto del contrato de arrendamiento en el ámbito informático puede ser más amplio. Se afirma que:

“el contrato de arrendamiento sobre bienes de equipamiento informático comprende a aquel cuyo objeto básico consiste en la traslación o cesión temporal de uso y disfrute del ordenador considerado en su conjunto (hardware y software, más aplicaciones y programas) o en alguno de sus componentes, de manera individual o separada, a cambio de un precio cierto”⁸⁸.

88 BENITO-BUTRÓN OCHOA, Juan C. “Contrato de arrendamiento sobre bienes informáticos”, en *Actas del III Congreso Internacional de Derecho e Informática*. (Mérida) España: UNEID, 1993, p. 402.

Por tanto, la adecuación del contrato de arrendamiento a supuestos distintos a los que inicialmente fue destinado, da lugar a que disposiciones ya reguladas de dicho contrato no sean lo más adecuado para aplicarse al ámbito de la informática.

Si partimos de la premisa de que el contrato de licencia de uso de software es atípico (aunque sea parcialmente), podemos aplicar las teorías que para su interpretación se conocen; como por ejemplo, la teoría de la absorción y la de la combinación. "De acuerdo a la teoría de la absorción debe buscarse, dentro de la totalidad de los contratos atípicos, un elemento preponderante de algún contrato típico, y aplicar al conjunto la disciplina normativa del contrato típico al que pertenezca dicho elemento preponderante"⁸⁹.

Empleando la teoría de la absorción, por ejemplo, podríamos considerar que en el contrato de licencia de uso de software en serie el elemento preponderante es la cesión de uso de un bien a cambio de una retribución —lo que se corresponde con el elemento preponderante del contrato de arrendamiento—, y aplicar al conjunto la disciplina normativa del contrato de arrendamiento. Así, aplicaríamos, por ejemplo, las normas que establecen las obligaciones del arrendatario contenidas en el artículo 1681 del Código Civil: a recibir el bien, cuidarlo diligentemente y usarlo para el destino que se le concedió en el contrato o al que pueda presumirse de las circunstancias; a pagar puntualmente la renta; a pagar puntualmente los servicios públicos suministrados en beneficio del bien; a dar aviso inmediato al arrendador de cualquier usurpación, perturbación o imposición de servidumbre que se intente contra el bien; a permitir al arrendador que inspeccione por causa justificada el bien; etc. Pero esto nos permite observar que algunas de estas disposiciones no son aplicables directamente al contrato de licencia de uso de software y que, en todo caso, sería necesaria una interpretación por analogía para llegar a una comprensión más o menos aceptable de este contrato.

b) Comparación con los contratos de prestación de servicios

Otra teoría utilizada respecto a los contratos atípicos es la llamada teoría de la combinación.

"De acuerdo a esta segunda teoría, cuando en los contratos atípicos coexistan prestaciones y elementos correspondientes a diferentes contratos típicos, la disciplina normativa aplicable a aquéllos deberá

89 DÍEZ PICAZO, Luis. "Los contratos atípicos", en *Fundamentos del derecho civil patrimonial*. Tomo I. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1993. Extraído de *Materiales de Lectura de la Maestría de Derecho Empresarial*. Lima: Universidad de Lima, 1995, p. 405.

reconstruirse combinando las normas correspondientes a cada uno de los contratos típicos. De la teoría de la combinación se ha dicho que respeta en mayor grado la verdadera posición del problema, ya que se trata de mantener la importancia que las partes han atribuido a cada uno de los elementos del contrato, procurando la creación de un todo organizado. Si embargo, en la práctica resulta también insuficiente, especialmente en aquellos casos en que las prestaciones o elementos del contrato atípico no puedan reconducirse a las de los diferentes contratos típicos⁹⁰.

Por ejemplo, comparando el contrato de licencia de uso de software a medida, utilizando la teoría de la combinación, podríamos encontrar elementos comunes con los siguientes contratos:

- i) *Locación de servicios*. Conforme al artículo 1764 del Código Civil, "Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución."

En el contrato de licencia de uso de software a medida se pacta una serie de acciones o prestaciones consistentes en el análisis, diseño, estudio y elaboración del software, lo cual ofrece elementos comunes con el contrato de prestación de servicios. En consecuencia, para esas partes del contrato de licencia de uso de software a medida, utilizando la teoría de la combinación, podría aplicarse lo pertinente del contrato típico de locación de servicios.

- ii) *Contrato de obra*. Conforme al artículo 1771 del Código Civil, "Por el contrato de obra el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una retribución."

El contrato de licencia de uso de software a medida implica que el licenciante debe entregar al final de su análisis, diseño y estudio, una obra intelectual contenida en el software, que cumpla con los requerimientos señalados expresamente en el contrato. Con lo cual, utilizando la teoría de la combinación, podría aplicarse a estos elementos los pertinentes del contrato de obra.

- iii) *Contrato de mandato*. Conforme al artículo 1790 del Código Civil, "Por el mandato el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos, por cuenta y en interés del mandante."

Determinados software a medida pueden implicar la realización de actos jurídicos por cuenta y en interés del licenciatario; por ejemplo, que el software, según la información proporcionada, cancele o pague

90 Ibidem, p. 406.

electrónicamente, con conexión telemática, deudas de la persona, como pueden ser de agua, de luz o de teléfono; o, en software de transferencia electrónica de documentos, pactar actos jurídicos que impliquen la adquisición o venta de bienes. En estos casos, podrían aplicarse ciertos elementos comunes con el contrato de mandato.

- iv) *Contrato de depósito.* Conforme al artículo 1814 del Código Civil, "Por el depósito voluntario el depositario se obliga a recibir un bien para custodiarlo y devolverlo cuando lo solicite el depositante."

En determinados contratos de licencia de uso de software a medida puede pactarse el depósito de documentación que contiene información necesaria y muchas veces imprescindible para la elaboración de software; por ejemplo, balances, planillas, archivos de contabilidad, etc., que implican la obligación del licenciante de custodiarlos y devolverlos cuando lo solicite el licenciatario. En este caso, también podría aplicarse la teoría de la combinación.

2.2.6 *Aproximación a los caracteres distintivos del contrato de licencia de uso de software mediante el comentario de un contrato concreto*

Para llegar a tener una aproximación a los caracteres distintivos del contrato de licencia de uso de software, resulta conveniente comentar cláusula por cláusula un contrato concreto utilizado en el tráfico jurídico de software.

- a) *Otorgamiento de la licencia de uso y conservación de la propiedad intelectual del software por parte del licenciante*

CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE

RESERVACIÓN DE PROPIEDAD Y DERECHO DE REEMBOLSO. El licenciante conserva la propiedad de la copia de software descrita en... cuya licencia se otorga por el presente contrato. El licenciatario ha adquirido una licencia para utilizar el software y los materiales relacionados con éste, en conformidad con los términos de este contrato para licencia de software (contrato).

Comentario. En esta cláusula contractual el licenciante se reserva la propiedad del software y sólo concede el uso. En otras palabras, conserva la titularidad de los derechos morales del software y sólo cede los derechos patrimoniales expresamente mencionados en el contrato.

- b) *Definiciones de términos utilizados en el contrato*

DEFINICIONES. El término "software", tal como se emplea en este contrato, sirve para calificar los programas de computadora identificados más adelante y contenidos en el disco o discos blandos, casete o casetes, cinta o cintas que

integren el paquete, junto a cualquier actualización que el licenciante proporcione subsecuentemente.

El término “copias de software” identifica los ejemplares físicos, ya sea de una parte o de todo el mencionado software, incluyendo copias de respaldo, actualizaciones y copias combinadas o parciales que se estipulen en el presente contrato o que el licenciante proporcione ulteriormente.

El término “materiales relacionados” con el software, abarca todo el material impreso y el código confidencial de activación de apoyo destinado al usuario y que el licenciante proporciona para utilizarse con el software. La documentación del usuario tiene derechos de autor y debe comprarse a el licenciante.

El término “licencia para estaciones de trabajo” significa lo siguiente:

- Usuario individual: unidad de procesamiento dedicada, en la cual sólo un usuario a la vez puede tener acceso al software autorizado.
- Usuario múltiple: unidad de procesamiento dedicada, en la cual varios usuarios a la vez pueden tener acceso al software autorizado.
- Red: serie de unidades de procesamiento conectadas físicamente entre sí.

Comentario. Se definen los conceptos de software, copias de software, materiales relacionados, licencias para estaciones de trabajo para usuario individual, para usuario múltiple y red. Es usual –en los contratos informáticos en general, y específicamente en los contratos de licencia de uso de software– que hayan definiciones técnicas de los términos contenidos en el contrato.

c) *Usos permitidos o autorizados expresamente por el licenciante al licenciataria*

USOS PERMITIDOS. El licenciataria tiene derecho de hacer lo siguiente:

- Cargar en memoria y utilizar el software en una computadora individual dedicada.
- Instalar el software en un dispositivo de almacenamiento permanente (disco duro).
- Hacer y conservar copias de reserva, siempre y cuando el licenciataria conserve la posesión de cada una de ellas. Toda la información que aparezca en los rótulos originales, incluyendo la información sobre derechos de autor, debe copiarse a los rótulos de las copias de respaldo.
- Modificar un programa autorizado para uso propio, y fusionarlo con el material de otro programa, siempre y cuando el programa revisado sólo se pueda utilizar en la unidad de procesamiento designada y en conformidad con lo estipulado en este contrato.

Esta licencia otorga al licenciatario ciertos derechos limitados para utilizar el software y los materiales relacionados con éste. Además, el licenciatario conviene en evitar que dicho software se utilice, reproduzca, distribuya o publique sin autorización. El licenciante se reserva todos los derechos que no se otorguen de manera específica en esta licencia.

Comentario. Se especifican claramente y en forma expresa los usos permitidos. Tan así es que si la licencia es para uso individual o monousuario, el software sólo puede ser utilizado en ese computador, sólo se autoriza la copia de respaldo o de seguridad y toda otra copia no está permitida. Todo derecho no cedido expresamente en el contrato, lo conserva el licenciante.

d) Usos no permitidos o prohibidos expresamente por el licenciante al licenciatario

USOS NO PERMITIDOS. El licenciatario no tiene derecho de hacer lo siguiente:

- Reproducir el software, a excepción de la manera estipulada en los párrafos anteriores.
- Reproducir los materiales relacionados con el software.
- Emplear el software en una red o sistema para usuarios múltiples, a menos que usted, licenciatario, cuente con la versión para usuarios múltiples, y pague por obtener separadamente un paquete de software autorizado para cada estación de trabajo o unidad de procesamiento desde donde se lleve a cabo el acceso al mencionado software.
- Alquilar, arrendar, prestar o transferir el software, los materiales relacionados con éste, o los derechos que esta licencia le otorga.
- Alterar, descompilar, separar o revertir el software, o intentar abrir u obviar el sistema de inicialización utilizado.
- Eliminar o disimular cualquier aviso sobre derechos de autor o marca.
- Utilizar el software comercialmente en tiempo compartido con personas u organizaciones no afiliadas.

Comentario. Se prohíbe reproducir el software, salvo en los casos expresamente autorizados. Esta prohibición alcanza a los materiales relacionados con aquél, como por ejemplo, la descripción del programa y los manuales de usuario. Se prohíbe también utilizarlo en forma distinta a la autorizada expresamente: si se ha concedido la licencia monousuario, debe utilizarse en un solo computador; si se ha concedido la licencia multiusuario, sólo en el número de computadores autorizados; si es para red, solamente puede utilizarse en ella, no en otras no autorizadas. Se prohíbe arrendar y transferir el

software objeto de la licencia. Asimismo, se prohíbe alterarlo o descompilarlo (esta prohibición la consideramos sumamente importante porque así se está protegiendo el derecho moral del autor). Tampoco se puede eliminar o disimular cualquier aviso sobre derechos de autor o marca, prohibición que tiene por objeto preservar la propiedad intelectual del autor.

e) Obligación del licenciatario de llevar una lista para el control de la ubicación del software cedido en uso legal

RESPONSABILIDADES ADICIONALES. El licenciatario se compromete a llevar una lista en la que aparezca el lugar preciso donde se encuentra cada unidad de procesamiento que accesa al software. Dicha lista está sujeta a una revisión que se efectúa en horas hábiles, para lo cual se da un aviso con cinco días de anticipación.

Comentario. Esta obligación adicional de “llevar una lista en la que aparezca el lugar preciso donde se encuentra cada” ejemplar, para efecto de control o revisión por parte del licenciante, es de gran trascendencia en el ámbito informático porque permite al licenciante controlar y auditar el uso del software materia del contrato. Este derecho del licenciante puede ser ejercido a su vez por las personas que éste autorice o por la autoridad competente (en el caso peruano, la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi).

f) Derecho a mantenimiento y a la actualización del software

MANTENIMIENTO. Para poder seguir recibiendo las actualizaciones del software y teniendo acceso a la asistencia técnica para el usuario, queda a su disposición el mantenimiento del software a las acostumbradas tarifas actuales al transcurrir el término de mantenimiento complementario.

Comentario. Se establece que el servicio de mantenimiento estará sujeto a una tarifa distinta a la del mismo contrato. Este mantenimiento permite recibir las actualizaciones de software y tener acceso a la asistencia técnica. Esta cláusula varía los términos pactados en otros contratos de licencia de uso de software que hemos tenido la oportunidad de analizar, en el sentido de que en aquellos otros el mantenimiento es anexo al contrato principal y el precio total incluye el mantenimiento preventivo y correctivo por un determinado plazo.

g) Duración indefinida del contrato y obligatoriedad de la confidencialidad

DURACIÓN. Este contrato entra en vigor desde el día en que el licenciatario reciba el software y/o los materiales relacionados con éste. La duración de

esta licencia es indefinida. El licenciatario conviene en que la confidencialidad descrita en este contrato es obligatoria a perpetuidad y que, como tal, sobrevive a la expiración del mismo.

Si el licenciatario viola este contrato, el licenciante puede rescindir esta licencia notificando por escrito al licenciatario, en cuyo caso se le exige al mismo devolver en su totalidad el software y los materiales relacionados con éste. El licenciante tendrá derecho a emplear cualquier otro recurso legal disponible.

Comentario. La duración es indefinida siempre y cuando no se transgre-da este contrato. La confidencialidad, en cambio, es a perpetuidad. Al respecto, debe tenerse en cuenta que "en los contratos que se refieren a la utilización del software es muy frecuente que se incluyan cláusulas tendentes a la garantía de su secreto... También suele incluirse una cláusula que prohíbe expresamente hacer copias del software, divulgar su contenido o transferirlo a terceros"⁹¹.

b) Garantía del software

GARANTÍA. El licenciante garantiza que la actual versión inalterada del software está en consonancia con las especificaciones que la acompañan, y para asegurar la integridad del software y el cumplimiento del contrato se ha establecido el Programa de Asistencia Técnica de Software.

La garantía anteriormente mencionada sustituye a cualesquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo, aunque sin limitarse a ellas, aquellas garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito en particular y en sujeción a las leyes locales.

Comentario. El software, objeto de la licencia, es garantizado por el licenciante en el sentido de que la actual versión está en consonancia (o de acuerdo) con las especificaciones que la acompañan. Estas especificaciones técnicas suelen ir en un anexo adjunto al contrato de licencia de uso de software y forman parte integrante de ese contrato.

i) Aplicación de normas jurídicas

EXPORTACIÓN. En conformidad con los reglamentos sobre exportaciones vigentes en Estados Unidos, el software materia del presente contrato y los materiales relacionados, así como los correspondientes servicios de instalación

91 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. *Nuevas tecnologías, sociedad y derecho*. Madrid: Ediciones Fundesco, 1987, p. 79.

y entrenamiento, se consideran datos técnicos cuya exportación está estrictamente controlada y, por tanto, el licenciatario conviene en acatar todas las leyes, normas y reglamentos de Estados Unidos relacionados con cualquier exportación o desplazamiento de dichos datos técnicos que llegaran a su conocimiento.

Comentario. El licenciante es norteamericano y hace aparecer en este contrato el sometimiento expreso a las normas jurídicas de Estados Unidos, que se refieren a los datos técnicos. Esto sucede generalmente con los software especializados, que por su naturaleza constituyen información técnica, muchas veces estratégica.

2.2.7 *Las cláusulas limitativas de responsabilidad en los contratos de licencia de uso de software*

Las cláusulas limitativas de responsabilidad han sido definidas como "aquellas convenciones en virtud de las cuales el acreedor renuncia al derecho de exigir toda reclamación de daños y perjuicios que le hayan sido ocasionados por incumplimiento o defectuoso cumplimiento del contrato, imputable a culpa del deudor o de aquellos de quienes éste se sirva en el cumplimiento de sus obligaciones"⁹². Según García Amigo, son características de ellas:

"a) Se insertan en las relaciones contractuales; b) Se refieren a responsabilidades que se producirían por incumplimiento imputable al deudor; c) Deben limitar en cualquier forma la responsabilidad contractual establecida por la ley a cargo del deudor: ésta es su razón de ser, pasando con ello al acreedor una serie de riesgos que la ley, como no dispositivas, hace pesar sobre el deudor"⁹³.

"Los límites de validez de dichas cláusulas están marcados por el derecho positivo. Conforme al sistema legal argentino, se pueden advertir tres limitaciones:

- i) La buena fe contractual;
- ii) La moral y las buenas costumbres;
- iii) El abuso del derecho y el orden público económico"⁹⁴.

92 TALLADA, M. "Las cláusulas de exoneración de responsabilidad", en *Información Jurídica*, 1949, p. 857.

93 GARCÍA AMIGO, M. *Condiciones generales de los contratos*. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1969, p. 93.

94 BERGEL, Salvador Darío. "Las cláusulas limitativas de responsabilidad en los contratos informáticos". *Revista del Derecho Industrial* 21. Setiembre-diciembre 1985. Buenos Aires: Ediciones Depalma, p. 476.

El abuso de la posición dominante de las empresas proveedoras de equipos y sistemas se traduce, en la esfera contractual, en la inserción de cláusulas exonerativas o limitativas de la responsabilidad. Tales cláusulas pueden referirse a la limitación cualitativa como a la cuantitativa, conforme lo señala Salvador Darío Bergel⁹⁵. Citamos las más frecuentes:

A) *Limitaciones cualitativas*

- Limitaciones relativas al deber de información y consejo.
- Limitación indirecta del período de garantía.
- Limitaciones relativas a servicios de programas.
- Limitaciones relativas al funcionamiento ininterrumpido del equipo.

B) *Limitaciones cuantitativas*

- Cláusulas que están destinadas a cuantificar anticipadamente el monto de la indemnización por daños.

2.2.8 *Los contratos por adhesión y los contratos de licencia de uso de software*

El contrato es por adhesión cuando una de las partes, colocada en la alternativa de aceptar o rechazar íntegramente las estipulaciones fijadas por la otra parte, declara su voluntad de aceptar.

“Entendemos por contrato de adhesión aquel en el cual el contenido contractual ha sido determinado con prelación por uno solo de los contratantes, al que se deberá adherir el cocontratante que desee formalizar una relación jurídica obligatoria... para que quede configurado el contrato por adhesión son necesarios dos momentos jurídicos que... individualizamos por su preelaboración y, en segundo lugar, por el perfeccionamiento o formación”⁹⁶.

“Otro de los aspectos... está referido a las ventajas que significa la utilización de la contratación por adhesión, al quedar eliminados todos los tratos previos y con ello los problemas precontractuales que tanta repercusión pueden llegar a tener...”⁹⁷.

Por otra parte,

“... se le refuta a las condiciones generales el hecho de que a través de su utilización es posible el empleo de cláusulas oscuras, ambiguas, con un casuismo exagerado, inflexibles y que normalmente

95 Ibidem, pp. 481-484.

96 VALLESPINOS, Carlos Gustavo. *El contrato por adhesión a condiciones generales*. Buenos Aires: Editorial La Universidad, 1984, pp. 237-238, 240.

97. Ibidem, p. 266.

son realizadas en letras muy pequeñas... También se ha admitido como una desventaja el hecho de que el estipulante, conociendo perfectamente su oficio, emplee este mecanismo jurídico para establecer cláusulas técnicas, de difícil comprensión para el hombre medio que es a quien debe atender el derecho..."⁹⁸.

En el contexto de la globalización y las autopistas de la información,

"... queremos... poner de relieve la importancia que ha adquirido el contrato estándar en nuestros días, no sólo por ser un instrumento adecuado para la economía de masa, sino por la extensión que ha alcanzado... Por otra parte, también asistimos a un fenómeno que podríamos llamar de universalización, al haberse ido aplicando en todas las comunidades organizadas, tanto por ser indispensable para la concertación de los negocios de masa, como por el hecho de que numerosas empresas tienen el carácter multinacional, en cuyo caso adoptan una técnica contractual única para todos los países en que actúan, o bien porque... las empresas de los distintos países se han puesto de acuerdo..."⁹⁹.

Incluso, en Internet puede utilizarse software que tiene adjunto el contrato de licencia de uso correspondiente.

2.3 Los convenios y tratados internacionales en materia de derecho de autor y el contrato de licencia de uso de software

2.3.1 *Las regulaciones internacionales de protección en materia de derecho de autor. Los sistemas de protección*

"En un principio, la protección del derecho de autor en el orden internacional fue asegurada por medio de convenios bilaterales de reciprocidad, en su mayoría concluidos entre Estados europeos; pero esos convenios de alcances limitados no eran uniformes y la internacionalización de los mercados... hizo necesaria una uniformización del régimen de protección transfronteras. Los convenios internacionales eran insuficientes y a ello se debió que el derecho de autor fuera una de las materias en las que se logró concretar entre los países europeos una codificación internacional... a través de un tratado multilateral: el Convenio para la Protección de Obras Literarias y Artísticas concluido en Berna el 9 de setiembre de 1886. La adhesión al Convenio de Berna, y posteriormente a la Convención Universal

98 Ibidem, pp. 269-270.

99 Ibidem, p. 262.

sobre Derechos de Autor, desplazaron los convenios bilaterales de reciprocidad...”¹⁰⁰.

En la actualidad, son relativamente pocos los países que no han adherido a alguna de las dos –o a ambas– convenciones.

2.3.2 *Convenciones multilaterales y Arreglos particulares de derecho de autor y el Convenio de Berna*

El Convenio de Berna es el tratado multilateral más antiguo y de mayor nivel de protección. Se fue plasmando en etapas sucesivas, a través de revisiones periódicas previstas en el mismo convenio desde su origen (art. 17 del acta originaria) y que se sucedieron cada veinte años, aproximadamente.

Los principios fundamentales sobre los que descansa el convenio están en su artículo 5, párrafos 1, 2 y 3, según el Acta de París de 1971, y son los siguientes:

- a) *Principio de trato nacional.* Por el cual los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como los derechos especialmente establecidos por el convenio. La finalidad de esta disposición es que los extranjeros sean tratados del mismo modo que los nacionales en lo que concierne a la protección de sus obras, y viceversa.
- b) *Principios de la protección automática y de la independencia de la protección.* Por los cuales el goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de su derechos, se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.
- c) *La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional.* Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales.

Están adheridos o forman parte del Convenio de Berna –y, por tanto, integran la Unión de Berna– la mayoría de países del mundo, entre ellos el

100 LYPSZYC, Delia. Op. cit., p. 590.

Perú, que se hizo miembro al adherirse a dicho tratado el 20 de agosto de 1988, y Estados Unidos, que se adhirió el 1 de marzo de 1989. Actualmente, forman parte de este convenio, como miembros de la Unión de Berna, entre otros, los siguientes países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, India, Israel, Italia, Japón, Perú, Portugal, Reino Unido, Senegal y Sudáfrica.

Por otro lado, el artículo 20 del Convenio de Berna establece:

“Los gobiernos de los países se reservan el derecho de adoptar entre ellos Arreglos particulares, siempre que estos Arreglos confieran a los autores derechos más amplios que los concedidos por este convenio, o que comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias al presente convenio. Las disposiciones de los Arreglos existentes que respondan a las condiciones antes citadas, continuarán siendo aplicables”.

En aplicación de este artículo, recientemente, en Berna (Suiza), del 2 al 20 de diciembre de 1996, representantes de los gobiernos que forman parte de la Unión de Berna se han reunido para discutir y aprobar un Arreglo particular que se ha denominado “Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor”, fruto de reuniones previas de expertos de los gobiernos de la Unión de Berna (incluidos Perú, Estados Unidos, Unión Europea y la mayoría de países del mundo). Todo Estado miembro de la OMPI y la Comunidad Europea ha podido firmar este tratado en el plazo establecido en su artículo 19.

Este tratado, entre otras, contiene las siguientes disposiciones:

- i) Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna¹⁰¹. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera sea su modo o forma de expresión, tal como establece el artículo 4 del tratado. Esta disposición se complementa con la contenida en el artículo 10 de la Sección 1, Parte II, del Acuerdo Multilateral sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (conocido en inglés como TRIPs y en castellano como ADPIC), en el marco de la Organización Mundial del Comercio –OMC–, artículo que establece: “Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna”.

101 El artículo 2 del Convenio de Berna establece: “Los términos obras literarias comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera sea el modo o forma de expresión...”

- ii) Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones específicas del Convenio de Berna, “los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras..., de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”, conforme al artículo 8 de este tratado. La evolución tecnológica ha hecho posible la puesta a disposición de las obras protegidas, de muchas formas que difieren de los métodos tradicionales (incluido Internet). La comunicación al público comprende la puesta a disposición del público de obras por medios alámbricos o inalámbricos, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, con lo cual se incluyen las obras contenidas en bases de datos, en servicios de información on-line disponibles en la World Wide Web (WWW), en el Gopher u otros medios de Internet.
- iii) Conforme al artículo 11 del tratado,

“Las partes contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente tratado y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no están autorizados por los autores concernidos o permitidos por la ley”.

En la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se explica el alcance de este artículo señalando que:

“Una condición de la prohibición es que la persona que realice el acto sepa o tenga bases razonables para saber que el dispositivo o servicio será utilizado para o durante el ejercicio no autorizado de los derechos previstos en el presente tratado. Por consiguiente, este requisito de conocimiento se centra en el propósito para el que será utilizado el dispositivo o servicio”¹⁰².

- iv) Conforme al artículo 6 del tratado, “Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.” Con esto se garantiza el derecho de distribución de los autores.

102 Home page de la OMPI en Internet: <http://www.wipo.org>.

2.4 Estudio del contrato de licencia de uso de software para usuario final en los Estados Unidos de América

2.4.1 *Las diferentes concepciones jurídicas del derecho de autor: el copyright y el "derecho de autor"*

"Las diferencias entre la concepción jurídica angloamericana del copyright y la concepción jurídica continental europea –o latina– del derecho de autor, determinan que ambas denominaciones no sean por completo equivalentes, si bien se ha desarrollado un proceso gradual de acercamiento entre las dos orientaciones como consecuencia de los efectos armonizadores que sobre las legislaciones nacionales tiene el Convenio de Berna (en que predomina la concepción continental), así como los trabajos de uniformación legal que se realizan en el seno de la Comunidad Europea"¹⁰³.

Debe tenerse en cuenta, al analizar el derecho y la legislación estadounidense, que "... en comparación con el derecho de autor latino, el copyright tiene alcances más limitados en cuanto a los derechos subjetivos que reconoce, y más extensos tanto en relación con el objeto de la protección... como en relación con las personas que admite como titulares originarios del derecho"¹⁰⁴.

"En los países del sistema angloamericano (copyright), cuando se trata de autores que crean obras en virtud de una relación contractual laboral, por encargo o para producciones..., se considera al empleador, comitente o productor, como titular originario del derecho de autor –aunque sólo sobre las obras realizadas en virtud de esos contratos–, por atribución de titularidad originaria establecida en la ley, por cesión de pleno derecho o por una presunción legal de cesión, en todos los casos, salvo estipulación en contrario"¹⁰⁵.

"En la mayoría de países del sistema angloamericano, tradicionalmente la protección de los derechos de carácter personal del autor ha sido diferida a los tribunales, que reconocieron gran parte de las facultades que integran el derecho moral, por considerarlas protegidas por el *common law*, pero sin incluir su regulación (como derecho moral) dentro de las leyes de copyright, con excepción de Canadá y, posteriormente, de Israel"¹⁰⁶.

"Para que los Estados Unidos de América pudieran adherir al Convenio de Berna, en octubre de 1988 el Congreso dictó el Berne Con-

103 LIPSZYC, Delia. Op. cit., p. 39.

104 Ibídem, p. 40.

105 Ibídem, pp. 43-44.

106 Ibídem, p. 46.

vention Implementation Act, por medio del cual se concilió la legislación federal estadounidense con las disposiciones convencionales. El Implementation Act rechazó la necesidad de introducir una reglamentación específica de la tutela del derecho moral, afirmando que las prerrogativas reconocidas por el derecho norteamericano en su conjunto (el Copyright Act, otras leyes –federales y estatales– y la jurisprudencia) satisfacían las exigencias del artículo 6 bis del Convenio de Berna¹⁰⁷.

2.4.2 Aspectos generales de la licencia de uso de software por copyright en los Estados Unidos

“En los Estados Unidos, los documentos contractuales... son detallados y minuciosos... La minuciosidad puede deberse a varias causas: la tendencia a la uniformidad en las transacciones..., la utilización de abogados en todas las etapas de las transacciones importantes, la inclinación a utilizar formas de redacción que han probado su conveniencia en litigios anteriores, el deseo de evitar incertidumbres...”¹⁰⁸.

En el caso de una licencia de derechos de autor, el otorgamiento implica uno o más derechos diferentes a los exclusivamente reservados para el propietario de los derechos de autor según lo estipulado en el 17 USC (United States Copyright), artículo 106. Debe tenerse en cuenta que en Estados Unidos,

“a pesar de que la jurisprudencia es tradicionalmente ‘el corazón’ de un sistema de *common law*, la legislación ha crecido tanto en cantidad como en importancia durante los últimos cien años..., que en muchas áreas constituye la principal fuerza creativa. Esto es especialmente cierto respecto del derecho federal, pero también los incontables cuerpos legislativos de nivel estadual o local emiten... legislación. De acuerdo con la doctrina norteamericana de la revisión judicial, es atribución de los tribunales decidir si esta legislación es válida; puede ocurrir que un tribunal decida no aplicar la norma legal a un determinado caso, con el fundamento de que la norma es inválida debido a que contradice a otra norma superior”¹⁰⁹.

Al referirnos al 17 USC estamos en el ámbito de una ley federal, norma que es producto de las facultades legislativas del Congreso americano (por lo que su cumplimiento está supeditado a la Constitución y a los tratados interna-

107 Loc. cit.

108 FARNSWORTH, E. Allan. *Introducción al sistema legal de los Estados Unidos*. Buenos Aires: Zavallia Editor, 1990, p. 166.

109 *Ibidem*, pp. 87-88.

cionales) y tiene mayor jerarquía que los decretos del Ejecutivo federal, los reglamentos administrativos federales, las leyes estatales, los reglamentos administrativos estatales, pero interpretada en el contexto del sistema legal de los Estados Unidos.

“El documento que otorga una licencia de software no tiene por qué ser un contrato formal firmado para ser cumplido. Éste es generalmente un documento híbrido que consiste tanto en un otorgamiento de licencia (sujeto a varias condiciones) como en un contrato (que es creado ya sea por acuerdo expreso o por la conducta de las partes). Los conceptos legales involucrados son muy diferentes a la mayor parte de los principios con los que la gente de negocios generalmente trabaja. Por lo tanto, es importante examinarlos en detalle en el contexto de una situación de la vida real”¹¹⁰.

2.4.3 *Lineamientos que justifican el otorgamiento de licencia de software y no su venta en la legislación estadounidense*

Si se transfiere la titularidad de una copia del software protegido por los derechos de autor, se perderán las facultades para controlar los términos y condiciones de su uso y el derecho a evitar su posterior transferencia. Por el contrario, si se otorga propiamente una *licencia* código objeto no transferible y con carácter de no exclusividad para el uso del software, se puede continuar controlando sustancialmente todas las condiciones de su uso y distribución.

a) Derechos del propietario

En virtud de su propiedad de los derechos de autor sobre un programa informático, el artículo 106 de la ley americana del Copyright le otorga a aquél el único derecho de autorizar a otros el uso y distribución del respectivo software. Otorgando una licencia, el propietario está compartiendo dichos derechos exclusivos con otra persona, la que a falta del otorgamiento no podría utilizar el material. Como otorgante de derechos a alguien, el propietario tiene la facultad legal de establecer las condiciones bajo las cuales dicha persona puede ejercer tales derechos. Si la persona a la que se le otorga la licencia (licenciataria) incumpliera tales condiciones, no tendrá base legal para ejercer los derechos y se convertirá en un transgresor contra el cual se puede entablar acción legal.

110 GERVAISE, Davis III. *Software Protection: Practical and Legal Steps to Protect and Market Computer Programs*. New York: Ed. Van Nostrand Reinhold Company, 1984, p. 196.

b) Compartiendo estos derechos

La ley confiere al propietario del copyright un monopolio limitado en cuanto al material protegido por los derechos de autor. El titular originario de la creación intelectual puede autorizar a otros para que compartan partes de dichas facultades. Puede otorgarles derechos exclusivos o no exclusivos. Si otorga derechos exclusivos, el otorgamiento tiene el efecto de excluir a otros (incluyendo al titular originario) del ejercicio de tales derechos. Las condiciones y alcances del uso pueden establecerse por el titular originario en su otorgamiento, y cualquier uso del titular de la licencia fuera de los límites establecidos en ella se considerará como una transgresión.

Existe una importante distinción entre poseer el copyright en sí mismo –el cual está basado en el trabajo original– y la propiedad de un soporte magnético que contiene la copia del trabajo original.

“Los autores de obras literarias y artísticas... gozan del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras bajo cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. El alcance del derecho de reproducción es de por sí amplio. La expresión ‘por cualquier procedimiento o por cualquier forma’ no podría tener un alcance más amplio. Incluye, claramente, el almacenamiento de una obra en un soporte electrónico; asimismo, incluye actos tales como la carga y descarga de una obra en o desde la memoria de un computador. La digitalización, es decir, la transferencia de una obra incorporada en un soporte analógico a un soporte digital, siempre constituye un acto de reproducción”¹¹¹.

2.4.4 Los contratos de cesión de la titularidad del copyright versus el otorgamiento de las licencias

a) Cesión de los derechos de autor. Transfiriendo la propiedad

Una vez que se cede el copyright a otra persona o empresa, dicha persona (denominada “cesionaria”) posee todos los derechos y privilegios que van con el otorgamiento que se le ha concedido.

¹¹¹ OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). “Propuesta básica de las disposiciones sustantivas del Tratado sobre ciertas cuestiones relativas a la protección de obras...”. Conferencia Diplomática sobre Ciertas Cuestiones de Derecho de Autor. Ginebra, del 2 al 20 de diciembre de 1996. (Fuente: Home page OMPI. URL: <http://www.wipo.org>).

Según lo estipulado en el 17 USC, artículo 204, esta cesión debe hacerse por escrito y estar firmada por el autor. Por lo general, será certificada ante un notario público. La cesión debe registrarse en la Oficina de Copyright, en caso de que tanto el cesionario como el cedente así lo deseen; y según lo estipulado en el 17 USC, artículo 205, la cesión debe “registrarse en dicha oficina si el nuevo propietario quisiera entablar un juicio por transgresión del copyright. Al registrar la cesión, también se notifica a terceras partes del derecho del propietario. Después de realizada la cesión, ya no conserva el cedente ningún derecho del copyright”¹¹².

b) Licencias exclusivas de los derechos de autor

Si se quiere transferir algunos de los atributos del copyright, se puede otorgar a otros una parte exclusiva de la propiedad, limitada –de alguna manera– en tiempo, lugar y alcances. A esto se denomina “licencia exclusiva”, que podría contener, por ejemplo, el otorgamiento de los derechos exclusivos para publicar y distribuir una obra intelectual en Asia y Europa; o el otorgamiento de un derecho exclusivo a un editor de software, válido sólo durante los años 1997 y 1998, para reproducir y distribuir a nivel mundial un nuevo programa informático. Una licencia exclusiva también debe hacerse por escrito y estar firmada por el autor, y puede asimismo registrarse. En caso que el titular originario otorgue los derechos exclusivos de un trabajo protegido por los derechos de autor, aquéllos se transforman en derechos del titular de la licencia.

c) Licencias de derechos de autor no exclusivas

El titular originario puede otorgar derechos considerados bajo el copyright a alguien, pero sin excluirse de la facultad de otorgar a otros el uso de los mismos derechos. Estos derechos aún se basan en la titularidad originaria del copyright y derivan de ésta, y el licenciante tendrá la facultad de fijar las condiciones valederas en la licencia respectiva. Dicho otorgamiento se denomina “licencia no exclusiva” y hace al licenciatario usuario y no propietario de los derechos otorgados. Además, el licenciatario en forma no exclusiva no tiene derecho a impedir que otros hagan lo que están autorizados a hacer, ni a transferir la licencia a otros, a menos que el licenciante le haya otorgado este

¹¹² Art. 205 del 17 USC. Información obtenida vía Internet a través de Netscape, de la Library Congress of Washington D.C.

derecho. Una licencia no exclusiva sí otorga al licenciatario el privilegio de ejercer uno o más de los derechos que son, por otra parte, competencia exclusiva del titular originario del *copyright*, a condición de que estén expresamente señalados en el contrato.

d) Diferentes tipos de licencias de software

Puesto que el software puede distribuirse tanto en su forma de código objeto como en la de código fuente, el titular originario del *copyright*, o la persona autorizada por él para tal efecto, puede dar la licencia en una u otra forma del software.

La licencia no exclusiva sobre código objeto es lo que comúnmente se otorga en el mercado masivo. Las licencias de distribución y reproducción permiten al titular de la licencia duplicar y distribuir el software, generalmente contra el pago de regalías, por un período de tiempo o por un número limitado de copias.

2.4.5 Derechos exclusivos del propietario del copyright en la legislación estadounidense

a) Aspectos generales

Debe recordarse que el artículo 106 de la ley federal americana de la materia otorga al propietario del *copyright* derechos exclusivos para “llevar a cabo y autorizar” cualquiera de las siguientes medidas:

1. Reproducir en copias el trabajo protegido por el *copyright* en cualquier medio.
2. Preparar trabajos derivados basados en el trabajo protegido por el *copyright*.
3. Distribuir copias del trabajo protegido por el *copyright* al público mediante venta u otra forma de transferencia de propiedad, o mediante alquiler, renta o préstamo.
4. Ejecutar públicamente el trabajo protegido por el *copyright*.
5. Mostrar públicamente el trabajo protegido por el *copyright*.

“En el caso del software, nos interesan principalmente los tres primeros derechos. El derecho de ejecución (4) no es aplicable al software, aunque el derecho para mostrar (5) podría serlo. Cuando se otorga una licencia de software, nuestro mayor interés es controlar su posterior distribución (venta o transferencia), para evitar las copias, y limitar las condiciones bajo las cuales éste se utilice. Con una licencia no exclusiva bien redactada podemos, según disposiciones muy especí-

ficas, controlar los derechos otorgados al titular de la licencia fuera de los derechos exclusivos del propietario del copyright"¹¹³.

b) *Limitaciones sobre los derechos exclusivos del propietario del copyright en la legislación estadounidense*

- b.1) *Monopolio limitado*. Debido a los principios de la ley de Copyright, y al hecho de que los derechos exclusivos del propietario del copyright son una forma de monopolio otorgado por el gobierno, existen algunas limitaciones sobre el ejercicio de estos derechos exclusivos para la enseñanza, investigación y otros usos similares.
- b.2) *Uso por la biblioteca*. Existen excepciones al derecho exclusivo del propietario del copyright en cuanto a la copia y distribución de su creación intelectual. Por ejemplo, las bibliotecas sin fines de lucro y los archivos pueden copiar partes limitadas o pueden distribuir una copia para propósitos de una biblioteca tradicional.
- b.3) *Disposición relativa a la venta*. El artículo 109 de la ley de Copyright dispone que "*El propietario de una copia en particular...* realizada legalmente bajo esta denominación, o por cualquier persona autorizada por el propietario, tiene derecho a vender o de lo contrario disponer de la posesión de dicha copia...", sin la autorización del propietario del copyright. Aun esta excepción está limitada por el inciso c del artículo 109, que dice que "Estos privilegios, a menos que se autoricen por el propietario del copyright, no se extienden a cualquier persona que haya adquirido posesión de la copia... del propietario del copyright, ya sea por alquiler, renta, préstamo, o ya sea *sin adquirir la propiedad de ésta*".
- b.4) *Copias de archivo*. El artículo 107 de la ley de Copyright se adoptó a fin de reconocer la existencia de los programas informáticos y sus problemas especiales. Este artículo expresa que no es transgresión "*para el propietario de una copia de un programa informático* realizar o autorizar la realización de otra copia o adaptación de tal programa informático", siempre y cuando la nueva copia o adaptación se cree como un paso esencial para la utilización del programa informático en conexión con una máquina y que no se utilice de otra manera; o siempre que dicha nueva copia o adaptación se realice sólo para propósitos de archivo, y que todas las copias de archivo se destruyan.

113 GERVAISE, Davis III. Op. cit., p. 197.

Por otra parte, el artículo 117 de la ley de Copyright establece: "Cualquier copia exacta preparada de acuerdo con las disposiciones de este artículo puede ser alquilada, vendida o de lo contrario transferida. Las adaptaciones preparadas así pueden ser transferidas sólo con la autorización del propietario del copyright"¹¹⁴.

Debe tomarse en cuenta que el artículo 107 –en el texto arriba mencionado– se refiere al "propietario de una copia". El proyecto original de este artículo se refería a los "poseedores legítimos de una copia", pero fue cambiado por el Congreso en el texto final. Esto ha creado algo de confusión, puesto que el proyecto original fue el que se formuló de manera correcta. Estas excepciones hacen crítico saber quién es el propietario de los derechos de autor y quién es sólo un titular de licencia con derechos más limitados (como en el caso de la mayor parte del software). En un caso de 1984 –Micro-Sparc v. Amtype– se manifiesta que aun el propietario de una copia no puede permitir que otros realicen copias para su uso. A partir de esto se puede ver por qué el concepto de dar licencia de uso de software es tan crucial para controlar su uso y distribución.

2.4.6 *La doctrina de la primera venta y el control de la distribución en la legislación estadounidense*

En el contexto de la protección del software, la "doctrina de la primera venta" es uno de los principios más importantes de la ley de Copyright. Ha sido materia de muchos litigios, especialmente en aquellas industrias (como la industria del cine) donde se desea controlar la distribución del producto protegido por el copyright, después de que éste llega a las manos del usuario.

La doctrina de la primera venta inicialmente llegó a ser un problema a nivel de la Suprema Corte en 1980, en el caso *Bobbs-Merrill Company v. Straus*¹¹⁵. A fin de proteger el copyright, la corte expresó que la ley había otorgado al autor el derecho exclusivo para realizar la primera venta de cada copia de sus trabajos protegidos por derechos de autor, pero que una vez ocurrida aquélla y habiendo recibido el autor sus rentas, quedaba agotado su derecho para controlar el uso y la reventa de las copias de su trabajo. (Existe un principio similar en el campo de las licencias de patentes.)

Debemos tener en cuenta que:

114 Esta versión de la norma ha sido obtenida vía Internet y traducida al español en versión libre.

115 GERVAISE, Davis III. Op. cit., p. 198.

“En la cúspide de la pirámide judicial federal se encuentra la Suprema Corte de los Estados Unidos... La Suprema Corte tiene jurisdicción para revisar todas las decisiones de los tribunales federales de apelación. También tiene jurisdicción sobre las decisiones de los tribunales superiores de los estados cuando éstos se han pronunciado sobre una cuestión relacionada con la legislación federal”¹¹⁶.

Así, se puede entender que lo establecido por la Suprema Corte de los Estados Unidos sobre la doctrina de la primera venta tiene significativa importancia en el contexto del sistema legal de aquel país.

2.4.7 *Licencias para el fabricante de equipos originales (original equipment manufacturer – OEM Licenses)*

Una licencia de software, sin embargo, puede permitir que el titular de la licencia o cualquier persona que éste elija realice copias limitadas o ilimitadas. Así, las empresas que publican software pueden otorgar licencias de distribución a los fabricantes. Estas licencias otorgan al fabricante el derecho ilimitado de reproducir en serie, copiar y distribuir software específico para un tipo particular de hardware hecho por él. A dicho documento se le denomina, en el mundo comercial, “licencia para el fabricante de equipos originales” (OEM License).

“Es un documento legal muy importante y complejo, y con frecuencia aún es negociado y preparado por personas sin experiencia, quienes pueden no comprender las consecuencias de su efecto en la capacidad de la empresa para proteger el software, si no es redactado correctamente. Existen, por ejemplo, diferentes medidas de indemnización y garantía involucradas en las licencias para el fabricante de equipos originales, consecuencias de impuestos a las ventas y a la renta, y muchos problemas al definir los alcances de los derechos de distribución otorgados”¹¹⁷.

2.4.8 *Cumplimiento de los contratos de licencia de uso de software en la legislación estadounidense*

a) Aspectos generales

Luego de ver el propósito de los contratos de licencia, llega el momento de explorar puntos potenciales relacionados con el cumplimiento de los con-

116 MEADOR, Daniel John. *Los tribunales de los Estados Unidos*. México: Pereznieto Editores, 1995, p. 30.

117 *Ibídem*, p. 270.

tratos de licencia de uso de software. Poco se ha discutido la validez o el cumplimiento de las licencias de software para mainframes, porque ellas son firmadas antes que el software sea entregado, o forman parte de la compra del sistema de cómputo mismo. El advenimiento de los microcomputadores, las tiendas de software y las ventas por correo ha dado lugar a nuevas interrogantes. La mayor parte de las licencias de hoy en día se empaquetan con el software y no las firma el usuario/titular de la licencia.

b) Las licencias son otorgamientos

Una licencia de copyright no exclusiva otorgada al usuario final es simplemente un *otorgamiento* de licencia. Dichas licencias no necesitan ser firmadas por el titular de la misma para ser cumplidas, ya que simplemente son el acto unilateral del que concede la licencia. Si el titular cumple con las condiciones, tiene una licencia sin haber firmado nada. Como propietario de todos los derechos del trabajo protegido por el copyright, el titular en el contrato de licencia tiene casi la total autoridad para determinar quién puede usar el software y bajo qué condiciones éste debe ser utilizado. Mientras estas condiciones sean razonables y sean comunicadas claramente al titular de la licencia, el alcance del otorgamiento de los derechos dependerá del texto del contrato.

c) La licencia determina los alcances

Una vez que en la licencia se han establecido las condiciones bajo las cuales el titular de la misma puede utilizar el software, si éste las incumple pierde los derechos derivados de la licencia e incurre en transgresión. Si el titular cumple con esas condiciones, tiene una licencia válida para llevar a cabo todo lo que ella permite. Sin embargo, el titular sólo tiene los derechos otorgados en la licencia y no más.

d) Violación de los términos de la licencia

Una vez que se han violado las condiciones, el titular de la licencia es un transgresor y todos los derechos revierten al propietario, el cual puede tener autoridad legal para cancelar el otorgamiento concedido al titular de la licencia, dependiendo de la severidad de la falta. Si no hay términos contractuales o convenios involucrados, el concedente de la licencia no puede fundamentar ningún reclamo en la ley de contratos.

Generalmente estos contratos aparecen en un formato de licencia impreso, empaquetado con el software. Claramente, el contrato estipula que el titular de la licencia no tiene que aceptar los términos y condiciones de la misma,

pero si lo hace *mediante su conducta*, entonces se considerará que está de acuerdo con dichos términos y condiciones.

Abrir el sobre sellado de los disquetes o utilizar el software (si es que el sobre parece haber sido abierto) es el acto que irrevocablemente obliga al titular de la licencia a cumplir los términos del contrato. Tal como estipula el Código Comercial Uniforme (la ley en todos los estados, excepto en Luisiana) en su artículo 2-204 (1), "Un contrato de venta de bienes puede realizarse de cualquier manera en la que se muestre conformidad, incluyendo la conducta de ambas partes, que reconozca la existencia de dicho contrato"¹¹⁸.

e) *Contrato por conducta*

Son frecuentes las situaciones donde la persona puede pagar por algo o actuar de cierta manera, para simplificar las cosas. Así lo estipulan, en especial, la autoridad legal generalmente reconocida, la nueva Declaración de Contratos y muchas leyes estatales. Por ejemplo, existen varios casos, en California, que siguen la disposición del artículo 1589 del Código Civil de California, según el cual, "la aceptación voluntaria del beneficio de una transacción es equivalente al consentimiento de todas las obligaciones que surjan de ésta"¹¹⁹.

"Casos jurisprudenciales en todos los Estados Unidos consideran que la conducta es suficiente para dar por resultado un contrato, tal como el primer caso de Nueva York, *United Merchants Realty & Improvement Co. v. Roth*, caso que hace referencia a un 'acto público' de una de las partes cuando celebra un contrato"¹²⁰. Algunas leyes del consumidor modifican estas disposiciones; pero éstas parecerían no aplicarse a situaciones donde el consumidor tiene la oportunidad de revisar y leer la licencia antes de abrir el paquete de disquetes. Sin embargo, un contrato podría no haberse producido si el consumidor tuvo que abrir el paquete sellado de disquetes a fin de leer los términos de la licencia.

2.5 Contrato de licencia de software entre el autor y el productor en el derecho de los Estados Unidos

En este punto discutimos un contrato según el cual el creador del programa (autor) retiene la propiedad de los derechos de autor, pero transfiere ciertos derechos a terceras partes (especialmente, productores, marqueteros o

118 GERVAISE, Davis III. Op. cit., p. 271.

119 Loc. cit.

120 Cf. MILLER, Arthur. "Computer Protection for Computer Programs, Databases, and computer-generated works is anything new since contu". *Harvard Law Review*. Vol. 106. U.S.A., 1993, p. 1013.

usuarios finales) a cambio del pago de regalías periódicas o de una suma total. El contrato asume la entrega de un producto existente terminado a un productor, y el pago de regalías al autor de acuerdo al volumen de ventas del programa.

2.5.1 *Análisis de las cláusulas más distintivas de estos tipos de contrato*

2.5.1.1 *Derechos que la licencia otorga*

Los derechos que una licencia de copyright otorga al productor de software generalmente abarcan tres grandes categorías: asunto de la licencia, duración de la licencia y alcances de la licencia. Trataremos por separado cada uno de estos tópicos.

a) *Asunto de la licencia*

Esta parte describe exactamente lo que se está otorgando bajo licencia. En la mayoría de los casos se trata de un programa. En ocasiones, una marca registrada, la obligación de suministrar un manual, el código fuente y su documentación, son también asuntos de la licencia. Generalmente, en el anexo adjunto, además se detallan las especificaciones del programa.

b) *Duración de la licencia*

Además de identificar el asunto, el contrato también debe estipular claramente cuánto tiempo dura la licencia. Dos causas pueden dar lugar a la expiración de la licencia: puede concluir ya sea porque terminó el período para el cual fue concedida, o puede finalizar antes del tiempo estipulado, debido a que el productor no ha cumplido ciertas condiciones.

“Sea cual sea la razón, cuando una licencia termina, los derechos otorgados en el contrato por el uso del programa, al productor, re-vierten al autor. Una pregunta que frecuentemente se hacen los autores es por cuánto tiempo debe otorgarse una licencia. Mientras que la mayoría de los productores tradicionalmente prefieren licencias largas, muchos autores instintivamente demandan licencias cortas. Ésta es una situación donde la redacción de un contrato creativo puede satisfacer los intereses de ambas partes”¹²¹.

En primer lugar, analicemos los intereses del productor.

Una licencia de uno o dos años confiere al productor el derecho a comercializar un programa por un período muy corto. Después de

121 REMER, Daniel y Robert DUNAWAY. *Legal care for your software*. U.S.A.: Ed. Sybex Inc., 1995. (URL: <http://www.island.com/cgi-bin/legalcount.pl>).

ello, el productor no tiene nada que vender, a menos que se negocie un nuevo período de licencia. Si el productor cuenta con un período más largo para comercializar el programa, es más probable que recupere su inversión en los gastos de comercialización y que obtenga utilidades. Por eso, los productores prefieren el mayor tiempo posible para vender el software. En realidad, muchos productores no considerarán las licencias cortas.

Otro es el enfoque de la duración de la licencia desde la perspectiva del autor del programa.

“Lo que el autor quiere, de manera inmediata, es la compensación por meses de un programa impago. En la situación en la que se tiene que pagar regalías al autor, el mayor temor de éste es que el productor realice un trabajo inadecuado al vender el software y que las regalías sean, por consiguiente, bajas. Además, algunos autores creen que una licencia muy corta les permitirá volver a ganar el derecho a comercializar su programa en el momento en el que los esfuerzos del productor han hecho del programa un éxito financiero”¹²².

Muchos autores no desean dedicarse al negocio de las ediciones o publicaciones, pero muchos de ellos sí están de acuerdo con licencias de corto plazo, porque piensan que si un programa va muy bien, pueden negociar posteriormente regalías más altas. Sin embargo, se debe considerar que si el programa no satisface las expectativas deseadas el productor probablemente renunciará al programa cuando termine la licencia de corto plazo, o reducirá el porcentaje de las regalías.

c) *Alcances de la licencia*

El tercer aspecto que la licencia normalmente cubre son las limitaciones sobre cuándo y dónde el productor puede vender el programa. En algunos contratos no existen limitaciones de licencia al respecto; pero muchos otros sí limitan las actividades de venta del productor en los aspectos de área geográfica, segmento de mercado y hardware, que a continuación analizamos.

- i) *Limitaciones geográficas.* A menudo existen razones legítimas para limitar estrictamente los alcances de la licencia a un área geográfica determinada. Por ejemplo, no tiene sentido otorgar una licencia mundial a un productor de los Estados Unidos que no tiene un centro de distribución en Europa: sería mucho mejor otorgarle sólo los derechos para los Estados Unidos.

122 Ibidem.

- ii) *Limitaciones a un segmento del mercado.* También se puede limitar el tipo de mercado en el que el productor puede comercializar el programa. A medida que la industria desarrolla, la razón para limitar los alcances de una licencia cambiarán con aquélla. Debe pensarse en los recientes desarrollos de la tecnología del hardware y software requerida para redes de área local (LANs), en el crecimiento y la creciente utilización de grandes bases de datos electrónicas y en los nuevos esquemas de distribución bajo los cuales el software es entregado en los puntos de venta al por menor.
- iii) *Limitaciones de hardware.* Otra forma común de limitar una licencia para comercializar software está relacionada con la máquina o máquinas o con el sistema operativo para el cual el productor puede vender el programa. El autor puede desear otorgar la licencia a un productor en particular para vender el programa para computadores Macintosh, pero no para los IBM y compatibles.

“Los productores de software tienden a contar con sus propios especialistas. Algunos de ellos se concentran en las Apple, y otros en las computadoras IBM o compatibles. Por lo tanto, a menos que un autor esté convencido de que un productor de software en particular realizará los esfuerzos necesarios para comercializar el software para todas las computadoras, tiene sentido limitar la licencia para incluir sólo aquellas computadoras que el productor puede acceder adecuadamente, y luego buscar otro productor para acceder a las otras”¹²³.

Algunos productores —especialmente los más grandes— no están de acuerdo en publicar un programa sin un contrato exclusivo para comercializarlo mundialmente y para todos los tipos de hardware. Aunque esto signifique que nadie más puede publicar el programa, el autor podría aceptar este tipo de contrato si tiene la convicción de que el productor representará bien su programa en todos o en la mayoría de los mercados, o de que éste venderá los derechos a terceras partes que son fuertes en áreas donde el productor es débil. En ocasiones, un productor solicitará no sólo el derecho de producir un programa, sino también el derecho exclusivo a otorgar sublicencias a otros para hacer lo mismo.

La sublicencia es un problema muy importante que no se debe dejar sin resolver; no puede dejarse un vacío así para el futuro. Se debe in-

123 Loc. cit.



cluir una cláusula que prohíba o permita expresamente al productor otorgar una sublicencia. ¿Cómo decidir qué es mejor? Un punto que debe ser considerado es si el productor está obteniendo una licencia exclusiva para todos los tipos de hardware en todos los mercados mundiales. Si es así, el autor estará impedido de otorgar una sublicencia a otros productores. En tal caso, el productor debería tener el derecho de otorgarla.

2.5.1.2 *Cronograma de entrega, mantenimiento, modificaciones y capacitación*

Suele estipularse un cronograma de entrega del programa. Si el software ya existe y puede ser entregado según el cronograma de entrega, esta cláusula puede incorporarse al texto del contrato. Sin embargo, si el programa o algún otro elemento que debe ser entregado aún no existe o si el cronograma de entrega es complejo, es conveniente adjuntar un anexo.

Los cronogramas de entrega del autor se incumplen con frecuencia; siendo así, las partes deberían considerar cómo tratar con los retrasos. Como alternativas posibles se incluyen sanciones en caso de entregas fuera del tiempo estipulado; y postergaciones justificadas, si la performance y calidad del programa dependen de una acción previa de la otra parte.

En lo relativo al mantenimiento, modificaciones y capacitación, por lo general "el tipo" de software con el que se está tratando determina lo que deberá aparecer en las cláusulas respectivas. Si el autor entrega el código fuente al productor, éste puede no requerir nada en cuanto a mantenimiento, modificaciones o capacitación; sin embargo, si el programa está diseñado para el uso de negocios o si es un lenguaje o sistema operativo complicado, o el código fuente no ha sido entregado, es probable que el productor quiera tener siempre a disposición la experiencia técnica del autor. El soporte que el autor está obligado a dar al productor, sin un costo adicional, depende de ambas partes. Es común requerir que todos los defectos sean corregidos por el autor, sin costo adicional, como condición para que continúe recibiendo regalías.

2.5.1.3 *Licencia exclusiva y licencia no exclusiva*

a) Licencia exclusiva

Esta cláusula generalmente establece:

"El autor otorga al productor, según los términos y condiciones estipulados en este documento, una licencia mundial exclusiva para comercializar, distribuir, reproducir y crear productos derivados del programa; asimismo, otorga al productor la capacidad de otorgar una sublicencia a terceros para comercializar copias del programa, para

su uso en todas las computadoras existentes o que aún serán desarrolladas"¹²⁴.

Esta cláusula de la licencia es amplia. Esencialmente, otorga al productor derechos de publicación completos sobre el programa para todas las máquinas, incluyendo máquinas que todavía no existen. Además, confiere al productor la capacidad de otorgar una sublicencia del programa a otros productores. Por sí mismo, este artículo de la licencia ofrece al autor escasa protección. Por lo tanto, cualquier autor que esté de acuerdo con este tipo de licencia amplia probablemente insistirá en la estipulación de ciertas garantías en la cláusula de regalías.

El principal punto que se debe considerar aquí es que al productor se le otorga autoridad para crear su propio programa a partir del programa original del autor. Este derecho puede ser muy valioso si el programa se presta asimismo para ser desarrollado en diferentes versiones o entornos. Según la ley de Copyright, el productor seguiría siendo propietario del trabajo derivado, después de que la licencia llegara a su término. Esto significa que el productor puede terminar siendo propietario de los programas inspirados en el programa original, aunque ya no tenga la autorización para publicar éste.

b) Licencia no exclusiva

Por esta cláusula se establece que el autor otorga al productor –según los términos y condiciones estipulados en el mismo contrato– una licencia mundial no exclusiva para utilizar, ejecutar, reproducir, vender o alquilar un software. Esta licencia generalmente tiene un plazo de duración. El productor puede producir el programa objeto del contrato para utilizarlo en el sistema operativo especificado, sobre una base de no exclusividad.

“Esto significa que el autor puede negociar con otros productores que también puedan querer publicar programas para estos computadores, así como negociar con otros productores que quieran vender el programa para utilizarse en otras máquinas. Por otro lado, si el programa es un programa utilitario que puede combinarse con los otros programas del productor, tal como una calculadora/calendario de selección, una licencia no exclusiva sería muy apropiada. En esta cláusula generalmente se limita la licencia a un espacio de tiempo específico. Sin embargo, aunque es poco usual en el negocio del

124 REMER, Daniel. Op. cit.

software, es posible otorgar derechos para comercializar un programa que durará todo el período de los derechos de autor”¹²⁵.

2.5.1.4 Regalías y pagos

Seguidamente trataremos la cláusula de las regalías y pagos del contrato de licencia. Ésta es la cláusula más importante para el autor. Existen dos puntos de discusión básicos que deben tratarse en esta cláusula: ¿cómo se debe pagar al autor (regalías, una suma global, otras formas de pago)? y ¿en qué deben basarse los pagos de las regalías?

a) ¿Cómo se debe pagar al autor?

Por lo general, ésta es la parte del contrato que demanda la mayor atención. Existen dos tentativas básicas para determinar cuánto se le debe pagar al autor: un porcentaje del precio de las ventas netas de cada programa vendido, o un monto fijo por cada programa vendido.

¿Qué tentativa es la mejor? Ambas tienen sus pros y sus contras. Si el autor considera que el productor debe tener mayor flexibilidad para fijar el precio al por menor, deberá solicitar al productor un porcentaje de las ventas netas. Por otro lado, si el autor quiere tener algún control sobre el precio al por menor, deberá demandar un monto fijo por venta.

b) ¿En qué deben basarse los pagos de las regalías?

Surgen dos preguntas cuando se determina el monto de las regalías. La primera es: ¿de qué porcentaje debe ser la regalía (por ejemplo, 10%, 15%, etc.)? La segunda pregunta es: ¿porcentaje de qué? Existen varias maneras de responder a estas preguntas. El fundamento más común para contabilizar las regalías es tomar un porcentaje de las “ventas netas”.

2.5.1.5 Indemnización

Es común en el autor estar de acuerdo en indemnizar al productor por cualquier costo legal o responsabilidad asumidos por éste, que debió ser en realidad de cargo del autor. En la cláusula de indemnizaciones generalmente se presentan dos acápites. El primero obliga al autor a indemnizar al productor por cargos legales y daños por procesos judiciales interpuestos por per-

¹²⁵ *Ibidem*.

sonas que sostienen que el programa ha transgredido sus derechos en circunstancias donde el autor es el responsable. Por ejemplo, si el autor ha copiado el programa de otra persona, se requerirá que indemnice al productor por los cargos legales incurridos en un juicio –de transgresión de los derechos de autor– entre el productor y el autor verdadero.

2.5.1.6 Copyright y marcas registradas

a) Copyright

En esta cláusula se especifica al titular del copyright que aparecerá en la nota sobre derechos de autor que se ubicará en el programa. Normalmente será el nombre del autor, a no ser que se trate de un trabajo fruto de una contratación de servicios. Sin embargo, en algunas situaciones de licencia existen varias personas que pueden reclamar legítimamente un derecho de autor en alguna parte del programa o de su documentación. Por ejemplo, el autor puede poseer el copyright sobre el programa, mientras que el productor puede poseer el copyright sobre mejoras significativas o sobre el manual.

b) Marca registrada

La cláusula de marca registrada especifica quién será el propietario de la marca registrada del programa y confiere responsabilidades para dar la protección apropiada y mantenerla en completa vigencia. En la mayor parte de los casos el productor poseerá la marca registrada. Dado que la retención o pérdida de la marca registrada por lo general sólo beneficiará o dañará al productor, no hay necesidad de definir derechos mutuos y responsabilidades con respecto a ello, excepto para especificar que la marca registrada pertenece al productor.

Sin embargo, si la marca registrada es propiedad del autor, es muy importante delimitar las responsabilidades de éste y del productor para mantener la marca registrada en efecto mediante un registro y uso apropiado, así como a través de la renovación pertinente.

2.5.1.7 Depósito del código fuente o escrow

A menudo el autor no es partidario de entregar el código fuente al productor. Quizá el productor no tomará las medidas de seguridad necesarias para la conservación del código fuente como secreto comercial. O quizá el productor no desee que los empleados conozcan el secreto comercial. Desafortunadamente, aunque podría tener sentido para el autor negar el código fuente al productor, esta negativa puede causarle problemas a éste. ¿Qué

sucede, por ejemplo, si el autor desaparece y el programa necesita mantenimiento? El mantenimiento a nivel del código fuente es casi imposible.

Por lo tanto, un productor inteligente:

“solicitará que el autor le otorgue una copia documentada del código fuente, o de lo contrario solicitará que el autor coloque el código fuente en algún lugar que pueda ser accesado en caso de emergencia. En ocasiones esto significa poner el código fuente en depósito. *Depósito*, en este contexto, significa un lugar seguro al que el productor no pueda tener acceso a menos que se reúnan ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Por ejemplo, si el autor muere, está incapacitado o se niega a mantener el programa”¹²⁶.

Existen diferentes tipos de arreglo de depósito –también conocido como *escrow*–. El tipo más formal es aquel en el que un tercero asume la responsabilidad de poseer el código fuente y sólo lo revelará al productor en las circunstancias indicadas por las partes involucradas. Para localizar un agente de depósito, la mejor opción es una empresa de depósito con tecnología comercial, una institución bancaria o alguna otra institución equipada para brindar la seguridad necesaria.

Otra alternativa de depósito es acordar mantener una copia actualizada del código fuente en una caja de seguridad, en un banco que se mantenga informado de cada acceso a la caja. Cada parte obtiene una llave, pero el productor promete por escrito no utilizarla a menos que ocurran ciertas condiciones. Si no existe confianza entre ambas partes para compartir una caja de seguridad, es mejor que no se lleve a cabo el negocio.

Un tercer método para las partes que se tienen mutua confianza es simplemente solicitar al autor colocar el código fuente en un sobre sellado que estará bajo la custodia del abogado del productor o del presidente de la empresa o de otro ejecutivo de confianza.

2.6 Estudio comparado de la legislación de software en otros países

2.6.1 Europa

2.6.1.1 España

La directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, ha sido incorporada al derecho español mediante ley 16/1993, de 23 de diciembre.

¹²⁶ *Ibidem*.

“En las sociedades contemporáneas avanzadas es tal el grado alcanzado en la automatización de la información, que no se concibe el desarrollo de las mismas sin un avance paralelo de la informática. La versatilidad, agilidad y seguridad del tratamiento informatizado de los datos son hoy fundamentos imponderables de la denominada ‘sociedad de la información’. Por esta razón, los ordenamientos jurídicos dedican en la actualidad especial atención a la protección de la creación de programas de ordenador y a la simultánea persecución del extendido fenómeno de la piratería informática”¹²⁷.

Actualmente, la protección en España de los programas de ordenador está incluida en la ley 22/1987, de 11 de noviembre, ley de Propiedad Intelectual.

“Posterior a dicha ley es la directiva del consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador (91/250/CEE), cuya incorporación al ordenamiento jurídico español se propone la presente ley. Esta directiva tiene por objeto la supresión de algunas de las diferencias existentes en cuanto a la protección jurídica de los programas de ordenador que ofrecen las legislaciones de los Estados miembros de la Comunidad; concretamente, quiere suprimir aquellas diferencias que producen efectos negativos directos sobre el funcionamiento del mercado común. La directiva tiene en cuenta, a tales efectos, la creciente importancia que desempeñan los programas de ordenador en una amplia gama de sectores, lo que, consecuentemente, obliga a considerar la tecnología informática como de interés crucial para el desarrollo industrial de la Comunidad Europea”¹²⁸.

La incorporación de la directiva al ordenamiento jurídico español no plantea excesivos problemas, ya que la gran mayoría de las disposiciones que recoge se contemplan –aunque con otra redacción– en el Título VII del Libro I de la ley de Propiedad Intelectual. Por otra parte, está previsto que las escasas modificaciones que la actual ley introduce en el sistema de aquella queden clarificadas, regularizadas y armonizadas en el texto refundido que el gobierno deberá dictar en materia de propiedad intelectual.

La ley se divide en nueve artículos que se corresponden con los de la directiva que se transpone. Se completa con una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y una final.

127 Exposición de Motivos de la Ley de Protección a los Programas Europeos que incorpora al Derecho Español la Directiva. Información obtenida en Internet. (URL: <http://www.asertel.es/cs/lpjpo.txt>).

128 *Ibídem*.

El texto se ocupa del objeto y de los sujetos de la protección. En la descripción del objeto se identifica el amparo que se otorga a los programas de ordenador, con el que se ofrece a las obras literarias. También se recoge la incorporación, a la legislación española, de los documentos preparatorios como si se tratara de programas de ordenador, con el objeto de dispensarles idéntica protección, así como la exclusión expresa de la protección de las ideas y principios en que se basa el programa.

A los efectos de la ley, se entiende por "interfaz" todo dispositivo, físico o lógico, que permite la conexión facilitando el intercambio de información entre dos equipos o entre equipo y usuario.

Respecto de los sujetos beneficiarios de la protección, se establece una regulación semejante a la de la ley de Propiedad Intelectual, que en el caso de los beneficiarios se limita a una remisión a la misma.

"Con relación a las medidas especiales de protección, se contemplan tres tipos de infractores que la ley de Propiedad Intelectual no recogía expresamente. Se enumeran las medidas que pueden adoptarse contra los mismos tanto por el afectado como por el juez. Aquí se produce una remisión a la parte general de la ley de Propiedad Intelectual, que se amplía con determinadas medidas no previstas en la misma. Entre éstas cabe destacar, como medio eficaz para combatir la piratería existente en este ámbito, la posibilidad que se le da al juez en el artículo 9 para que, previamente a la adopción de las medidas cautelares, pueda requerir los informes u ordenar las investigaciones que estime oportunas, a fin de obtener las pruebas necesarias"¹²⁹.

2.6.1.2 Francia

La ley 85-660, de 1985, modificada en mayo de 1994, añadió el soporte lógico del computador (software) a la lista de obras protegidas por el derecho de autor. Al mismo tiempo, se incorporó un título específico en la ley de la Propiedad Literaria y Artística, de 11 de marzo de 1957, que contiene disposiciones específicas sobre la protección de los programas de ordenador (salvo por las disposiciones específicas, los programas de ordenador gozan de la misma protección que otras obras literarias y artísticas).

Entre otras disposiciones específicas que contiene la ley referida¹³⁰, tenemos:

¹²⁹ *Ibidem*.

¹³⁰ OMPI/Unión de Berna. Documento B/EC./XXX 10- IGC VIII/14. 15 de marzo de 1989. Ginebra.

- i) Salvo pacto en contrario, los programas de ordenador creados en virtud de un contrato de empleo serán de propiedad del empleador, así como todos los derechos otorgados a los autores.
- ii) Salvo pacto en contrario, el autor no podrá oponerse a la adaptación del soporte lógico en la medida que haya transferido sus derechos y no podrá ejercer su derecho (moral) de retiro.
- iii) El hecho de que la reproducción del soporte lógico sea estrictamente para uso privado de la persona que realiza la copia, no es suficiente para quedar exento del derecho exclusivo de autorización del autor; únicamente se permite la reproducción de una copia de seguridad por el usuario legítimo.
- iv) El plazo de protección es de veinticinco años a partir de la creación del soporte lógico.

2.6.1.3 *Dinamarca*

Las modificaciones a la ley de Derecho de Autor¹³¹, entre otros temas, establecen las siguientes disposiciones especiales:

- i) Si bien las copias únicas de las obras literarias y artísticas difundidas pueden, en general, ser reproducidas libremente para su uso privado, esta disposición no se aplica al copiado de programas de ordenador en un soporte legible por máquina.
- ii) El poseedor de una copia de un programa de ordenador publicado en un soporte legible por máquina y que lo adquirió en venta al público, puede realizar las copias, incluidas las de seguridad, necesarias para la utilización del programa; sin embargo, el titular no puede utilizar dichas copias de otra manera, y el derecho a utilizar las copias cesa cuando la copia del programa de ordenador adquirida por el titular es distribuida a terceros.
- iii) A falta de estipulaciones contractuales en contrario, un contrato de licencia de uso de software incluye el derecho de realizar las alteraciones al programa que resulten necesarias para el uso estipulado, y el derecho de hacer las copias, incluidas las de seguridad, necesarias para la utilización del programa; sin embargo, el derecho de utilizar dichas copias cesa si termina el derecho de utilizar el programa.
- iv) El derecho de autor de un programa de ordenador creado en virtud de un contrato de empleo, salvo pacto en contrario, recaerá originalmente en el empleador.

131 *Ibidem*.

2.6.2 Sudamérica

2.6.2.1 Mercosur: protección de la propiedad intelectual en relación al software

Mercosur se encarga de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre sus países miembros, a través de la eliminación de derechos de aduana y barreras de tráfico.

El 29 de marzo de 1992, representantes del sector privado elaboraron la "Primera versión del Acuerdo final sobre Derecho de Autor respecto del Software y los Servicios Informáticos"¹³², que fue adoptada posteriormente por los gobiernos que conforman el Mercosur, cuyas principales disposiciones mencionamos a continuación:

- a) Los países miembros de Mercosur protegerán los programas de ordenador al igual como se hace con obras literarias (de acuerdo con la Convención de Berna) mediante la legislación de los derechos de autor.
- b) La protección legal se establece para cualquier tipo de software. Las ideas y principios sobre los cuales se sustenta cualquier parte de un programa de ordenador no serán protegidos por el derecho de autor.
- c) Cualquier persona natural o jurídica puede ser titular de los derechos. Sin embargo, si estuviese expresamente estipulado, la titularidad de los derechos del programa de ordenador creado por un empleado o parte contratante, pertenecerá exclusivamente a éste.
- d) El licenciante puede modificar el programa de ordenador para su propio uso cuando sea necesario para llevar a cabo propósitos contractuales.
- e) El licenciante puede mantener una copia de los soportes de los sistemas de información, para fines de seguridad y de archivo.
- f) El ingreso no autorizado de parte o todo el programa de ordenador en la memoria del computador, o el almacenamiento de un sistema de procesamiento de datos, implica una reproducción ilegal.
- g) La duración de la protección de los derechos patrimoniales se ajusta a la Convención de Berna, la cual debe extenderse al período de vida del autor y a otros cincuenta años después de su muerte. En el caso de trabajos anónimos, el período será de cincuenta años contados a partir de la primera publicación del programa.

¹³² Información proporcionada por la ABDI, Brazilian Association of Computer and Telecommunications Law. E-mail: barreto@amhost.amcham.com.br

2.6.2.2 Brasil: legislación sobre software

a) Aspectos generales

Siguiendo las tendencias internacionales, Brasil garantiza la protección de los derechos de autor para el software. Dicha protección es asegurada por veinticinco años contados a partir del lanzamiento del software en cualquier país.

“A los extranjeros (domiciliados fuera del país) se les otorga los mismos derechos de protección, siempre que para los residentes en Brasil exista un tratamiento recíproco otorgado por la legislación del país de origen del software. Para obtener dicha protección no hay necesidad de registrar el software. Sin embargo, el autor puede decidir registrar su software, registro que se realizará en el INPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual)”¹³³.

Se llenará una solicitud de registro en el INPI, adjuntando, entre otros, los siguientes documentos:

- a) Documentos que identifiquen el programa como una creación independiente.
- b) Identificación del autor del software.
- c) Identificación de la persona que está solicitando el registro; es decir, del autor, excepto en el caso de cesión de los derechos de autor cuando la parte solicitante sea el derechohabiente.
- d) Poder otorgando poderes específicos para solicitar el registro, en caso de que la solicitud no la realice el autor.

“Con respecto a la piratería de programas de computadoras, cabe mencionar el veredicto del Poder Judicial del Brasil en el caso *Microsoft versus Prológica*. Prológica, considerada como uno de los más grandes fabricantes de computadoras en el mundo, fue sentenciada por piratería de software por el Juzgado Menor, además al pago de una indemnización por un monto de US\$10 millones. La sentencia además estableció el pago de una multa de US\$1.000 por día, además de US\$160 por unidad comercializada”¹³⁴.

133 BARRETO FERREIRA DA SILVA, Ricardo. “International Developments in Latin America: Intellectual Property-Telecommunications”, p. 4. A paper presented at “The 1996 Computer & Telecommunications Law Update” and at the “World Computer Law Congress”. Washington D.C., Ana Hotel, April 25-26, 1996.

134 *Ibíd.*, p. 5.

b) Licencia de software

De acuerdo con las leyes actualmente en vigencia, la distribución del software de otros países debe realizarse a través de dos estructuras diferentes: contratos de distribución o licencias de copias simples.

i) Contratos de distribución

“Es importante mencionar que, desde el término de la restricción del mercado para la informática, los requerimientos en relación a la distribución de programas de computadoras por parte de las compañías brasileñas de capital nacional, están sujetos a polémicas con respecto a su legalidad. Recientemente, con la promulgación de la enmienda constitucional 6, de 15 de agosto de 1995, se eliminó del texto constitucional la distinción entre compañías brasileñas de capital nacional (EBCN) y compañías brasileñas de capital extranjero (EBCE). Así, la interpretación que prevalece es que la restricción del mercado en el área del software ya no subsiste”¹³⁵.

El contrato de distribución en relación a los software de otros países, para ser válido debe ser previamente aprobado por el SEPIN (Secretaría sobre Política de la Tecnología de la Información), conforme lo establece la ley 7646/87 en su artículo 28, que regula aspectos tales como la inscripción del software, la deducción del monto pagado al licenciante en el exterior y el envío de los pagos al licenciante en el exterior.

ii) Licencia de copia simple

La compañía extranjera puede otorgar bajo licencia el software directamente al usuario final en Brasil, siempre que sea para su uso exclusivo. En este caso no se requiere aprobación del contrato ni la inscripción del software.

iii) Derechos de licencia y condiciones de pago

La remuneración del licenciante respetará los estándares internacionales y se establecerá en base a un precio fijo por copia, que no debería exceder el valor internacional promedio utilizado en la distribución del mismo producto.

c) Protección de los derechos de autor del software. Sistema legal en Brasil

“El sistema de protección de propiedad intelectual para programas de ordenador es el mismo sistema conferido a las obras literarias,

¹³⁵ *Ibíd*em, p. 6.

que es consistente con el criterio adoptado internacionalmente. La tutela de los derechos relacionados a los programas de computadoras se prolonga de los actuales veinticinco años (artículo 3 de la ley 7646) a cincuenta años, iniciándose el primer día de enero del año siguiente a su publicación o, de no haber publicación, el primer día de enero del año siguiente a su creación”¹³⁶.

Aunque la protección de los derechos de autor para los programas de computadores no depende del registro del programa, dicho registro puede realizarlo el autor o su apoderado, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) –que es la agencia competente para dicho procedimiento–, por medio de la delegación de poderes de acuerdo con la resolución 57, de 6 de julio de 1988, del Consejo Nacional de Derechos de Autor (Conselho Nacional de Direito Autoral). El inciso modificatorio “B” del proyecto de ley 200, a su vez establece que el registro de los programas de computadores, para el propósito arriba mencionado, se realizará en la oficina designada por el ministerio responsable de políticas sobre ciencia y tecnología.

La norma de reciprocidad es más flexible, dado que, para la aplicación de la tutela de los derechos de autor de acuerdo con la ley del Brasil –a aquellos con residencia o domicilio en el exterior–, es suficiente que el país de origen del programa conceda a los brasileños o a los extranjeros residentes en Brasil derechos equivalentes a aquellos concedidos por las leyes de este Estado, sin ninguna mención sobre la extensión y duración de dichos derechos.

d) Garantías para los usuarios de programas

Las garantías legales en relación a la corrección de errores y contratación de soporte técnico no están asociadas al período de validez técnica de la versión del programa de ordenador. Sin embargo, la comercialización de programas de ordenador está sujeta al Código de Defensa del Consumidor, que impone la obligación –a aquellos que comercializan programas de computadores– de corregir los errores presentados libre de cargos, además de otorgar libre mantenimiento al usuario del programa de ordenador por el período establecido en la garantía, que será fijado en el contrato de la licencia del programa de ordenador, según el artículo 50 del Código de Defensa del Consumidor.

“Para garantía del usuario del programa de ordenador, el documento fiscal relacionado a la adquisición o licencia de una copia sirve como prueba de la regularidad de su uso, en el caso de que no existan contratos de licencia”¹³⁷.

136 *Ibíd.*, p. 8.

137 *Ibíd.*, p. 9.

En el caso de que un programa de computador sea sacado del mercado, el titular de los derechos del programa o los licenciarios estarán obligados a lo siguiente:

- Comunicar al público este hecho a través de la prensa o, alternatively, por medio de una comunicación debidamente aprobada, enviada a cada usuario del programa.
- Corregir, libre de cargos, los errores del programa; otorgar soporte técnico al usuario de la versión removida del mercado y responsabilizarse por su calidad técnica y calidad del soporte físico, por un período de cinco años.

2.6.2.3 Argentina: legislación sobre software

a) *Legislación aplicable*

Ley 11.723, decreto 165/94. “La ley argentina protege creaciones intelectuales artísticas, científicas y literarias. De acuerdo con el decreto 165/94, los programas de ordenador se registran como trabajos protegidos, en contraste con las bases de datos, que se incluyen en la categoría de trabajos literarios”¹³⁸.

Respecto a las obras protegidas, los autores tienen sobre ellas los derechos de poseer, publicar, ejecutar, exhibir al público, transferir, traducir, adaptar, presentar públicamente y autorizar cualquier forma de traducción o reproducción, derechos que, en consecuencia, también se ejercen sobre el software.

b) *Duración de la protección, formalidades*

El tiempo de protección es de cincuenta años (art. 5 de la ley 11.723). En el caso de trabajos extranjeros, la duración de la protección será la misma que existe en el país de origen de la obra.

El registro de los contratos de traducción ante el Registro Nacional de Propiedad Intelectual es obligatorio dentro de un año de la publicación del trabajo traducido. Los editores deben depositar sus nuevas obras en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual dentro de los tres meses de su publicación. Para el registro de la obra se requiere el nombre del editor y su domicilio.

¹³⁸ *Ibidem*, p. 33.

c) Sanciones y generalidades

Las sanciones penales –prisión de uno a seis años– se establecen para aquellos que, con el propósito de lucrar, ilegalmente reproducen un trabajo protegido, facilitan tal reproducción, reproducen una copia no autorizada, almacenan o exhiben copias ilícitas e importan copias ilegales con el propósito de distribuir las al público.

Es importante mencionar que en julio de 1995 la corte argentina pronunció un veredicto eliminando las sanciones criminales en el caso de la ilegalidad de la reproducción de los programas de ordenador. Dicho veredicto se basa en el principio de legalidad constitucional, según el cual para la aplicación de sanciones criminales se requiere que éstas sean establecidas expresamente por la ley. De acuerdo con la sentencia, el principio constitucional de ilegalidad fue mancillado, dado que la protección de los programas de ordenador fue incluida mediante el decreto 165/94 y no por la ley. “Puede destacarse que, dado que la doctrina y otras cortes están en contra de este acuerdo, dicho veredicto puede ser reformulado en la Corte Superior”¹³⁹.

2.6.2.4 Chile: legislación sobre software

a) Aspectos generales

“Chile introdujo cambios significativos con la publicación de la ley 18.957, de 5 de marzo de 1990, a fin de adaptar su sistema legislativo a las innovaciones tecnológicas, en el área de derechos de autor y derechos relacionados, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Esta nueva ley estableció protección para los derechos de autor para los programas de ordenador. Debido a esta protección, fue necesario reformular la ley de Propiedad Intelectual (ley 17.336/70) en una serie de disposiciones”¹⁴⁰.

Estas disposiciones están referidas a:

- a) La inclusión del software en la lista de trabajos protegidos.
- b) La concepción del software de acuerdo con su definición legal.
- c) La reglamentación concerniente a la propiedad de los derechos de autor en situaciones donde los programas de ordenador se han creado por un empleado contratado.
- d) La aceptación de las objeciones para el derecho de reproducción del trabajo, en lo relativo a las copias de seguridad y archivos.

¹³⁹ *Ibíd.*, p. 37.

¹⁴⁰ *Ibíd.*, p. 37.

- e) El momento exacto a partir del cual se inicia la protección relativa a los derechos de propiedad.

b) *Protección del titular del derecho*

En setiembre de 1992 se promulgó la ley 19.166. Esta ley adaptó el período de protección del autor del programa de ordenador a las disposiciones de la Convención de Berna; en otras palabras, lo extendió al período de vida del autor y hasta cincuenta años después de su muerte.

La nueva ley contiene también la reglamentación de la administración colectiva de los derechos de autor y los derechos relacionados, que trata sobre los requerimientos para constituir entidades de administración colectiva de los derechos de propiedad intelectual, sobre las obligaciones a las cuales éstas están sujetas y sobre las normas relacionadas al logro de sus objetivos.

2.6.2.5 *Colombia: legislación sobre software*

a) *Legislación aplicable*

Ley 23/82 y su reglamento, decreto 1360/89. "El 'soporte lógico' o software está protegido por la legislación de los derechos de autor"¹⁴¹. El software comprende uno o varios de los siguientes elementos:

- "a) *Programas de ordenador*. Expresión de un conjunto organizado de instrucciones, en lenguaje natural o codificado, independientemente del medio en que se encuentre almacenado, cuyo fin es el de hacer que una máquina capaz de procesar información indique, realice u obtenga una función, una tarea o un resultado específico.
 - b) *Descripción del programa*. Una presentación completa de procedimientos en forma idónea, lo suficientemente detallada para determinar un conjunto de instrucciones que constituya el programa de computador correspondiente.
 - c) *Material auxiliar*. Todo material distinto de un programa de computador o de una descripción del programa, creado para facilitar su comprensión o aplicación, como por ejemplo, las instrucciones para el usuario...
- El soporte lógico (software) será considerado como obra inédita, salvo manifestación en contrario por el titular de los derechos de autor".

141 En *Derecho y Tecnología Informática* 2. Bogotá: Editorial Temis, 1989, pp. 126-127.

b) Formalidades

El registro del software será efectuado en el Registro Nacional de Derechos de Autor. La protección del software otorgada por los derechos de autor no excluye otras formas de protección de derechos comunes.

“Todo acto de enajenación del derecho de autor debe constar o en escritura pública o en documento privado reconocido ante notario (ley 23/82, art. 183). Asimismo, la ley 44 de 1993, modificatoria de la ley 23/82, establece que los actos dispositivos deberán ser inscritos en el registro nacional como condición de publicidad y oponibilidad ante terceros (art. 6). Es decir que el registro no es un elemento de validez, no es un requisito *ad substantiam actus* del respectivo negocio. Si no se registra, el contrato es válido ante las partes, pero no ante terceros. Adquiere trascendencia frente a éstos a partir de su inscripción”¹⁴².

c) Proceso legal en curso

“En la actualidad, en Colombia está en curso un proceso por copia y utilización ilegal de programas de computador ante el 26 Juzgado Civil del circuito de Santa Fe de Bogotá, el cual tiene como parte demandante a Lotus Development Corporation y Word Start International Incorporated, empresas titulares de los programas de computación, y como parte demandada al Banco Central Hipotecario. Resulta claro que la copia y utilización de un programa de computador sin la autorización de su titular es una violación del derecho de autor. Al parecer, la demandada ha utilizado el software en sus computadores periféricos sin consentimiento del licenciante. La licencia, si expresamente no autoriza lo contrario, sólo da derecho a utilizar el programa en un computador. La copia del programa para instalarlo en otras terminales constituye una reproducción ilícita”¹⁴³.

2.6.2.6 México: legislación sobre software

a) Aspectos generales

“Con el rápido desarrollo de NAFTA y su instalación en enero de 1994, México ha llevado a cabo un proceso de adaptación de su le-

142 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. *Propiedad intelectual: el moderno derecho de autor*, op. cit., p. 155.

143 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Op. cit., p. 219.

gislación a esta nueva realidad mundial, principalmente su armonización con las leyes de los Estados Unidos de América. A este respecto, México cambió su legislación sobre propiedad industrial en 1991 y 1994, y cambió también su ley sobre Derechos de Autor en 1991”¹⁴⁴.

La alteración introducida por la ley de Derechos de Autor en 1991, especialmente reconoció la protección de los derechos de autor para los programas de ordenador. En abril de 1994, México, por medio de una invitación pública, solicitó a varios sectores de la sociedad sugerencias para la modernización de la ley de Derechos de Autor.

Utilizando las propuestas presentadas por diversos sectores de la economía, la Oficina de Derechos de Autor publicó un compendio de todas las propuestas recibidas, que sería remitido a la Secretaría de Educación Pública y posteriormente enviado al Congreso. Sin embargo, puede observarse que ésta fue la última información en relación al progreso del proyecto de ley del mes de julio de 1995.

Seguidamente, bosquejamos los principales puntos cubiertos por el proyecto de ley: a) inclusión de los puntos establecidos por el tratado de NAFTA; b) penas y sanciones aplicables; c) responsabilidad criminal; d) importaciones; e) definición de programa de ordenador; f) cláusula específica para la protección de programas de ordenador; g) competencia regulatoria, y h) regulación de la creación de software dentro de una relación laboral.

Respecto al tema de la piratería de los programas de ordenador, es importante mencionar que la Asociación Nacional de la Industria del Software (ANIPCO), conjuntamente con la Business Software Alliance (BSA), han logrado un importante éxito en la aplicación de la ley contra la piratería, mediante la institución de cargos criminales.

b) Legislación aplicable

La legislación mexicana aplicable para la protección del software está conformada por:

- i) Ley de Propiedad Industrial, de 1991 –revisada en 1994–, y sus reglamentaciones.
- ii) Ley federal de Derechos de Autor, de 1993 –revisada en 1991 y 1994. Es importante mencionar que el primer proceso criminal por violación de derechos de autor para programas de ordenador, que involu-

144 BARRETO FERREIRA DA SILVA, Ricardo. Op. cit., p. 40.

cró a una empresa mexicana, fue iniciado por la Microsoft Corporation y WordPerfect contra la Hoechst Chemical Corporation de México. Este proceso es de gran importancia, puesto que la Hoechst Chemical es una subsidiaria de una de las más grandes manufactureras del sector químico en el mundo. La corte mexicana recientemente ordenó una investigación en el establecimiento de esta compañía.

2.6.2.7 Paraguay: legislación sobre software

a) Legislación aplicable

Está conformada por el Código Civil paraguayo, la ley 1.174, la ley 12/95 y la ley 444/94.

La ley paraguaya protege las obras artísticas, literarias y científicas. El autor tiene el derecho exclusivo a publicar su trabajo y a utilizarlo de cualquier manera. También tiene derecho a autorizar cualquier uso de su trabajo por cualquier medio, incluyendo su adaptación a instrumentos que sirvan para la reproducción mecánica y su emisión por cualquier otro medio conocido o que se cree en el futuro.

De acuerdo con el Código Civil paraguayo, cualquier acto practicado sobre la obra del autor sin su consentimiento, se considera falsificación. Entre estos actos tenemos: publicación, traducción, reproducción, representación, grabación, omisión del nombre del autor del programa, cambio del título de la obra, eliminación o alteración de parte del trabajo, y publicación de un número de ejemplares mayor al autorizado.

b) Duración de la protección y formalidades

La protección de la obra tiene una duración de cincuenta años (art. 216 del Código Civil paraguayo). Se reconocen los derechos morales, que incluyen la facultad del autor de reivindicar la paternidad de su obra y a oponerse a cualquier deformación y alteración que cause daño a la integridad de ésta.

En el Código Civil paraguayo la protección de los derechos de autor en relación a terceras partes está subordinada a una inscripción en el registro de derechos, aplicándose esto sólo a obras publicadas en el Paraguay. Sin embargo, la ley establece que, para obras del exterior, es suficiente que ellas cumplan con las formalidades prescritas en el país de origen.

c) Sanciones

Cualquier persona que publique, venda o reproduzca sin autorización una obra; o publique, venda o reproduzca una obra eliminando o cambiando

el nombre del autor o el título; o altere su texto; o publique o reproduzca un número de copias mayor al autorizado; o la falsifique; será considerado transgresor.

2.6.2.8 Uruguay: legislación sobre software

a) *Ley aplicable*

Es la ley 9.739.

“Con respecto a la copia no autorizada de software (apropiación directa), corresponde señalar que configura la hipótesis más clara de reproducción ilícita, expresión que... doctrina y jurisprudencia han interpretado tradicionalmente con amplitud. Así, se ha sostenido que la expresión ‘reproducción’ del artículo 2 de la ley 9739, ley de Derecho de Autor uruguaya, tiene un sentido amplio y genérico, que queda aún más claramente especificado en el artículo 44, relativo a los distintos casos o supuestos de reproducción ilícita”¹⁴⁵.

En el derecho de autor de software se incluye el derecho a reproducir, publicar, traducir y emitir, por cualquier medio mecánico y de cualquier manera, el software.

b) *Duración de la protección y formalidades*

La protección de los derechos de autor tiene una duración de cuarenta años (art. 14 de la ley 9739). La ley uruguaya establece que es obligatorio el registro de los derechos de autor en la Biblioteca Nacional, a fin de asegurar su protección. Sin embargo, para la protección de las obras extranjeras sólo se requiere que éstas cumplan con las formalidades establecidas en el país de origen.

c) *Sanciones*

Las copias no autorizadas pueden ser incautadas, sin afectar, sin embargo, a terceros de buena fe. Cualquier persona que venda, reproduzca o publique por cualquier medio un trabajo, o que erróneamente se atribuya la paternidad como autor, estará sujeta, a causa de su infracción, a una multa de 300 pesos y a pena de reclusión. El artículo 328 de la ley 16170 –que sustituye

¹⁴⁵ DELPIAZZO, Carlos E. *Derecho informático uruguayo*. Montevideo: Ediciones Idea S.R.L., 1995, p. 144.

al artículo 47 de la ley 9739– establece: “Los ejemplares reproducidos ilícitamente y el material empleado para la reproducción, comunicación o ejecución pública, serán decomisados.”

CAPÍTULO III

El derecho empresarial peruano y el contrato de licencia de uso de software

3.1 El contrato de licencia de uso de software y la aplicación del derecho de autor en el ámbito empresarial

3.1.1 Ámbito del contrato de licencia de uso de software en el derecho de autor

El decreto legislativo 822 –ley de Derecho de Autor–, en su artículo 2 da la siguiente definición de licencia:

“Licencia: es la autorización o permiso que concede el titular de los derechos (licenciante) al usuario de la obra u otra producción protegida (licenciataria), para utilizarla en una forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia. A diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad de los derechos”.

La definición dada por la ley nos permite acercarnos a los principales caracteres de este contrato. Es generalmente bilateral, oneroso, consensual, nominado, principal o accesorio, y con frecuencia es un contrato de adhesión. Si bien se establece que es la autorización o permiso que concede el titular de los derechos (licenciante), cabe mencionar que aquí no se está distinguiendo si este titular lo es sólo de los derechos patrimoniales o si también lo es de los derechos morales. Sin embargo, si nos remitimos al artículo 95 del decreto legislativo 822, el cual establece que “El titular de los derechos patrimoniales puede igualmente conceder a terceros una simple licencia de uso, no exclusiva e intransferible, la cual se registrará por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de derechos, en cuanto sean aplicables”, podemos afirmar que la definición de licencia hace referencia al titular de los derechos patrimoniales, aunque nada obsta para que éste también lo sea de determinados derechos morales.

En el contrato de licencia de uso de software de Microsoft se establece: “El presente contrato de licencia open de Microsoft (“contrato de licencia”)

constituye un contrato legal entre la persona física o jurídica que se indica en la cubierta de este contrato de licencia (“licenciatario”) y Microsoft Corporation (“licenciante”)...” –con lo cual se determinan las partes: licenciante y licenciatario– “... El licenciatario debe conservar el presente contrato de licencia para acreditar los derechos de licencia otorgados por el licenciante...” –con lo cual se establece la obligación de conservar el documento contractual para acreditar ser licenciatario legítimo del software.

Continúa el contrato de licencia de Microsoft, señalando: “... Al ejercitar los derechos concedidos al licenciatario en el presente contrato de licencia, el licenciatario se obliga a quedar vinculado por sus términos y condiciones...” –queda así clara la obligación del licenciatario de someterse a los términos contenidos en las cláusulas del contrato de licencia.

“... Si el licenciatario no acepta los términos del presente contrato, deberá devolverlo inmediatamente a su revendedor, para obtener el reembolso íntegro. A efectos del presente contrato de licencia, el término ‘software’ significa los productos designados en la cubierta de este contrato de licencia, y el término ‘licencia’ significa el derecho a hacer o usar una copia de software particular. El licenciatario debe informar a todos los usuarios sobre los términos y condiciones de este contrato de licencia. El software está protegido por la legislación sobre derecho de autor y por tratados internacionales sobre derecho de autor, así como por otras leyes de propiedad intelectual y tratados internacionales. El software sólo se concede en licencia y no se vende”¹⁴⁶.

El contrato de licencia de uso debe hacerse por escrito, tal como se dispone en el segundo párrafo del artículo 95 del decreto legislativo 822, que establece: “Los contratos de cesión de derechos patrimoniales, los de licencia de uso, y cualquier otra autorización que otorgue el titular de derecho, deben hacerse por escrito, salvo en los casos en que la ley presume la transferencia entre vivos de tales derechos.” Esta formalidad de documento escrito puede referirse tanto al documento público o privado, incluido o no como microforma en la modalidad de documento informático o microfilm.

3.1.2 *Derechos en el ámbito del derecho de autor que se conceden por la licencia de uso de software*

En las disposiciones específicas de la norma encontramos que el artículo 71 del decreto legislativo 822 dispone: “Se presume, salvo pacto en contra-

146 Microsoft License Pak. Encabezamiento del contrato 0194, pieza 45763.

rio, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, por toda su duración, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley, e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de defender los derechos morales sobre la obra.”

Por tanto, en la licencia de uso se pactará qué derechos exclusivos del autor se autorizan en uso al usuario final y cuáles al productor o distribuidor del software.

Tratándose de licencias de uso para usuario final de software, podemos señalar la siguiente forma de redacción de contratos de licencia para usos no permitidos y de autorización expresa de uso del software, contenidas en el contrato de licencia de Aldus para licenciatarios de América latina, en el cual se establece lo siguiente:

“Esta licencia no transmite ninguno de los derechos de propiedad del software original o de cualquiera de sus copias. Aldus conserva el título y el pleno derecho de propiedad del original o de cualquiera de las copias de software instalado o copiado o en uso en cualquier medio físico como, pero no limitado a, disquetes, discos duros, CD-ROMs o dispositivos de almacenamiento similares o memoria operativa. El software y la documentación escrita adjunta son propiedad protegida. En consecuencia, queda terminantemente prohibido, sin el previo consentimiento escrito de Aldus, cuanto sigue:

- 1) Hacer copia no autorizada del software (o del material escrito), incluso del software que haya sido modificado, fusionado o incluido en otro software.
- 2) Traducir el software.
- 3) Realizar ingeniería inversa, de compilación o intentar descubrir el código original del software.
- 4) Ceder, alquilar o arrendar cualquier parte del software, o ejecutar el software desde una red o sistema informático.
- 5) Utilizar una versión anterior del software para la cual haya adquirido una actualización, salvo que utilice la versión anterior por un período de noventa días desde la recepción de la actualización sólo para convertir documentos existentes a la nueva versión. Al final de los noventa días, deberá eliminar la versión anterior de la computadora y destruir físicamente los discos originales.

El usuario final podrá:

- i) Hacer una sola copia de seguridad o de archivo del software.
- ii) Cargar el software a un único disco duro.

El usuario final debe reproducir la mención del derecho de propiedad de Aldus en cada copia de seguridad”.

Este último párrafo de la cláusula citada está en concordancia con la disposición contenida en la ley peruana de Derecho de Autor, sobre excepción a la reproducción ilegal (art. 73 del D. Leg. 822), que establece:

“No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador a los efectos de esta ley, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, por parte del usuario lícito y para su exclusivo uso personal. La anterior utilización lícita no se extiende al aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, a menos que se obtenga el consentimiento expreso del titular de los derechos.”

Por otra parte, en la legislación peruana de derecho de autor se establecen –artículo 74 del decreto legislativo 822– los casos en que al usuario se le permite la copia del programa de ordenador:

“El usuario lícito de un programa de ordenador podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa, siempre y cuando:

- a. Sea indispensable para la utilización del programa; o,
- b. Sea destinada exclusivamente como copia de resguardo para sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta no pueda utilizarse por daño o pérdida.

La reproducción de un programa de ordenador, inclusive para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.”

En un contrato privado de otorgamiento de licencia de uso de software –en que GMD Digital es la parte licenciante–, se establece en la cláusula duodécima:

“Las partes dejan expresa constancia de que todas las instrucciones, diagramas, especificaciones, programas ejecutables, documentación, dibujos y cualquier otro material que el LICENCIANTE proporcione al LICENCIATARIO para el uso y servicio del SISTEMA, serán de exclusivo dominio del LICENCIANTE y no podrá ser reproducido, distribuido ni facilitado a terceros en modo alguno, salvo que el LICENCIANTE otorgue permiso escrito para ello. Lo señalado se hace extensivo a la información entregada en material magnético, óptico o de cualquier otro medio de traspaso de información... El LICENCIATARIO no podrá poner a disposición de terceros la información proporcionada por el LICENCIANTE relativa... al software computacional incluidos en el sistema... En el caso de que este contrato sea terminado por cualquier causa, el LICENCIATARIO deberá devolver toda la información que es propiedad del LICENCIANTE y deberá borrar de todo medio de almace-

namiento cualquier imagen o copia no autorizada de los programas computacionales”¹⁴⁷.

Asimismo, en cuanto a la adaptación de un programa realizada por el usuario lícito (art. 75 del D. Leg. 822):

“No constituye adaptación o transformación, salvo prohibición expresa del titular de los derechos, la adaptación de un programa realizada por el usuario lícito, incluida la corrección de errores, siempre que esté destinada exclusivamente para el uso personal.

La obtención de copias del programa así adaptado, para su utilización por varias personas o su distribución al público, exigirá la autorización expresa del titular de los derechos.”

Por otra parte, cuando intervengan productores para la creación de software, los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el productor realice o autorice la realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, ni de programas derivados del mismo. En el contrato entre autor y productor debe señalarse claramente qué se autoriza y qué no. Por tanto, en el contrato de licencia de uso de software o en el contrato de cesión de derechos se puede estipular, como pacto en contrario, en forma expresa, que el autor no cede al productor derechos patrimoniales ni autoriza facultades de decisión ni defensa de los derechos morales. De no pactarse estas disposiciones, se presume que se ha cedido o autorizado, respectivamente.

Al respecto, cabe señalar que:

“... el problema de la autoría y titularidad en relación con el programa de ordenador no se presenta si el software es una obra individual (pues coinciden en la misma persona las condiciones de autor y de titular originario del derecho), ni cuando es una obra en colaboración (porque los autores pueden ser perfectamente identificados), sino en los muchos programas de ordenador (especialmente los software estándar) que tienen las características de obra colectiva, es decir la creada por varios autores bajo la iniciativa y responsabilidad de otra persona que la publica o divulga con su nombre y donde las diversas participaciones creativas –sea por el número de participantes, bien por el carácter indirecto de estos aportes– se fusionan en el conjunto, de modo que resulta imposible identificar las distintas contribuciones y sus respectivos autores”¹⁴⁸.

147 Contrato privado de otorgamiento de licencia de uso de software celebrado por GMD, empresa representante y distribuidor exclusivo autorizado de Digital Equipment Corporation (DEC), cláusula 12.

148 ANTEQUERA PARRILI, Ricardo y Marisol FERREYROS CASTAÑEDA. *El nuevo derecho de autor en el Perú*. Lima: Peru Reporting, 1996, p. 226.

Para resolver este problema, en la legislación peruana de derecho de autor existe una presunción de la calidad de productor de un programa de ordenador –artículo 70 del decreto legislativo 822–, por la cual “Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor del programa de ordenador, la persona natural o jurídica que aparezca indicada como tal en la obra de la manera acostumbrada”. Además, existe la presunción sobre la cesión de los derechos patrimoniales del programa de ordenador en favor del productor –artículo 71 del decreto legislativo 822–, por la cual “Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, por toda su duración, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley, e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de defender los derechos morales sobre la obra”.

3.1.3 *La interoperabilidad lícita como excepción a la reproducción ilegal*

Conforme al artículo 76 de la ley peruana de Derecho de Autor:

“No se requiere la autorización del autor para la reproducción del código de un programa y la traducción de su forma, cuando sean indispensables para obtener la interoperabilidad de un programa creado en forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

- a. Que tales actos sean realizados por el licenciatario legítimo o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa o, en su nombre, por parte de una persona debidamente autorizada por el titular.
- b. Que la información indispensable para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente, o después de una solicitud razonable al titular de manera fácil y rápida tomando en cuenta todas las circunstancias, a disposición de las personas referidas en el numeral primero; y,
- c. Que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que resulten imprescindibles para conseguir la interoperabilidad.”

En un contrato de licencia de uso de software Microsoft se establece:

“... El licenciatario no necesita una licencia de acceso de cliente separada para el servidor Windows NT para poder acceder o de otro modo utilizar otro servicio del servidor Windows NT, para acceder o ejecutar aplicaciones de servidor de Microsoft o de un tercero en el servidor Windows NT o de otro modo de usar software de cliente... El licenciatario no necesita una licencia de acceso de cliente de servidor SQL para poder ejecutar procedimientos almacenados remotos de un servidor SQL a otro servidor SQL (también denominados llamadas de procedimiento remoto entre bases de datos). El licencia-

tario no podrá revelar a terceros los resultados de prueba de referencia del software de servidor o del software de cliente, sin autorización previa por escrito de Microsoft...”¹⁴⁹.

Conforme al penúltimo párrafo del artículo 76 del decreto legislativo 822:

“En ningún caso, la información que se obtenga en virtud de lo dispuesto en este artículo podrá utilizarse para fines distintos de los mencionados en el mismo, ni para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión o para cualquier otro acto que infrinja los derechos del autor. Dicha información tampoco podrá comunicarse a terceros, salvo cuando sea imprescindible a efectos de interoperabilidad del programa creado en forma independiente.

Lo dispuesto en este artículo no se interpretará de manera que su aplicación permita perjudicar injustificadamente los legítimos intereses del autor del programa o aquella sea contraria a su explotación normal.”

En el contrato de licencia de uso de software NetWare 3.1x de la empresa Novell, Inc., se establece:

“El software contiene varios programas de ordenador con diferentes licencias de uso. Algunos de los software son autorizados para usarse en computadoras individuales (servidores de red), mientras que algunos son autorizados para usarse en varias máquinas (estaciones de trabajo). El tipo de licencia que se aplica depende de las siguientes definiciones y de las especificaciones de uso permitidas en la documentación que acompaña al software:

- a) *Software cliente*. Se refiere a los programas de software proporcionados como parte del software que opera en un dispositivo inteligente de uso individual, permitiendo al dispositivo acceder a los recursos compartidos proporcionados por el software huésped.
- b) *Software huésped*. Se refiere a los programas de software proporcionados como parte del software que son diseñados para operar dispositivos de cómputo individuales, proporcionando acceso a los recursos compartidos ligados a esa computadora. El software huésped puede contener limitaciones técnicas que limitan el uso del software huésped a un número específico de computadoras corriendo con el software cliente.
- c) *NLM software*. Se refiere a los programas de ordenador proporcionados como parte del software que corre en el software huésped.

149 Contrato de licencia open de Microsoft, cláusula 4, numerales ii) y iii).

Novell, por la presente licencia, concede un derecho no exclusivo, no transferible, para uso de software huésped y el NLM software en un dispositivo de cómputo individual (servidor en red). Novell concede un derecho no exclusivo, no transferible, siempre que no reciba el licenciatario ningún pago directo, ni haga o distribuya internamente en su organización copias ilimitadas del software cliente y el uso de esas copias huésped y el NLM software. Novell se reserva todos los derechos no concedidos"¹⁵⁰.

Como puede observarse, es en el software de redes, predominantemente, donde se aplica con mayor frecuencia el concepto de interoperabilidad lícita que permite que software se acoplen entre sí e interoperen conjuntamente.

3.1.4 *Interpretación de las normas sobre programas informáticos y excepciones a la aplicación del derecho de alquiler*

Conforme expresamente lo señala el artículo 77 del decreto legislativo 822, ninguna de las disposiciones del capítulo de protección de programas de ordenador de la ley podrá interpretarse de manera que su aplicación perjudique de modo injustificado a los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a la explotación normal del programa informático.

Una aplicación de este principio en la ley de Derecho de Autor —que debe tenerse en cuenta en todas las normas legales y contractuales—, son las excepciones a la aplicación del derecho de alquiler de los programas de ordenador. Así, como dispone el artículo 72 del decreto legislativo 822: "El derecho de alquiler o préstamo no será aplicable a los programas de ordenador cuando el mismo se encuentre incorporado en una máquina o producto y no pueda ser reproducido o copiado durante el uso normal de dicha máquina o producto; o cuando el alquiler o préstamo no tenga por objeto esencial el programa de ordenador en sí."

En el contrato para programas IBM se establece que el cliente o licenciatario "no podrá usar, copiar, modificar, transferir o traspasar el software o una copia, modificación o porción fusionada, completa o en parte, con excepción de lo estipulado en este contrato. El cliente o licenciatario no puede otorgar bajo licencia, subcontratar o arrendar este software"¹⁵¹.

¹⁵⁰ Novell Inc., NetWare 3.1x Software Licences.

¹⁵¹ Contrato de licencia de uso de software para programas IBM. Cláusula sobre derechos de autor y otros derechos, inciso *d*.

Los derechos de alquiler relativos a los programas de ordenador fueron incluidos en el Acuerdo Multilateral sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPs o ADPIC), en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en el cual se confiere a los autores y sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el alquiler comercial –al público– de los originales o las copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. Esta disposición no estaba contenida ni en la decisión 351 del Pacto Andino ni en la anterior ley peruana de Derecho de Autor, ley 13714.

3.1.5 *Otras cláusulas y acuerdos previos usuales en los contratos de licencia de uso de software*

a) Prohibiciones y restricciones

En el contrato de licencia open de Microsoft se establece:

“El licenciataria debe tratar al software como cualquier otro material sujeto a la protección otorgada por las leyes de derecho de autor... El licenciataria no podrá copiar guías, manuales ni otros materiales impresos que describan o expliquen el software. Sólo se concede al licenciataria el derecho a usar el software de acuerdo a lo establecido en el presente contrato de licencia... El licenciataria no podrá utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar el software, salvo y únicamente en la medida que dicha actividad esté expresamente permitida por la legislación aplicable no obstante esta limitación... Cada producto de software se concede en licencia como un solo producto. Sus componentes no podrán separarse para ser utilizados en más de una computadora.”

b) Actualizaciones

En el contrato de licencia open de Microsoft se pacta: “Si el software es actualización de otro producto, ya sea del licenciante o de otro proveedor, el licenciataria deberá tener una licencia válida sobre el producto calificado que desee actualizar para que la licencia de actualización del software sea válida, y el producto actualizado deberá sustituir al producto calificado...”

Por otra parte, es frecuente que se acuerde que el licenciataria que adquiere un software con una versión determinada, podrá adquirir la nueva versión del mismo software a un precio mucho menor que el que le costaría a un cliente que no tuviese la anterior versión.

c) *Grupo de prueba llamado Beta Pre-Release Test Site: acuerdo previo de licencia*

Las grandes compañías de software, antes de lanzar un producto crean una versión completa pero no final (versión beta), en la que se pueden encontrar errores y que está sujeta a cambios.

A pesar de que esta versión ha sido probada por los mismos productores, se empieza una etapa de prueba en la que participan distintas empresas del mundo, las que periódicamente les envían informes sobre los problemas que encuentran en la versión o sobre las mejoras que se le pueden hacer. El productor escoge cuidadosamente a los integrantes del grupo, seleccionando a personas que sean de su completa confianza, ya que el producto podría ser mostrado a alguna empresa de la competencia o ser desprestigiado con malos comentarios.

Además, se busca incorporar empresas prestigiosas al grupo, de tal manera que ellas constituyan parte de la garantía de que se trata de un buen producto. El licenciatario se debe comprometer a reportar las fallas encontradas y a comunicarse sólo con el productor. A cambio de ello el licenciatario gana la oportunidad de conocer gratuitamente y por anticipado un producto que quizá le convenga adquirir mediante un contrato de licencia de uso de software posterior.

Ambas partes, el productor licenciante y el beneficiario licenciatario, suscriben un Beta Pre-Release Test Site Agreement. El licenciatario es designado como un Beta Pre-Release Test Site y acuerda proveer el ambiente y los recursos necesarios para probar el producto de software correspondiente y/o sus mejoras. Al hacer esto, el licenciatario y el productor licenciante usualmente acuerdan lo siguiente:

- i) El licenciatario nombrará un experto en el ambiente, sistema y producto, que actúe como nexo con el coordinador beta designado en el departamento de soporte técnico del productor licenciante.
El aporte de una persona experta es de vital importancia, ya que en caso de encontrar algún problema o deficiencia en la versión de prueba del producto podrá sugerir soluciones factibles, profundizar sobre los problemas y sus causas y podrá comunicarse con el personal de soporte técnico, dando una descripción más detallada y precisa sobre el tema.
- ii) El licenciatario reportará al soporte técnico del productor licenciante cualquier problema detectado durante el uso del producto. El soporte técnico informará luego al departamento de desarrollo, además del estado y circunstancias en que se presentó el problema.

- iii) El tipo de software que se trabaja tiene por objetivo distribuirlo a distintos usuarios en el mundo. Al usarlo, cada licenciataria usuario detectará errores o mejoras que hacer en el software.
- iv) El software es una versión de prueba, previa a su lanzamiento; no es un producto final ni está garantizado. Es posible encontrarle errores. El licenciataria debe guardar confidencialidad, absteniéndose de mostrar el producto a cualquier cliente vigente o potencial.
- v) La participación como licenciataria no implica necesariamente que actualmente sean representantes o que en el futuro lo vayan a ser.
- vi) Se pactan sanciones en caso de incumplimiento de lo pactado, que incluyen sumas de dinero, inclusión en bases de datos de empresas que incumplen sus acuerdos, entre otras.

3.1.6 *Principal jurisprudencia administrativa del Indecopi en materia de derecho de autor de software*

- a) La resolución directoral 01/90/DIGDA/BNP –publicada en el diario oficial *El Peruano* el 21 de julio de 1990– resuelve inscribir en el Registro Nacional de Derecho de Autor el soporte lógico de ordenador denominado “Sistema básico de entrada/salida XT de computadora personal IBM-IBM-PN15011512 XT BIOS”, a nombre del respectivo titular del derecho patrimonial de autor, la International Business Machines Corporation... abriéndose la partida registral correspondiente.
- b) La resolución jefatural 086-93-ODA-INDECOPI, afirma en sus considerandos:

“Sin perjuicio de que en la actualidad la firma International Computer System S.A. sea distribuidor autorizado de productos Microsoft, según fluye del contrato suscrito entre el distribuidor autorizado Softland S.A. y la firma denunciada corriente en autos, esta nueva situación no enerva los hechos constitutivos de infracción a la ley de Derechos de Autor que son objeto de análisis a la ley en el atestado policial 190-93-ODA-INDECOPI, los cuales claramente se han calificado como tal por la tenencia y comercialización de software cuya reproducción ilegal perjudica gravemente el normal desenvolvimiento del mercado de la informática y en especial a los titulares de los derechos autorales de los *software utilizados sin las licencias de uso original para el territorio peruano...* Se resuelve: sancionar a la firma International Computer System (ICS), representada por don Marco Antonio García Romero, por infracción a la ley de Derechos de Autor, por comercialización, reproducción y uso ilegal del software precisado en la presente resolución; en consecuencia, impóngasele una multa ascendente a S/.12.000 (doce mil nuevos soles) por el provecho ilícito debido al acto infractorio en aplicación del inciso b

del artículo 129 de la ley 13714, debiendo hacerse efectivo el pago en la tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dentro del término perentorio de diez (10) días; caso contrario, será cobrado por la vía coactiva."

- c) La resolución 2149-95-INDECOPI, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, confirma la resolución 097-94-ODA-INDECOPI, de 10 de junio de 1994, en sus artículos primero, segundo, cuarto, quinto y sexto; y la revoca en el extremo que ordena el pago de la suma por concepto de derecho de autor devengado, la misma que fijaron en la suma de S/.2.400 (dos mil cuatrocientos nuevos soles). En el considerando de la resolución citada del Tribunal del Indecopi se establece: "Que, con relación al pago de los derechos devengados, éstos deben calcularse en estrecha relación con lo dejado de percibir por la empresa afectada, por lo que en el presente caso la suma a pagarse por dicho concepto estará referida al uso indebido de los programas que se consignan en el acta..."

En los considerandos de la resolución 097-94-ODA-INDECOPI se afirma:

"Que la denuncia administrativa instaurada por Compuplus S.A. se sustenta en que la empresa denunciada ACV Microcomputer Center S.A. *utiliza y distribuye sin autorización ni licencia de uso* el programa PC TOOLS de la firma Central Point, que representa la accionante, tal como lo acredita por el mérito de la copia del acta de inspección de fecha 18 de mayo pasado, en la que incluso pudo establecerse que, la denunciada, en el área de ventas y exhibición tenía cargado en la estación de una servidora para seis (6) usuarios el programa XTREE GOLD V2.0 y otros programas, igual que aparece en otra servidora, *sin contar con la correspondiente licencia de uso para el territorio peruano.*"

En la parte resolutive de la resolución 097-94-ODA-INDECOPI se establece:

"Artículo primero.— Declarar fundada la denuncia administrativa instaurada por la empresa Compuplus S.A. contra Microcomputer Center S.A. y Manuel Castillo Sánchez, por violación a la ley de Derecho de Autor.

Artículo segundo.— Sancionar a la firma denunciada Microcomputer Center S.A. y a don Manuel Castillo imponiéndoles la multa de S/.20.000 (veinte mil nuevos soles)...

Artículo tercero.— Establecer como reparación de las omisiones y por concepto de derechos de autor devengados... la suma de veinte mil nuevos soles...

Artículo cuarto.— Otórguese a los codenunciados un plazo improrrogable de diez (10) días para cumplir con lo ordenado...

Artículo quinto.— Ordenar a la firma infractora el borrado de los software cuya titularidad autoral pertenezca a Central Point Software, representada por Compuplus S.A., y, en general, todos los programas de ordenador de reproducción ilegal que se encuentren en sus medios de almacenamiento, sea a nivel individual o en red y, en general, en todos sus equipos de computación, sin interesar su destino, por constituir un uso ilegal de software.

Artículo sexto.— Remitir oficio a la Fiscalía Ad Hoc para los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos, remitiendo copia de la presente resolución para su conocimiento y fines pertinentes."

- d) La resolución jefatural 069-95-ODA-INDECOPI, de 20 de abril de 1995, señala en sus considerandos:

"Las empresas denunciantes interpusieron una denuncia contra el Banco de Comercio por estar utilizando reproducciones no autorizadas de software de los cuales son titulares, acompañando como prueba copia de las actas de inspección realizadas en dicha entidad para verificar el software que usaban... en las diligencias de comparendo llevadas a cabo, el representante de las denunciantes se ratificó en su denuncia, mientras que el denunciado señaló que cuenta con las licencias de uso respectivas de los software encontrados... Que el hecho de haberse encontrado instalado un programa protegido perteneciente a diferente persona jurídica, como es el caso del encontrado en el Área de procesamiento en el equipo IBM PS/1-80386, modelo 20/80, serie 09018, en el que se verificó que estaba instalado el programa Excel for Windows versión 4.0, licenciado al Instituto Peruano de Seguridad Social, *hace ver que el Banco de Comercio no tenía todos sus programas con licencia*, tal como ha afirmado a través del procedimiento... Que la *cantidad de programas encontrados debe compararse con la cantidad de licencias de uso de software exhibidas* por el denunciado... Que en muchos casos se han encontrado versiones que ya no son vendidas en el mercado, al haberse mejorado las mismas, por lo que el precio que debe tenerse en cuenta para la multa es el de la versión actual..."

La parte resolutive de la misma resolución 069-95-ODA-INDECOPI, establece:

"Artículo primero.— Declarar fundada la denuncia presentada por las empresas Microsoft Corporation, Lotus Development Corporation, Aldus Corporation, AutoDesk Inc., Novell Inc., WordPerfect Corporation y Novell Applications Group, contra el Banco de Comercio, por violación a la ley de Derecho de Autor y a la decisión andina 351, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo segundo.— Imponer la sanción de multa al Banco de Comercio de S/.36.424 (treinta y seis mil cuatrocientos veinticuatro nuevos soles), la misma que deberá ser abonada en la tesorería del Indecopi en el término de diez (10) días, bajo apercibimiento de remitirse a cobranza coactiva.

Artículo tercero.— Señalar como monto por concepto de derechos de autor devengado a que se encuentra obligado a abonar el infractor a favor de los denunciantes, la suma de S/.3.642 (tres mil seiscientos cuarenta y dos nuevos soles).

Artículo cuarto.— Ordenar el cese inmediato de la actividad ilícita por parte del infractor, por lo que el Banco de Comercio deberá proceder al borrado de todos los programas de ordenador que estén instalados en sus computadoras sin la previa autorización de los derechos de autor.

Artículo quinto.— Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín de Normas Legales del diario oficial *El Peruano* por una sola vez, a expensas del infractor, en el término de cinco días.”

3.1.7 *Diferencia entre los contratos de cesión, de edición y de licencia de uso en la ley peruana*

Conforme al artículo 88 de la ley de Derecho de Autor (D. Leg. 822): “El derecho patrimonial puede transferirse por mandato o presunción legal, mediante cesión entre vivos o transmisión mortis causa, por cualquiera de los medios permitidos por la ley.”

En la contratación en materia de derecho de autor de software hay una presunción de que (art. 89 del D. Leg. 822):

“Toda cesión entre vivos se presume realizada a título oneroso, a menos que exista pacto expreso en contrario, y revierte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario.

La cesión se limita al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y ámbito territorial pactados contractualmente. Cada una de las modalidades de utilización de las obras es independiente de las demás y, en consecuencia, la cesión sobre cada forma de uso debe constar en forma expresa y escrita, quedando reservados al autor todos los derechos que no haya cedido en forma explícita.

Si no se hubiera expresado el ámbito territorial, se tendrá por tal el país de su otorgamiento; y si no se especificare de modo concreto la modalidad de explotación, el cesionario sólo podrá explotar la obra en la modalidad que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad de éste.”

Por otra parte, conforme al artículo 90 del decreto legislativo 822:

“Salvo en los casos de los programas de ordenador... la cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con tal carácter y atribuirá al cesionario, a menos que el contrato disponga otra cosa, la facultad de explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona, comprendido el propio cedente, y la de otorgar cesiones no exclusivas a terceros.

El cesionario no exclusivo queda facultado para utilizar la obra de acuerdo a los términos de la cesión y en concurrencia, tanto con otros cesionarios como con el propio cedente”:

Cabe concordar este artículo con el artículo 70 del mismo decreto legislativo, por el cual: “Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor del programa de ordenador, la persona natural o jurídica que aparezca indicada como tal en la obra de la manera acostumbrada.”

Además, existe la presunción sobre la cesión de los derechos patrimoniales del programa de ordenador en favor del productor (art. 71, primer párrafo, del D. Leg. 822):

“Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, por toda su duración, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley, e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de defender los derechos morales sobre la obra”.

Otra norma que debe tenerse en cuenta es el artículo 91, según el cual:

“Es nula la cesión de derechos patrimoniales respecto del conjunto de las obras que un autor pueda crear en el futuro, a menos que estén claramente determinadas en el contrato.

Es igualmente nula cualquier estipulación por la cual el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro”.

Al respecto, cabe señalar que, a diferencia de la cesión, la licencia no transmite la titularidad de los derechos. Es una autorización o permiso que por escrito otorga el titular de los derechos (licenciante) al usuario de la obra u otra producción protegida (software, base de datos, multimedia, firmware, shareware, etc.), para utilizarla en una forma determinada que es la expresamente pactada en el contrato de licencia respectivo y de conformidad con las condiciones convenidas en ese contrato.

En este orden de ideas, el primer párrafo del artículo 95 de la ley de Derecho de Autor dispone: “El titular de derechos patrimoniales puede igualmente conceder a terceros una simple licencia de uso, no exclusiva e intransferible, la cual se registrará por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de derechos, en cuanto sean aplicables.” Así pues, el que no sea exclusiva es una característica que tiene el contrato de licencia de uso de

software en la legislación peruana. La no exclusividad implica que el titular del derecho podrá otorgar otras licencias de uso a otros usuarios, sin que el licenciatarlo pueda oponerse, a diferencia de lo que sucede con la cesión, donde sí puede pactarse la exclusividad. Por otro lado, al establecerse en la norma comentada que la licencia será intransferible por el licenciatarlo, ello significa la prohibición de sublicenciar el software materia del contrato de licencia de uso; al no poder transferirla, el licenciatarlo no podrá donarla, arrendarla o cederla si ello no está permitido en la licencia de uso en forma expresa.

El segundo párrafo del artículo 95 del decreto legislativo 822 precisa: "Los contratos de cesión de derechos patrimoniales, los de licencia de uso, y cualquier otra autorización que otorgue el titular del derecho, deben hacerse por escrito, salvo en los casos en que la ley presume la transferencia entre vivos de tales derechos." Por tanto, resulta claro que la formalidad en ambos contratos es la escrita. Ahora, la escritura puede ser convencional, pero queda en discusión si el estar en un soporte magnético o digitalizada en Internet supone cubrir la formalidad que establece la ley de que sea escrita. En nuestra opinión, debieran comprenderse legalmente también estas posibilidades.

En lo que respecta al contrato de edición, el artículo 96 del decreto legislativo 822 señala: "El contrato de edición es aquel por el cual el autor o sus derechohabientes ceden a otra persona, llamada editor, el derecho de publicar, distribuir y divulgar la obra por su propia cuenta y riesgo, en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta ley." Más adelante, el artículo 103 dispone: "El editor tiene el derecho irrenunciable de dar por resuelto el contrato de edición cuando el autor no cumpliera con hacerle entrega de la obra dentro del plazo convenido y, si no se fijó éste, dentro del lapso de seis meses a partir del convenio, sin perjuicio del derecho de iniciarle las acciones a que hubiere lugar."

Como hemos mencionado antes, en el derecho estadounidense existe la licencia de uso de software entre productor y autor, la cual puede otorgarse con exclusividad o sin exclusividad. En la legislación peruana se regula específicamente el contrato de edición, pero –por su redacción– comprendiendo obras escritas como libros o revistas, mas no en una forma adecuada al supuesto del software. En nuestra opinión, en este aspecto la legislación peruana también requiere ser perfeccionada.

3.1.8 Protección de las bases de datos, Internet y multimedia, por medio del derecho de autor y las licencias de uso de software

a) Las bases de datos

Señala el artículo 78 del decreto legislativo 822, ley de Derecho de Autor:

“Las bases o compilaciones de datos o de otros materiales, legibles por máquina o en otra forma, están protegidas siempre que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales. La protección así reconocida no se hace extensiva a los datos, informaciones o material compilados, pero no afecta los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la conforman.”

Las bases de datos permiten el almacenamiento de la información en forma clasificada y estructurada, de forma tal que permite su recuperación y manejo dinámico. Las bases de datos que almacenan y sistematizan información jurídica (leyes, doctrina, jurisprudencia, autos, decretos, oficios, etc.) son denominadas bases de datos jurídicas. También puede haber bases de datos que contengan información empresarial (estados financieros, declaraciones juradas de tributos, comprobantes de pago, contratos, minutas, inventarios, planillas, etc.). La importancia y generalidad del uso de las bases de datos obligan que se diferencie la protección jurídica que el derecho de autor les otorga, de la otorgada al software.

El citado artículo 78 da protección a las bases de datos siempre que por la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual. Ahora bien, las bases de datos computarizadas estarán organizadas, administradas y gestionadas a través de software o programas de ordenador manejadores de bases de datos. Por consiguiente, sobre esos manejadores o gestores de bases de datos se podrá otorgar licencia de uso de software, aplicándose las disposiciones legales relativas a los programas de ordenador. Pero además, con la difusión de Internet se da el caso de licencias de uso de software que permiten tener acceso a los programas o software que conforman las “autopistas de la información” (por ejemplo, en el Perú, los contratos con la Red Científica Peruana y con Infovía).

b) El uso de software para acceso a Internet

En el contrato para el uso de la Red Científica Peruana se señala:

“La RCP-Internet Perú no ejerce control ni se hace responsable del contenido de la información que pasa a través de sus sistemas. La RCP-Internet Perú garantiza exclusivamente las conexiones que provee. La RCP-Internet Perú no se hace responsable, bajo ningún término, de cualquier daño que pudieran sufrir los asociados o terceras personas por el uso de las conexiones... Las herramientas de acceso a Internet facilitadas por la RCP-Internet Perú sólo podrán ser usadas dentro del marco de la estricta legalidad. Transmitir cualquier material o información que viole la ley vigente o cualquier reglamentación nacional o internacional está terminantemente prohibido. Esto

incluye, aunque no limita, el tránsito de material protegido por los derechos de autor y excluye explícitamente el material considerado obsceno, ofensivo o amenazante, material protegido por el secreto industrial, material que atente contra la seguridad nacional y/o que atente contra la moral, las buenas costumbres y la convivencia social... El uso de la conexión constituye en sí la aceptación de estos términos y condiciones"¹⁵².

Como puede observarse, el contrato concede el uso de las conexiones y software que permiten el acceso a Internet, sin responsabilizarse del contenido de la información que se transmite a través del software, que puede comprender obras protegidas por derechos de autor, como bases de datos, canciones, fotografías y otras informaciones, con la limitación y prohibición de que no atente contra la moral, las buenas costumbres, la seguridad nacional, etc. El uso del software para conectarse a Internet, por parte del usuario, constituye su aceptación de los términos y condiciones pactados.

En el contrato para el uso de Infovía se establece:

"La licencia de uso concedida va referida única y exclusivamente al usuario final registrado, a quien se considera legitimado solamente al conectarse al servicio de Infovía. El usuario final reconoce que el programa de ordenador al que se refiere este contrato es de exclusiva propiedad del licenciante. El usuario final sólo adquiere derecho de uso personal e intransferible del software a que el contrato se refiere para los fines que en él se establecen... la licencia o autorización de uso se concede por tiempo indefinido; no obstante, el contrato quedará extinguido de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento por incumplimiento por parte del usuario final de cualquiera de las cláusulas de este contrato... el uso del software a que se refiere este contrato supone la aceptación tácita e incondicional de sus condiciones"¹⁵³.

En el contrato de Infovía se define claramente que se trata de una licencia de uso del software que permite el acceso al servicio de información de Infovía en Internet. Esta licencia es personal, no exclusiva e intransferible, para usar por tiempo indefinido el software que permite el acceso a Internet a través de Infovía.

Pensamos que la legislación específica que se aplique a los contratos de licencia de uso de software deberá contemplar en su articulado estos casos de

152 Contrato de afiliación a la Red Científica Peruana Internet Perú, de fecha 17 de octubre de 1996.

153 Contrato de licencia personal, no exclusiva e intransferible para usar indefinidamente el programa de ordenador (software) para acceso al servicio Infovía. Cláusulas 2, 3 y 6.

licencia que tanta proyección han de tener con la difusión y utilización creciente de Internet.

c) Multimedia

Respecto a las creaciones multimedia –que incluyen voz, imagen y sonido–, en el artículo 68 de la ley de Derecho de Autor se establece: “Las disposiciones contenidas en el presente capítulo [De las obras audiovisuales] serán de aplicación, en lo pertinente, a las obras que incorporen electrónicamente imágenes en movimiento, con o sin texto o sonidos.”

En el contrato de prestación de servicios y de licencia de uso de software de Magia Computer Media S.A. –empresa informática peruana dedicada a prestar servicios de preparación de información multimedia– se establece:

“Por el presente documento, las partes acuerdan celebrar un contrato de prestación de servicios de preparación de información multimedia especificados en la cláusula tercera, de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente contrato, a cambio de la retribución pactada, y adicionalmente otorgar al licenciataria la licencia de uso de software conforme la cláusula cuarta... El licenciante, como titular de los derechos de autor, otorga al licenciataria la licencia de uso de software de los programas, sistemas o bases de datos que se requieran para cumplir las obligaciones y actividades descritas en..., por el monto establecido... la licencia de uso permite al licenciataria utilizar el software, sistemas, bases de datos, obras audiovisuales, para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en... y únicamente para estos fines; obligándose el licenciataria a resguardar y respetar los derechos de autor del licenciante (tanto morales como patrimoniales), de conformidad con el decreto legislativo 822 y la decisión 351 y normas jurídicas modificatorias y complementarias”¹⁵⁴.

Como puede observarse, se distingue claramente la prestación de servicios de elaboración de información multimedia, de la licencia de uso del software necesario para utilizarla y manejarla a través de imágenes en movimiento en computador con sonido (multimedia), con lo cual se demuestra que en las creaciones multimedia también se requiere contratos de licencia de uso de software.

¹⁵⁴ Magia Computer Media S.A. Contrato de prestación de servicios de elaboración de información multimedia y de licencia de uso de software. Año 1996.

Estimamos que en una regulación específica del contrato de licencia de uso de software, este tipo de contratación también debe ser comprendido y regulado en las normas jurídicas respectivas.

3.2 La licencia de uso de software y la discusión de algunos temas sobre las normas de los contratos

3.2.1 *La aceptación y el consentimiento en los contratos de licencia de uso de software*

El artículo 1373 del Código Civil peruano establece: “El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente.” El conocimiento de la oferta, de la aceptación, y el momento del consentimiento, tienen aspectos peculiares en la práctica; tan así es que en los contratos de licencia de uso de software bajo modalidad de adhesión incluidos en el envase –conocidos como contratos “shrink wrap”–, se presentan determinados temas jurídicos que deben ser analizados.

El artículo 1390 del Código Civil peruano dispone: “El contrato es por adhesión cuando una de las partes, colocada en la alternativa de aceptar o rechazar íntegramente las estipulaciones fijadas por la otra parte, declara su voluntad de aceptar.” En lo que respecta al software, es en el envase o el documento adjunto al paquete, donde se señala la forma de adherirse al contrato de licencia de uso.

Por ejemplo, en el contrato para programas IBM para usuario final se puede leer, al inicio del documento que va adjunto al paquete de software o programa de ordenador, lo siguiente:

“Antes de abrir este programa deberá leer cuidadosamente los términos y condiciones de este contrato. El abrirlo significará su aceptación de los mismos; si no está de acuerdo, deberá regresar de inmediato el paquete sin abrirlo y se le reembolsará el dinero. Si desea otra copia de este contrato para programas IBM, se puede obtener a través de IBM o con su distribuidor autorizado.”

Como se puede observar, en el contrato citado se advierte que la acción de abrir el paquete que contiene el programa significa la aceptación de las condiciones contenidas en ese contrato.

“Las partes en estos contratos son, por un lado, el productor de software y, por otro, el usuario del programa. No se establece, por lo general, vínculo contractual con el vendedor, sea éste distribuidor exclusivo o no exclusivo del productor. Ahora bien, el usuario puede ser un particular, una empresa de cualquier sector o una firma espe-

cializada en la instalación de sistemas de computación o empresas de servicios informáticos, y en ésta última circunstancia puede hacer variar, en la interpretación judicial, el alcance y oponibilidad de algunas estipulaciones contractuales...”¹⁵⁵.

Podemos observar otra forma de redacción contractual en el contrato de licencia de Aldus, donde se indica lo siguiente:

“Al abrir este paquete de discos presellado usted se está comprometiéndose a las cláusulas de este contrato. Si no está de acuerdo con las cláusulas de este contrato, devuelva inmediatamente el paquete de discos sin abrir y los materiales que lo acompañan (incluyendo los manuales, fólders y otros paquetes) al lugar donde los adquirió, para su reembolso total”.

La adhesión, en este tipo de contratos, se manifiesta con la simple apertura del embalaje del programa (modalidad embalaje opaco) o de todo el paquete (modalidad embalaje transparente).

“Según la doctrina, estaríamos frente a una manifestación de voluntad tácita por hechos concluyentes... Respecto a la manifestación del consentimiento por parte del adherente a contratos preimpresos, se ha cuestionado: si ha podido leer detenidamente y con tiempo suficiente las cláusulas; si fue posible detectar cláusulas de riesgo; y si hubo comprensión del significado y alcance de las estipulaciones”¹⁵⁶.

Estos cuestionamientos nos hacen ver la problemática jurídica en torno a este tipo de contratos. Cabe mencionar el artículo 1374 del Código Civil peruano: “La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se considerarán conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario, a no ser que éste pruebe haberse encontrado, sin su culpa, en la imposibilidad de conocerla.” En este caso, el usuario final recibe el paquete de software y puede leer las condiciones contractuales que implica el contrato de licencia de uso.

Una redacción más amplia y completa puede observarse en el contrato de licencia de uso de software para usuario final de Microsoft. Al inicio, se lee lo siguiente:

“IMPORTANTE. LEA CUIDADOSAMENTE. Este contrato de licencia del usuario final es un acuerdo legal entre usted (ya sea un individuo o una entidad) y Microsoft Corporation con respecto al producto de software Microsoft identificado arriba, el que incluye software e infor-

155 CZAR DE ZALDUENDO, Susana. “La licencia de uso de software bajo modalidad de contrato de adhesión incluido en el envase y el ordenamiento jurídico argentino”. *Revista del Derecho Industrial*. Año 12, 36. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1990, p. 737.

156 *Ibíd.*, p. 740.

mación relacionada en materiales impresos o en forma electrónica, y puede incluir documentación 'en pantalla' o electrónica ('Producto de software o software'). Al instalar, copiar o de otra manera usar el SOFTWARE, acepta obligarse por los términos de este contrato de licencia. Si no está de acuerdo con los términos de este contrato de licencia, devuelva este SOFTWARE de inmediato al lugar donde lo adquirió a efectos de obtener el reembolso total del importe pagado"¹⁵⁷.

Esta forma de redacción de los contratos de licencia de uso de software ha originado diversos comentarios, entre los que podemos señalar el siguiente:

"En el campo de la informática, la excepción al principio general de negociación de los contratos ha pasado a ser la regla. Los productores de software tienen la costumbre de imponer a sus clientes contratos preimpresos respecto de los cuales no es posible modificar la menor cláusula. Pretenden además imponer mundialmente un texto único e inmutable, sin tomar en consideración las características propias de cada ordenamiento jurídico ni las prescripciones de orden público de cada país"¹⁵⁸.

Al respecto, el artículo 1399 del Código Civil peruano establece:

"En los contratos nominados celebrados por adhesión o con arreglo a cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, carecen de eficacia las estipulaciones contrarias a las normas establecidas para el correspondiente contrato, a no ser que las circunstancias de cada contrato particular justifiquen su validez. Lo dispuesto en el párrafo anterior no es de aplicación cuando las partes se hubieran sometido a un reglamento arbitral."

De haber una regulación específica del contrato de licencia de uso de software, estos contratos de adhesión en la modalidad "shrink wrap" debieran regirse por esas normas en el territorio peruano. (Aunque muchos contratos contienen cláusulas remisorias a legislación extranjera que analizaremos más adelante.)

Existen otros contratos de licencia de uso de software que utilizan las convencionales y tradicionales formas de manifestar la oferta, la aceptación y el consentimiento. Principalmente, nos referimos a los contratos de licencia de uso de software a medida, o a los software en serie que requieren una adaptación para una empresa en particular. A estos contratos se aplicarán las normas contractuales contenidas en el Código Civil, en la medida que ellos se adecuen a las normas vigentes.

157 Contrato de licencia de uso de software open de Microsoft Corporation.

158 CZAR DE ZALDUENDO, Susana. Op. cit., p. 740.

3.2.2 *Cláusulas limitativas de la responsabilidad en los contratos de licencia de uso de software*

“Las cláusulas limitativas de la responsabilidad... se tratan de pactos insertos previamente en el propio contrato, mediante las cuales las partes de común acuerdo deciden excluir los supuestos de responsabilidad de una de ellas que vienen establecidos por una norma dispositiva, por lo que cuando esa cláusula excluya o limite la responsabilidad en un caso de incumplimiento cuya cobertura viene ordenada por ley imperativa, esa cláusula ha de entenderse como nula por abusiva, ya que excluye cumplir una obligación legalmente sancionada o es contraria a la naturaleza o equilibrio del contrato y de la buena fe como exigencia imperativa...”¹⁵⁹.

Al respecto, podemos observar que en el contrato de licencia de uso de software Aldus, en la cláusula quinta se establece:

“En ningún caso Aldus o sus proveedores serán responsables de cualesquiera de los daños (incluidos, sin limitación, los que se deriven por pérdidas de beneficios, interrupción del negocio, pérdida de información, o cualesquiera otras pérdidas pecuniarias) que surjan como consecuencia del uso o la incapacidad de uso de este producto de Aldus, incluso si Aldus ha sido informado de la posibilidad de que dichos daños puedan surgir. En cualquier caso, las responsabilidades de Aldus con respecto a las cláusulas de este contrato se limitarán a la cantidad pagada por el usuario final por el software”.

Esta limitación de responsabilidad es bastante amplia, y en la mayoría de contratos de licencia de uso de software analizados vamos a encontrar cláusulas similares.

“El propósito que en general persigue el contratante que tiene interés en la inclusión de cláusulas limitativas de su responsabilidad contractual, es el de consolidar su posición dominante en el negocio jurídico. De allí que preferentemente los dominios propicios de desenvolvimiento de las mismas son las formas contractuales predispuestas, atento a la técnica tan singular de formación del consentimiento, que no tolera la participación del adherente en la configuración interna del contrato, ni antes, en tratativas preliminares”¹⁶⁰.

159 OROZCO PARDO, Guillermo. “La teoría general de la responsabilidad civil aplicada al campo de la informática como actividad de riesgo”. *Informática y Derecho* 9, 10 y 11. Mérida (España): UNED, 1996, p. 353.

160 STIGLIZ, Rubén y Gabriel STIGLIZ. “Cláusulas limitativas de la responsabilidad”, en *Responsabilidad de daños. Libro homenaje a Jorge Bustamante Alsina*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1990, p. 218.

Una redacción más acorde a nuestro ordenamiento jurídico es la contenida en la cláusula decimotercera del contrato de licencia de uso de GMD, en la cual se dispone:

“El SISTEMA es un software que opera en un equipo computacional para realizar procesamiento de datos. Por su naturaleza, los equipos de computación están sujetos a eventuales fallas, ya sea en su funcionamiento propio o en sus programas. Por esta razón, el LICENCIATARIO deberá tomar las medidas preventivas usuales en las actividades de computación, para lo cual GMD asesorará, así como contar con la holgura necesaria para la ejecución de sus procesos. En consecuencia, GMD no se hará responsable en caso alguno por los daños y perjuicios que por mal uso y funcionamiento del SISTEMA en el equipo de cómputo o por cualquier otro hecho o causa relacionada con el servicio que presta pudiese experimentar el LICENCIATARIO o terceros. Los términos de garantía que GMD ofrece sobre el SISTEMA son los especificados en la cláusula decimocuarta.”

“En materia de responsabilidad por la comercialización masiva de programas estándar hay una contraposición entre, por un lado, la necesidad de circulación de los bienes y servicios y el deseo del productor de sacar el mayor provecho económico de los adelantos técnicos; y, por el otro, la conformación de un nuevo enfoque jurídico de la responsabilidad civil y del derecho de daños... En este contexto, aunque los sistemas jurídicos admitan pactar la limitación y aun la exclusión de la responsabilidad, nuevas disposiciones, y especialmente la tarea de los jueces, tienden a restituir el equilibrio en la relación contractual y a defender al consumidor”¹⁶¹.

Estamos convencidos de que una regulación específica del contrato de licencia de uso de software debe contemplar expresamente el problema de las cláusulas limitativas de responsabilidad –que pueden resultar abusivas– y los casos donde pueda establecerse el equilibrio contractual, y concordar con las normas del derecho empresarial que sean aplicables –como por ejemplo, de protección al consumidor, que también vamos a analizar en esta obra.

3.2.3 *Las cláusulas de garantía en los contratos de licencia de uso de software*

En el contrato de licencia de uso de Aldus se establece: “El LICENCIANTE garantiza que durante un período de noventa días a contar desde la fecha de recepción, el software funcionará sustancialmente conforme al/los manual(es) del producto. Cualquier garantía implícita del producto está limitada a noventa días”.

161 CZAR DE ZALDUENDO, Susana. Op. cit., pp. 762-763.

Debemos tener en cuenta que:

“... el tema de las garantías que deben ser proporcionadas por el proveedor de software es de vital importancia para equilibrar las obligaciones de las partes y asegurar el cumplimiento de los objetivos perseguidos por el usuario al momento de firmar el acuerdo... las típicas cláusulas en contratos preimpresos excluyen usualmente cualquier garantía, o la limitan a una obligación de llevar a cabo los mejores esfuerzos para corregir cualquier falla identificada. Esta solución deja al usuario sin protección real alguna frente al incumplimiento por parte del proveedor en proporcionar un software apropiado”¹⁶².

En el contrato de licencia de uso de software de IBM se dispone: “El LICENCIANTE garantiza que el medio magnético donde se encuentra el programa estará libre de defectos en cuanto a materiales y mano de obra, bajo un uso normal, por un período de noventa (90) días a partir de la fecha en que sea entregado al LICENCIATARIO por el LICENCIANTE o distribuidor autorizado...”

El plazo de noventa días consignado es común en la mayoría de licencias de software en serie o estándar provenientes de productores extranjeros. Estas limitaciones solamente garantizan un uso normal, pero esta normalidad la mayoría de las veces no se ajusta a las necesidades del licenciatario.

Una cláusula en concordancia con el ordenamiento jurídico peruano podemos encontrarla en el contrato de licencia de uso de software de GMD, en la cláusula decimocuarta, en la cual se establece:

“Por medio del presente contrato el LICENCIANTE ofrece las siguientes garantías por seis meses:

- Cualquier falla o error en los programas del SISTEMA será corregido por el LICENCIANTE sin costo alguno para el LICENCIATARIO.
- Cualquier falla o error en los procedimientos del SISTEMA será corregido por el LICENCIANTE sin costo alguno para el LICENCIATARIO.
- La garantía no incluye los errores producidos por la incorrecta administración de los datos o producidos por el mal uso del SISTEMA, en contra de los procedimientos operativos que el LICENCIANTE defina.
- En caso de que el cliente opte por dar mantenimiento a los programas del SISTEMA él mismo o a través de terceros, el LICENCIANTE no se responsabiliza por las fallas producidas por estos programas.
- El servicio técnico cubierto por la garantía es sólo para la ciudad de Lima. En caso contrario, el LICENCIATARIO correrá con los gastos de traslado y estadía”.

162 CORREA, Carlos et al. *Derecho Informático*. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1987, p. 196.

Las cláusulas de garantía en contratos preimpresos, por lo general establecerán las disposiciones más favorables al licenciante o al productor. En una regulación específica del contrato de licencia de uso de software, los intereses del licenciatario deberán ser previstos en las normas jurídicas correspondientes.

3.2.4 *Cláusula de legislación aplicable en el contrato de licencia de uso de software*

“La aplicabilidad de la ley del país del licenciante en la contratación internacional, así como la prórroga de la jurisdicción en favor de los tribunales de su país, no son aceptadas sin reservas por la doctrina internacional, que las considera riesgosas porque pueden incidir negativamente en la ejecución de las obligaciones de ambas partes y en la interpretación del contrato”¹⁶³.

En los contratos preimpresos de licencia de uso de software analizados, provenientes de licenciantes extranjeros, la constante es que remitan la aplicación de los términos contractuales a la legislación de su país de origen, como es el caso de Estados Unidos, España, Francia, entre otros. Todos estos países han ratificado la Convención de Berna.

Al respecto, el primer párrafo del artículo 2047 del Código Civil peruano dispone: “El derecho aplicable para regular relaciones jurídicas vinculadas con ordenamientos jurídicos extranjeros se determina de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Perú que sean pertinentes y, si éstos no lo fueran, conforme a las normas del presente Libro.”

Esta norma de nuestro Código Civil remite en primer lugar a los tratados internacionales. Ahora bien, el Convenio de Berna ha sido ratificado por el Perú, Estados Unidos y la mayor parte de países del mundo; por lo tanto, es recomendable analizar los artículos de esta convención en el contexto de las cláusulas de legislación aplicable en los contratos de licencia de uso de software.

- a) *Principio de trato nacional*. El numeral 1 del artículo 5 de la Convención de Berna establece:

“Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos en este convenio”.

163 CZAR DE ZALDUENDO, Susana. Op. cit., p. 768.

La norma internacional precisa la aplicación de la legislación nacional siempre que tenga una función protectora y tuitiva del autor de la obra protegida, que en este caso es un programa de ordenador o software. En consecuencia, de darse una norma específica sobre el contrato de licencia de uso de software, para que sea aplicable aun para aquellos contratos que remiten su regulación a una ley extranjera, deberá tener un carácter protector y promotor del resguardo del derecho del autor de software y servir eficazmente para combatir la copia ilegal o pirata (que aproximadamente en nuestro país es de 82%).

- b) *Principio de protección automática e independencia de la protección.* El numeral 2 del artículo 5 del Convenio de Berna precisa:

“El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente convenio, la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos, se regirán exclusivamente por la legislación del país en el que se reclama la protección.”

Así pues, la protección que la legislación peruana dé al autor es automática y es independiente de la que dé el país de origen del autor del software. Esto implica que el autor no renuncia a su legislación de origen al aplicar la ley peruana.

- c) *Caso del autor que no es nacional del país de origen de la obra.* El numeral 3 del artículo 5 del Convenio de Berna establece:

“La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales”.

Lo anterior significa que cuando un autor extranjero crea y comercializa un software en un país distinto al suyo y puede identificarse la obra como de ese país, tendrá allí los mismos derechos que los autores nacionales.

Estamos convencidos de que una legislación específica del contrato de licencia de uso de software deberá tener un carácter protector, promotor y tuitivo del autor del software, para que puedan aplicarse los principios de la Convención de Berna; y para que aun con la existencia de cláusulas que remiten la ejecución del contrato a una legislación extranjera, pueda aplicarse la legislación nacional.

De no existir este tratado internacional se aplicaría directamente el ar-

título 2095 del Código Civil peruano, el cual establece:

“Las obligaciones contractuales se rigen por la ley expresamente elegida por las partes y, en su defecto, por la ley del lugar de su cumplimiento. Empero, si deben cumplirse en países distintos, se rigen por la ley de la obligación principal y, en caso de no poder ser determinada ésta, por la ley del lugar de celebración.

Si el lugar del cumplimiento no está expresamente determinado o no resulta inequívocamente de la naturaleza de la obligación, se aplica la ley del lugar de celebración”.

En los contratos analizados, la aplicación de la Convención de Berna refuerza nuestra posición acerca de la necesidad de la dación de una legislación específica que regule el contrato de licencia de uso de software.

3.3 Diferencias entre el contrato de licencia de uso de derecho de autor y la licencia de uso de propiedad industrial

3.3.1 Aspectos generales, definición y requisito de inscripción de los contratos de licencia

En el ámbito de la propiedad industrial, la prelación del derecho se determina por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación en favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario. Conforme al artículo 7 de la ley peruana de Propiedad Industrial, decreto legislativo 823: “Las transferencias, licencias, modificaciones, cancelaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial, se inscribirán en los registros de la propiedad industrial. Todos los actos y contratos... surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción”.

Existe la presunción, sin admitir prueba en contrario, de que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes, los mismos que se presumen ciertos mientras no sean rectificados o anulados.

En este contexto, cabe mencionar algunas de las definiciones señaladas por la doctrina en el campo de la propiedad industrial: “El contrato de licencia es el contrato en virtud del cual el titular de la propiedad industrial (licenciante), reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero (licenciataria) a usarla”¹⁶⁴.

¹⁶⁴ CASADO CERVIÑO, Alberto. “Relieve del control de la licencia de marca”, en *Actas de Derecho Industrial*. Tomo 9. Madrid, 1983, p. 125.

Así pues, la marca puede ser objeto de licencias de uso para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales se registró. Asimismo, respecto al secreto industrial o know-how, quien lo guarde puede autorizar su uso a un tercero a través de un contrato de licencia; el licenciatario tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le autorizó el uso del mismo.

En el contexto de la propiedad industrial, en lo que respecta a las patentes y signos distintivos, Guillermo Cabanellas define el contrato de licencia “como un contrato no traslativo de dominio, en que el titular de la patente, o signo distintivo, confiere a otra persona el derecho a usar la invención patentada, o signo inscrito”¹⁶⁵. (También añadiríamos a esta definición los secretos industriales. En la ley de Propiedad Industrial se menciona expresamente a las licencias de uso y se precisan algunas de sus características.)

Al respecto, cabe tener en cuenta que el artículo 73 de la ley de Propiedad Industrial, decreto legislativo 823, establece: “El titular de una patente podrá conceder a otra persona licencia para su explotación, sólo mediante contrato escrito. Los contratos de licencia deberán ser registrados ante la oficina competente, sin lo cual no surtirán efectos frente a terceros”.

En el contexto de la patente de invención, podemos definir al contrato de licencia “como aquel que tiene por objeto la autorización de la explotación, por una de las partes (el licenciatario), de la invención patentada por la otra (el licenciante)... Es un contrato por el cual el titular de la patente autoriza a alguien a usar o explotar la invención sin transferirle la propiedad”¹⁶⁶.

Ahora bien, la legislación peruana establece que la licencia sólo puede ser hecha por escrito y se debe cumplir con el requisito de su inscripción. En consecuencia, el contrato de licencia en el ámbito de la propiedad industrial necesariamente debe ser inscrito, requisito sin el cual no surtirá efecto frente a terceros; a diferencia de lo que sucede con el derecho de autor, donde el registro es únicamente probatorio, declarativo, pues el derecho de autor nace con la creación de la obra. Por consiguiente, en el ámbito de derecho de autor no es indispensable el registro del contrato de licencia para que tenga efecto frente a terceros.

Además, debe tenerse en cuenta la disposición del artículo 56 del decreto legislativo 807, que establece:

165 CABANELLAS, Guillermo (hijo). *Derecho de marcas*. Tomo II. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., p. 61.

166 CABANELLAS, Guillermo (hijo). *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología*. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., 1980, pp. 20, 17.

“Se entienden registrados los contratos de transferencia de tecnología extranjera a que se refiere la decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con el registro de las licencias de uso de signos distintivos ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi; con el registro de la licencia para la explotación de patentes u otros derechos de propiedad industrial y la inclusión en el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, según corresponda”.

3.3.2 *Los contratos de licencia de uso de marca de producto o de servicio de software y su distinción de las licencias de uso de derecho de autor*

a) *Definición y registro de los contratos de licencia de marca de software*

La licencia de uso de marcas puede ser parcial o total, conforme señala el artículo 166 de la ley general de Propiedad Industrial, decreto legislativo 823: “La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales se registró”. En cambio, las licencias de derecho de autor suelen ser comprensivas de la obra intelectual terminada, aunque no hay dispositivo legal que prohíba la licencia parcial.

“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca... tiene que poder identificar un producto de otro... El carácter distintivo se mide o establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir... El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario... Quien usa la marca ajena en publicidad debe hacerlo de manera que no dañe en manera alguna dicha marca. Si la publicidad es gráfica, deberá respetarse la forma especial que tenga la marca. Debe usarse tal cual la usa su titular”¹⁶⁷.

b) *Aspectos característicos de los contratos de licencia de marca de productos o servicios de software*

Un aspecto que creemos necesario resaltar es el que expresamente se señala en el artículo 167 del decreto legislativo 823: “En caso de licencia de marcas, el licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios licenciados, como si fuere el productor o

167 OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. 2a. edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1995, pp. 29, 249, 266.

prestador de éstos". Es decir, el prestigio, que es una de las funciones de la marca, también debe ser asumido para todos los fines por el licenciante.

Asimismo, conforme al artículo 171 de la ley peruana de Propiedad Industrial,

"El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización".

Por otra parte, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 170 del decreto legislativo 823,

"El registro de la marca [y por tanto, la correspondiente licencia de uso] no confiere a su titular el derecho a prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o accesorios utilizables con la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos".

Al respecto, un caso pertinente es el del expediente 007559,

"por el cual Microsoft Corporation de Estados Unidos de América solicita marca de producto para distinguir programas para computadoras; unidades periféricas para computadoras; incluyendo dispositivos de control para el cursor de pantallas de computadoras, teclados y palancas de control y dispositivos de control de teclado numérico para usar con juegos de video para computadoras; componentes para computadoras; software para computadoras; información almacenada por medio electrónico, magnético, óptico u otros; hologramas; y todos los demás productos; de la clase 09 de la nomenclatura oficial. Estableciendo como RESERVAS: la figura estilizada de una bandera ondeando, en colores rojo, verde, negro, azul y amarillo, conforme al modelo... Con fecha de su solicitud en Lima, 10 de mayo de 1996. La marca, una vez inscrita, confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares, actos tales como usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca..."

Hay que tener en cuenta que:

“ocurre con frecuencia que una empresa, dueña de una marca..., por razones de desconocimiento de la plaza, lejanía, inconvenientes de management o simplemente por política comercial, decide otorgar la licencia de explotación de esa marca... a otra empresa. El caso más frecuente es el de una empresa extranjera que otorga la licencia para ser explotada en un determinado país, pagando, como contraprestación por el otorgamiento de la licencia, una suma o royalty que puede ser fijo o porcentual”¹⁶⁸.

c) *Ejemplos de marcas de productos o servicios de software en el Perú*

Las licencias de uso se otorgan una vez inscrita la marca. En el Perú hay diversas creaciones intelectuales cuyos signos distintivos de marcas de productos o servicios han sido registrados en el Indecopi. A continuación mencionamos algunos de estos casos, que nos permiten apreciar las modalidades, clases y formas de registro de las marcas en materia informática en el Perú.

- i) El expediente 285028, presentado por America Online Inc., de Estados Unidos de América, en el cual solicita marca de producto “Aolglobanet” para distinguir programas de computación para usarse en el área de redes de datos; de la clase 09 de la nomenclatura oficial. Con fecha de solicitud en Lima, 4 de diciembre de 1995.

Como puede observarse, esta marca de producto se registra en la clase 09 de la nomenclatura oficial y distingue software para usarse en el área de redes de datos. Las licencias de uso que America Online pudiera otorgar en el Perú, estarán amparadas por este registro.

- ii) El expediente 287275, presentado con poder de Advanced Micro Devices, de Estados Unidos de América, en el cual solicita registro de marca de servicio “AMD” para distinguir asesoría en uso y desarrollo de software, programación y adaptación de ordenadores, consultoría, diseño, desarrollo de productos nuevos, fabricación y publicación “on line”, todo en el área de semiconductores... de la clase 42 de la nomenclatura oficial. La solicitud fue presentada en Lima el 12 de febrero de 1996.

Esta marca de servicios de la clase 42 de la nomenclatura oficial está referida al desarrollo principalmente de software a medida. En base

168 ODONELL, Gastón. *Elementos de derecho empresarial*. Buenos Aires: Ediciones Macchi, 1993, pp. 123-124.

a este registro, Advanced Micro Devices podrá otorgar licencias de uso de su signo distintivo para desarrollar software a medida.

- iii) El expediente 283881, presentado con poder de Asesorandina S.R.L., de Perú. Solicita registro de marca de servicio "Teleley" para distinguir servicios de telecomunicaciones jurídicas brindadas a distancia en cualquier sistema de telecomunicación, vía computador, vía telefónica, vía fax, vía módem o similares; de la clase 38 de la nomenclatura oficial. Reservas: la denominación "Teleley" en letras características, conforme modelo. La solicitud fue presentada en Lima el 5 de diciembre de 1995.

Esta marca de servicios se refiere a información jurídica vía Internet, correo electrónico u otra forma de comunicación digital, y está en la clase 38 de la nomenclatura oficial. El titular de la marca, Asesorandina S.R.L., podría otorgar licencias de uso para que se preste este servicio en otros lugares del país o del exterior, asumiendo responsabilidad por la calidad del servicio brindado.

- iv) El expediente 001231, presentado con poder de Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) de Perú, en el que solicita registro de marca de producto "Senati" para distinguir programas de ordenadores registrados, memorias para ordenadores, programas de sistemas operativos grabados (para ordenadores); de la clase 09 de la nomenclatura oficial. La solicitud fue presentada en Lima el 6 de marzo de 1996.

También una institución educativa como Senati ha registrado una marca de producto para software de aplicación y sistemas operativos. En base a este registro, Senati puede otorgar licencia de uso de la marca registrada.

- v) El expediente 23136, presentado con poder de Intel Corporation, de Estados Unidos de América. Solicita registro de marca de producto "The Computer Inside", de la clase 09 de la nomenclatura oficial, para distinguir sistemas, extensiones de sistemas y programas operativos de software, herramientas y utilidades para sistemas de cómputo, aplicación de software, hardware y firmware para computadores, microprocesadores, procesadores semiconductores y microprocesadores, tableros de circuitos electrónicos, circuitos integrados, chips para procesadores semiconductores y microprocesadores... hardware y software para recibir, desplegar y usar señales de información digital, transmisiones de audio y video; hardware y software de computadores para el desarrollo, examen, programación y producción de todo lo anteriormente mencionado. Reivindica prioridad por la solicitud 75/097877, con fecha 2 de mayo de 1996, presentada en Estados

Unidos (art. 4 del Convenio de París). La solicitud fue presentada en Lima el 9 de diciembre de 1996.

Puede observarse que Intel Corporation está reivindicando prioridad de solicitud presentada con anterioridad en Estados Unidos, en virtud del Convenio de París. Con esta inscripción, Intel Corporation puede otorgar licencias de uso de marcas de producto de la clase 09 de la nomenclatura oficial.

d) Distinción entre la licencia de uso de derecho de autor de software y las de marcas de productos o servicios de software

En cuanto a la coexistencia de la licencia de uso de derecho de autor de software y la licencia de uso de la marca que distingue el producto o servicio de software, debemos tener en cuenta el artículo 4 del decreto legislativo 822, que establece: "El derecho de autor es independiente y compatible con: a. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra... En caso de conflicto se estará siempre a lo que más favorezca al autor".

En consecuencia, son independientes y compatibles entre sí las licencias de uso de derecho de autor de software y las licencias de uso de marcas que distingan productos o servicios de software, y en caso de conflicto primará el interés del autor. Lo cual es explicable porque el derecho de autor protege la forma de expresión literal o gráfica de la obra en sí, mientras que la marca es un signo distintivo de uno o varios productos o servicios de software. Se trata de aspectos y planos distintos. En esta obra hemos delimitado los contratos de licencia de uso al ámbito del derecho de autor de software.

Somos de la opinión de que la legislación sobre marcas se aplica a este tipo de productos o servicios y sus correspondientes licencias de uso, en forma independiente y compatible con el derecho de autor. Tal como afirma Manuel Pachón: "La protección por marca para los programas de computador es, pues, una protección inadecuada en lo que hace al contenido mismo y sólo puede considerarse como una protección complementaria"¹⁶⁹.

En el caso de dictarse una legislación específica, deberá distinguirse y diferenciarse claramente el carácter de cada uno de los contratos de licencia que recaen sobre el software.

¹⁶⁹ PACHÓN, Manuel. "La protección legal del soporte lógico (software)". *Revista de Derecho Mercantil* 6. Bogotá: Editorial Temis, enero-abril 1995, p. 120.

3.3.3 *La no patentabilidad de invención del software en la legislación peruana y los contratos de licencia de derecho de autor de software*

a) La no patentabilidad del software

Conforme al artículo 27 del decreto legislativo 823:

“No se consideran invenciones:... d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador o el soporte lógico”.

Al respecto, el artículo 3 del decreto supremo 010-97-ITINCI aclara que esta “limitación no incluye a las invenciones relacionadas con o que hagan uso de programa de ordenador o soporte lógico”.

Conforme al artículo 22 del decreto legislativo 823:

“Se otorgarán patentes para las invenciones, sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Se entiende por patente el título por el cual el Estado concede el derecho exclusivo de explotación al titular de una invención dentro del territorio nacional”.

“Ante la presentación de solicitudes a nivel mundial para el patentamiento de software, y dada la subjetividad de las normas excluyentes de invención de muchas legislaciones, varios países introdujeron reformas a sus estatutos jurídicos por las cuales incluyen en las listas de no patentables al soporte lógico del computador. Otros países, por considerar al programa de computador protegido por otra institución jurídica, lo excluyen tácitamente de la vía patentaria”¹⁷⁰.

b) Invenciones que incorporan software

Como se ha visto, el comportamiento legislativo a nivel internacional, en este campo, incluyendo la decisión 344 del Pacto Andino, ha sido el de no otorgar protección al programa de ordenador. Sin embargo, surgen cuestionamientos y dudas respecto a las invenciones relacionadas con los programas de ordenador. En esta esfera, la jurisprudencia en el derecho comparado nos aclara el panorama:

- i) En Estados Unidos, “la patentabilidad de invenciones que usan programas de ordenador eran casos controvertidos y confusos hasta la

170 FALCONÍ PÉREZ, Miguel. *Protección jurídica a los programas de computación*. Guayaquil: Editorial Edino, 1991, p. 137.

sentencia de la Corte Suprema en el caso de *Diamong vs. Diehr*, en la que, en una decisión de cinco contra cuatro, estableció que una invención no deja de ser patentable porque usa programas de ordenador¹⁷¹.

- ii) En Francia, en 1981, en el caso *Schulumberger vs. el director de la INPI*, la Corte de Apelaciones de París sostuvo que no se puede negar patentabilidad a un proceso porque uno o más de sus pasos sean ejecutados por un computador que recibe instrucciones de un programa. "El Tribunal indicó que el objeto prospección petrolera se situaba en la actividad industrial, que no consistía en fórmulas abstractas, sino en una sucesión de etapas concretas, materialmente ejecutables; y que sus resultados –la representación de características físicas de la formulación de un terreno– eran un efecto técnico e industrialmente utilizable"¹⁷².

En el Perú, con la regla del artículo 4 de la ley de Derecho de Autor, ya citada –por la cual el derecho de autor es independiente y compatible con los derechos de propiedad industrial–, puede aplicarse un similar criterio al caso inverso: en este caso, de la patente de invención, el software sería la herramienta o medio por el cual se obtiene la creación intelectual que es novedosa, tiene carácter inventivo y tiene aplicación industrial. Creemos que mientras no haya conflicto con los derechos de autor de la obra en sí misma, pueden reconocerse los derechos a la patente en la dimensión del software de la aplicación y aun en algunos casos del contenido o idea, no en la dimensión de la forma de expresión literal o gráfica.

Los contratos de licencia de la patente invención recaen sobre la aplicación del software, que es una nueva creación intelectual, no sobre el software mismo. Por lo cual podemos mantener el criterio, en el Perú, de no patentabilidad del software y, por consiguiente, no otorgamiento de licencia de patente de invención de software en sentido estricto.

3.3.4 *Los secretos industriales y el contrato de licencia de uso de software por derecho de autor*

Conforme al artículo 116 del decreto legislativo 823:

"Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial, estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su

171 FALCONÍ PÉREZ, Miguel. Op. cit., p. 138.

172 Ibídem, p. 139.

consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por parte de terceros, en la medida que:

- a) La información sea secreta, en el sentido de que como conjunto o en la configuración y composición precisa de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
- b) La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y
- c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o proceso de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios”.

El artículo 120 del decreto legislativo 823 precisa: “La información que se considere como secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.” En consecuencia, un secreto industrial puede estar contenido en un software, o puede ser el software mismo, debiendo estar referido, en este caso, al producto o a los métodos o procesos de producción (por ejemplo: el software que se utiliza para la automatización de un proceso de producción en una empresa industrial, puede ser objeto de secreto industrial).

Respecto a la licencia de uso de software como secreto industrial o know-how, el artículo 122 del decreto legislativo 823 establece: “Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar el uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le autorizó el uso de dicho secreto.”

La autorización de uso implica una licencia, que puede tener por objeto el software mismo, pero en este caso su finalidad será que se guarde el secreto. En cambio, en la licencia de uso de derecho de autor de software, generalmente se propenderá a su divulgación, comunicación al público y reproducción autorizada. Estas características no se han de encontrar por lo general en los contratos de licencia en que el software sea el secreto industrial.

La obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio, se contrapone a la autorización de uso, divulgación y reproducción limitada del contrato de licencia de uso de software por derecho de autor, por lo cual su utilización será por lo general de existencia separada y se manejarán en esferas diferentes. Sin embargo, debe considerarse que puede darse el caso, en una

obra no divulgada u otra que el autor decida no comunicarla al público, donde puede haber una coexistencia compatible e independiente.

Al respecto, sostenemos que, en una legislación específica del contrato de licencia de uso de software, esta coexistencia con efectos diferentes debe ser claramente precisada en la norma jurídica correspondiente.

3.3.5 *Las licencias legales y obligatorias de derecho de autor de software y las modalidades de protección de la propiedad industrial*

El artículo 32 de la decisión 351 –de Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos– establece: “En ningún caso las licencias legales y obligatorias previstas en las legislaciones internas de los países miembros podrán exceder los límites permitidos por el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas o por la Convención Universal sobre Derecho de Autor”.

En el ámbito del derecho de autor, la

“Licencia obligatoria es una forma especial de permiso que ha de concederse obligatoriamente, en la mayoría de los casos por las autoridades competentes o por conducto de organizaciones de autores, en condiciones definidas y para tipos determinados de utilización de las obras. A diferencia de las licencias legales, que en virtud de la ley autorizan sin previa solicitud o notificación previa al titular del derecho de autor”¹⁷³.

En el ámbito de la propiedad industrial también podemos observar la existencia de licencias obligatorias, pero con una connotación diferente. Así tenemos que, conforme al artículo 75 de la ley peruana de Propiedad Industrial, decreto legislativo 823, en el caso de la patente de invención,

“Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente, o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina competente podrá otorgar una licencia obligatoria para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado, a solicitud de cualquier interesado que no haya obtenido una licencia contractual en condiciones razonables, sólo si en el momento de su petición la patente no se ha explotado... La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito”.

¹⁷³ Ibidem, p. 90.

Estas disposiciones se justifican por la naturaleza de la patente de invención; en cambio, tratándose de licencia de derecho de autor de software, preceptos similares debieran ser previstos expresamente por la legislación sólo en casos muy específicos y en la búsqueda del bien común.

Similar razonamiento podríamos hacer con respecto a la "Licencia legal, que es una autorización concedida por la legislación para utilizar una obra protegida por el derecho de autor, de una manera determinada y en ciertas condiciones, mediante el pago de unos 'derechos de autor'"¹⁷⁴.

Las licencias legales también deberían ser establecidas taxativamente en una legislación específica. Como el derecho de autor nace con la creación, hay que tener en cuenta que, tratándose de licencias de uso de software, la protección no depende del cumplimiento de formalidades (pues el título originario del derecho de autor es la creación); ningún reconocimiento administrativo es necesario para que nazca el derecho de autor sobre la obra. Pero la legislación específica puede establecer casos de licencias de uso obligatorias y de licencias de uso legales, en forma limitada y precisa.

3.4 Las disposiciones del Código Penal y el contrato de licencia de uso de software

3.4.1 *Análisis del delito contra los derechos de autor de software y su vinculación con el contrato de licencia de uso*

De acuerdo al Código Penal peruano, para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el juez atenderá a la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, considerando especialmente:

- a) *La naturaleza de la acción.* En el delito de violación de derecho de autor, en el caso específico del software, se tendrá en cuenta cómo se ha vulnerado el derecho de autor sobre el software.
- b) *Los medios empleados.* En este tipo de delito será el computador, los disquetes, el CD-ROM, Internet, u otros sistemas digitales.
- c) *La importancia de los deberes infringidos.* De haber contrato de licencia de uso de software, habrá obligaciones que cumplir; por ejemplo, si el contrato señala que es monousuario y se está utilizando en red, se están infringiendo los derechos de autor sobre el software.

174 Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI. En BRACAMONTE ORTIZ, Guillermo. *Derechos de autor y derechos conexos en los países del Acuerdo de Cartagena. Decisión 351*. Lima: BHIMESA S.A., 1994, p. 89.

- d) *La extensión del daño o peligros causados.* Ésta generalmente ya es calculada en el procedimiento administrativo que realiza el Indecopi. Usualmente, en base a este pronunciamiento, la Fiscalía Ad Hoc contra los delitos intelectuales, que acompaña los operativos, interpone la acción legal.
- e) *Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión.* Estos aspectos también generalmente son tratados en la denuncia administrativa sobre transgresión de derecho de autor de software ante Indecopi.
- f) *Los móviles y fines.* Principalmente, en materia de software, hacen referencia a la intención de usar software sin la autorización o consentimiento del autor o titular de los derechos, para, por consiguiente, evadir el pago correspondiente.

Respecto a los delitos contra los derechos de autor de software, debe tenerse en cuenta que:

“... sobre la naturaleza jurídica y la tutela que apunta el derecho de autor sobre el software hay acuerdo general. Y no puede ser de otro modo, debido a la trascendencia que tiene, dado que la transgresión de índole penal a la actividad intelectual constituye no sólo una agresión a la propiedad del autor y afecta los intereses de la cultura, sino que conforma también un ataque al derecho moral sobre la paternidad de la obra”¹⁷⁵.

Con la dación del decreto legislativo 822 se modificó el Código Penal y se han aumentado las penas con respecto a la legislación peruana anterior. Así tenemos:

- i) El artículo 217 del Código Penal peruano establece:

“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y con treinta a noventa días-multa, el que con respecto a una obra... o una grabación audiovisual o una imagen fotográfica expresada en cualquier forma, realiza cualquiera de los siguientes actos, sin la autorización previa y escrita del autor o titular de los derechos:

- a) La modifique total o parcialmente.
- b) La reproduzca total o parcialmente, por cualquier medio o procedimiento.
- c) La distribuya mediante venta, alquiler o préstamo público.
- d) La comunique o difunda públicamente por cualquiera de los medios o procedimientos reservados al titular del respectivo derecho.

175 LEDESMA, Julio C. *Derecho penal intelectual*. Buenos Aires: Editorial La Universidad, 1992, pp. 194-195.

- e) La reproduzca, distribuya o comunique en mayor número que el autorizado por escrito."

Aquí se están garantizando con protección los derechos patrimoniales. En los contratos de licencia de uso de software se contempla el respeto de estos derechos y también en la ley de Derecho de Autor que anteriormente hemos tratado. La autorización previa y escrita del titular, generalmente, en la actividad empresarial se instrumenta en una licencia de uso de software.

- ii) El artículo 218 del Código Penal peruano dispone:

"La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años y sesenta a ciento veinte días-multa cuando:

- a) Se dé a conocer a cualquier persona una obra inédita o no divulgada, que haya recibido en confianza del titular del derecho de autor o de alguien en su nombre, sin el consentimiento del titular.
- b) La reproducción, distribución o comunicación pública, se realiza con fines de comercialización, o alterando o suprimiendo el nombre o seudónimo del autor, productor o titular de los derechos.
- c) Conociendo el origen ilícito de la copia o reproducción, la distribuya al público, por cualquier medio, la almacene, oculte, introduzca en el país o la saque de éste.
- d) Se... ponga de cualquier otra manera en circulación dispositivos, sistemas, esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realización de copias de obras, o a menoscabar la calidad de las copias realizadas; o capaces de permitir o fomentar la recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en otra forma al público, por aquellos que no estén autorizados para ello.
- e) Se inscriba en el Registro del Derecho de Autor la obra... como si fueran propios, o como de persona distinta del verdadero titular de los derechos."

Los supuestos tratados en este artículo se refieren tanto a derechos morales como patrimoniales, y por su gravedad (atentar contra el derecho de paternidad, comercializar o distribuir copias ilegales, registrar en forma indebida el software) han merecido una ampliación de la pena hasta ocho años (en la anterior legislación la pena mayor por este tipo de delitos era de cuatro años). Estos tipos penales parten del supuesto de que no hay consentimiento o autorización del titular de los derechos para realizar los actos contenidos en los supuestos señalados. De existir una licencia de uso y cumplirse con sus términos y condiciones, no se tipificaría este delito.

iii) El artículo 219 del Código Penal peruano establece:

“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años y sesenta a ciento ochenta días-multa, el que con respecto a una obra la difunde como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro, la autoría o titularidad ajena”.

La apropiación de autoría ajena, el atribuirse una obra que no es de uno como propia, también se aplica al software; más aún con las opciones tecnológicas para su copia, que incluyen equipos de cómputo cada vez más sofisticados además del uso de herramientas en Internet.

iv) El artículo 220 del Código Penal peruano dispone:

“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y noventa a trescientos sesenta y cinco días-multa:

a) Quien se atribuya falsamente la calidad de titular originario o derivado, de cualquiera de los derechos protegidos en la legislación del derecho de autor y derechos conexos y, con esa indebida atribución, obtenga que la autoridad competente suspenda el acto de comunicación, reproducción o distribución de la obra, interpretación, producción, emisión o de cualquier otro de los bienes intelectuales protegidos.

...

e) Si el agente que comete cualquiera de los delitos previstos... posee la calidad de funcionario o servidor público”.

Una de las preocupaciones de los creadores de software, al registrar su obra en el Registro Nacional del Derecho de Autor de Indecopi, es que tienen que entregar el programa fuente: se preguntan qué sucede si lo copian sin su consentimiento. Dado que el depósito es intangible, los funcionarios que cometan estos delitos caen dentro del tipo penal y podrán ser pasibles de pena privativa de libertad de hasta ocho años.

3.4.2 *La sanción penal contra la vulneración del derecho de autor de software en el Perú o “piratería”*

En el aspecto represivo y sancionatorio de la piratería o copia ilegal de software en el Perú, los representantes en el Perú de la Business Software Alliance (BSA) trabajan con el Indecopi, la Policía Nacional y la Fiscalía Ad Hoc para los delitos contra los derechos intelectuales, con los que desarrollan

una serie de acciones legales para reprimir la piratería. Entre estos operativos puede mencionarse el realizado a fines de noviembre de 1996, en Lima, en la cuadra 12 de la avenida Wilson.

“Por primera vez se intervino veinte locales, en donde se detuvieron quince personas, se incautaron treinta computadoras, así como algunas máquinas reproductoras de CD. Como esta intervención fue efectuada conjuntamente con la Fiscalía, será llevada –consecuentemente– a trámite penal. Recientemente, el jueves 21 de noviembre de 1996, se dictó la primera sentencia condenatoria: dos años de pena privativa de libertad a un infractor por comercializar ilegalmente software”¹⁷⁶.

La piratería de software es un delito. En Alemania, la ley de 1 de julio de 1985 tipifica el delito y establece la pena privativa de libertad de hasta cinco años; en Argentina, la ley 11723, que se remite al Código Penal, tipifica el delito y lo sanciona con pena privativa de libertad de seis meses hasta ocho años; en Estados Unidos, el U.S. Code, Título 18, establece la pena privativa de libertad de hasta cinco años y multa máxima de 250.000 dólares; en Francia, el Código Penal, en su artículo 462, inciso 1, establece la pena privativa de libertad de tres meses hasta dos años y multa de 6.000 a 120.000 francos.

“Hay varios tipos de piratería o copia ilegal existentes en el mercado: la comercialización ilegal, como la que existe en las galerías de la avenida Wilson; la reproducción ilegal, que se desarrolla clandestinamente en pequeños locales de los diversos distritos de Lima. Asimismo se encuentran los vendedores y ensambladores de computadoras que, en calidad de cortesía, incluyen gratuitamente software en las computadoras que instalan. Finalmente destaca la piratería de usuarios finales, es decir, aquellas empresas que, teniendo un programa autorizado por una licencia de uso de software, lo reproducen en sus computadoras en un número mayor al permitido”¹⁷⁷.

La piratería perjudica a los autores, quienes ven vulnerados sus derechos de autor y usurpadas sus creaciones intelectuales y reciben una retribución económica en una proporción inferior a la que les corresponde. La piratería también perjudica a los productores, distribuidores, difusores, porque les imposibilita recuperar sus inversiones, y a las empresas que adquieren licencias para la distribución de software extranjero. También perjudica al comerciante honesto, a la creatividad nacional, al consumidor y a la fe pública, y al mismo Estado.

176 Entrevista a Gustavo León y León, representante de la Business Software Alliance (BSA) en el Perú. *El Peruano*. Lima, miércoles 27 de noviembre de 1996, p. B-6.

177 *Ibíd.*, p. B-7.

3.4.3 *El delito de defraudación tributaria y el contrato de licencia de uso de software*

En el Perú, aproximadamente

“tenemos ochenta y dos por ciento de piratería, vale decir que por cada ocho software que ingresan al país sólo uno es legal. Éste es un problema muy delicado... ya que donde existe un acto de piratería de software hay defraudación tributaria. Éste es un problema que preocupa sobre todo a las empresas legalmente establecidas, que sí tienen que asumir costos de planillas, impuestos, las cuales no pueden competir en igualdad de condiciones con las empresas ilegales. En este sentido, para reprimir la piratería, en primer lugar las autoridades tienen que aplicar las normas con mayor severidad. Asimismo, es necesario realizar una campaña de difusión y de prevención... con estas medidas, y bajo una libre competencia, las empresas buscan mecanismos para poder rebajar sus precios de software a través de compras masivas, licencias especiales, entre otros”¹⁷⁸.

Cabe señalar que la ley Penal Tributaria, decreto legislativo 813, establece en su artículo 1: “El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardido u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.” Asimismo, en su artículo 6 dispone: “En los delitos de defraudación tributaria la pena deberá incluir inhabilitación, no menor de seis meses ni mayor de siete años, para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria”.

Consideramos que estos presupuestos legales previstos en la ley Penal Tributaria son aplicables a la comercialización ilegal del software y a la piratería, que, valiéndose del artificio de la copia ilegal, no pagan a la Sunat el impuesto general a las ventas que correspondería por la adquisición de una copia legal de software. Si tenemos en cuenta que las pérdidas anuales por piratería de software son aproximadamente de 40 millones de dólares, el impuesto general a las ventas que se deja de percibir es de aproximadamente 7,2 millones de dólares. El contrato de licencia de uso de software podría ser el documento que permitiría controlar eficazmente el pago de dicho impuesto.

Pero hay una situación que atenúa la pena establecida en el citado artículo 1 de la ley Penal Tributaria, y es la que está contenida en el artículo 3:

178 Loc. cit.

“El que mediante la realización de las conductas descritas en los artículos 1 y 2 del presente decreto legislativo, deja de pagar los tributos a su cargo durante un ejercicio gravable, tratándose de tributos de liquidación anual, o durante un período de doce (12) meses, tratándose de tributos de liquidación mensual, por un monto que no exceda de cinco (5) unidades impositivas tributarias vigentes al inicio del ejercicio o del último mes del período, según sea el caso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.”

Esta disposición también es aplicable al software. Por otro lado, conforme al artículo 17 de la misma ley, el delito tributario puede acarrear consecuencias accesorias:

“Si en la ejecución del delito tributario se hubiera utilizado la organización de una persona jurídica o negocio unipersonal, con conocimiento de sus titulares, el juez podrá aplicar, conjunta o alternativamente según la gravedad de los hechos, las siguientes medidas:

- a) Cierre temporal o clausura definitiva del establecimiento, oficina o local en donde desarrolle sus actividades.
- b) Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas.
- c) Disolución de la persona jurídica.”

Sería positivo que en los operativos que realiza el Indecopi sus funcionarios no solamente fueran acompañados del fiscal ad hoc contra los delitos intelectuales, sino también del de delitos tributarios, además de funcionarios de la Sunat. En legislación posterior sobre los contratos de licencia de uso de software, debiera incluirse una norma para facilitar y hacer posible esta acción conjunta.

3.5 La legislación de protección al consumidor y el contrato de licencia de uso de software

3.5.1 Aspectos generales

Están dentro del ámbito de la ley peruana de Protección al Consumidor, decreto legislativo 716, “todas las personas, naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que se dediquen en establecimientos abiertos al público o en forma habitual, a la producción o comercialización de bienes o a la prestación de servicios en el territorio nacional”.

Conforme al artículo 3 del decreto legislativo 716, se entiende por consumidor o usuario, “las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios”; y por producto,

"cualquier bien mueble o inmueble, material o inmaterial, producido o no en el país, materia de una transacción comercial con un consumidor". El software es un bien inmaterial y, como tal, el software de aplicación en serie estaría comprendido en el concepto de producto establecido en la ley de Protección al Consumidor.

Tratándose del software tanto en serie como a medida, estarían en los supuestos de la legislación de protección al consumidor cuando quienes los utilizan o disfrutan son destinatarios finales. En este sentido,

"... el concepto de consumidor debe ser definido en función de que exista un régimen especial para cierto tipo de demandantes en el mercado. Ello, a su vez, implica encontrar las razones por las que cierto tipo de transacciones comerciales en el mercado no han sido dejadas simplemente bajo la esfera de las normas contractuales comunes, es decir, al Código Civil o al Código de Comercio, sino que se han incorporado a otras normas complementarias, y en algunos casos diferentes, para regular este tipo de relaciones..."¹⁷⁹.

El consumidor de software que la ley de Protección al Consumidor ampara, es el que adquiere, disfruta o utiliza un bien o servicio, en principio para la satisfacción de sus necesidades personales, familiares o de su entorno social inmediato, de acuerdo a los términos que la licencia de uso de software establezca (como por ejemplo, que la licencia es monousuaria o multiusuaria en red); lo que significa que dicha persona, para ser considerada consumidor o usuario, debe destinar el producto o servicio a un uso distinto al que le daría un proveedor: debe utilizarlo para el beneficio y uso del computador o computadores para los cuales se le ha dado la licencia. Por tanto, su adquisición, uso o disfrute no deben estar dirigidos a la realización o al soporte de actividades propias de un proveedor.

Sin embargo,

"debe tenerse cuidado... no interpretar este principio de manera excesivamente amplia... Podría decirse que existen ciertos bienes que son adquiridos por sus destinatarios finales y que no son sustraídos totalmente del circuito económico... el principio, tal como ha sido enunciado, puede enfrentarse a zonas grises, en las que no es sencillo determinar con toda precisión si el valor del bien se agota o no con su uso por el destinatario. Ello ocurriría, por ejemplo, en el caso de quien adquiere un bien para su uso simultáneo como consumidor final y como proveedor... También debe tenerse cuidado con

179 Resolución 101-96-TDC, de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi. Publicada en *El Peruano* en la separata Normas Legales, miércoles 1 de enero de 1997, p. 145640.

los casos de empresas o comerciantes que adquieren, utilizan o disfrutan bienes o servicios que no incorporan al desarrollo de su actividad como proveedores. Aquí el principio base, entendido como que las normas de protección al consumidor persiguen corregir los casos de asimetría informativa, debe ser usado como principio guía a fin de establecer si estamos o no ante un caso de destinatario final¹⁸⁰.

Con estas precisiones, cabe analizar los casos de consumidores o usuarios finales que adquieren un software de aplicación ya sea en serie o a medida, y que son licenciarios de acuerdo a las condiciones pactadas en un contrato de licencia de uso de software. Por otra parte, la asimetría informativa entre el licenciante y el licenciario se da con frecuencia en el ámbito informático, particularmente en el mercado de software tanto en serie como a medida, porque se trata de una información técnica que evoluciona y cambia constantemente, lo que introduce una situación de desproporción entre licenciante y licenciario.

Resulta necesario efectuar el análisis de una jurisprudencia administrativa peruana derivada de un caso de contrato de licencia de uso de software, relativa a la protección al consumidor de esta creación.

3.5.2 *Primera jurisprudencia administrativa de protección al consumidor en materia informática*

3.5.2.1 *Importancia de la jurisprudencia administrativa citada*

La resolución 05-96 C.P.C./INDECOPI, de 17 de enero de 1996, declara fundada la denuncia presentada por Grupo Sudameris S.A. contra Consultoría y Tecnología Avanzada S.A. (Consulta), por infracción a la ley de Protección al Consumidor, con expediente 316-94-C.P.C. La denuncia se basa en el incumplimiento de un contrato de licencia de uso de software suscrito entre las partes.

Este expediente es materia de una excepción de incompetencia de la denunciada, que es declarada infundada por resolución de la Comisión de Protección al Consumidor, la cual es apelada y luego confirmada por resolución 1479-95-INDECOPI/TDCPI, del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. En esta resolución el Tribunal sostiene que la Comisión sí es competente para conocer este caso basado en un software multiusuario de un sistema contable, que fue objeto de un pacto a través de un contrato de licencia de uso de software. Consideramos que este pronunciamiento del

180 *Ibíd.*, p. 145642.

Tribunal es de gran importancia porque respalda el que consumidores o usuarios finales de software apliquen y exijan sus derechos conforme a la ley de Protección al Consumidor.

En el contrato citado se dispone lo siguiente: "Conste por el presente documento el contrato de licencia de uso de sistemas de computadoras...", y tiene el encabezado de "Contrato de licencia de uso". El objeto del contrato, indicado en la cláusula cuarta,

"es el conjunto de programas-objeto indicados a continuación, en su versión para microcomputadoras en ambiente multiusuario de redes: Sistema de cuentas por cobrar (clientes). Sistema de cuentas por pagar (proveedores). Sistema de caja y bancos. Sistema de contabilidad básica. Sistema de planillas... en ambiente monousuario. Menú de consultas y reportes para gerencia. Consolidación de estados financieros".

La importancia de esta jurisprudencia administrativa también radica en que la denuncia y su resolución se basan en el contrato de licencia de uso de software que se adjunta al expediente. Por consiguiente, este documento constituye prueba para resolver si se ha infringido o no la legislación de protección al consumidor.

Como información adicional cabe mencionar que, conforme a la cláusula sexta del contrato, "el precio pactado de común acuerdo entre las partes es de U\$5.000 (cinco mil dólares), más el impuesto general a las ventas correspondiente, el cual se cancelará a la firma del presente contrato"; precio que fue pagado a la suscripción de la licencia de uso de software. Es decir, el consumidor o usuario —que es el licenciatario en este contrato— cumplió su obligación. Lo que se discute y es materia de la denuncia es que el licenciante no cumplió con entregar el software de acuerdo a lo pactado y a los requerimientos específicos contenidos en el contrato de licencia de uso. Por otra parte, también cabe destacar que tanto el denunciante como el denunciado son empresas, pero que la empresa denunciante en esta relación jurídica es un usuario o consumidor final que se acoge a la legislación empresarial (en este caso, protección al consumidor) para defender su derecho.

3.5.2.2 Fundamentos de las partes: denunciante y denunciada

A) La denunciante, Grupo Sudameris S.A., afirma lo siguiente:

- a) Que son usuarios finales; por tanto, en ningún caso se dedican a la producción directa o indirecta, importación directa o indirecta, ni comercialización directa o indirecta de software, hardware y/o cualquier tipo de productos informáticos. Que la mejor adminis-

tración y contabilidad de la empresa demandó el establecimiento de una red de cómputo para la compañía... las computadoras existentes entonces... funcionaban de manera independiente y no integrada. Necesitaba un programa al que accediesen simultáneamente varios empleados de diversas áreas de la empresa, y que la información que ingresara cada uno de ellos actualizara automática e inmediatamente la base de datos.

- b) Que la denunciada se obligó mediante contrato de licencia de uso de software a proporcionar un sistema multiusuario y garantizó explícitamente el funcionamiento permanente de los sistemas materia del contrato. Que el contrato es por tiempo ilimitado. Acusan a la denunciada por sorprender la buena fe de la empresa, aprovechándose de la presunción de ser ella técnica en materia de programas y sistemas de cómputo, instalándole un sistema inoperativo y técnicamente desechable. Debe tenerse en cuenta que en la primera cláusula del contrato la denunciada afirma que tiene como objeto social "... la prestación de servicios de asesoría y consultoría en organización, métodos y sistemas, y la prestación de toda clase de servicios de computación electrónica, estadística e investigación operativa".
- c) Concretamente, denuncia que:
 - La denunciada preparó e instaló en sus computadoras un sistema que no es multiusuario, y que en algunos programas del sistema ha incumplido con su ofrecimiento y compromiso contractual.
 - Al ser usuarios finales del producto, se ha vulnerado su derecho al uso adecuado del mismo (software) (literal *a* del art. 5 del D. Leg. 716).
 - Tienen derecho a la protección de su interés económico mediante el trato equitativo y justo (literal *d* del art. 5 del D. Leg. 716).
 - La denunciada es responsable por la calidad e idoneidad del producto (art. 8 del D. Leg. 716).
 - Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos y deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes (arts. 1361 y 1362 del Código Civil).
 - Incorre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación (art. 1319 del Código Civil).

B) La denunciada, Consulta S.A:

- a) Sostiene que el sistema sí es multiusuario y lo puede acreditar cualquier perito en la materia.

- b) Contradice y niega la denuncia en todos sus extremos.
- c) Interpone excepción de incompetencia.

3.5.2.3 *Fundamentos de la Comisión de Protección al Consumidor*

La resolución 05-96 de la Comisión de Protección al Consumidor sostiene principalmente lo siguiente, en su parte considerativa:

- a) Que mediante resolución de fecha dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco, la Comisión de Protección al Consumidor declaró infundada la excepción de incompetencia deducida por la empresa denunciada, la que fue apelada. Que mediante resolución 1479-95-INDECOPI/TDCPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la resolución de la Comisión de Protección al Consumidor que declaraba infundada la excepción de incompetencia.
- b) Que la prueba pericial ofrecida por la denunciante fue admitida a trámite. El mencionado peritaje fue realizado por la Universidad Nacional de Ingeniería, que afirma en su informe que "el proveedor no ha logrado satisfacer los aspectos técnicos básicos requeridos por el cliente y en base al cual se hubieron realizado las adaptaciones y desarrollo de los nuevos requerimientos de los usuarios..." Asimismo, en el anexo del informe se detallan, en veinte puntos, los problemas que presenta el sistema; así, se consigna que no se dispone de una opción de creación de usuarios, ésta se debe realizar a través del manejador de base de datos; el ingreso del tipo de cambio no es integrado en todo el sistema y no existe el manejo de privilegios; el manejo del tipo de cambio y del ingreso de nuevas empresas no se efectúa de modo multiusuario y se encuentran varios registros de los mismos, presentando el manejo de eliminaciones similares deficiencias; el manejo de canje de letras es deficiente en el sistema; existen opciones del sistema a las que no es posible ingresar a pesar de contar con el máximo nivel de autorización; etc.
- c) Que en el presente caso, conforme puede desprenderse de los considerandos anteriores, Consultoría y Tecnología Avanzada S.A. –Consulta S.A.– (la denunciada), no cumplió con prestar el servicio contratado en los términos ofertados.

Sobre la base de los fundamentos que anteceden, la Comisión de Protección al Consumidor resolvió lo siguiente:

- "1. Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Grupo Sudameris S.A. contra Consultoría y Tecnología Avanzada S.A. –Consulta S.A.–, por infracción a la ley de Protección al Consumidor.

2. Sancionar a Consultoría y Tecnología Avanzada S.A. –Consulta S.A.– con multa equivalente a siete (7) unidades impositivas tributarias, la misma que deberá pagarse en la caja del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en el plazo de quince días.
3. Dejar a salvo el derecho de la denunciante a acudir a la vía legal correspondiente a fin de solicitar lo que estime conveniente.”

3.5.3 *Protección al consumidor de productos y servicios informáticos*

Conforme al artículo 18 del decreto legislativo 807, que modifica el inciso *d* del artículo 3 del decreto legislativo 716, se entiende por *servicios*: “Cualquier actividad de prestación de servicios, que se ofrece en el mercado a cambio de una retribución, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de seguridad y los servicios profesionales. Se exceptúan los servicios que se brindan bajo relación de dependencia.”

El desarrollo de software de aplicación a medida y los servicios profesionales relacionados a o que tienen por objeto el software, también están incluidos en el concepto de servicios establecido por la ley de Protección al Consumidor. Cuando se trata de un software en serie, puede estar considerado como producto, por ser un bien inmaterial y un bien mueble.

El artículo 65 de la Constitución política del Perú establece: “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado...” Al respecto, debe considerarse que:

“la protección al consumidor se basa... en la asimetría de información existente entre los proveedores y los consumidores. Los problemas que esta legislación especial busca enfrentar parten de la premisa de que una categoría de agentes económicos –los proveedores– se encuentra en una posición ventajosa frente a la otra –los consumidores o usuarios– como resultado de su capacidad para adquirir y procesar información, consecuencia a su experiencia en el mercado y a su situación frente al proceso productivo”¹⁸¹.

El concepto citado en el párrafo anterior está contenido en los considerandos de la resolución 05-96 de la Comisión de Protección al Consumidor –que resuelve el caso planteado en el expediente 316-94-C.P.C.–, al señalarse que:

181 Resolución 101-96-TDC, de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi. Publicada en *El Peruano* en la separata Normas Legales, miércoles 1 de enero de 1997, p. 145640.

“la protección al consumidor se desarrolla en el marco de la relación consumidor-proveedor, en la cual el consumidor se encuentra en una situación de asimetría informativa frente al proveedor, quien dispone de toda la información referida a los productos o servicios que ofrece en el mercado... la intervención de la Comisión debe orientarse al supuesto en que, por alguna razón, los mecanismos de mercado no están en aptitud de resolver el problema de asimetría en la capacidad de adquirir y procesar la información necesaria para tomar decisiones de consumo eficientes y racionales”.

En virtud de dicha asimetría informativa, un consumidor racional promedio, maneja información mínima sobre los productos y servicios informáticos puestos a su disposición.

Las partes intervinientes en un contrato de licencia de uso de software están, en principio, sometidos a una obligación recíproca general de rectitud, lealtad y colaboración en la conducción de sus negociaciones. La buena fe preside no solamente la etapa de ejecución del contrato, sino también su etapa de formación. En ella la etapa de estudio de las necesidades del usuario, la negociación del contrato y la supervisión del plan de implementación del sistema son importantes. Pero esto ocurre cuando el contrato es negociado entre las partes; en cambio, cuando el contrato es estándar, con cláusulas preimpresas a la forma del contrato de adhesión, las posibilidades de negociación la mayoría de las veces no existe. En estos casos, sobre todo, se agrava la asimetría informativa entre el licenciante y el licenciataria, siendo el consumidor o usuario final muchas veces el perjudicado, razón por la cual procede la protección al consumidor de productos y servicios en materia informática.

La existencia de un régimen aplicable al usuario final en el campo informático —como el de protección al consumidor— se justifica —entre otros motivos—, por un lado, en las características especiales que en muchos casos presenta la falta de información en las formas de contratación masiva (por ejemplo, los contratos de licencia de uso bajo la modalidad “shrink wrap”), por el poco margen que este tipo de contratación deja a la negociación como medio para obtener y utilizar la información disponible; y por otro, por los problemas que los contratos de licencia de software presentan a la jurisdicción civil ordinaria para su adecuada solución. Los consumidores (o licenciataria, si hay un contrato de licencia para usuario final), que la ley pretende proteger, individualmente considerados se encuentran en una posición desventajosa en relación a los proveedores (o licenciantes, en el supuesto señalado anteriormente). En este contexto, la protección al consumidor —usuario final, en materia informática (o licenciataria, cuando hay contrato de licencia)— actúa en segmentos donde es frecuente encontrar situaciones de asimetría informativa que el mercado no puede corregir de manera adecuada.

3.6 La legislación laboral, el teletrabajo y el contrato de licencia de uso de software

3.6.1 Aspectos generales

El decreto legislativo 728 –ley de Productividad y Competitividad Laboral–, en su artículo 87 establece:

“Trabajo a domicilio es el que se ejecuta, habitual o temporalmente, de forma continua o discontinua, por cuenta de uno o más empleadores, en el domicilio del trabajador o en el lugar designado por éste, sin supervisión directa e inmediata del empleador. El empleador tiene la facultad de establecer las regulaciones de la metodología y técnicas de trabajo a realizarse.

En la producción de bienes inmateriales, el derecho a la propiedad intelectual del bien producido lo reserva el empleador, salvo que medie pacto expreso en contrario”.

Entre los aspectos dignos de análisis en la definición establecida por este artículo, encontramos los siguientes:

- a) *El trabajo a domicilio se ejecuta habitual o temporalmente, en forma continua o discontinua.* El contrato de trabajo a domicilio, utilizando el software o programa de computador, conectado de un computador a otro, es factible en la sociedad moderna: sus herramientas son los ordenadores, redes de transmisión digital y módems; su materia prima, los datos, textos, sonidos e imágenes; y puede realizarse habitual o temporalmente, continua o discontinuamente.
- b) *Por cuenta de uno o más empleadores.* Es otro aspecto a tenerse en cuenta: que no implica exclusividad, pudiéndose prestar el servicio subordinado a uno o más empleadores. Con el uso de la informática se facilita este supuesto, por cuanto estamos dentro del contexto de la empresa virtual. La conexión telemática permite la interconexión entre el que presta el servicio subordinado –en el contrato a domicilio por medios informáticos– y el empleador o empleadores.
- c) *En el domicilio del trabajador o en el lugar designado.* Esta disposición de la ley establece que el lugar donde se presta el servicio subordinado puede ser el domicilio del trabajador o el lugar designado por el trabajador. En el contexto informático, la conexión vía módem o red informática puede ser hecha desde la empresa al domicilio del trabajador o a un lugar “idóneo” designado para este efecto.
- d) *Sin supervisión directa o inmediata del empleador.* Uno de los elementos fundamentales del contrato de trabajo es la subordinación o dependencia. La supervisión del trabajo en el contrato de trabajo a

domicilio se da, pero no en forma directa o inmediata. Este supuesto en un contexto informático puede verse mejorado, porque la supervisión podría efectuarse en forma simultánea, dado que la interconexión telemática podría permitir la emisión de reportes sobre el avance del trabajo encargado en forma subordinada o dependiente. El artículo 87 establece que la supervisión no es directa o inmediata porque el empleador no está en el mismo lugar de trabajo. No obstante, con el uso de la informática esa supervisión puede darse aun cuando empleador y trabajador estén en lugares distintos, siempre que estén conectados telemáticamente. Con las nuevas tecnologías se hace posible que la conexión telemática se efectúe con imagen, voz y sonido (tecnología multimedia, videotexto, etc.), con lo que se permitiría una supervisión efectiva.

- e) *En la producción de bienes inmateriales el derecho a la propiedad intelectual del bien producido lo reserva el empleador, salvo pacto en contrario.* El software o programa de computador es un bien inmaterial. Cuando el contrato de trabajo a domicilio tiene como objeto “la producción de bienes inmateriales”, establece el artículo 87: “el derecho a la propiedad intelectual del bien producido lo reserva el empleador”.

El derecho de autor otorga los siguientes atributos o derechos: morales y patrimoniales. “Los atributos de orden moral son permanentes e inalienables. Los de orden patrimonial permiten la explotación de la obra o producción por el tiempo y en la forma señalada en la ley”. Conforme lo establece el decreto legislativo 822, los derechos morales que son inherentes al autor en forma permanente e inalienable son, principalmente: el de divulgación; el de paternidad, es decir que aparezca el nombre del autor en la obra; a que sólo el autor o quien éste autorice pueda modificar o variar su obra; el de integridad, etc. Los derechos patrimoniales pueden ser cedidos por contrato, y son: reproducción, representación, traducción, adaptación, entre otros. Cuando el segundo párrafo del artículo 87 del decreto legislativo 728 (ley de Productividad y Competitividad Laboral) establece que la propiedad intelectual de los bienes inmateriales producidos los reserva el empleador, tratándose de software debe referirse a los derechos patrimoniales que permiten el disfrute económico, porque los derechos intelectuales y morales son inherentes al autor. Por tanto, creemos que para mayor claridad debiera especificarse claramente que sólo podrán atribuirse al empleador los derechos patrimoniales, mas no los derechos morales –inherentes al autor–, aunque medie pacto expreso, porque son “inalienables”.

3.6.2 *Diferencias entre el contrato de trabajo a domicilio, el contrato de licencia de uso de software y el de prestación de servicios informáticos*

a) *El contrato de trabajo a domicilio*

Conforme al artículo 88 del decreto legislativo 728: “El trabajo a domicilio genera relación laboral entre el trabajador a domicilio y el empleador, sea este último el productor de los bienes y servicios finales o intermedios, subcontratista o agente, siempre que estos últimos se encuentren debidamente registrados”.

Se excluyen de este ámbito del contrato de trabajo a domicilio el que realizan los trabajadores domésticos o del hogar, el trabajo autónomo y el realizado en taller de familia o trabajo familiar.

Fuera de estas exclusiones, consideramos que la ley permite la existencia de contratos de trabajo a domicilio utilizando medios informáticos interconectados telemáticamente vía módem, utilizando software o programas de computador para la realización de la labor.

El contrato de trabajo a domicilio se celebra por escrito y en triplicado, uno de cuyos ejemplares se remite a la Autoridad Administrativa de Trabajo para los fines de su registro, tal como lo establece el artículo 91 del decreto legislativo 728.

En un contexto informático se requiere necesariamente el contrato por escrito y en triplicado. Lo que cabe plantearse es si se admitirá el contrato a través de un documento informático o por medio de microfilm, concordando con las normas vigentes del decreto legislativo 681. En la práctica, consideramos que aun con la utilización de medios informáticos el documento contractual suscrito en soporte papel y en triplicado será exigible como requisito para la formalización del contrato. La norma precisa que la copia a la Autoridad Administrativa de Trabajo es para efectos de su registro, lo que implica la existencia de un Registro de Contratos de Trabajo a Domicilio.

b) *Comparación entre la modalidad de remuneración en el contrato de trabajo a domicilio, en el contrato de licencia de uso de software a medida y en el de prestación de servicios informáticos*

En el contrato de trabajo a domicilio la remuneración es fijada —conforme lo establece el artículo 90 del decreto legislativo 728— por las partes, en el contrato de trabajo, o por convenio colectivo de trabajo a domicilio, en base a criterios de remuneración por producción, bajo la modalidad de valor hora o tarifa por bien o servicio producido. En un contexto informático, la modalidad de remuneración por producción se asimilaría a la de resultados, y si éstos son mayores o menores variaría la remuneración. En cambio, la modalidad de

valor hora o tarifa por bien podría asimilarse a la modalidad de pago en contratos de prestación de servicios informáticos.

Para una adecuada respuesta a estos problemas, creemos en primer lugar que es necesario se distinga entre trabajador subordinado y trabajador autónomo. La autonomía que caracteriza al trabajador autónomo y lo distingue del subordinado requiere la presencia de tres circunstancias que la individualizan: la asunción del riesgo del trabajo por parte del trabajador; la organización del trabajo por el propio trabajador, y la asunción, por el trabajador, del riesgo económico de su labor, es decir, de las consecuencias económicas favorables o adversas del desarrollo de su actividad.

El artículo 89 de la ley de Productividad y Competitividad Laboral excluye expresamente del contrato de trabajo a domicilio al trabajo autónomo, que se caracteriza principalmente de ausencia de subordinación y promesa de un resultado del trabajo, a diferencia del contrato de trabajo, que se caracteriza por la existencia de subordinación o dependencia.

En el tema de la remuneración observamos que se adoptan modalidades que pueden originar confusión al distinguir el contrato de trabajo a domicilio con medios informáticos, el contrato de licencia de uso de software y el de prestación de servicios informáticos. El elemento principal de distinción en estas figuras contractuales será la existencia o no de subordinación, aun cuando las modalidades de remuneración puedan ser similares.

Respecto del contrato de trabajo a domicilio, en el artículo 90 de la ley de Productividad y Competitividad Laboral se dispone:

“El empleador sólo podrá deducir hasta un veinticinco (25) por ciento mensual de la remuneración obtenida por el trabajador, en caso de responsabilidad económica a cargo del trabajador por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los materiales o bienes a que se refiere el inciso g) del artículo 8 de esta ley, hasta cumplir el pago del valor respectivo”.

Esto significa que al suministrársele al trabajador computadores, redes o software para su labor a domicilio, tiene responsabilidad económica por la pérdida o deterioro de estos bienes, sólo hasta por el porcentaje señalado.

c) Caracteres distintivos del contrato de trabajo a domicilio

Además de la existencia de subordinación o dependencia, el contrato de trabajo a domicilio en general, y en especial con la utilización de medios informáticos, cuenta con las siguientes características diferenciadoras:

- i) El contrato de trabajo a domicilio se celebra por escrito y en triplicado, una de cuyas copias se remite a la Autoridad Administrativa de Trabajo para los fines de su registro.

- ii) El empleador, sin perjuicio de lo señalado, está obligado a llevar un registro de trabajo a domicilio, cuya copia será entregada al trabajador. El registro de trabajo a domicilio sustituye para todos sus efectos al libro de planillas de remuneraciones del régimen laboral común.
- iii) Origina para el trabajador derecho a las vacaciones, a la compensación por tiempo de servicios, la obligación de aportaciones al IPSS y el derecho a poder optar por el sistema privado de pensiones.

Estos caracteres distintivos, en un contexto informático, no los tienen ni el contrato de licencia de uso de software a medida ni el contrato de prestación de servicios informáticos.

3.6.3 *La creación de software bajo relación de dependencia y los contratos de licencia de uso*

En el contrato de trabajo a domicilio, conforme al artículo 87 del decreto legislativo 728: “En la producción de bienes inmateriales el derecho a la propiedad intelectual del bien producido lo reserva el empleador, salvo que medie pacto expreso en contrario”.

Hemos señalado que, en todo caso, la norma debiera referirse solamente a los derechos patrimoniales por la versión del software que el trabajador ha creado bajo relación de dependencia o subordinación, pues éste tendría la titularidad de los derechos morales, que son inalienables e irrenunciables. Igual razonamiento es aplicable en el contrato de trabajo a tiempo indeterminado y en el sujeto a modalidad.

El titular de los derechos patrimoniales de la versión de software creada bajo relación de dependencia es el empleador, salvo que en el contrato respectivo se haya pactado lo contrario. El trabajador tiene los derechos morales—entre los que tenemos el de paternidad, el de modificación o variación de la obra y el de integridad—, y en aplicación de estos derechos morales el autor que creó software para un empleador—bajo relación de dependencia— le reconoce los derechos patrimoniales de la versión específica elaborada para éste y por la cual ha recibido una remuneración, pero creemos que las siguientes versiones del software puede modificarlas y variarlas y ejercer sus derechos morales y patrimoniales sobre ellas, para lo cual será recomendable que las registre en el Registro Nacional del Derecho de Autor del Indecopi, a fin de que haya prueba plena de que es su autor.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, puede darse el caso de que el autor del software otorgue licencias de uso sobre versiones posteriores del mismo que no afecten el deber de confidencialidad y resguardo de información empresarial relativo a un programa de ordenador que en su primera

versión fue objeto de contrato bajo relación de dependencia o subordinación laboral. En el Perú podemos citar el caso del programador que hizo –bajo relación de dependencia–, para un estudio jurídico, software para el seguimiento de expedientes judiciales, y que después de entregarle a dicho estudio la primera versión del software, la modificó, eliminó referencias e información privada, registró el software en el Registro Nacional del Derecho de Autor y actualmente otorga licencias de uso de ese software. Consideramos que este caso tiene su respaldo legal en el hecho de que los derechos morales son inalienables, irrenunciables, perpetuos, inembargables e imprescriptibles.

Creemos conveniente que la legislación que pueda dictarse sobre el contrato de licencia de uso debiera precisar la legalidad de casos similares, para que el autor pueda modificar la versión de su software creado bajo relación de dependencia y otorgar licencias de uso sobre las versiones modificadas.

3.7 El tratamiento tributario del software, y el contrato de licencia de uso

3.7.1 *El software como bien inmaterial y el impuesto general a las ventas*

Uno de los problemas relacionados con el impuesto al valor agregado es el de la afectación tributaria del software, tanto como bien mueble como cuando se realiza mediante la prestación de servicios. En nuestro país, conforme al artículo 1 del decreto legislativo 821:

- “El impuesto general a las ventas grava las siguientes operaciones:
- a) La venta en el país de bienes muebles. ✓
 - b) La prestación o utilización de los servicios en el país. ✓
 - c) Los contratos de construcción. ✓
 - d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos... ✓
 - e) La importación de bienes.” ✓

Es en el contexto de la venta en el país de bienes muebles, la prestación y utilización de los servicios en el país y la importación de bienes, donde vamos a analizar el tratamiento tributario del software con respecto al impuesto general a las ventas.

a) *El software como bien mueble para efectos del impuesto general a las ventas*

Debemos señalar que el software o soporte lógico del computador es un bien inmaterial o incorporal. El software a su vez se divide en software base

(que son los sistemas operativos, como DOS y Windows) y software de aplicación. El software de aplicación a su vez se subdivide en software en serie (ejemplo: WordPerfect, FoxPro) y software a medida (ejemplo: elaboración de programas de cómputo para el seguimiento de expedientes en un estudio jurídico específico).

Conforme al decreto legislativo 821, ley del Impuesto General a las Ventas, se entiende por bienes muebles: “Los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, los derechos referentes a los mismos, los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares, las naves y aeronaves, así como los documentos y títulos cuya transferencia implique la transferencia de los mencionados bienes.” En consecuencia, interpretamos que el software o soporte lógico del computador sí es considerado bien mueble para efectos del impuesto general a las ventas, por tratarse de un bien inmaterial o incorporal. Además, hay que tener en cuenta que –conforme lo señala el artículo 3 de la ley de Derecho de Autor, decreto legislativo 822– el bien inmaterial protegido por el derecho de autor (caso del software) es independiente de la propiedad del objeto material en que consta la creación.

b) Aspecto material de la prestación de servicios de software

Partiendo de un concepto doctrinario,

“... puede considerarse como servicio a todo cambio en las condiciones de una persona o de un bien perteneciente a una unidad económica, como la consecuencia de la actividad de otra unidad económica, o el resultado de una actividad productiva que, sin manifestarse a través de la entrega de bienes, suponga para la otra parte una ventaja o provecho que configura la causa de una contraprestación...”¹⁸².

Si la definición citada la confrontamos con la definición legal del numeral 1 citado a continuación, veremos como un elemento a tomar en cuenta el párrafo que señala: “sin manifestarse a través de la entrega de bienes”.

Conforme al decreto legislativo 821, se entiende por *servicios*: “1. Toda acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para los efectos del impuesto a la renta, aun cuando no esté afecto a este último impuesto...”

182 BALBI, Rodolfo Alberto. “Aspectos técnicos de la generalización del IVA”, en *Separata de Temas de Tributación II*. Tomo III. Maestría en Derecho Empresarial. Lima: Ed. Universidad de Lima, 1995, p. 87.

El concepto de prestación, en un sentido amplio, implica tanto las que consisten en dar o no dar, como las que consisten en hacer o no hacer. Pero como en la afectación de la venta de bienes muebles en el país ya estarán comprendidas las obligaciones de dar, sólo las obligaciones de hacer deberían comprenderse en dicho concepto.

En este mismo orden de ideas, se afirma que el concepto de prestaciones de servicios se establece por oposición al adoptado respecto de la entrega de bienes, atribuyéndose aquel carácter a todas las operaciones que no resulten comprendidas en este último.

La norma dispone que servicio es toda acción o prestación que realiza una persona para otra y que constituya renta de tercera categoría. En la actividad empresarial la prestación de servicios que realiza una empresa está gravada con el impuesto general a las ventas; en la actividad informática creemos que la elaboración de software a medida sí caería en este supuesto, mas no la del software en serie o producto, pues no implica la acción u obligación de hacer, sino la de entrega de un bien inmaterial que es un producto repetible.

No obstante, en la práctica también se grava el software en serie, uniendo el valor del soporte material que lo contiene con el mismo bien inmaterial. Éste es un tema discutible, que creemos que debiera ser aclarado legislativamente de forma tal que se precise la afectación tributaria del software por el impuesto general a las ventas (en qué casos estaría afecto como servicio y en qué casos no).

Si nos remitimos a la redacción del párrafo citado de la ley, somos de la opinión de que si entendemos incorporada en él toda acción o prestación, ello puede llevar a la interpretación de que todo lo que no está en los otros incisos del artículo 1 sería concebido como servicio, interpretación que consideramos inconveniente para la seguridad jurídica, por lo que en aquel párrafo, "toda acción o prestación" debiera sustituirse por "toda acción o prestación de hacer".

Si se presta un servicio en forma individual se generaría renta de cuarta categoría y no estaría afecto al impuesto general a las ventas.

Conforme al mismo decreto legislativo 821, también se entiende por *servicios*: "2. El arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, sea habitual o no, y el arrendamiento financiero."

Se grava también el arrendamiento de bienes muebles. El software no es bien mueble; por lo tanto, no estaría gravado como arrendamiento. Sí está gravado el arrendamiento financiero.

c) *Aspecto espacial de la prestación de servicios de software*

¿Cuándo se considera que el servicio es prestado o utilizado en el país? La norma señala que "entiéndase que el servicio es prestado en el país cuan-

do el sujeto que lo presta se encuentra establecido en él, sea cual fuere el lugar de celebración del contrato o del pago de la retribución". En el caso de un servicio prestado por una empresa de consultoría internacional para inversiones, que tiene destacado en el Perú a un ejecutivo para atender a las empresas peruanas, servicio cuyo pago se hace en Nueva York, el hecho de que el servicio se preste por una persona que se encuentra en el espacio del territorio peruano hace que el servicio sea prestado en el país y se dé el aspecto espacial de la hipótesis de incidencia.

El reglamento de la ley del Impuesto General a las Ventas –decreto legislativo 821–, en su artículo 2 precisa:

"Se encuentran comprendidos en el artículo 1 del decreto:

...

c) Los servicios prestados o utilizados en el país, independientemente del lugar en que se pague o perciba la contraprestación y del lugar donde se celebre el contrato. El servicio es utilizado en el país cuando, siendo prestado por un sujeto no domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional".

Refiriéndonos al caso de la utilización de servicios en el país, en el caso de que el servicio de consultoría internacional de inversiones sea prestado vía correo electrónico, fax, módem, teléfono, desde el extranjero –por ejemplo, Nueva York–, y sea utilizado en el país aunque se pague en Estados Unidos, el hecho de que el mismo sea utilizado en el país hace que el aspecto espacial de la hipótesis de incidencia se dé. Tratándose de un software a medida, se daría el aspecto espacial de la hipótesis de incidencia si el analista y el programador están en el extranjero pero el servicio es utilizado en el país.

En este contexto, la norma dispone que en el caso del servicio de transporte internacional de pasajeros el impuesto general a las ventas se aplica sobre la venta de pasajes u órdenes de canje que se expidan en el país, así como sobre los que se adquieran en el extranjero para ser utilizados desde el Perú.

d) Aspecto temporal de la prestación de servicios de software

¿Cuándo nace la obligación tributaria en la prestación de servicios?

Conforme al artículo 4 del decreto legislativo 821, "La obligación tributaria se origina:... c) En la prestación de servicios, en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra primero".

El momento de emisión del comprobante de pago es uno de los tiempos en que puede nacer la obligación tributaria; el otro tiempo posible es el de la percepción de la retribución. En el caso de un servicio informático de asesoría

en sistemas que se presta vía correo electrónico, servicio que es prestado en forma continua, la obligación tributaria nacerá cuando se paga este servicio, aunque se haya prestado—por ejemplo— en tres meses y sea éste el primer pago.

Conforme al reglamento del decreto legislativo 821, tratándose de utilización de servicios prestados desde el exterior la obligación tributaria nace en la fecha en que se anote el comprobante de pago en el registro de compras o en la fecha en que se pague la retribución, lo que ocurra primero. En el caso de un servicio prestado por Internet o correo electrónico, la emisión del comprobante puede ser hecha electrónicamente o vía fax, pero el documento en papel ser remitido vía correo: en este caso, para que nazca la obligación tributaria, el comprobante de pago debe llegar físicamente del exterior y ser anotado en el correspondiente registro de compras. Creemos que la norma podría mejorarse con la admisión de los documentos electrónicos o informáticos, con la debidas garantías de inalterabilidad, fijeza y durabilidad, y no se requiera necesariamente su registro para que nazca la obligación tributaria.

En términos generales, el aspecto temporal del nacimiento de la obligación tributaria está razonablemente legislado, salvo la sugerencia expuesta.

e) Aspecto subjetivo en la prestación de servicios informáticos

¿Quién es el sujeto del impuesto? Conforme al artículo 9 del decreto legislativo 821, son sujetos del impuesto, en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas que: "... b) presten en el país servicios afectos; c) utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados".

Quien presta el servicio afecto es el sujeto del impuesto. En la utilización de servicios prestados por no domiciliados, el sujeto del impuesto es quien utiliza el servicio, no el que lo presta.

Debe tenerse en cuenta también, para la comprensión de este aspecto, que el servicio debe generar renta de tercera categoría, aun cuando no esté afecto al impuesto a la renta. En el caso de una consultoría internacional que presta su servicio vía telemática (correo electrónico o Internet), el prestador del servicio es no domiciliado y no se ha estructurado adecuadamente la aplicación de la renta de tercera categoría a su caso. En este caso seguiría siendo sujeto del impuesto, porque el servicio entra en el ámbito de renta de tercera categoría aunque no esté afecto al impuesto a la renta.

Examinemos también el caso de universidades que prestan servicios informáticos de desarrollo de software: el sujeto no está afecto al impuesto a la renta de tercera categoría, pero el servicio que presta tiene la naturaleza de renta de tercera categoría; por tanto, debiera aclararse reglamentariamente la afectación tributaria en estos supuestos. En una interpretación literal, lle-

garíamos a la conclusión de que esas universidades sí estarían afectas y serían sujetos del impuesto. Pero una interpretación sistemática nos llevaría al artículo 19 de la Constitución, que establece: “Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación de la materia, gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural...” El problema sería determinar si la elaboración de software por un centro de investigación de una universidad, para una empresa, es “propio de su finalidad educativa”. Creemos que habría suficientes elementos razonables para sostener su no afectación al impuesto en este caso concreto.

Al respecto, el artículo 19 del decreto legislativo 882 –ley de Promoción de la Inversión en la Educación–, en las disposiciones tributarias establece que están exoneradas del impuesto a la renta las universidades privadas constituidas bajo la forma jurídica a que se refiere el artículo 6 de la ley 23733 (ley Universitaria), en tanto cumplan con los requisitos que señala esta ley. Asimismo, el artículo 22 del mismo decreto legislativo dispone que no están gravadas con el impuesto general a las ventas: “La transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios que efectúen las instituciones educativas públicas o particulares exclusivamente para sus fines propios...”

3.7.2 *El software como activo intangible de duración limitada, el impuesto a la renta y los contratos de licencia*

Conforme al inciso g del artículo 44 de la ley de Impuesto a la Renta, decreto legislativo 774 y normas modificatorias:

“No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría:

...

g) La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares. Sin embargo, el precio pagado por activos intangibles de duración limitada, a opción del contribuyente, podrá ser considerado como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo de diez (10) años. La Sunat, previa opinión de los organismos técnicos pertinentes, está facultada para determinar el valor real de dichos intangibles, para efectos tributarios, cuando considere que el precio consignado no corresponda a la realidad. La regla anterior no es aplicable a los intangibles aportados, cuyo valor no podrá ser considerado para determinar los resultados. En el reglamento se determinarán los activos intangibles de duración limitada”.

El reglamento del Impuesto a la Renta establece que para la aplicación del inciso g del artículo 44 de la ley se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) El tratamiento previsto por el inciso g del artículo 44 de la ley, respecto del precio pagado por activos intangibles de duración limitada, procederá cuando los intangibles se encuentren afectados a la generación de rentas gravadas de la tercera categoría y cuando dicho precio se origine en la cesión de tales bienes; en cambio, no se aplicará a las contraprestaciones pactadas por la concesión de uso o el uso de intangibles de terceros, supuestos que se encuadran en la deducción a que se refiere el inciso p del artículo 37 de la ley (es decir, como regalías).
- b) Se consideran activos intangibles de duración limitada a aquellos cuya vida útil está limitada por ley o por su propia naturaleza, tales como las patentes, los modelos de utilidad, los derechos de autor, los derechos de llave, los diseños o modelos, planos, procesos o fórmulas secretas, y los programas de instrucciones para computadores (software). No se consideran activos intangibles de duración limitada las marcas de fábrica y el fondo de comercio.
- c) En caso de que se opte por amortizar el precio pagado por la adquisición de intangibles de duración limitada, el plazo de amortización no podrá ser inferior al número de ejercicios gravables que al producirse la adquisición resten para que se exponga el derecho de uso exclusivo que le confiere. Fijado el plazo de amortización, sólo podrá ser variado previa autorización de la Sunat, y el nuevo plazo se computará a partir del ejercicio gravable en que fuera presentada la solicitud, sin exceder en total el plazo máximo de diez años.

3.7.3 *Las normas sobre comprobantes de pago y los contratos de licencia de uso de software*

Conforme al artículo 2 de la ley marco de Comprobantes de Pago –decreto ley 25632, modificado por decreto legislativo 814–: “Se considera como comprobante de pago todo documento que acredite la transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios, calificado como tal por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –Sunat”.

En el reglamento de Comprobantes de Pago¹⁸³ se establece que sólo se consideran comprobantes de pago, siempre que cumplan con todas las características y requisitos mínimos establecidos en el mismo, los siguientes:

183 Resolución de Superintendencia 018-97/SUNAT. *El Peruano*, separata Normas Legales, 9 de marzo de 1997.

- a) Facturas.
- b) Recibos por honorarios.
- c) Boletas de venta.
- d) Liquidaciones de compra.
- e) Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras.
- f) Los siguientes documentos autorizados: boletos expedidos por compañías de aviación, documentos emitidos por bancos, recibos emitidos por servicios públicos de suministro de energía eléctrica, agua, teléfono y otros servicios complementarios, pólizas emitidas por las bolsas de valores, cartas de porte aéreo y conocimiento de embarque, recibos de arrendamiento y subarrendamiento, entre otros.
- g) Otros documentos que por su contenido y sistema de emisión permitan un adecuado control tributario y se encuentren expresamente autorizados, de manera previa, por la Sunat.

Opinamos que el contrato de licencia de uso de software debiera estar incluido entre los comprobantes de pago admitidos por la Sunat, tal como las cartas de porte y los conocimientos de embarque. En todo caso, la legislación debiera precisar en qué casos tendría tal carácter y en qué casos no. Esta disposición coadyuvaría en el control de la defraudación tributaria en materia de software y contribuiría a que hubiese operativos conjuntos entre el Indecopi, la Fiscalía y la Sunat.

3.8 Relación de otros temas del derecho empresarial con el contrato de licencia de uso de software

3.8.1 *El contrato de licencia de uso de software y las normas sobre libre competencia*

Conforme al artículo 2 del decreto legislativo 701, modificado por decreto legislativo 807:

“La presente ley es de aplicación a todas las personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, que realicen actividades económicas. Se aplica también a las personas que ejerzan la dirección o la representación de las empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas participen en la adopción de los actos y las prácticas sancionadas por esta ley”.

El mercado informático está en constante desarrollo. Tanto la comercialización de hardware y de software, como de los servicios telemáticos e Internet, tienen una predominante presencia en la actividad empresarial. El contrato de licencia de uso de software, como forma estandarizada y usual de obte-

ner el uso legal de los programas de ordenador, de acuerdo a las cláusulas que contenga puede convertirse en un medio de prueba de la realización, en algún caso determinado, de actos o conductas prohibidas por la ley sobre libre competencia. Conforme al artículo 3 del decreto legislativo 701:

“Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso de una posición de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que se generen perjuicios para el interés económico general en el territorio nacional”.

Cuando se trata de licencias de uso de software otorgadas a empresas que a su vez son proveedores o distribuidores y por lo tanto no son usuarios finales, pueden aplicarse las normas sobre libre competencia, de ser pertinentes. Al respecto, hay que considerar lo sostenido por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi:

“Existe otra área de las normas de competencia que se encarga de la temática de un uso inadecuado del llamado poder económico en el mercado. Éstas son las normas de libre competencia, incluidas en el decreto legislativo 701, que al declarar la ilegalidad de los casos de abuso de posición de dominio y de las prácticas restrictivas, aborda el tema de las eventuales distorsiones que se puedan generar en el mercado por un uso inadecuado de la situación de poder de mercado. Pretender que las normas de protección al consumidor deban cumplir el mismo rol, implicaría una duplicidad innecesaria de funciones dentro del marco económico y legal vigente, y una aproximación confusa al problema”¹⁸⁴.

Por tanto, en los casos de abuso de posición de dominio en el mercado, prácticas restrictivas de la libre competencia y otros supuestos establecidos por la ley, los contratos de licencia de uso podrían servir como uno de los distintos medios de prueba de esos actos y conductas, si de su redacción y pactos convenidos se infiriesen en forma clara y expresa.

3.8.2 *Los contratos de licencia de uso de software, la ley de Represión de la Competencia Desleal y las normas sobre publicidad*

Conforme al artículo 6 del decreto ley 26122: “Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las

¹⁸⁴ Resolución 101-96-TDC, de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi. Publicada en *El Peruano* en la separata Normas Legales, miércoles 1 de enero de 1997, p. 145640.

actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas.”

A través de la adquisición y uso de un software en serie o a medida, una empresa puede realizar acciones que, de estar dentro de los supuestos de la ley, conformarían actos de competencia desleal. Tal como establece el artículo 7 del decreto ley 26122:

“Son actos desleales los destinados a crear confusión, reproducir, imitar, engañar, inducir a error, denigrar, desacreditar la actividad, productos, prestaciones o establecimientos ajenos, efectuar comparaciones inapropiadas, violar secretos de producción o comercio, aprovechar indebidamente la reputación ajena y, en general, cualquier acto que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a aquellos que enunciativamente se señalan...”

Un software puede bloquear, por ejemplo, la página web, en Internet, de la empresa competidora; o puede bloquear la publicidad de ésta en los programas de televisión digital. Los contratos de licencia de uso de software, incluidos sus anexos y manuales, pueden servir de medios de prueba en caso de que haya indicios razonables de dichos actos.

Por otra parte, el artículo 7 de la ley 26612 sustituye el texto del inciso b del artículo 15 del decreto ley 26122, ley sobre Represión de la Competencia Desleal, por el siguiente texto:

“Artículo 15.– Violación de secretos.– Se considera desleal:

...

b) La adquisición de secretos por medio de espionaje, acceso indebido a microformas bajo la modalidad de microfilm, documentos informáticos u otros análogos, utilización de la telemática, por medio de espionaje o procedimiento análogo”.

Con lo cual podemos afirmar que “... cuando un programa de computador es mantenido en secreto, cualquier acto ilícito realizado por otra persona que logre tener acceso a él es un acto prohibido, y el autor del programa puede exigir la indemnización de los perjuicios que se le hayan ocasionado con la pérdida del carácter reservado y oculto que tenía el programa”¹⁸⁵.

Éstos son algunos de los aspectos de interrelación del contrato de licencia de uso de software y la legislación sobre represión de la competencia desleal.

185 PACHÓN, Manuel. Op. cit., p. 126.

3.8.3 *El arbitraje y el contrato de licencia de uso de software*

Conforme al artículo 1 de la ley general de Arbitraje, ley 26572: "Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposición, así como aquellas relativas a materia ambiental, pudiendo extinguirse respecto de ellas el proceso judicial existente o evitando el que podría promoverse".

En consecuencia, las controversias en materia informática determinadas o determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposición, pueden ser objeto de arbitraje.

El arbitraje puede ser de derecho o de conciencia: es de derecho cuando los árbitros resuelven la cuestión controvertida con arreglo al derecho aplicable; es de conciencia cuando la resuelven conforme a sus conocimientos y leal saber y entender, conforme establece el artículo 3 de la ley 26572. Salvo que las partes hayan pactado expresamente que el arbitraje será de derecho, se entenderá como de conciencia.

Los árbitros tendrán en cuenta, de tratarse de asuntos de carácter comercial, los usos mercantiles aplicables a cada caso. Por otro lado, como establece el artículo 25 de la ley 26572: "Pueden ser designados árbitros las personas naturales, mayores de edad, que no tienen incompatibilidad para actuar como árbitros y que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos civiles. El nombramiento de árbitros de derecho debe recaer en abogados".

El nombramiento de árbitros de derecho o equidad, en los contratos de licencia de uso de software, podrá recaer en personas nacionales o extranjeras. Esto hace posible que, en el ámbito informático, un ingeniero de sistemas pueda ser un árbitro de equidad o de conciencia. Es recomendable, en cambio, que en el mismo ámbito el árbitro de derecho sea un abogado con versación en derecho informático, dado que las controversias que deben dilucidarse en un conflicto de esta naturaleza contienen significativas referencias a términos y conceptos informáticos y telemáticos, siendo indispensable, a nuestro entender, que el abogado los utilice y comprenda en la forma debida para, en muchos casos, plantear con propiedad la problemática jurídica informática que debe resolver.

La relación entre el arbitraje y la informática es múltiple, tanto porque ésta es una materia propicia para la aplicación del arbitraje, pudiéndose pactar expresamente en los contratos de licencia de uso de software como alternativa para la solución de conflictos, como porque proporciona herramientas adecuadas para la eficacia y la modernidad del proceso arbitral.

3.8.4 *El contrato de licencia de uso de software y la legislación bancaria, financiera, de seguros y de valores*

El artículo 158 de la ley 26702, ley general del Sistema Financiero, establece: “La Superintendencia tendrá a su cargo un sistema integrado de registro de riesgos financieros, crediticios, comerciales y de seguros denominado ‘Central de Riesgos’, el mismo que contará con información consolidada y clasificada sobre los deudores de las empresas...”

Otro artículo –el 159– de la misma ley dispone: “Las empresas de los sistemas financiero y de seguros deben suministrar periódica y oportunamente la información que se requiere para mantener actualizado el registro... De contar con sistemas computarizados, proporcionarán dicha información diariamente...”

Más adelante, el artículo 160 establece: “Es libre la constitución de personas jurídicas que tengan por objeto proporcionar al público información sobre los antecedentes crediticios de los deudores de las empresas de los sistemas financiero y de seguros y sobre el uso indebido del cheque. La Superintendencia podrá transferir total o parcialmente, al sector privado, la Central de Riesgos”.

Ello significa que, con la aplicación de la informática, las empresas privadas podrán contratar con el público a través de licencias de uso de software que le permita a éste el acceso a la información de antecedentes crediticios de los deudores, y con la Superintendencia, para que les transfiera parcial o totalmente esa información; pudiéndose pactar, también en este caso, un contrato de licencia de uso de software para el acceso a la información referida, complementario a otros contratos.

En cuanto al mercado de valores, la posibilidad de utilización del software en los sistemas de negociación de la bolsa de valores está contenida en el artículo 116 del decreto legislativo 861, que establece: “Las disposiciones referentes a los mecanismos centralizados deberán ser aplicables a los sistemas electrónicos de negociación operados en una bolsa o entidad responsable de la conducción de mecanismos centralizados, según sea el caso. Corresponde a la Conasev determinar las normas que no sean compatibles con la naturaleza de los sistemas electrónicos de negociación”.

Por consiguiente, los contratos de licencia de uso de software también han de ser utilizados en dicha actividad empresarial.

En lo que se refiere al campo de los seguros, como afirman expertos en el tema, en nuestro país no se utiliza en forma general el seguro sobre daños al software y a la información, por lo que consideramos necesario se plantee esa posibilidad en la legislación de seguros; más aún cuando una de las cláusulas que se utilizan en otros países, dentro de los contratos de licencia de uso

de software, es precisamente la que se refiere al pago del seguro. En principio, dicha utilización sería posible en nuestra legislación, pero no se produce; lo cual nos hace suponer que una precisión expresa al respecto, en la norma, promovería su uso: las empresas que emplean software, en la práctica comprueban cada vez más la necesidad de que esa cláusula del seguro integre los contratos que suscribe referidos a software.

3.8.5 *El comercio exterior y el contrato de licencia de uso de software*

El Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD) comprende todos los regímenes y operaciones aduaneras, así como las funciones de control, fiscalización y administrativas, con el propósito de satisfacer no sólo los requerimientos de los diferentes niveles organizacionales de la institución, sino de los operadores del comercio exterior y del sector público en general. Para ello, el SIGAD se basó en principios de arquitectura abierta, modularidad, portabilidad y enfoque distribuido, lo cual le permite adaptarse a los cambios del vertiginoso avance tecnológico. El SIGAD es un instrumento de gestión que contribuye a mejorar los niveles de eficiencia y eficacia del sistema aduanero en términos de recaudación y en prestación de servicios a los usuarios.

Al respecto, la resolución de Superintendencia de Aduanas 0011, de 9 de enero de 1997, establece el servicio de “Suministro Electrónico de Información Estadística”, el cual se brindará a todos los agentes económicos que contraten la licencia de uso del módulo de acceso por tiempo ilimitado, que supone el uso de software de comunicaciones para el acceso de información. Deberá pagarse el monto convenido en el contrato. Éste es un ejemplo de contratos de licencia de uso entre entidades del Estado y empresas privadas en el ámbito del comercio exterior, que será ampliado en el acápite correspondiente de la presente obra.

Por otra parte, en nuestro país, en los tributos aduaneros relativos al software se aplica el concepto según el cual “en la transferencia del software ha de considerarse tanto el valor del soporte como el valor del software registrado en dicho soporte informático en determinados casos; y que, asimismo, su transferencia conlleva a un derecho de licencia o autorización para su utilización”¹⁸⁶. Este precepto se aplica de acuerdo a la directiva 7-D-05-97-ADUANAS/INTA, que tiene la finalidad de establecer criterios uniformes y el procedimiento para la determinación del valor en aduana del software importado registrado en soportes informáticos.

186 Resolución de Intendencia Nacional 001551, que aprueba la directiva 7-D-05-97-ADUANAS/INTA. Considerando. Norma publicada en el diario oficial *El Peruano*, miércoles 11 de junio de 1997.

Esta directiva –aprobada por resolución de Intendencia Nacional 001551– es de cumplimiento obligatorio para el personal de aduanas, importadores, agentes de aduanas, concesionarios postales, personas e instituciones que intervienen en la importación de software registrado en soportes informáticos. En esta directiva se establece que “el software es un bien intangible, afecto a derechos de aduanas cuando su transferencia internacional pueda asimilarse a la transferencia de mercancías físicas, es decir, cuando arribe registrado en soportes informáticos”.

El software –conforme a la directiva 7-D-05-97-ADUANAS/INTA, aprobada por resolución de Intendencia Nacional 001551, publicada el 11 de junio de 1997– se valorará de acuerdo a la clasificación siguiente:

- a) *Software de uso común (software en serie o estandarizado)*. “Su valor en aduanas está determinado por el valor de los elementos tangibles (soportes informáticos, manuales, etc.) e intangibles (derechos de uso o licencia).” Esta norma jurídica, pues, incluye expresamente, para determinar el valor de los elementos intangibles, al contrato de licencia de uso de software.
- b) *Software diseñado para operar con una determinada máquina o equipo*. “Se considera como parte de la máquina o el equipo.” Esto significa que el valor de este software está afecto al pago de derechos de importación, aun si llega separado de las máquinas o equipos.
- c) *Software desarrollado a pedido o adecuación a pedido de un programa original, no ligado a mercancías importadas (software a medida)*. “Se considerarán como una prestación de servicios y no como transferencia de mercancías físicas.” Por lo tanto, su valor en aduanas estará compuesto sólo por elementos tangibles (soportes informáticos, manuales).
- d) *Versiones de mantenimiento y actualización de software*. También conocidas como “upgrade”, permiten actualizar el software adquirido anteriormente a la última versión disponible. Su valoración dependerá de dos circunstancias: si el pago por el software incluyó derechos de actualización y se está dentro del período de cobertura, el valor en aduanas será únicamente el valor de los elementos tangibles; en caso contrario, el valor estará compuesto por los elementos tangibles y los intangibles.
- e) *Software sin valor definitivo en el momento de su despacho a consumo*. “Se trata de software comercial cuya licencia será activada después de que el usuario lo reciba y lo evalúe. Por este motivo, durante su despacho a consumo el valor en aduanas será igual a los elementos tangibles. Posteriormente, cuando el software o sus deriva-

ciones (copias o programas instalados) alcancen su valor definitivo, el importador pagará los derechos respectivos mediante una liquidación de adeudos. En esta categoría están los programas "Select".

- f) *Material promocional*. Son soportes informáticos que contienen información técnica o de mercadeo, tales como versiones beta, de prueba, presentaciones o información general. Su valor en aduanas estará compuesto sólo por el valor de los elementos tangibles.
- g) *Importación de licencias adicionales*. Son contratos impresos en papel o cartón, que autorizan a realizar copias adicionales del software que ingresó. El valor de estas licencias adicionales se considera como "derechos de reproducción en el país de importación", por lo que su valor en aduanas será el valor del papel o cartón en que está impreso el contrato.
- h) *Correcciones de errores de software*. A este software también se le denomina "Patch Technical Fixes" y se utiliza para hacer arreglos o correcciones técnicas al software ingresado con anterioridad. Su valor en aduanas está compuesto sólo por el valor de los elementos tangibles.

La resolución de Intendencia Nacional 001551 es importante porque, al regular la determinación del valor en aduanas del software importado registrado en soportes informáticos, precisa que el valor del intangible estará determinado por el valor del contrato de licencia de uso de software. Consideramos que sus disposiciones fundamentales –por su importancia y porque cambian el criterio anterior de acuerdo al cual para la aplicación de tributos aduaneros sólo se gravaba el valor del soporte material y no la obra intelectual– deberían estar incluidas en una norma de mayor jerarquía. El criterio vigente con esta norma consiste en que, en determinados casos, específicamente señalados (software en serie o estándar), el valor en aduanas estará determinado por el valor de los elementos tangibles e intangibles del software; y en otros casos, también determinados (software a medida, versiones beta, correcciones de errores de software, etc.), aquel valor estará compuesto sólo por el valor de los elementos tangibles.

3.9 La contratación de software entre empresas privadas y el Estado

3.9.1 Marco constitucional económico peruano de la contratación entre el Estado y las empresas privadas en materia informática

El primer párrafo del artículo 62 de la Constitución peruana establece:

"La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley".

"Hay un concepto fundamental en este cambio. Es la visión sobre los contratos. Se establece una nueva norma por la cual se prohíbe la dación de disposiciones legales que modifiquen los contratos, porque ha sido usual en el Perú, como en toda Latinoamérica, ese espíritu de justicia generalizada, en donde un legislador un día piensa que los alquileres están muy altos y entonces promueve una ley normando que los alquileres quedan congelados... Esa justicia 'general' no es justicia. La nueva Constitución traslada esta función a donde debe estar, al Poder Judicial. Allí deben determinarse los excesos en los contratos... el equilibrio de la contratación en la relación uno a uno, y no por decisiones legislativas que a la larga resultan absolutamente demagógicas y paralizadoras de la economía, porque la economía de mercado se basa en la contratación, y si la contratación no es segura, no puede producirse lo que se llama estabilidad para que el capital interno permanezca en el Perú y el externo sea convocado al país"¹⁸⁷.

Debe tenerse en cuenta que la Constitución garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. En caso de haber modificación legislativa, ella se aplicará a los contratos que se celebren con posterioridad a su vigencia. No debe entenderse que no se puede cambiar la legislación contractual, sino que los términos contractuales ya pactados se mantienen vigentes según los criterios de la legislación existente al momento de su celebración; resolviéndose los conflictos, derivados del contrato, en la vía judicial o en la arbitral.

El segundo y tercer párrafos del artículo 63 de la Constitución peruana establecen:

"En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero.

El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales cons-

187 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. *La nueva Constitución del Perú 1993*. Lima: Desarrollo y Paz Editores, 1993, pp. 36-37.

tituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley”.

La obligatoriedad de someterse a la legislación peruana y a la competencia de los jueces peruanos, cuando se contrata con la Administración pública, trae consigo un cambio en la forma de operación de las grandes empresas de distribución mundial de software, que tienen cláusulas preimpresas que remiten a su legislación de origen los problemas que se susciten de los contratos de licencia de uso de software que celebren.

Estas disposiciones constitucionales han sido tomadas en cuenta en el contenido de las cláusulas del contrato de licencia de uso de software tipo, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y publicado en el *Banco de contratos informáticos*¹⁸⁸ para la Administración pública.

De allí podemos citar las siguientes cláusulas:

- a) *Modificaciones*: “Ninguna cláusula del presente contrato podrá ser modificada, suprimida o agregada por una de las partes unilateralmente. Toda proposición de cambio deberá ser comunicada y aceptada por escrito un mes antes de la fecha de efectivización”.
- b) *Arbitraje*: “Las partes se someten al conocimiento y decisión de uno o más árbitros para la solución de las controversias que en el futuro puedan surgir entre ellas como consecuencia del presente contrato. De acuerdo con la ley de Arbitraje, los árbitros resolverán las controversias que se originen con arreglo al derecho aplicable”.
- c) *Competencia*: “Las partes renuncian expresamente al fuero de sus domicilios y se someten a la competencia de los jueces y tribunales de Lima. Asimismo, declaran expresamente que en todo lo no previsto en el presente contrato se rigen por lo dispuesto en el Código Civil en lo que fuera pertinente”.

3.9.2 *El concurso público de precios, el concurso público de méritos, la licitación pública, la adquisición directa*

De conformidad con el artículo 54 de la ley 26703, ley de Gestión Presupuestaria del Estado:

188 INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). *Banco de contratos informáticos*. Lima: INEI, 1995, p. 5.3.

"Las actividades y proyectos a cargo del sector público se ejecutan bajo tres modalidades: administración directa, encargo y contrata, entendiéndose por cada una lo siguiente:

- i) Administración directa: cuando la entidad del sector público, con su personal e infraestructura, es el ejecutor de los trabajos, adquiriendo para tal fin los bienes y servicios que requiere para su atención.
- ii) Encargo: cuando se concerta su realización con otra entidad del sector público... mediante convenio o contrato, según sea el caso...
- iii) Contrata: cuando se concerta con una... empresa privada su realización, debiendo suscribirse el contrato previa licitación pública, concurso público de precios, concurso público de méritos o adjudicación directa, según corresponda."

El artículo 55 de la misma ley establece:

"La adquisición de bienes, así como la contratación de servicios y ejecución de obras, se efectúa previo requisito de licitación pública, concurso público de precios o adjudicación directa, según los montos que, para cada caso, fija la ley Anual de Presupuesto.

Asimismo, la contratación de servicios no personales para la realización de estudios, asesorías, consultorías, peritajes, auditoría externa, inspecciones y supervisiones, se efectúa previo requisito de concurso público de méritos o contratación directa, de conformidad con los montos que determine la ley Anual de Presupuesto."

Debemos tener en cuenta que estas disposiciones normativas se encuadran dentro de "los modelos de actividad contractual de la Administración pública, donde es esencial un preventivo acto deliberativo de autorización a contratar, al cual sigue un preciso sistema de elección del contratante privado"¹⁸⁹. El sistema se aplica también a los contratos de licencia de uso de software, cuando son aplicados en la contratación entre las entidades de la Administración pública y las empresas privadas.

En lo referente a la obligación de licitar o someter a concurso obras, entiéndase por costo total el que corresponde a una obra terminada. Cuando se trata de ejecución por etapas o tramos debidamente programados, se toma en cuenta el costo total o monto total de la etapa o tramo que se ejecutará.

Conforme al modelo de contrato de licencia de uso de programas informáticos contenido en el documento emitido por el INEI, *Banco de contratos informáticos*, que sirve de base a este tipo de contratos celebrados por la

189 BONAZZI, Ermanno. "El sistema contractual de la informática". *Derecho y Tecnología Informática* 1. Bogotá: Editorial Temis, mayo 1989, p. 35.

Administración pública, podemos observar que la cláusula primera se redacta de la siguiente forma:

"El presente contrato se celebra a mérito del Decreto Supremo Nº 065-85-PCM, 'Reglamento Único de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios no Personales para el Sector Público para el año...' y las normas pertinentes del Código Civil. La presente adquisición se efectúa conforme a (Licitación Pública/Concurso Público/Adquisición Directa/etc.), con Nº... y fecha .../.../..., mediante la cual se adjudicó al proveedor la buena pro para el suministro de lo detallado en el Anexo... Forman parte de este contrato las bases de esta (Licitación Pública/Concurso Público/Adjudicación Directa/etc.), así como la propuesta del proveedor."

Con ello se garantiza la formalidad inherente a este tipo de contratos. Por otra parte, el artículo 56 de la ley 26703 establece que la exoneración a licitación pública, concurso público de precios o concurso público de méritos sólo procede en los siguientes casos: i) Cuando se declaren desiertos, conforme a la normatividad correspondiente y haciéndose la publicación respectiva; ii) Cuando por acuerdo de Consejo de Ministros se declare en situación de emergencia cualquier área o circunscripción de la República, o específicamente cualquier obra pública o conjunto de obras o instalaciones inherentes a servicios de propiedad del Estado; iii) Cuando se trate de gastos que tengan el carácter de secreto militar y que necesiten efectuar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; iv) Cuando se trate de gastos en bienes muebles e inmuebles y servicios que efectúen las misiones del servicio exterior de la Cancillería de la República. En todos los otros casos deberá procederse a la celebración del proceso respectivo.

Los montos a que se sujetan las licitaciones públicas, concursos públicos de precios, concursos públicos de méritos y adjudicaciones directas aplicables en materia informática, se rigen por la ley de Presupuesto de cada año. Para 1998, dichos montos están contenidos en el artículo 6 de la ley 26894.

Como ejemplos de contratación pública del Estado con empresas privadas, en materia de software, tenemos los siguientes:

- a) Contraloría General de la República. Licitación pública Nº 005-96-CGR-GAD. Adquisición de software. Aviso de convocatoria. 1. Objeto: Es materia de la presente licitación pública la adquisición de un software para cien usuarios (software). 2. Monto referencial: S/.377.000 (trescientos setenta y siete mil nuevos soles). Publicado el aviso en Lima, el 10 de marzo de 1996.
- b) Editora Perú. Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. Concurso público Nº 001-EP-97. Aviso de convocatoria. 1. Objeto: Seleccionar a una empresa(s) especializada(s) para que preste sus servicios en el

desarrollo de software aplicativo y complementario y su puesta en marcha, referido a los proyectos: "Automatización de Hemeroteca" y "Automatización del proceso de Boletín Oficial". 2. Monto referencial: S/.532.479 (quinientos treinta y dos mil cuatrocientos setenta y nueve nuevos soles). Publicado el aviso en Lima, en enero de 1997.

- c) Presidencia de la República. Programa Nacional de Agua potable y Alcantarillado –PRONAP–. Otorgamiento de la buena pro. Aviso publicado en *El Peruano* el 2 de enero de 1997. Licitación pública Nº 06-96/PRES/VMI/PRONAP. Ítem: 2.8.1. Descripción: Software Antivirus Internacional. Empresa: Cibertec Data. Ítem: 2.8.3. Descripción: software Novell 4.11. Empresa DSM Ingenieros. Ítem: 2.8.10. Descripción: Software Arc View 3.0. Empresa: Digicomp.
- d) Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A. Aviso de convocatoria. 1. Objeto: Adquisición de software y equipos de cómputo. 2. Monto referencial: US\$90.155. (noventa mil ciento cincuenta y cinco dólares americanos). Publicado el aviso en Lima, en el diario oficial *El Peruano*, el 23 de enero de 1997.

3.9.3 *Análisis de algunas de las principales cláusulas de los contratos de licencia de uso de software entre empresas privadas y el Estado*

En el contrato tipo del INEI de licencia de uso de software para la Administración pública¹⁹⁰, se encuentra una serie de cláusulas que serán analizadas por su trascendencia e importancia.

a) *Objeto del contrato*

En el contrato analizado se establece: "El proveedor otorgará a la entidad licencia para utilizar los programas que se relacionan en el Anexo I, 'Relación de programas, precio y forma de pago', así como la documentación correspondiente..."

Las partes del contrato son el proveedor (licenciante) y la entidad (licenciataria). El proveedor otorga licencia para el uso de los programas de ordenador así como la documentación correspondiente. Debe tomarse en cuenta que con ello se están incluyendo los componentes del software (descripción del programa, programa de ordenador y material auxiliar).

En la misma cláusula se dispone:

190 INEI. Op. cit., pp. 5.4., 5.5. y 5.6.

“... obligándose la entidad a pagar la cantidad precisada en el mismo anexo, y de acuerdo al procedimiento establecido en el mismo, el cual será requisito para obtener los derechos de uso, bajo términos y condiciones del presente contrato y sus anexos. El pago de la licencia otorgada bajo el presente contrato, no constituye la compra de los programas ni de los títulos ni derechos autorales correspondientes”.

Esta aclaración define la característica fundamental de la licencia: no constituye la cesión de titularidad del derecho de autor y menos la venta del programa; sólo es una autorización para el uso en los términos acordados en el contrato. Más aún: constituye el reconocimiento, de la entidad estatal, de que sólo tiene el derecho al uso del software en los términos pactados en la licencia.

b) Propiedad intelectual de los programas y derechos de autor

Otra cláusula importante y de necesario análisis en el contrato tipo es la que señala:

“Los programas amparados por este contrato bajo licencia, las reproducciones originales de los mismos, cualquier copia parcial o total realizada por el proveedor o la entidad o por cualquier persona, los derechos legales de copia, las patentes, las marcas, los secretos comerciales y cualquier otro derecho intelectual o de propiedad pertenecen al proveedor, por lo que cuenta con las autorizaciones suficientes para otorgar licencias de uso sobre dichos programas”.

Aquí se precisa que la titularidad de los derechos de autor, marcas, secretos comerciales y cualquier otro derecho intelectual es del proveedor. En nuestro criterio, se menciona erróneamente a la patente, cuando, como hemos mencionado, el software no es patentable de acuerdo a lo establecido expresamente en la ley de Propiedad Industrial.

En el segundo párrafo de esta misma cláusula se establece:

“El proveedor garantizará a la entidad contra todo problema de carácter legal que pudiera ocasionar un tercero con relación a la propiedad o derecho de autor sobre los programas objeto del presente contrato. En caso de producirse esta eventualidad, la entidad dará aviso por escrito al proveedor para que asuma las acciones legales pertinentes”.

Aquí se establece una garantía en lo relativo a cualquier conflicto sobre la titularidad del derecho de autor. El proveedor (licenciante) asume la responsabilidad frente a un futuro conflicto. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que usa el software Folio Views para elaborar el Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ), tiene que contar con la plena garantía del licenciante o

proveedor de que no ha de tener ningún problema respecto a la titularidad del derecho de autor de ese software.

En el tercer párrafo de la cláusula comentada se pacta:

“Si como resultado del problema legal la entidad no pudiera usar los programas informáticos, el proveedor reemplazará los programas por otros que cumplan con las especificaciones y requerimientos técnicos, sin perjuicio de que la entidad pueda rescindir el contrato y aplicar las penalidades por lucro cesante y daños y perjuicios”.

Si el problema, no obstante, sucede, se prevé contractualmente la solución: el reemplazo del programa o la extinción del contrato con la ejecución de las penalidades contenidas en la cláusula penal, que incluyen lucro cesante e indemnización por daños y perjuicios.

En el cuarto párrafo de la misma cláusula se dispone: “La entidad acepta y reconoce que los programas bajo licencia son secretos comerciales del proveedor, así como toda la información o documentación que le sea proporcionada y que haya sido identificada por éste como confidencial.”

El reconocimiento de que los programas bajo licencia son secretos comerciales supone remitir su regulación a las normas de competencia desleal, en caso de divulgación no autorizada.

En el quinto y sexto párrafos de la misma cláusula se expresa:

“La entidad deberá abstenerse de copiar con o sin fines de lucro los programas bajo licencia, dictando las medidas internas necesarias tendentes a la protección de los derechos autorales de los propietarios de los programas bajo licencia.

Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo anterior, la entidad podrá obtener una copia de respaldo de los programas bajo licencia, la cual será utilizable sólo en el caso de pérdida total o parcial del programa original que impida su uso en los términos pactados en este contrato”.

En estos párrafos se reconocen implícitamente los derechos morales y patrimoniales del autor, cuando se pacta que la entidad licenciataria dictará las medidas internas necesarias para la protección de los derechos autorales. Por otra parte, se recoge uno de los usos autorizados según la decisión 351 y el decreto legislativo 822: la copia de seguridad. También debieran mencionarse los otros usos autorizados, como son el de grabar el programa en la memoria interna del computador y la interoperabilidad lícita.

c) Alcance del uso autorizado de los programas

En la cláusula correspondiente del contrato tipo del INEI de licencia de uso de software para la Administración pública, se establece:

“El proveedor proporcionará a la entidad el número de programas bajo licencia que se establece en el Anexo I, ‘Relación de programas, precios y forma de pago’, en el medio magnético en que se encuentre, así como la documentación correspondiente para su instalación, operación y uso, la cual se relaciona en el Anexo II, ‘Información Técnica y Confidencial’.

El uso de los programas bajo licencia está restringido al domicilio de la instalación y a las condiciones de operación de los programas que para tal efecto se precisan en el Anexo III, ‘Entrega, instalación y condiciones de operación de los programas’”.

Se señala que las normas específicas sobre la relación de programas y su ámbito de uso (monousuario, multiusuario, red) estarán precisados en los anexos correspondientes que forman parte del contrato.

En el tercer párrafo de la cláusula citada se dispone: “En caso de que la dependencia requiera modificar el lugar de la instalación de los programas bajo licencia, ésta podrá llevarse a cabo previa notificación al proveedor.”

Aquí se pacta la autorización a que previa notificación al proveedor licenciante se pueda modificar el lugar de instalación de los programas. De la redacción interpretamos que es el mismo licenciario el que puede hacer esta modificación, lo que supone que si hubiese algún desperfecto en el software por este hecho, el proveedor licenciante debiera poder limitar su responsabilidad.

En el cuarto párrafo se pacta sobre aspectos que consideramos de gran importancia:

“La entidad no tendrá derecho a comercializar o sublicenciar en ninguna forma los programas de cómputo bajo licencia. Si dentro de las funciones de la entidad no se encuentran las de prestación de servicios a terceros a través de consulta de información, asesorías o procesamiento remoto de datos, ésta no podrá realizarlos con base en los programas bajo licencia, sin la autorización expresa y por escrito del proveedor.”

La prohibición de subarrendamiento y de sublicencia se establece en forma bastante clara y además se expresa que cualquier uso del programa, como es el de consulta de información, requerirá la autorización expresa por escrito del proveedor licenciante. Por ejemplo, el servicio de consulta de normas legales que brinda el SPIJ del Ministerio de Justicia requeriría, según esta redacción, la autorización expresa del licenciante en el contrato de licencia de uso del software Folio Views.

d) Riesgo de pérdidas y confidencialidad

En las cláusulas pertinentes se dispone:

"Si cualquier programa autorizado y/o material de soporte se pierde o se daña durante el envío, el proveedor lo reemplazará y suministrará el medio de almacenamiento del programa autorizado.

Si el daño se produce mientras está en posesión de la entidad, el proveedor reemplazará ese programa autorizado o material de soporte facturando un cargo por el medio de almacenamiento del programa, a menos que haya sido suministrado por la entidad."

"La entidad se compromete a no divulgar la información que le haya sido proporcionada por el proveedor y que sea identificada como 'confidencial', a excepción de aquella información que sea de dominio público".

Estas disposiciones deben ser analizadas con cuidado. En algunos casos debe pactarse de acuerdo a la problemática propia del software de que se trate; como por ejemplo, el caso del Congreso de la República con el "Parlamento Virtual Peruano"¹⁹¹, con el cual es posible ingresar a una enorme Infovía desde donde un ciudadano puede tener una participación activa en el quehacer parlamentario mediante varias opciones, como son: Queremos saber su opinión, Foros de discusión, Pedidos concretos, Programas para estudiantes, que se llevan a cabo utilizando software de comunicaciones en Internet. La confidencialidad y la pérdida de información del contrato de licencia de uso del software que permite esta comunicación deben estar adecuadamente redactados. Dada la importancia del tema, puede ser necesaria una mención expresa en una de las normas jurídicas correspondientes que regulan la contratación administrativa del Estado con empresas particulares.

e) Fianza de fiel cumplimiento y penalidades

La cláusula correspondiente está concordada con normas jurídicas aplicadas a la contratación del Estado. Así, en su primer párrafo establece:

"El proveedor, de acuerdo con el artículo 5.1.4. del Reglamento Único de Adquisiciones (RÚA) para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios no Personales para el Sector Público, a la suscripción del contrato entregará carta fianza irrevocable, incondicional y de realización automática, con un plazo de vencimiento por treinta (30) días calendario después de concluido el contrato, a favor de la entidad".

¹⁹¹ La dirección electrónica o URL del Parlamento Virtual Peruano en Internet es <http://161.132.29.9/parla/par-tele.htm>, y en Infovía es <http://congreso.inf/parla/par-tele.htm>



El artículo 5.1.4. del RÚA establece lo siguiente:

"A la suscripción del contrato, el proveedor beneficiado entregará al organismo del sector público carta fianza irrevocable, incondicional y de realización automática, con plazo de vencimiento por treinta días de concluido el contrato, a favor del organismo; o cheque de gerencia por un equivalente al:

- a) Veinte por ciento del total adjudicado o del monto equivalente a la entrega o prestación escalonada, si no hubiera adelanto, o
- b) El monto total del adelanto más un veinte por ciento del saldo de lo adjudicado".

En este contrato tipo de licencia de uso de software para la Administración pública se hace referencia a la carta fianza: se aplica el mismo criterio que para cualquier otra adquisición, lo que, dada la naturaleza de la licencia, es una figura *a fortiori* que será recomendable revisar y precisar en la legislación específica que pueda dictarse sobre el tema materia de la presente obra.

El segundo párrafo de la cláusula comentada dispone:

"El retraso por parte del proveedor en el cumplimiento de lo convenido en el presente contrato dará lugar a ser sancionado con multa equivalente a cinco por mil del monto total del contrato, por cada día de retraso en la entrega, deducible del pago de la respectiva factura, previa comunicación conforme al artículo 6.1.2. del Reglamento Único de Adquisiciones, aprobado por D.S. 065-85-PCM, independientemente de las responsabilidades civiles y penales que se pudieran generar como consecuencia del incumplimiento del presente contrato".

Ésta es una cláusula penal en el contexto de la Administración pública: dispone que el proveedor, en un plazo perentorio, cumpla lo pactado respecto a la instalación del software, prueba de recepción, capacitación, asistencia técnica y otros aspectos que se hayan establecido contractualmente.

CAPÍTULO IV

Necesidad de regulación específica del contrato de licencia de uso de software en el derecho empresarial peruano

4.1 Situación actual, necesidad y ventajas de la tipificación del contrato de licencia de uso de software

4.1.1 Situación actual de la licencia de uso de software

En el país y en el mundo,

“... actualmente, la mayoría de los usuarios entiende que el software está protegido por el copyright. La piratería del software sigue siendo un gran problema en las relaciones comerciales, porque algunos países aún no tienen leyes de copyright o no promueven su cumplimiento. Los Estados Unidos insisten en que otros gobiernos hagan más para instar leyes de copyright para los libros, las películas, los CDs y el software. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos y asegurarnos de que las próximas autopistas no se convertirán en un paraíso de los piratas”¹⁹².

En este contexto, a nivel mundial, el documento contractual utilizado por excelencia para la comercialización del software es la licencia de uso.

Recientemente, Software Asset Management Interest Group (SWAMI), cerrando sus actividades del año 1996 organizó una sesión general para sus miembros de Estados Unidos y Europa sobre la situación actual de la licencia de uso de software en el mundo. Esta reunión se llevó a cabo en los Estados Unidos el 27 de diciembre de 1996 y congregó a más de trescientos participantes representando a más de doscientas cincuenta empresas, entre profesiona-

192 GATES, Bill. *Camino al futuro*. Bogotá: McGraw-Hill, 1995, pp. 40-41.

les, abogados expertos, analistas financieros, ejecutivos y directivos de las más importantes corporaciones de informática de los Estados Unidos y Europa.

En esta sesión general, entre otros temas se analizaron los siguientes:

- i) Evaluación del otorgamiento de licencias en la comercialización de software.
- ii) Cambios en los términos de la licencia de uso de software.
- iii) Más selección y más simplificación en las licencias de uso de software.
- iv) Multiyears Licences.
- v) Licencias a empresas y Outsourcing
- vi) Licencias afectadas por fusiones, escisiones y transformaciones.
- vii) Software fuente en depósito (escrow).
- viii) Tributación del software.
- ix) Consentimiento y cumplimiento en las licencias.
- x) Sustitución de productos de software y adquisición de nuevos productos.
- xi) Protección contractual de software al año 2000.
- xii) Las licencias de uso de software en Internet.

En esta sesión los organizadores invitaron a los expertos, ejecutivos y vendedores reunidos, a discutir los términos de las licencias y sus principales estrategias. Se presentó el direccionamiento de las principales licencias usadas por las principales compañías de software en el mundo y la discusión sobre sus principales requerimientos.

En el documento en que constan los principales acuerdos de esta sesión general¹⁹³ se sostiene, entre otros puntos, lo siguiente:

- a) Se expande en las empresas la convicción del papel trascendental y crítico de las licencias de uso en el mercado mundial de software. Las empresas requieren de entornos legales flexibles en un contexto empresarial y a su vez protectores de las creaciones intelectuales y, por tanto, sancionatorios y severos con respecto a la copia ilegal o pirata de software.
- b) Las licencias que ofrecen nuevo software en red, deben tener en cuenta el potencial uso de este software y contener condiciones acordes con el uso de estas creaciones intelectuales en Internet y el contexto legal de los distintos países del mundo.
- c) Las prácticas y políticas del software a nivel mundial incluyen nuevas formas y modalidades de ofrecer las licencias de acuerdo al desarro-

193 SWAMI (Software Asset Management Interest Group). *Strategic Analysis Report SWAMI 1996. Conducting change software licenses*. U.S.A.: Ed. Gartner Group, 1997.

llo de la tecnología en forma global. Los términos contractuales y la legislación deben incrementar la flexibilidad del uso empresarial del software, pero a su vez garantizar una efectiva y drástica protección legal.

En este contexto, el desarrollo mundial de los foros de discusión en torno a los contratos de licencia de uso de software se acrecienta, debido a que:

“el mercado de software continúa creciendo a una de las tasas más altas de toda la industria... El software de ‘paquetes’, particularmente para microcomputadoras, es la principal fuerza motora de esa expansión. Los paquetes devienen cada vez más complejos e integrados y se multiplican las soluciones destinadas a mercados verticales. La verticalización y la especialización por sector usuario es una de las claras tendencias en este dinámico segmento del mercado... En software aplicativo (soluciones para el usuario y herramientas) es... donde se hallan las mayores posibilidades de crecimiento en los próximos años”¹⁹⁴.

Además, en la actualidad, la distribución y descarga de software a través de Internet también presenta grandes posibilidades de desarrollo para el mercado mundial del software.

4.1.2 *Necesidad y ventajas de la tipificación del contrato de licencia de uso de software*

En la referida sesión general organizada por SWAMI a fines de 1996, los participantes coincidieron acerca de la importancia del contrato de licencia de uso de software y la necesidad de que los términos y condiciones contractuales, así como la legislación aplicable, tengan coherencia y sistematización, de forma tal que se logre una flexibilización para el uso generalizado de las empresas, respetando la propiedad intelectual de los autores y productores de software y acrecentando la eficacia de las medidas sancionatorias contra la copia ilegal o pirata del mismo.

Una legislación sobre el tema, que recoja estos criterios, sería positiva para atraer inversión extranjera y para una mayor circulación y comercialización de software en el Perú. Por otra parte, una legislación del contrato de licencia de uso de software complementaría la legislación existente sobre la protección de los programas de ordenador por el derecho de autor, y haría más efectiva

194 CORREA, Carlos María et al. *Producción y comercio de software en América latina*. Programa PNUD/Onudi. Buenos Aires: Zagier & Urruty Publications, 1993, p. 9.

la recaudación tributaria del Estado debida a la comercialización de software. La legislación haría un tratamiento distinto, dependiendo de si se tratara de la licencia de uso de software de sistemas operativos, de software de aplicación (tanto en serie como a medida), de software utilizado en red, de shareware y también de los contratos accesorios que dependen del contrato de licencia.

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta tiene que ver con la necesidad de normas jurídicas que precisen los términos de contratación de licencias de software cuando el licenciante es el Estado o una entidad de derecho público. La inclusión de este tema en una legislación específica contribuiría a una más clara y fructífera relación comercial entre las empresas privadas y el Estado en materia de software.

Asimismo, la distribución y descarga de software de Internet requiere de normas jurídicas que garanticen una flexibilización del acceso empresarial a ellas, resguardando el derecho de autor y sancionando eficazmente la copia ilegal o pirata de software. La globalización y las autopistas de la información se están convirtiendo en eficaces medios de comercialización de programas de ordenador en el contexto mundial.

Por tanto, una legislación adecuada sería positiva para una mayor y creciente inserción del Perú en el mercado mundial de software, tanto para el acceso de software actual y de avanzada, como para el desarrollo de la industria nacional de software y la exportación de estos productos o servicios informáticos.

4.2 Teorías a aplicar a la legislación específica de licencia de uso de software en la empresa

En lo relativo a la opción de una legislación específica que regule el contrato de licencia de uso de software, nos planteamos el problema del marco legal que estas normas deben comprender y el sustento teórico y sistemático que le ha de servir de base.

Por ello, creemos necesario un breve repaso de algunas de estas teorías, en el contexto de la necesidad de una legislación específica para el contrato de licencia de uso de software en la empresa. El objetivo es concordar los aspectos teóricos esenciales con los lineamientos principales de esta nueva legislación.

4.2.1 Teoría jurídica de la empresa

En el estado de desarrollo actual de nuestra sociedad moderna,

“... el fenómeno empresarial tiene una expresión jurídica clara. La empresa es, sin duda, un fenómeno económico, social, político, pero

se expresa en términos y por canales jurídicos. Ninguna empresa puede operar desconociendo el marco legal donde opera y donde debe operar. Sea para cumplirlo o para evitarlo... La empresa es un fenómeno típico que requiere un estudio especializado; es decir, una disciplina que la aborde como un fenómeno propio y unitario, sin desmedro de las otras disciplinas jurídicas que deben seguir estudiando a la empresa desde una perspectiva específica: laboral, mercantil, tributaria, etc."¹⁹⁵

La empresa, como centro de imputación de la legislación que sobre ella recaiga, supone también que los bienes que la conforman, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tengan una legislación coherente y adecuada al ámbito empresarial. En el contexto de la globalización de la economía y el desarrollo de la tecnología, el software tiene un papel preponderante. Los programas de ordenador están presentes en cualquier actividad empresarial. Por tanto, el software aplicado a la empresa, que puede ser esencial para el proceso productivo de bienes o servicios que ella realiza, debe ser comprendido legalmente por una legislación que tenga en cuenta, en forma adecuada, su especial naturaleza jurídica y la coexistencia del uso empresarial del software con el respeto de los derechos morales y patrimoniales del autor.

Por otra parte,

"Han pasado o deben pasar aquellos tiempos en los cuales se ve al derecho empresarial solamente como aquel vinculado a los intereses particulares. La empresa es de interés público, tanto en nuestro medio como en el mundo en general... Alrededor de la empresa se conjugan dialécticamente diversos intereses en conflicto; legítimos por cierto. Está no solamente el interés expresado por el propietario, el interés del capital, está también el interés de los trabajadores... consumidores, Estado..."¹⁹⁶

El interés público de los bienes que conforman la empresa –en este caso, el software– también da lugar a que se regulen temas como la protección al consumidor de productos o servicios informáticos o la contratación pública del Estado en materia informática.

195 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. *Derecho de la empresa. Teoría de la empresa y materiales de trabajo*. Tomo I. Lima: Asesorandina S.R.L. Editores, 1987, pp. 13-14, 16.

196 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. "Presentación a la exposición del profesor Francesco Galgano". *Revista Peruana de Derecho de la Empresa* 17. Lima: Asesorandina S.R.L. Editores, marzo-abril 1986, pp. 1-38, 1-39.

La legislación que recae sobre la empresa, la jurisprudencia y la doctrina que se generan en torno a ella y el especial desarrollo de la economía moderna, han llevado a que algunos juristas afirmen que:

“El derecho de la empresa es un derecho sustancial. Las categorías y conceptos jurídicos que utilizamos son adecuados a una realidad en la cual el comercio no es el momento más importante de la economía y el comerciante no es el sujeto principal, sino el productor, inversionista industrial. Sin embargo, el derecho actual continúa razonando en términos del derecho comercial como el derecho regulador de la economía, olvidando que dicho derecho sólo regula el momento del intercambio... Organizar la investigación jurídica sobre el análisis del fenómeno de la empresa, superando el momento comercialista, permitirá recuperar al derecho económico, un momento unitario e interdisciplinario, el cual gira en torno a la empresa como fenómeno...”¹⁹⁷.

Debe tenerse siempre presente que el derecho empresarial tiene un contenido multidisciplinario y “... para que la empresa adquiera el trato jurídico que por su naturaleza corresponde... necesariamente tiene que fundarse en una concepción unitaria, derivada de la realidad económica que precede a la regulación jurídica y susceptible de ser enfocada desde el punto de vista de las distintas ramas del derecho que sobre ella actúan”¹⁹⁸. Lo cual quiere decir que aun siendo regulada en forma unitaria, la empresa y los bienes que la conforman –como el software– y los contratos que ellos deriven –como el contrato de licencia de uso– serán susceptibles de ser enfocados desde los puntos de vista de las distintas ramas del derecho existentes, cuyas normas jurídicas recaen sobre la empresa.

En consecuencia, la legislación específica que regule el contrato de licencia de uso de software estará en el marco legal del derecho de la empresa o derecho empresarial, pero siendo susceptible de ser enfocada desde el punto de vista de las distintas ramas del derecho que sobre la empresa actúan.

4.2.2 *Análisis económico del derecho*

Una afirmación de gran importancia, a nuestro entender, es la que sostiene que “... el análisis económico no pretende reemplazar al análisis jurídico ni

197 GALGANO, Francesco. “Metodología del estudio y perspectivas del derecho de la empresa”. *Revista Peruana de Derecho de la Empresa* 17. Lima: Asesorandina S.R.L. Editores, marzo-abril 1986, pp. 1-41, 1-42, 1-43.

198 CRACOGNA, Dante. “El concepto jurídico económico de la empresa”. *Revista Peruana de Derecho de la Empresa* 11. Lima: Asesorandina S.R.L. Editores, marzo-abril 1985, p. 1-85.

excluir a otras disciplinas de poder vincularse con el derecho. La idea es complementar todo otro elemento de análisis con aquel vinculado con el no desperdicio de los recursos escasos"¹⁹⁹. El carácter complementario del análisis económico del derecho hace posible la coexistencia de este criterio con otros enfoques que permiten un adecuado estudio de la problemática sobre la que actúan. Tratándose del software y de su correspondiente contrato de licencia de uso, el enfoque del análisis económico del derecho puede coexistir con otros enfoques.

Dentro de esta parte del saber humano,

"... el primer estudioso que sistematizó los alcances del análisis económico del derecho es Ronald Coase, a quien se le atribuye el teorema que lleva su nombre... Este teorema tiene dos formulaciones. La primera de ellas puede ser asumida como sigue: 'Si los costos de transacción son iguales a cero, no importa la solución legal que se adopte, pues siempre las partes, a través de acuerdos voluntarios entre ellas, llegarán a la solución más eficiente'... Un segundo concepto que es importante definir para entender el teorema de Coase es el de externalidad o costo externo. Una externalidad puede ser definida como un costo no contratado..."²⁰⁰.

De acuerdo al primer teorema de Coase, si los costos de transacción son lo suficientemente bajos para hacer viable una solución contractual, la existencia de una regla legal es inocua para el resultado final; en cambio, si los costos de transacción son significativamente superiores a cero, sí interesa la regla legal que se adopte para llegar a una solución más eficiente.

"Pero quizás el mecanismo más interesante de reducción de estos costos es la propia estandarización de las condiciones contractuales. Así, las empresas suelen redactar un conjunto estandarizado de condiciones que se incorporarán a un número indeterminado de relaciones contractuales que se celebran en el futuro. Esta estandarización suele operar a través de la redacción de formularios preimpresos, condiciones publicitadas en las envolturas o comprobantes de compra de los productos... las condiciones mencionadas suelen ser redactadas de manera unilateral por el productor o proveedor, teniendo el consumidor como única alternativa el adherirse o no a ellas... Esto reduce la necesidad de negociar el contrato, facilita el intercambio de información, disminuye la intervención de abogados, agiliza la contratación reduciendo los costos de oportunidad, facilita la ejecución de los contratos, etc."²⁰¹.

199 BULLARD GONZALES, Alfredo. *Estudios de análisis económico del derecho*. Lima: ARA Editores, 1996, p. 142.

200 BULLARD GONZALES, Alfredo. Op. cit., pp. 145-146.

201 Ibídem, pp. 242-243.

En los contratos de licencia de uso de software, la estandarización de las condiciones contractuales es una realidad; especialmente cuando se trata de software en serie, las empresas reducen los costos de transacción a través de la estandarización de los términos contractuales de intercambio del software. Pero otro costo que las empresas tienen presente son los costos externos o externalidades a la propia relación contractual, como por ejemplo, la piratería de software, los esquemas de protección de virus informáticos. Podemos afirmar que los costos de transacción y los costos externos o externalidades hacen la diferencia y justifican en ciertos casos la intervención del derecho para llegar a la solución más eficiente.

En consecuencia, el criterio establecido por el análisis económico del derecho es uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta al evaluarse la necesidad de una legislación específica aplicable al contrato de licencia de uso de software en la empresa.

4.2.3 *La teoría de sistemas con un enfoque jurídico informático*

Podemos afirmar que: "Sistemas es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos... Otra definición, que agrega algunas características adicionales, señala que un sistema es un grupo de partes y objetos que interactúan y que forman un todo o que se encuentran bajo la influencia de fuerzas en alguna relación definida".²⁰²

La definición de un sistema jurídico que interrelacione la legislación, jurisprudencia y doctrina en torno al fenómeno informático, y que a su vez interactúe con el derecho empresarial (tributario, laboral, comercial, consumidor, competencia, etc.) teniendo en cuenta criterios como la teoría de sistemas, la teoría de la empresa y el análisis económico del derecho, consideramos que es factible utilizando la metodología adecuada. Para ello es necesario, tratándose de la problemática del contrato de licencia de uso de software, que se tome en cuenta también el enfoque jurídico-informático propio de la teoría de sistemas y del derecho informático.

"Lo que distingue a los sistemas es que, en sí, son una materia que puede hacer referencia acerca de otros temas... es una metadisciplina, cuya materia sustancial se puede aplicar dentro de otra disciplina... ¿Qué es un enfoque de sistemas?... es un enfoque a un problema que toma una amplia visión, que trata de tomar en cuenta to-

202 JOHANSEN BERTOGLIO, Óscar. *Introducción a la teoría general de sistemas*. México D.F.: Grupo Noriega Editores, 1992, p. 54.

dos los aspectos, que se concentra en interacciones entre las diferentes partes del problema..."²⁰³.

La aplicación de la teoría de sistemas asegura coherencia y adecuada relación entre las partes integrantes, permitiendo la complementación de otros criterios, como son la teoría de sistemas y el análisis económico del derecho.

Debemos tener presente que la teoría de sistemas se ha aplicado con éxito en las organizaciones, en la informática, en la tecnología. Es una forma de plantear los problemas y de acercarse a una solución que tenga en cuenta todas las aristas e implicancias de los mismos. El enfoque de sistemas constituye una notación particular que se caracteriza por contar con mecanismos de comunicación y control que permiten asegurar soluciones eficientes a los problemas planteados.

Además, con respecto al sistema jurídico debemos tener en cuenta que:

"Sin la ayuda de un ordenador, el sistema legislativo de nuestros días es absolutamente inabarcable. Se ha producido la quiebra del ideal humanista de proporción que acompañó el diseño de los códigos. Los medios mecánicos se revelan insuficientes para sistematizar toda esa vasta e hipertrófica legislación... en el plano de la producción normativa se produce una clara desconexión entre las diferentes partes del sistema legislativo... se percibe el enfrentamiento y la desarmonía entre la masificación del ordenamiento legal y la regulación tradicional y paradigmática..."²⁰⁴.

En una legislación específica sobre el contrato de licencia de uso de software, la teoría de sistemas servirá como criterio cohesionador de las opciones posibles, eligiendo aquellas que engloben y consideren las mejores posibilidades.

4.3 Clasificación de los contratos, el sistema contractual de la informática y la licencia de uso de software

4.3.1 *Clasificación del contrato de licencia de uso de software en el ámbito privado*

En relación con el tema del contrato de licencia de uso de software, con la finalidad de establecer los criterios que han de primar y han de servir de base para una legislación específica,

203 CHECKLAND, Peter. *Pensamiento de sistemas, práctica de sistemas*. México D.F.: Grupo Noriega Editores, 1993, p. 19.

204 RAMOS NÚÑEZ, Carlos. *Codificación, tecnología y postmodernidad. La muerte de un paradigma*. Lima: ARA Editores, 1996, pp. 37-39.

“... es necesario contar con una clasificación para saber efectivamente a qué contratos se aplican determinadas reglas de la Parte General, además para comprender los cuestionamientos de la doctrina sobre la conveniencia de conservar ciertas distinciones entre los contratos... Por otro lado, ante el surgimiento cada vez más creciente de nuevas figuras contractuales, tanto típicas como atípicas, es conveniente saber en qué categorías quedan comprendidas para someterlas al régimen correspondiente. Si no se formula una clasificación contractual, ¿cómo saber a qué contratos se aplica la excepción de incumplimiento, la excepción de caducidad de término, la resolución por incumplimiento y la teoría del riesgo? ¿Cómo saber si opera la rescisión por lesión?”²⁰⁵.

Estos cuestionamientos nos muestran la conveniencia de establecer criterios para catalogar los contratos atendiendo a sus características, para lo cual, basándonos en las pautas señaladas por Manuel de la Puente y Lavalle, así como en nuestra investigación, exponemos la siguiente clasificación del contrato de licencia de uso de software en la empresa:

- i) *Por la prestación.* Es un contrato de prestaciones recíprocas o bilateral. Debe tenerse en cuenta que es contrato unilateral aquel en que una sola parte queda obligada, a diferencia del bilateral, donde ambas partes lo son.

El contrato de licencia de software a medida es un típico caso de contrato de prestaciones recíprocas, porque el licenciataria recibirá en uso un software del licenciante, de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, a cambio de una retribución pactada y de acuerdo a las limitaciones y condiciones pactadas en éste.

En los contratos de licencia de uso de software en serie es predominante el carácter de prestaciones recíprocas. No obstante, la posibilidad y a veces existencia de cláusulas abusivas y criterios unilaterales hacen cuestionar esta característica.

- ii) *Por la valoración.* Generalmente, en el ámbito empresarial es oneroso; como por ejemplo, en el caso de los software en serie estándar en contratos bajo la modalidad “shrink wrap”, o en contratos de licencia de uso de software en serie.

Consideremos que:

“... es contrato oneroso aquel en que cada una de las partes tiene a su cargo una prestación (que puede ser a favor de la otra o de un

205 HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. *Derecho comercial: nuevas orientaciones y temas modernos*. Tomo II. Lima: Universidad de Lima, 1994, pp. 17-18.

tercero), de tal manera que, en realidad, a la prestación de una parte corresponde una contraprestación de la otra... en el contrato gratuito, en cambio, sólo una de las partes se obliga a ejecutar una prestación, sin derecho a una contraprestación”²⁰⁶.

Pero también puede ser un contrato gratuito; por ejemplo, tratándose del shareware –que en su primera versión es de libre acceso– o de aquellos software de libre acceso o freeware –que por voluntad del autor son gratuitos y así se especifica en la licencia.

- iii) *Por el riesgo*. Pueden ser conmutativos, tratándose de software en serie o software a medida con especificaciones predeterminadas. El

“contrato conmutativo es aquel en el que la entidad de las prestaciones puede ser establecida al momento de celebrarse el contrato, de tal manera que cada parte conoce cuál es el contenido de su prestación y el de la otra parte, si la hubiere... en cambio... sólo hay contrato aleatorio cuando las partes hayan querido correr un albur de ganar o perder y hayan celebrado este contrato para correr ese albur”²⁰⁷.

En los contratos de licencia de uso de software que hemos analizado en esta obra, generalmente las prestaciones son establecidas al momento de generarse el contrato; en consecuencia, estos contratos son conmutativos.

Sin embargo –como excepción a la regla general–, pueden en muy contados casos ser aleatorios; por ejemplo, en el caso de software a medida sobre proyecciones futuras con base incierta, en donde las partes deciden asumir el riesgo de la creación intelectual futura aún no experimentada (por ejemplo, en el contrato de licencia de uso de software sobre juegos de comunicación de mensajes con animales como los delfines, puede llegar a producirse o no la comunicación del mensaje de manera plena utilizando el software: el resultado es aún incierto).

- iv) *Por la estructura*. Existen contratos de licencia de uso de software simples, cuando se trata de un software claramente definido y que da lugar a una sola relación jurídica patrimonial. Por ejemplo, el uso de software de sistemas de registro de entrada de personal.

En cambio, tenemos contratos de licencia de uso de software complejos, cuando agrupan varios contratos distintos –como son, por ejemplo, el de mantenimiento preventivo y correctivo, el de asisten-

206 PUENTE Y LAVALLE, Manuel de la. *El contrato en general. Comentarios a la sección primera del libro VII del Código Civil*, op. cit., pp. 212-213.

207 *Ibíd.*, pp. 219-220.

cia técnica, el hot line (asesoría por línea telefónica y/o computador), el escrow (contrato de depósito de código fuente), etc.

v) *Por el área.*

“Esta clasificación obedece a concepciones tradicionales que dividían el derecho privado en tres grandes campos, que eran el civil, el comercial y el de los derechos especiales... son contratos civiles los que están regidos por el Código Civil... son comerciales cuando están regulados por el Código de Comercio... también aquellos contratos atípicos que, por tener analogía o vincularse con los contratos típicos comerciales, quedan comprendidos en las disposiciones generales... son contratos especiales aquellos que encuentran su disciplina en normas que regulan actividades especiales...”²⁰⁸.

Esta clasificación de contratos —como afirma Manuel de la Puente y Lavalle— obedece a concepciones tradicionales. Con el proceso de unificación del derecho civil y comercial, los proyectos de convertir el Código de Comercio en un Código de la Empresa —para pasar a la categoría de contratos empresariales—, esta clasificación por áreas tendrá que tener en cuenta el sistema contractual de la informática y su interrelación con los contratos mercantiles.

Por tanto, podemos afirmar que el contrato de licencia de uso de software es un contrato informático. En el esquema actual, algunos autores consideran que los contratos de licencia y los informáticos tienen características similares a los contratos mercantiles o a los contratos empresariales. En nuestra opinión, el contrato de licencia de uso de software es un contrato informático que principalmente se desenvuelve en el ámbito empresarial, pudiendo ser comprendido también en una clasificación de contratos empresariales. En todo caso, los proyectos de convertir el Código de Comercio en el Código de la Empresa aún no se han concretado.

vi) *Por su autonomía.*

“Son contratos principales aquellos que no dependen jurídicamente de otros contratos, que por sí tienen o cumplen una finalidad concreta... Basta con celebrar un contrato principal para que pueda alcanzarse el efecto querido por los contratantes... los accesorios son los que no pueden celebrarse independientemente, pues su objeto es, precisamente, complementar a otro contrato... los contratos derivados son los que se desprenden de otro contrato”²⁰⁹.

208 *Ibíd.*, p. 224.

209 *Ibíd.*, p. 230.

El contrato de licencia de uso de software es un contrato principal; del cual derivan otros contratos, como por ejemplo el escrow, el hot line y otros contratos accesorios, además de las sublicencias.

- vii) *Por su formación.* Es un contrato consensual; tan así es que la aceptación de la oferta se realiza en distintas modalidades, como por ejemplo: con la apertura del paquete que contiene el soporte material que contiene el software; con su descarga de la red o con su suscripción; pero en todas supone una declaración de voluntad que se perfecciona con el consentimiento.
- viii) *Por su regulación.* Es un contrato nominado con regulación insuficiente, lo que permite afirmar que es un contrato de atipicidad estandarizada, que tiene características comunes con los contratos celebrados simultáneamente en distintas partes del mundo.
- ix) *Por su función.* Generalmente adoptan la forma de constitutivos de relaciones jurídicas, como los contratos de licencia de uso de software en serie. Pueden ser también reguladores y modificatorios, dependiendo de las características de la relación contractual. En algunas ocasiones tienen la característica de extintivos.
- x) *Por el tiempo.* Los contratos de licencia de uso de software en serie son generalmente de ejecución inmediata. En cambio, los contratos de licencia de uso de software a medida son generalmente de ejecución diferida.
- xi) *Por los sujetos obligados.* Los contratos de licencia de uso de software pueden ser individuales; por ejemplo, el contrato monousuario. Pueden ser colectivos; por ejemplo, las licencias corporativas, las licencias multiusuarios y las licencias para uso de software en red.
- xii) *Por la formación.* Los contratos de licencia de uso de software a medida son generalmente contratos de negociación previa. En cambio, los contratos de licencia de uso de software en serie son generalmente contratos de adhesión.
- xiii) *Por el rol económico.*

“Contratos de cambio son aquellos destinados a la circulación de la riqueza... los de colaboración o de cooperación son los que están orientados a facilitar la obtención de un fin determinado... los de custodia son los que tienen por finalidad adoptar medidas de seguridad para la conservación de un bien... los de crédito están basados en la confianza... los de garantía están destinados a asegurar el cumplimiento de una obligación... los de goce están orientados a permitir que el acreedor disfrute de un bien, sin tener la disponibilidad del mismo”²¹⁰.

210 Ibidem, pp. 246-247.

Los contratos de licencia de uso de software son de goce y de circulación, tratándose de software en serie; en cambio, tratándose de software a medida, son de colaboración o de cooperación.

4.3.2 *El sistema contractual de la informática*

Ha habido una transferencia del concepto de sistema del mundo informático al ámbito contractual. Se entiende por "sistema elaborativo" al conjunto complejo y armónico de hardware y software. En el contexto jurídico, se denomina "sistema contractual informático" a aquel conjunto de contratos interdependientes con los diversos contratos relativos a los componentes del sistema elaborativo.

"La complejidad de las relaciones y la especificidad de la materia hacen esenciales, para la elaboración de un buen contrato, tanto el aporte jurídico como el informático. El encargo de este último consistirá en indicar todos los requisitos y las garantías desde el punto de vista técnico informático, mientras que el primero deberá formular las cláusulas y procurar que sean operantes. Para desarrollar su trabajo, el jurista deberá tener también una precisa visión y conocimiento de los problemas informáticos para poder valorar plenamente todas las conexiones"²¹¹.

La situación óptima, desde el punto de vista de la elaboración del contrato, es aquella en que se encuentra coincidencia de puntos de vista entre el informático y quien adquiera el bien o servicio, ya que no basta tener claro los aspectos técnicos, sino además debe saberse con precisión cuál es el uso que de ellos se quiere hacer. Dentro del sistema contractual de la informática podemos hallar tres subsistemas: a) Contratos de hardware; b) Contratos de software; c) Contratos de servicios.

La problemática de los contratos informáticos puede darse tanto en el sector privado como en el sector público, puesto que las características esenciales del contrato no varían con la naturaleza del contratante; sin embargo, en lo relativo a los tipos de contratos de licencia de software (base, serie, a medida), la legislación específica debe diferenciar claramente sus características.

En los ámbitos de actividad contractual de la Administración pública —Gobierno central, organismos públicos descentralizados, Gobiernos locales y

211 BONAZZI, Ermanno. "El sistema contractual de la informática". *Derecho y Tecnología Informática* 1. Bogotá: Editorial Temis, mayo 1989, p. 33.

otros— es esencial una previa autorización para contratar a través de la convocatoria de licitaciones, concurso público de precios, concurso público de méritos, o la formalidad de la adjudicación directa, y seguidamente un preciso sistema de elección del contratante privado.

Otra característica de este sistema contractual es que en los términos de los contratos informáticos de las grandes empresas o compañías, en cuanto a hardware, software y servicios, no se encuentra paridad contractual entre las partes: se utilizan contratos de adhesión estándar donde el usuario sólo puede aceptar o rechazar. Con ello se disminuyen los costos de transacción y se hace posible el exponencial crecimiento del mercado informático en el mundo.

Respecto al “sistema elaborativo” —que es un conjunto complejo y armónico de elementos informáticos— debemos señalar necesariamente cuatro de sus elementos esenciales: i) datos; ii) software; iii) hardware; iv) informaciones. Estos elementos y su interrelación tienen fundamental preponderancia en el sistema contractual de la informática. Tan así es que el hardware, para producir informaciones, necesita de datos y de software. Cada vínculo entre estos elementos debe ser garantizado también contractualmente.

En el sistema contractual de la informática la relación entre el software y el hardware es especialmente importante, ya que de su utilización, entrando datos, saldrá información; mas aquellos dos elementos no pueden faltar para la producción del resultado deseado. Entre el software y el hardware debe haber compatibilidad y armonía, hasta tal punto que deben poder “correr” juntos en forma óptima. En el sistema contractual, respecto al software tendremos el contrato de licencia de uso de software, el desarrollo de software a través de la prestación de servicios profesionales en informática y el contrato de cesión. Respecto al hardware tendremos los contratos de compraventa, alquiler, leasing, comodato, entre otros.

Los contratos de hardware y de software, además de tener interrelación tienen complementación. Así, respecto al software base o sistema operativo existe lo que se denomina contratos original equipment manufacturer (OEM), que no son otra cosa que licencias de uso de software base para ser instalado en equipos de cómputo (hardware) recién salidos de fábrica. El software sin el hardware no puede funcionar y viceversa. Los contratos de servicios también se complementan con los contratos de hardware y de software y se interrelacionan con éstos; como por ejemplo, los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de software y de hardware.

Pero este sistema contractual informático, a su vez se interrelaciona con una serie de contratos accesorios: el depósito de código fuente (escrow), el contrato de hot line, el de alta dirección, entre otros.

Paralelamente, el software tanto en serie como a medida puede ser objeto de contratos de licencia de uso de marca de producto o de servicio, de con-

tratos de licencia de uso de know-how, de transferencia de tecnología, y podría formar parte de un contrato de franquicia y de una serie de contratos mercantiles, los cuales deberán adaptarse a la estructura básica del sistema elaborativo y contribuir a su eficaz funcionamiento.

4.4 El contrato de licencia de uso de software como contrato principal y algunos de sus contratos accesorios

4.4.1 *Modalidades del contrato de licencia de uso de software como contrato principal*

Entendemos por contrato principal aquel que no depende jurídicamente de otro contrato; aquel que por sí solo tiene o cumple una finalidad concreta. Como tal, consideramos que los contratos de licencia de uso de software tienen las siguientes modalidades:

a) *Contratos de licencia de uso de software base*

Entre los contratos de licencia de uso de software base o sistema operativo tenemos el contrato de licencia de uso de software original equipment manufacturer (OEM), por el cual el licenciante otorga licencia al fabricante de computadores para que incluya en sus equipos uno o varios software base o sistemas operativos para que sean comercializados conjuntamente con los equipos originales. Estas licencias se otorgan según las características de los computadores, ya sea que se trate de microcomputadores, minicomputadores, mainframes, computadores interconectados con redes LAN o redes WAN, etc. Una de las características de estos contratos es que tienen lineamientos generales derivados de una negociación corporativa entre las compañías de desarrollo de software –por ejemplo, Microsoft– y las compañías fabricantes de procesadores –por ejemplo, Intel.

En algunas versiones de estos contratos la licencia de uso se otorga en forma monousuaria, identificando claramente el computador (con su serie) para el cual se otorga la licencia; y en otras se otorga en forma multiusuaria, en red o corporativa, señalando el número de computadores o las características de la red, o la información que identifica a la organización para el uso del software base objeto de la licencia.

El software base, asimismo –dependiendo de la versión y modalidad de uso; por ejemplo: DOS, Windows 95, UNIX, etc.–, puede ser objeto de licencia de uso de software en serie o en paquete. Otros sistemas operativos, más sofisticados, pueden ser objeto de contratos sujetos a negociación previa, cláusula por cláusula.

b) Contratos de licencia de uso de software de aplicación en serie o paquete estandarizado

Los contratos de licencia de uso de software de aplicación en serie o paquete estandarizado pueden, a su vez, estar sujetos a distintas formas:

- i) Los contratos de adhesión bajo la modalidad "shrink wrap". En esta modalidad, el contrato se encuentra adjunto al soporte material que contiene el software, y hace la advertencia de que antes de abrir el paquete deben leerse las condiciones contractuales y, de no estar de acuerdo, puede devolverse éste con sus manuales y el soporte material, siendo luego reembolsado el monto pagado. El consentimiento o autorización, en este contrato, se produce con la apertura del soporte material o paquete.
- ii) Los contratos estandarizados o de adhesión incorporados en el mismo programa de computador ya instalado en la máquina. Antes de poder usar el programa de ordenador se visualizan unas cláusulas contractuales en pantalla, con la opción de que el licenciatarlo acepte o no acepte: si no acepta, no puede ingresar al programa; si acepta, queda sujeto a las condiciones y términos del contrato y puede utilizar el software.
- iii) Los contratos de licencia de uso bajo la modalidad Beta Pre-Release Test Site. Por esta modalidad el licenciante otorga la licencia de un software en prueba que puede tener errores, para que el licenciatarlo al utilizarlo los detecte y posteriormente puedan ser corregidos. Estas licencias son temporales y generan la obligación de confidencialidad y de no mostrar el producto a clientes reales o potenciales del licenciante. Posteriormente, la versión corregida del software puede ser objeto de otra licencia de uso de software para el licenciatarlo usuario del producto en prueba.
- iv) Los contratos de licencia de uso de software en serie o paquete sujetos a negociación previa. Generalmente se dan cuando un paquete ya elaborado requiere ser modificado o adaptado para uso del licenciatarlo. En estos casos se negocian las condiciones y términos, se especifica en qué consisten los cambios, el precio adicional, el plazo de entrega y otros aspectos, personalizándose así el contrato de licencia de uso de software en serie.
- v) Los contratos de licencia de uso de software en serie bajo la modalidad open system. En esta modalidad hay una adquisición múltiple de distintos software de un mismo licenciante por un mismo licenciatarlo. En estos casos el licenciante otorga un contrato con cláusulas predispuestas pero que se aplican en forma diferenciada a cada con-

trato. En un anexo adjunto al contrato se especifican los datos del licenciario y de cada uno de los programas de ordenador adquiridos, precisándose además la entrega de los manuales de usuario y la documentación técnica adjunta a los programas. De acuerdo al volumen de adquisiciones y la periodicidad de éstas, el licenciante puede otorgar mayores o menores condiciones, pudiéndose en algunas de las cláusulas de este contrato personalizar las condiciones contractuales.

- vi) Los contratos de licencia de uso de software, en las modalidades que mencionamos, a su vez pueden ser monousuarios (cuando se otorga la licencia para un único usuario), multiusuarios (cuando se otorga para varios usuarios) y en red (cuando se otorga para utilizar el software en red).
- vii) Los contratos de licencia de uso de software corporativo o de carácter especial. El licenciante puede otorgar licencia de uso de software de carácter corporativo para una empresa o una institución determinada, otorgando tantas licencias como máquinas y usuarios tenga esa compañía o institución. También hay licencias para usos especiales, como son las que se otorgan para uso educativo. En estos casos el licenciante tiene la facultad de otorgar mayores ventajas contractuales que las que ofrecen otras modalidades de licencia.
- viii) Los contratos de licencia de uso de software que se celebran con una entidad estatal. Se sujetan a las normas aplicables a la contratación pública con el Estado incluidas en las normas sobre licitaciones, concurso público de precios, adjudicaciones directas, etc.
- ix) Los contratos de licencia de uso de software bajo la modalidad de shareware. En esta modalidad, la primera versión es de libre acceso, siendo las siguientes versiones objeto de un pago al licenciante. Desde la primera versión se prohíbe la descompilación y se establecen usos no autorizados para estos tipos de contratos.
- x) Los contratos de licencia de uso de software en serie bajo la modalidad "download". Su objetivo son el software que está en Internet, los cuales, mediante herramientas de Internet como el File Transfer Protocol (FTP), pueden ser "descargados" y copiados en el ordenador personal del usuario. Esta descarga convierte al usuario en licenciario y supone la aceptación de los términos contractuales que figuran en la licencia que previamente tiene que leer para poder descargar el software. Dada la novedad, proyección y trascendencia de esta modalidad, va a ser objeto de análisis detallado en el acápite 4.5.1 de este capítulo.

c) Contratos de licencia de uso de software de aplicación a medida

Los contratos de licencia de uso de software de aplicación a medida también asumen diversas formas:

- i) Los contratos de licencia de uso sujetos a un proyecto de ingeniería de software con fases como análisis de los requerimientos, diseño y prueba. Suponen el desarrollo de software por un equipo que incluye al líder del proyecto, analistas, programadores y otros. Suponen muchas veces una coautoría. Puede pactarse la cesión de la titularidad de los derechos de autor o solamente una licencia de uso de software.

De pactarse la licencia de uso de software, este contrato está sujeto a una etapa precontractual de negociación y de análisis de los requerimientos; la propuesta contenida en esta etapa, de ser aceptada, devendrá en el contrato de licencia de uso respectivo. Ahora bien, este contrato puede ser otorgado en forma exclusiva, de tal forma que solamente el licenciatario pueda utilizar el software respectivo, en la versión y bajo las características pactadas. Mas, como se trata de un contrato de licencia de uso y los derechos morales son inherentes al autor o autores, éstos pueden modificar el software y comercializar libremente las posteriores versiones siempre que ello no signifique competencia desleal para con el licenciatario original.

- ii) Los contratos de licencia de uso de software a medida que suponen adaptar y modificar un software ya existente que, por la cantidad de modificaciones, se convierte en un software a medida. En este caso, las cláusulas del contrato suelen tener criterios predefinidos pero que están sujetos a negociación. La etapa precontractual es corta, ya que los puntos esenciales están por lo general ya definidos. El licenciatario sabe con exactitud lo que desea, por lo cual la elaboración del contrato sigue pautas ya establecidas, con variación sólo en cláusulas como plazo de entrega, retribución convenida, duración de la garantía, etc.
- iii) Los contratos de licencia de uso de software a medida elaborado por un trabajador sujeto a relación de dependencia, bajo contrato de trabajo que garantiza para el empleador los derechos patrimoniales sobre la versión creada del software y para la finalidad para la que fue creada. Si el contrato lo permite, el trabajador podrá modificar la versión original y comercializar versiones posteriores, siempre y cuando no signifiquen competencia desleal para con el software que originalmente elaboró para la empresa bajo relación de dependencia. De no haber contrato escrito, se aplica la presunción de la ley de Derecho de Autor, de cesión de los derechos patrimoniales y del ejercicio de

alguno de los derechos morales, como ya hemos señalado anteriormente en esta obra.

- iv) Los contratos de licencia de uso de software a medida conformantes de servicios de consultoría empresarial en sistemas organizacionales, reingeniería u otra modalidad. Estos software se caracterizan porque se originan para soluciones en conjunto que una empresa o consultoría da a otra producto de un contrato que tiene por objeto la optimización de la organización empresarial con la adopción de métodos o sistemas que impliquen o no el uso de computadores. En las licencias de uso de este software a medida generalmente se el da el uso ilimitado en esa versión, siempre que no se descompile y que los servicios de mantenimiento y asistencia técnica estén a cargo del licenciante.
- v) Los contratos de licencia de uso de software a medida que se brindan conjuntamente con servicios informáticos como, por ejemplo, multimedia, auditoría de sistemas de calidad, consultoría y otros, licencia por la cual se brinda el uso del software mientras se utiliza el servicio informático contratado.
- vi) Los contratos de licencia de uso de software a medida que se otorgan a entidades del Estado, donde se aplican las normas de contratación pública con el Estado incluidas en las normas sobre licitación pública, concurso público de méritos y adjudicación directa.

4.4.2 *Contratos accesorios a la licencia de uso de software*

Analizamos a continuación algunos de los contratos accesorios a los contratos de licencia de uso de software. Con la finalidad de complementar la visión jurídica de este tipo de contrato, hemos seleccionado aquellos contratos que, por su importancia y trascendencia, creemos deben ser objeto de análisis.

a) Contrato de escrow (depósito de código fuente)

i) Partes contratantes

- El licenciante de un contrato de licencia de uso de software, generalmente a medida (podría también serlo, en algún caso, el licenciante de un contrato de licencia de uso de software en serie), que es el titular de los derechos del software, encargado de su elaboración y mantenimiento.
- El licenciario de un contrato de licencia de uso de software, que está interesado en garantizarse el acceso futuro al programa fuente.

- El depositario del código fuente, que es el notario, asociación o banco donde permanece en custodia el código fuente.
- ii) *Objeto del contrato.* El licenciante encarga a un depositario (notario, asociación, banco, etc.), a cambio de una retribución pactada, una copia del programa fuente del software objeto de un contrato de licencia de uso previo, para que sea entregado al licenciatarario cuando concurren las circunstancias que se pactan en el contrato.
- iii) *Condiciones del depósito de código fuente (escrow).* Este depósito tiene la finalidad de garantizar al licenciatarario el acceso futuro al programa fuente del software objeto de un contrato de licencia de uso previo, para que pueda realizar las modificaciones oportunas, de acuerdo con el siguiente régimen:
 - a. En condiciones normales, dichas modificaciones serán realizadas por el licenciante.
 - b. Si llega el momento de ser necesario el acceso al programa fuente con el fin de realizar las modificaciones indispensables para el correcto funcionamiento del programa, y el licenciatarario no localiza a ningún responsable del licenciante y no se conoce a otro posible titular de los derechos de explotación, podrá dirigirse al depositario y –tras mostrarle su licencia de uso de software en vigor– solicitarle que compruebe la existencia y situación legal del licenciante.
 - c. El depositario procederá a requerir por vía notarial al licenciante, para que responda por un plazo determinado (es costumbre, en los contratos analizados, que el plazo sea de treinta días).
 - d. Si transcurrido el plazo el licenciante no responde, el depositario entregará el código fuente al usuario, quien se constituirá en su nuevo depositario.
 - e. En el momento de la entrega, el licenciatarario deberá comprometerse a guardar una copia intacta del código fuente, a entregar una copia a los usuarios legítimos y a no comercializar los programas.
 - f. En caso de que no concurren los requisitos establecidos en esta cláusula, el depositario sólo entregará el código fuente en virtud de reclamación judicial o autorización por escrito del titular de los derechos.
- iv) *Forma de pago y duración del depósito.* En los contratos de escrow analizados, usualmente se pacta que el licenciatarario sea el que pague el depósito, incluido en la cuota del servicio de mantenimiento. En caso de que el licenciatarario no haya suscrito dicho servicio, liquidará los honorarios correspondientes directamente al depositario.

El depósito tiene generalmente un duración limitada; ésta no excede de un año, pudiendo ser prorrogable.

- v) *Obligaciones del depositario.* El depositario se obliga a cuidar y conservar en ambiente idóneo y bajo las medidas técnicas requeridas el software fuente por la duración del contrato, a cambio de una retribución pactada. Asume las responsabilidades del cuidado y custodia del software fuente, que sólo puede entregar conforme a los términos y condiciones del contrato de escrow. Se obliga también a comunicar por escrito cualquier variación en su domicilio, número telefónico, condiciones técnicas del depósito fuente y otras informaciones relevantes, tanto al licenciatario como al licenciante.

b) *Contrato de mantenimiento de software*

i) *Partes contratantes.*

- El licenciante de un software que previamente ha otorgado en licencia de uso, que es una compañía dedicada a la confección de programas para ordenadores y a su mantenimiento.
- El licenciatario del contrato de licencia de uso previo, quien para efectos de este contrato es denominado el cliente, quien está interesado en contratar los servicios de mantenimiento que generalmente han sido vinculados en una cláusula del contrato de licencia de uso previo.

ii) *Objeto del contrato.* Por este contrato el cliente contrata al licenciante o empresa para que realice, en régimen de prestación de servicios, el trabajo de mantenimiento de los programas que se detallan en el anexo del contrato respectivo.

iii) *Contenido del servicio de mantenimiento.* El servicio de mantenimiento generalmente incluye los siguientes servicios u obligaciones por parte de la empresa:

- a. Realizar las medidas necesarias para la conservación de los programas objeto de este contrato, que se realizarán siempre dentro de horas hábiles de trabajo, según el calendario laboral de la empresa, y tendrán lugar en un plazo máximo de determinadas horas hábiles desde la solicitud del servicio.
- b. Modificación de módulos necesarios para adaptar el programa a las exigencias legales aparecidas durante la vigencia de este contrato, con un límite de horas por cada modificación.
- c. Sustitución del programa original por una nueva versión, en caso de que el programa sea objeto de alguna mejora.

Usualmente, no queda incluido en el contenido del servicio de mantenimiento de software lo siguiente:

- La corrección de errores imputables a la manipulación del programa por personal no autorizado expresamente por la empresa.
- Las tareas necesarias para restablecer la situación anterior, ante operaciones incorrectas por parte del usuario que ocasionen pérdidas de información, destrucción o desorganización de ficheros, etc.
- La modificación de los módulos necesarios para adaptar el programa a las nuevas exigencias legales que pudieran aparecer.
- La adaptación del programa a las circunstancias especiales del cliente o a las nuevas necesidades surgidas con el uso.
- La corrección de anomalías imputables exclusivamente al computador utilizado y que, por lo tanto, no guarden ninguna relación de causalidad con el software materia de la licencia de uso.
- La reparación de daños causados por virus o defectos de otros programas no relacionados con el software materia de la licencia de uso o anexo posterior.
- Los gastos de desplazamiento motivados por el mantenimiento.

iv) *Obligaciones del cliente.* Las principales responsabilidades del cliente observadas en los contratos de mantenimiento analizados son:

- a. Mantenimiento de la instalación. El cliente realizará y mantendrá una correcta instalación eléctrica para la alimentación del equipo. (Toma de tierra, sistema de alimentación ininterrumpida, estabilizador de tensión, etc.).
- b. Conservación de documentación, copias, etc. El cliente mantendrá en buen estado toda la documentación suministrada como soporte de la instalación (manuales, circuitos integrados, disquetes, casetes, etc.). En caso de falta o extravío de alguno de los elementos indicados, podrán ser repuestos con el cargo correspondiente según tarifas.
- c. Copias de seguridad. El cliente deberá realizar periódicamente una copia de seguridad de la información contenida en el disco duro. En caso de incumplimiento, la empresa no se responsabilizará de la información perdida.
- d. Deber de facilitar el trabajo de mantenimiento. El cliente facilitará el acceso de los especialistas de la empresa al software durante la vigencia del presente contrato, con el fin de poder efectuar los trabajos de mantenimiento contratados.
- e. Nombramiento de un supervisor. El cliente nombrará una persona encargada de los programas, la que supervisará periódicamente

te el estado de todo el sistema, contactando con la empresa si son necesarios los servicios de ésta. En caso de cambiar a este responsable, el cliente deberá comunicarlo por escrito especificando el nuevo supervisor.

- f. Notificación del traslado de los equipos. El cliente debe notificar por escrito a la empresa su intención de modificar el emplazamiento de los programas amparados por el contrato. A este aviso se le pone un plazo previo, generalmente de veinte a treinta días.
- v) *Forma de pago, otros servicios y duración del contrato.* El pago de los servicios de mantenimiento realizados por la empresa generalmente se efectúa periódicamente (mensualmente, bimestralmente, trimestralmente), estableciéndose una cuota determinada que puede ser revisada anualmente.

Además de los servicios contemplados en este contrato, la empresa podrá realizar a petición del cliente las tareas de programación y asesoramiento que sean necesarias, facturándose éstas según las tarifas horarias vigentes en el momento de su realización.

Este contrato tiene usualmente una vigencia de un año, prorrogándose automáticamente, salvo previo aviso de treinta días de cualquiera de las partes.

c) *Contrato de formación y capacitación del software*

- i) *Partes contratantes.*
 - El licenciante, denominado en este contrato la empresa, que es una compañía dedicada a la creación de programas para ordenadores y a la formación de sus usuarios. Generalmente se ha celebrado previamente un contrato de licencia de uso de software con ellos.
 - El licenciatarlo, que en este contrato se denomina el cliente, que está interesado en contratar dichos servicios de formación para aprender el correcto manejo y uso del software que fue objeto de licencia de uso con anterioridad.
- ii) *Objeto del contrato.* Por este contrato el cliente contrata a la empresa para que realice, en régimen de prestación de servicios, el trabajo de formación del personal de su empresa que se detalla en el anexo correspondiente referente al software que fue previamente objeto de licencia de uso, conforme el contrato respectivo.
- iii) *Contenido, duración y forma de pago.* La formación a impartir comprende usualmente la temática necesaria para el manejo, como usuario, del software objeto de licencia de uso. El contenido de los

servicios generalmente se especifica mediante un anexo del contrato. La duración del curso, por lo general, se precisa por horas a la semana, en el local que se pacte y que puede ser de la empresa o del mismo cliente. El pago de los servicios de formación realizados por la empresa se efectúa periódicamente (mensual, bimensual), estableciéndose una tarifa horaria por clase dictada.

d) Contrato de hot line

i) Partes contratantes.

- El licenciante, que en este contrato se denomina empresa, que es una compañía dedicada a la elaboración o comercialización de software y al asesoramiento informático.
- El licenciataro, al que se denomina el cliente, quien está interesado en contratar los servicios de asesoría en línea (teléfono-módem) sobre la aplicación y utilización correcta del software materia de un contrato de licencia de uso previo.

ii) Objeto del contrato. Por este contrato el cliente contrata a la empresa para que resuelva, en régimen de prestación de servicios, las consultas y dudas de tipo informático que plantee empleando la vía telefónica, incluyendo el uso de módem.

iii) Contenido del servicio de hot line. Usualmente, el contenido del servicio de hot line es el siguiente:

- a. El servicio de hot line abarcará todo tipo de consultas relacionadas con el software y equipos que se especifican en el anexo correspondiente, siempre que se efectúen por teléfono y sean solucionables a través del mismo, incluyendo la utilización de un módem.
- b. Las consultas deberán realizarse por el teléfono especificado en el anexo correspondiente y dentro de los horarios y calendario laboral de la empresa, que también deben describirse en dicho anexo.

iv) Pago del servicio, otros servicios, duración. El pago de los servicios de hot line prestados por la empresa será efectuado (mensual, trimestral, anual) tal como se pacte en el contrato.

Además de los servicios contemplados en este contrato, la empresa podrá realizar a petición del cliente las tareas de programación y asesoramiento que sean necesarias, facturándose éstas según las tarifas horarias vigentes en el momento de su realización.

La duración de este contrato se pacta generalmente por un año, prorrogándose automáticamente si no media aviso previo de treinta días de cualquiera de las partes.

4.4.3 Principales cláusulas de los contratos de licencia de uso de software

Por los problemas que pueda aparejar la interpretación o ejecución de los contratos de licencia de uso de software, es importante analizarlos cláusula por cláusula. En líneas generales, las principales cláusulas que forman parte de un contrato de licencia de uso de software son las siguientes:

- a) *Cláusula de expresión y contenido de un contrato.* No solamente los escritos en que constan la oferta y su aceptación son partes integrantes del contrato. En los contratos de licencia de uso de software en la modalidad de shrink wrap o download, las advertencias para el consentimiento del contrato también son de gran importancia.
- b) *Cláusula de identificación de las partes.* Es importante que se identifiquen ambas partes, aun cuando estos contratos sean por adhesión o con cláusulas generales. En los contratos de licencia de uso de software en serie la identificación generalmente se realiza en las tarjetas de registro, que pueden estar contenidas en un documento adjunto al soporte material, o en el mismo software al momento de instalarlo dentro del computador.
- c) *Cláusulas nulas, inválidas, ineficaces o abusivas.* Estas cláusulas permiten una posición abusiva de una parte sobre la otra. Deben prohibirse adecuadamente porque la prohibición general muchas veces es eludida con redacciones donde se utilizan términos técnicos. En los contratos de licencia de uso de software open system, aplicables a diversos software, estas cláusulas tienen especial trascendencia.
- d) *Objeto del contrato.* El objeto del contrato debe estar claramente precisado. Particularmente, en el contrato de licencia de uso de software se precisará además si la licencia es monousuaria, multiusuaria, de red, corporativa, para usos especiales como el educativo o si se trata de licencia open system.
- e) *Modificación del objeto del contrato.* Las disposiciones respectivas incluyen tanto la modificación de las cláusulas como de los documentos técnicos adjuntos al contrato. Un anexo puede contener modificaciones al contrato. En los contratos de licencia de uso de software, los anexos forman parte integrante del contrato.
- f) *Mantenimiento de equipos.* La mayoría de software necesitan una configuración de hardware especial para funcionar, además de ciertas características técnicas. Por tanto, para garantizar el adecuado mantenimiento de esta configuración y el correcto funcionamiento de los equipos, es necesario incluir en la licencia de uso la cláusula respectiva. Este mantenimiento puede ser preventivo y correctivo. Pue-

de ser objeto de un contrato de mantenimiento, que generalmente es accesorio al contrato principal de licencia.

- g) *Mantenimiento de programas.* El mantenimiento de software implica que el software esté expedito para su uso según lo ofrecido en el respectivo contrato de licencia de uso. El mantenimiento de software puede ser preventivo y correctivo y también será objeto de un contrato accesorio al contrato principal de licencia. Los autores o sus representantes son los más autorizados para mantener un programa.
- h) *Capacitación.* Éste es otro aspecto fundamental en un contrato informático en general, y específicamente en un contrato de licencia de uso de software. El usuario o adquirente legal tiene el derecho de utilizar en forma completa y eficaz el software que ha adquirido a través de la licencia. Esta obligación suele colocarse en un contrato de licencia de uso de software. También hemos podido observar que puede pactarse un contrato accesorio al contrato principal de licencia, de formación y capacitación para la utilización del software objeto del contrato.
- i) *Asistencia técnica.* No es lo mismo que el mantenimiento de software. Consiste en la asesoría para el uso correcto del software y es otra de las obligaciones que suelen estipularse. Es frecuente que la asistencia técnica, en un contrato de licencia de uso de software, pueda realizarse bajo la modalidad del contrato accesorio de hot line.
- j) *Documentación.* Sobre todo en los contratos de licencia de uso de software a medida, es aconsejable que la documentación se incluya en el contrato. Muchas veces esta obligación no es cumplida por los programadores, originándose con ello una serie de problemas jurídicos. La documentación facilita muchas veces la información necesaria para el funcionamiento correcto del software.
- k) *Depósito de código fuente (escrow).* Esta cláusula remite a un contrato accesorio de depósito de código fuente (escrow).
- l) *Precio.* El precio debe ser especificado. En sistemas que comprenden gran cantidad de software, debe delimitarse para cada parte el monto o precio a pagar por ella. Asimismo, es necesario precisar la forma de pago en los contratos de licencia de uso de software, sobre todo en los de a medida.
- m) *Pruebas de recepción.* Los software dados deben tener la conformidad del adquirente legal. La forma debe ser precisada en el contrato, señalándose la persona o personas autorizadas para recibir el software. En la práctica contractual, la utilización adecuada de esta cláusula puede evitar contingencias posteriores sobre la validez o invalidez de la entrega del software terminado y sobre si este soft-

ware cumple con las especificaciones técnicas pactadas previamente en el contrato, sobre todo si se trata de software a medida.

- n) *Derechos sobre los programas.* Para el resguardo de la propiedad intelectual, es fundamental que se estipule esta cláusula en los contratos de licencia de uso de software. Pueden prohibirse o autorizarse diversos usos del programa. La ley peruana permite que el licenciario tenga el derecho a la copia de seguridad, a la copia en memoria interna, a la interoperabilidad lícita. Todo otro uso debe ser expresamente autorizado en la licencia.
- o) *Sustitución de versiones de programas.* Las versiones siguientes de los programas —o las llamadas actualizaciones— tienen precio preferencial para los titulares de la licencia, lo que debe figurar en el contrato. En los contratos de licencia de uso de software debe expresarse el tratamiento legal para la adquisición de las siguientes versiones del mismo software.
- p) *Garantías.* Éste es otro aspecto fundamental que debe ser especificado. También debe incluirse la garantía de vicios ocultos. Las garantías de los contratos de licencia de uso de software varían (tal como hemos precisado anteriormente en esta obra).
- q) *Infracciones de derechos de propiedad intelectual.* Esta cláusula contiene las sanciones en caso de incumplimiento o de copia ilegal o pirata de software, concordadas con la legislación aplicable tanto en la ley de Derecho de Autor, como en el Código Penal y otras normas jurídicas aplicables.
- r) *Responsabilidad.* Esta cláusula contiene las limitaciones de responsabilidad. Tal como hemos tratado en esta investigación anteriormente, deben ser interpretadas conforme a la buena fe y con una protección adecuada para las partes.
- s) *Obligaciones precontractuales.* Deben incluirse cuando sea necesario, sobre todo en los contratos de licencia de uso de software a medida.
- t) *Seguro.* El problema del seguro sobre software o sobre información es que no es utilizado en nuestro medio; pero consideramos factible contratarlo siempre y cuando la prima y las condiciones del seguro se adecuen a la realidad jurídico-informática y empresarial.
- u) *Confidencialidad.* Debe establecerse el resguardo del secreto de la información confidencial, con las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. La confidencialidad es consustancial al contrato de licencia de uso de software tanto en serie como a medida.
- v) *Fuerza mayor.* Deben preverse las contingencias en caso de fuerza mayor o caso fortuito y las obligaciones que asumen las partes en es-

tos casos. Estas excepciones, en sistemas que tienen múltiples prestaciones, hacen que esta cláusula adquiera importancia especial.

- w) *Extinción del contrato*. En esta cláusula se precisan las causales de resolución y rescisión del contrato. La extinción del contrato tiene diversos supuestos en los contratos de licencia de uso de software, sobre todo en los referidos a software en serie y a medida.
- x) *Derecho aplicable y jurisdicción competente*. Cuando se trata de software extranjero, es particularmente importante esta cláusula. También puede incluirse la cláusula de arbitraje. Este tema ha sido objeto de análisis en el presente trabajo y reiteramos su importancia y trascendencia.

4.5 Análisis de problemas jurídicos planteados a la licencia de uso de software por el uso de Internet

4.5.1 *El contrato de licencia de uso de software con la posibilidad de ser descargado de la red Internet (download)*

Para conocer este tipo de contrato vamos a analizar la licencia de software para el sistema de software Macintosh que hemos encontrado en la World Wide Web de Internet²¹², como archivo que aparece necesariamente en forma previa al acceso al programa de ordenador y cuya aceptación es requisito indispensable para “descargar” un software de Macintosh.

a) *Encabezado del contrato, advertencias*

En el inicio del contrato de licencia de uso de software de Macintosh ubicable en la red Internet, se establece lo siguiente:

“Rogamos lea detenidamente el presente contrato de licencia de software (en adelante denominado ‘licencia’) antes de descargar (‘download’) el software o de utilizarlo. La descarga ó uso del software supondrá un hecho inequívoco de su aceptación a quedar sometido a los términos y condiciones de esta licencia. En el supuesto de que usted no esté de acuerdo con los términos y condiciones de esta licencia, no deberá usted descargar o utilizar este software.”

En el encabezado del contrato se recomienda leer detenidamente el contenido de la licencia de uso de software antes que se “descargue” o se copie

212 URL: <http://194.151.19.35/support/licences/espana.html>

el programa contenido en la red Internet a un disquete u otro soporte material idóneo (como es el CD-ROM). Se advierte que “La descarga o uso del programa supondrá un hecho inequívoco de su aceptación a quedar sometido a los términos y condiciones de esta licencia”, lo que implica que la aceptación del contrato se materializa o concreta con la descarga o utilización del software contenido en la red Internet. Con la “descarga del software” se perfecciona el contrato: hay una manifestación de voluntad que crea una relación jurídica patrimonial, que se manifiesta con el acto de copiar o transferir los archivos del software, del lugar donde se encuentra (site de la Web en Internet), al lugar que el usuario determine (disco duro del computador personal, disquete, CD-ROM). El usuario tiene la posibilidad de rechazar o no aceptar las condiciones del contrato, no utilizando o no descargando el software.

b) Objeto del contrato

En la cláusula primera del contrato materia de análisis en este punto, se sostiene lo siguiente:

“1. Licencia.— Apple Computer B.V. o la filial de Apple Computer, Inc., en el país correspondiente, caso de existir (en adelante denominados ‘Apple’), le otorgan a usted una licencia para utilizar el software sin transferirle la propiedad del mismo y cualesquiera ‘fonts’ que acompañen a la licencia, sea descargado, en disquete, en memoria de lectura (‘ROM’) o en cualquier otro soporte (denominados en adelante el ‘software Apple’). Usted es propietario de los soportes en los cuales esté grabado el software Apple pero Apple y/o el licenciador de Apple conservan la propiedad sobre el software Apple. El software de Apple que usted ha recibido y cualesquiera copias que esta licencia le permita realizar, quedan sometidos a la presente licencia.”

El licenciante otorga una licencia para utilizar el software y cualesquiera “fonts” que la acompañen, sin transferir la propiedad del mismo, sea descargado o utilizado de cualquier otra forma. Se hace la diferenciación entre el soporte material y el bien inmaterial o creación intelectual contenido en él: se precisa que el licenciatario es propietario de los soportes materiales donde se grabe el software, pero el licenciante mantiene la titularidad y propiedad intelectual del software materia del contrato.

c) Usos permitidos y limitaciones

En la cláusula segunda del contrato analizado se establecen los siguientes usos permitidos y limitaciones:

- i) La licencia autoriza al licenciataria "a instalar y copiar el software Apple en un único ordenador Apple distinguido con la marca Apple o licenciado por Apple", lo que significa que dicho software sólo puede ser utilizado para computadores que sean de la misma configuración y fabricación que el software; en otras palabras, es una licencia monousuario exclusiva para computadores Apple o Macintosh. Aquí hay una limitación del tipo de ordenador o computador en que puede ser utilizado el software: será ilegal utilizarlo en otros computadores que no sean los expresamente autorizados.
- ii) Se establece que el licenciataria "podrá efectuar una copia del software Apple en forma legible por máquina, únicamente a los efectos de copia de seguridad. La copia de seguridad deberá incluir toda la información sobre derechos de autor contenida en el original". Se autoriza al licenciataria a tener una copia de seguridad a condición de que incluya las advertencias de protección del derecho de autor.
- iii) Se dispone la prohibición de "descompilar, invertir, desensamblar, modificar, poner en red, alquilar, arrendar o crear productos derivados del software Apple", con lo cual se están resguardando los derechos de paternidad, integridad, divulgación, modificación o variación de la obra, que son inherentes, perpetuos e inalienables del autor.

d) Exclusión de garantía

En la cláusula tercera se establecen las siguientes exclusiones y disposiciones contractuales en torno a las garantías del software objeto del contrato analizado:

i) El licenciataria

"reconoce y acepta expresamente que la utilización del software Apple se efectúa a su exclusivo riesgo. El software Apple se suministra 'tal cual', sin garantía de tipo alguno y Apple y el/los concedente(s) de la licencia a Apple (a los efectos de las estipulaciones 3 y 4, se denominará conjuntamente a Apple y a/los licenciadores de Apple, 'Apple') declinan expresamente cualesquiera garantías, expresas o implícitas, incluyendo, con carácter meramente enunciativo y no limitativo, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado".

Ésta es una exclusión de garantía total que, en muchos casos, consideramos puede ser un exceso de la posición dominante del licenciante en esta relación contractual.

- ii) Más aún, en esta misma cláusula se señala que "Apple no garantiza que las funciones contenidas en el software Apple satisfagan sus

necesidades ni que el software Apple funcione ininterrumpidamente o sin errores o que los defectos del software Apple sean corregidos”, con lo cual se está excluyendo la garantía de que el producto satisfaga las expectativas y requerimientos del licenciatario.

Además, se sostiene que:

“Apple no garantiza ni formula afirmación alguna sobre la utilización o los resultados de la utilización del software Apple o de la documentación conexa en cuanto a su exactitud, precisión, fiabilidad u otros. Sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, Apple no garantiza o formula manifestación o garantía alguna relativa a la autenticidad o seguridad de cualquier firma digital generada utilizando el software Apple, o ninguna garantía o manifestación de que la persona o entidad que está utilizando tal firma digital tiene facultades para hacerlo.”

La excepción de garantía incluye, en este caso, limitaciones de la responsabilidad del licenciante respecto a la exactitud, precisión y fiabilidad, características que están dentro de los conceptos de calidad de software. En resumen, el licenciante no garantiza la calidad del software y, más aún, tratándose de software que maneja imágenes y digitalización de firmas o signatures informáticas, no garantiza su autenticidad, inalterabilidad ni seguridad.

- iii) En la misma cláusula se dispone: “Habida cuenta de que la normativa imperativa de algunos países no permite la exclusión de garantías implícitas, la anterior exclusión puede no ser de aplicación a su caso concreto”, con lo cual se está reconociendo la primacía de la norma legal territorial sobre las normas contractuales aplicables a todas las licencias de uso de software de la marca de este licenciante, a nivel mundial accedido mediante la red Internet. Esta disposición contractual es de gran importancia, porque una ley específica sobre la licencia de uso de software puede establecer normas imperativas en cuanto a este tipo de contratos de licencia.

e) Límite de responsabilidad

En la cláusula cuarta del contrato de licencia materia del presente análisis se establece:

“En ningún caso, incluyendo negligencia, Apple responderá de lucro cesante o daño emergente, directo o indirecto, derivado de o relativo a la presente licencia. Algunos países no permiten la limitación de lucro cesante o daño emergente, directo o indirecto, por lo cual esta limitación puede no serle aplicable. La responsabilidad total de

Apple frente al licenciatario por indemnización de daños y perjuicios no excederá en ningún caso del importe pagado por el licenciatario por la presente licencia de software Apple."

Así, se limita en forma absoluta la responsabilidad del licenciante por lucro cesante y daño emergente, pero se acepta que la norma imperativa del país en que se aplica esta disposición no acepte esa limitación absoluta (por ejemplo, en caso de existir una disposición específica en el país correspondiente), en cuyo caso el licenciante limita su responsabilidad únicamente al importe pagado por el licenciatario. Cabe destacar aquí el respeto por las normas jurídicas imperativas de cada país.

f) Ley aplicable e independencia de las estipulaciones

La cláusula séptima del contrato de licencia de uso de software Macintosh, materia del presente análisis, establece que:

i)

"En el supuesto de existir una filial de Apple Computer, Inc., en el país en el cual fue descargado el software Apple, esta licencia se registrará por el derecho del país en el cual está situada dicha filial. En caso contrario, la presente licencia se registrará e interpretará con arreglo a las leyes de California, tal como se aplican a contratos celebrados y que deben ser cumplidos enteramente en California entre residentes en California."

Consideramos de especial importancia la regla contenida en esta cláusula: en caso de que el licenciante tenga una filial en el país en que fue descargado el software, rige la legislación de este país; en caso contrario, las leyes del estado de California. En el contexto de Internet, esta estipulación contractual tiene la permisibilidad de reconocer el derecho de cada país de que los derechos del licenciante van a ser adecuadamente protegidos; y de remitir a su legislación de origen en los casos en que no existe la filial.

ii)

"Si por cualquier razón un tribunal competente declarara no exigible cualquier disposición de la presente licencia o parte de la misma, tal disposición de la licencia se aplicará en la máxima medida permisible a fin de llevar a cabo la intención de las partes, y el resto de la presente licencia continuará en vigor y efecto."

En caso de conflicto, el contrato prevé que si se declara no exigible una parte de la licencia, se tendrá en cuenta la intención de las partes; y además se consagra contractualmente el principio de independen-

cia de las cláusulas, de tal modo que si una cláusula es declarada no exigible por los jueces de un país determinado, el resto de cláusulas se mantiene vigente.

4.5.2 *Alternativas legales para la resolución de problemas jurídicos informáticos observados de los contratos de licencia de uso de software en Internet*

a) Criterios generales

Entre los criterios que deben considerarse en la resolución de problemas jurídicos informáticos en torno a Internet, se encuentran los siguientes:

i) El que afirma:

"El estudio concreto de la contratación informática nos exige partir del tratamiento de los tipos contractuales ya existentes en nuestra normativa, descubriendo sus características, intentando dar una respuesta a los problemas que plantean con nuestra propia legislación, ayudados de la interpretación jurisprudencial y doctrinal, y sólo en caso en que sea absolutamente imposible, con los elementos señalados, dar una respuesta a las nuevas necesidades, acudir a una legislación y práctica extranjera que deberá siempre ser respetuosa con la propia, y a su vez, exigir a nuestro legislador que, tomando conciencia de la nueva situación, regule en forma precisa los extremos que aún así queden fuera de nuestro alcance"²¹³.

Con este criterio se propone que los problemas que surjan deben resolverse con la legislación nacional de cada país, y sólo cuando ésta no baste para resolverlos se debe recurrir a la legislación y práctica extranjeras, debiendo predominar siempre el criterio de la legislación nacional.

ii) El que sostiene:

"El problema es que en Internet... nadie está aislado. Cada vez que se hacen denuncias y se originan litigios, se causa retroceso en la confianza de la comunidad en línea, que en general es celosa en su observancia a la libertad de expresión... La naturaleza de la red es tal, que tendremos que reflexionar acerca de las cuestiones legales en forma global... y darnos la oportunidad de revisar las líneas generales del derecho de autor y la ley del secreto comercial y conside-

213 CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín, Asunción POZO ARRANZ y Eduardo RODRÍGUEZ DE CASTRO. "Introducción a la contratación informática". *Informática y Derecho* 9, 10 y 11. Mérida (España): Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Centro Regional de Extremadura, 1996, p. 287.

rar además las políticas que subyacen aplicables a todos los países comunicados en línea...”²¹⁴.

Este criterio plantea las soluciones legales globales, por cuanto en Internet nadie está aislado. Las soluciones deberán considerar las repercusiones de una determinada norma en todos los países comunicados en línea, tomando en cuenta las especiales características de los usuarios, que defienden, por ejemplo, la libertad de expresión en línea.

b) *Reconocimiento de introducir nuevas normas internacionales por parte del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y las legislaciones nacionales*

En el preámbulo del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor –conforme al texto de la Conferencia Diplomática sobre ciertas cuestiones de Derecho de Autor y Derechos Conexos, del 20 de diciembre de 1996²¹⁵– se señala:

“Reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales y clarificar la interpretación de ciertas normas vigentes, a fin de proporcionar soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por nuevos acontecimientos... tecnológicos... Reconociendo el profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia de las tecnologías de información y comunicación en la creación y utilización de las obras literarias y artísticas...”

las partes contratantes convienen en los veinticinco artículos del tratado (ver el Anexo IV de esta obra).

En el artículo 14 de este tratado se establece lo siguiente:

“Las partes contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente tratado... Las partes contratantes se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos, que permitan 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”.

²¹⁴ GODWIN, Mike. “Law of the Net”. *Internet World en Español*. Año 2, 4. México D.F.: Editorial Ness S.A., 1996, pp. 54-56.

²¹⁵ URL:<http://www.wipo.org>

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, en sus artículos 4, 5 y 8 establece que los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco del Convenio de Berna y que dicha protección se aplica a los programas de ordenador cualquiera sea su modo o forma de expresión; que las compilaciones o bases de datos están protegidas si constituyen creaciones de carácter intelectual; y que los autores tienen el derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación de su obra al público, incluso por Internet. Esto último es especialmente importante para la regulación específica de los contratos de licencia de uso de software en Internet.

El artículo 11 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor establece:

“Las partes contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente tratado y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no están autorizados por los autores concernidos o permitidos por la ley.”

Lo que se autoriza con este artículo es que en cada país pueden dictarse normas que protejan las obras (incluido el software) y que tengan recursos jurídicos efectivos que constituyan una protección adecuada frente a las medidas tecnológicas (informáticas, telemáticas, Internet, etc.) que puedan atentar contra los derechos morales e intelectuales de los autores de software y otras obras. Una de las formas de protección jurídica son los contratos de licencia. La dación de normas jurídicas sobre esta materia –teniendo en cuenta estas disposiciones– estaría dentro del contenido de los compromisos que asumen las partes contratantes.

c) Nuestra posición

Además de que el Perú sea parte del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, nuestra posición es que se trate de perfeccionarlo. Una propuesta que no fue incorporada en el texto final del tratado se refería al derecho de reproducción en Internet; creemos que, en ese sentido, puede perfeccionarse, pero, como está, es un instrumento internacional muy útil que va a impulsar una legislación específica que garantice el derecho de los autores reconocido en este tratado, en la Convención de Berna y en otros tratados internacionales.

Consecuentemente, resulta necesaria la dación de normas específicas, entre ellas una que regule jurídicamente en forma adecuada el contrato de licencia de uso de software, tanto en el ámbito jurídico informático empresarial peruano como en el ámbito de la relación de la empresa privada con el Estado.

4.6 Exposición de motivos de nuestra propuesta de proyecto de ley peruana que regule el contrato de licencia de uso de software

4.6.1 Modificaciones a la ley de Derecho de Autor

a) Concepto de licencia. Modificación del numeral 16 del artículo 2 del decreto legislativo 822

“Artículo 1.— Modifícase el numeral 16 del artículo 2 del decreto legislativo 822, de la siguiente forma:

‘16. Licencia. Es el contrato mediante el cual el titular de los derechos (licenciante) concede autorización o permiso al usuario de la obra u otra producción protegida (licenciataria), para utilizarse en una forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en la licencia. A diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad de los derechos.

Tratándose de programa de ordenador (software) la licencia de uso puede ser de software base, software en serie y software a medida, entre el titular de los derechos (licenciante) y el usuario final (licenciataria). Tratándose de la relación contractual entre productor y autor, podrá pactarse una licencia de uso con las características establecidas en la presente ley’ ”.

Con esta modificación se precisa que los contratos de licencia de uso de programas de ordenador pueden ser de software base, software en serie y software a medida, entre el titular de los derechos (licenciante) y el usuario final (licenciataria). Los otros contratos (de cesión, distribución y otros) coexisten, complementaria e independientemente, con este tipo de contratos. También se precisa que los contratos de licencia entre productor y autor deberán tener las características y cumplir con los requisitos que establece la ley de Derecho de Autor.

b) Facultad del titular de los derechos patrimoniales para conceder licencia de uso. Sustitución del artículo 95 del decreto legislativo 822

“Artículo 2.— Sustitúyase el artículo 95 del decreto legislativo 822 por el siguiente:

‘Artículo 95.— El autor y/o el titular de los derechos patrimoniales puede conceder a terceros una licencia de uso. En el caso de obras literarias y artísticas, excepto programas de ordenador y obras audiovisuales, la licencia será no exclusiva e intransferible, la cual se registrará por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de derechos, en cuanto sean aplicables.

En el caso de programas de ordenador (software), los contratos de licencia de uso de software de aplicación en serie y de software base serán no exclusivos e intransferibles y se regirán por las normas de la presente ley y normas complementarias. En cambio, los contratos de licencia de uso de software a medida y los celebrados entre productor y autor podrán ser exclusivos y transferibles a terceros y se regirán por las disposiciones específicas contenidas en la ley de la materia.

Los contratos de cesión de derechos patrimoniales y los de licencia de uso en sus distintas modalidades, deberán hacerse por escrito en papel o material similar idóneo o en microforma, salvo en los casos en que la ley presume la transferencia entre vivos de tales derechos”.

La modificación de este artículo tiene la finalidad de distinguir las distintas características de los contratos de licencia de uso de software (base, en serie y a medida), determinando en qué casos pueden ser pactados con exclusividad o sin ella.

También se establece que los contratos de licencia de uso deben hacerse por escrito en papel o material similar idóneo o en microforma. Conforme al decreto legislativo 861 –modificado por la ley 26612–, se norma el valor probatorio y los efectos legales del documento informático, para lo cual se deben cumplir los requisitos formales (autenticación del proceso de micrograbación por notario o fedatario juramentado) y los técnicos (que el hardware y software utilizados garanticen los resultados de inalterabilidad, fijeza, durabilidad, fidelidad, integridad, entre otros). Cumplidos estos requisitos, la microforma, bajo la modalidad de documento informático, sustituye al documento original para todos sus efectos legales. Al precisar que los contratos de licencia de uso de software pueden tener la modalidad de microforma, se está permitiendo que los contratos en Internet y otros que utilicen medios telemáticos puedan tener valor probatorio y efecto legal.

4.6.2 Disposiciones específicas del contrato de licencia de uso de software en el proyecto de ley propuesto

a) Disposiciones sobre el contrato de licencia de uso de software de aplicación en serie

“Artículo 3.– Los contratos de aplicación de programas de ordenador (software) en serie se rigen por las siguientes disposiciones:

- a) Las cláusulas de los contratos de licencia de uso de software de aplicación en serie a comercializarse en el país que sean utilizados bajo la modalidad de contrato de adhesión o cláusulas generales de contratación o predispuestas, deberán ser aprobadas ad-

ministrativamente por la autoridad competente conforme a las normas reglamentarias, cada tres años.

- b) Los contratos de licencia de uso de software de aplicación en serie bajo las modalidades de 'shrink wrap' o 'download' u otras, adquiridos o utilizados en el país, que no permitan un control administrativo de cláusulas, en caso de conflicto o incumplimiento contractual deberán regirse por las siguientes disposiciones:
 - i) No se permiten exclusiones de garantía absoluta sobre la utilización o los resultados de la utilización del software, ni de la documentación conexas en cuanto a su exactitud, precisión y fiabilidad. No se permite la exclusión de garantías implícitas a la finalidad esencial del mismo software en serie.
 - ii) No se permite que se establezca la limitación de lucro cesante o daño emergente, directo o indirecto.
 - iii) En consecuencia, de existir las exclusiones señaladas en los incisos i) y ii), no serán válidas en el territorio nacional.
- c) Las normas sobre contratos contenidas en el Código Civil son aplicables supletoriamente a estas normas específicas”.

En este artículo se establece la obligación de que los contratos de licencia de uso de software en serie, hechos bajo la forma de contratos de adhesión y cláusulas predispuestas, tengan aprobación administrativa cuando ello sea posible.

En caso de no poder ser aprobados, se establecen disposiciones cuya finalidad es evitar las cláusulas abusivas o desproporcionadas. Se señala asimismo la aplicación supletoria de las normas del Código Civil.

b) Disposiciones sobre el contrato de licencia de uso de software de aplicación a medida

“Artículo 4.— Los contratos de licencia de uso de software a medida se rigen por las siguientes disposiciones:

- a) Los contratos de licencia de uso de software a medida deberán celebrarse por escrito y contener la información necesaria para asegurar debidamente el derecho del licenciatario reconocido como titular originario del derecho de autor de software y los derechos del licenciante.
- b) Cuando se pacten contratos accesorios como el de depósito de código fuente (escrow), su remisión deberá estar contenida en una cláusula del contrato de licencia de uso respectivo.
- c) Los contratos de licencia de uso de software a medida podrán ser objeto de inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en el reglamento”.

Aquí se proponen normas específicas para el contrato de licencia de uso de software a medida, estableciendo que deben contener la información necesaria para asegurar debidamente el derecho del licenciatario reconocido como titular originario del derecho de autor de software y los derechos del licenciante. Asimismo, se establece que la remisión a los contratos accesorios al contrato principal figure en este mismo contrato.

c) Disposiciones del contrato de licencia de uso de software entre productor y autor

“Artículo 5.— Los contratos de licencia de uso de software entre productor y autor deben constar por escrito y expresar:

- i) La identificación del autor y del productor de la obra.
- ii) La autorización de uso de la obra por el productor y los adquirentes legales de la obra, la precisión de los derechos patrimoniales que autoriza ese uso, la determinación de las condiciones de la autorización, así como si la obra de software se trata de software base, en serie o a medida.
- iii) El ámbito territorial del contrato y las limitaciones de distribución y comercialización.
- iv) Si la licencia es exclusiva o no exclusiva.
- v) La descripción técnica y características de la versión del programa de ordenador objeto del contrato.
- vi) El número de copias legales de cada versión del software que se autoriza al productor reproducir y distribuir, así como la modalidad de comunicación al público de la obra, precisando los medios tecnológicos a utilizarse.
- vii) El plazo para la puesta en circulación de ejemplares, precisando la clase de soporte material que se utilizará.
- viii) Los ejemplares de copia legal de software que se reserva el autor, precisándose el soporte material y la forma de comunicación de la obra.
- ix) La remuneración del autor.
- x) Los criterios para fijar los precios de los ejemplares de acuerdo al uso del programa de ordenador objeto del contrato”.

La finalidad del artículo propuesto es que este tipo de contrato que sustituye y adapta al programa de ordenador (software) los contratos de edición, hechos principalmente para obras literarias en papel, tenga en su contenido las cláusulas adecuadas y necesarias para resguardar los derechos morales y patrimoniales del autor de software.

4.6.3 *Disposiciones del contrato de licencia de uso de software referidas al derecho empresarial*

“Artículo 6.— Los contratos de licencia de uso de derecho de autor de software son independientes y complementarios de los contratos de licencia de uso de propiedad industrial que pudieran existir. En caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor”.

Es necesario que una norma expresa disponga la coexistencia de los contratos de licencia de uso de derecho de autor de software y los contratos de licencia de uso de propiedad industrial; más aún, que se señale una prelación en caso de conflicto con los derechos del autor de software, en concordancia con el artículo 4 de la ley de Derecho de Autor.

“Artículo 7.— Créase el Comité de Coordinación contra la Copia Ilegal de Programas de Ordenador, que estará conformado por representantes del Indecopi, la Fiscalía, la Sunat y Aduanas. En los operativos que se realicen se coordinará la participación activa de funcionarios de las entidades que conforman este comité de coordinación, con la finalidad de proteger el derecho de los autores de programas de ordenador, bases de datos, obras audiovisuales utilizando multimedia, y de asegurar la recaudación tributaria por estas operaciones. El reglamento señalará el procedimiento para las reuniones y la toma de decisiones”.

La finalidad de la creación de este comité es la disminución de la copia ilegal de software y de la defraudación tributaria originada por la piratería. Según datos de la BSA, las pérdidas en 1995 fueron de más de 40 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que el software está afecto al impuesto general a las ventas, los ingresos que deja de percibir el Estado por este concepto son considerables.

“Artículo 8.— Los autores de software bajo relación de dependencia conservan los derechos morales y sólo ceden los derechos patrimoniales de una versión determinada del software de aplicación a medida, sin que ello implique competencia desleal ni violación de secretos”.

El artículo propuesto tiene por finalidad que en los contratos de trabajo se resguarden los derechos morales del autor, que son inalienables, perpetuos e irrenunciables, conforme a la ley de Derecho de Autor.

“Artículo 9.— El contrato de licencia de uso de programa de ordenador (software) es un comprobante de pago que acredita la entrega en uso de un bien inmaterial, con la finalidad de fiscalizar, controlar y evitar la defraudación tributaria en materia de software. El reglamento establecerá sus requisitos y condiciones y el procedimiento para ser admitido como tal por la Sunat”.

La finalidad de esta disposición es que el contrato de licencia de uso de software sea un comprobante de pago admitido por la Sunat con el objetivo de fiscalizar, controlar y evitar la defraudación tributaria en materia de software. Dado el accionar de la Sunat y la toma de conciencia de las empresas sobre el uso de comprobantes de pago, creemos que establecer esta característica para el contrato de licencia de uso de software contribuye a ese fin.

“Artículo 10.— Modifícase el inciso a) del artículo 5 del decreto legislativo 716, ley de Protección al Consumidor, por el siguiente:

‘a) Derecho a una protección eficaz contra los productos y servicios que, en condiciones normales y previsibles, representen riesgo o peligro para la salud, integridad física, o de pérdida de información automatizada’”.

La protección eficaz al consumidor debe dirigirse también contra la pérdida de información automatizada accesada vía Internet, base de datos, o producida con el uso de software base, en serie o a medida.

“Artículo 11.— Añádase al artículo 55 de la ley 26703, ley de Gestión Presupuestaria del Estado, el siguiente párrafo:

‘La adquisición de bienes, así como la contratación de servicios en materia informática, deberán garantizar el respeto y resguardo de la propiedad intelectual de acuerdo a la legislación aplicable. Para estos efectos, las normas reglamentarias establecerán los criterios para que los contratos que se celebren garanticen los derechos morales y patrimoniales del autor, así como los intereses del Estado’”.

Con la inclusión de esta disposición en la ley de Gestión Presupuestaria del Estado, se garantiza que en la contratación entre éste y las empresas privadas, en materia de software, se resguarden y respeten los derechos morales y patrimoniales del autor del programa de ordenador garantizados en la Constitución, los tratados internacionales y la ley de Derecho de Autor, y que los criterios que rigen los contratos de licencia de uso de software sirvan a esta finalidad.

“Artículo 12.— El software es un bien inmaterial o intangible afecto a derechos de aduana cuando su transferencia internacional pueda asimilarse a la transferencia de mercancías físicas, es decir, cuando ingrese al país registrado en soportes informáticos.

El valor en aduana del software en serie está determinado por el valor de los elementos tangibles (soportes informáticos, manuales u otros) e intangibles (licencia de uso u otros).

El software base se considera parte de la máquina o equipo. El valor del software queda afecto al pago de derechos de importación, aun si llega separado de las máquinas o equipos. El software a medida se considerará como una prestación de servicios y no como transferencia de mercancías físicas. Su valor en aduana está compuesto sólo por los elementos tangibles.

Aduanas podrá establecer disposiciones específicas para la valoración aduanera del material promocional de software (versiones beta, versiones de prueba), del software sin valor definitivo al momento de su despacho a consumo, de las correcciones de errores de software, u otros casos no contemplados, aplicando el régimen más compatible a los establecidos al software en serie, a medida, o base, según corresponda a su naturaleza”.

Con este artículo se da rango de ley a las disposiciones establecidas por la aduana para la valoración del software, concordando sus reglas con los conceptos de software en serie, a medida y base. Se precisa que los otros casos que contempla la directiva respectiva (material promocional, corrección de errores, u otros) se aplicarán de acuerdo a este régimen legal, según su naturaleza jurídica. El objetivo es incluir en esta ley las principales normas que regulan el tráfico jurídico de software y el contrato de licencia de uso respectivo.

Anexos

Anexo I

Proyecto de ley sobre el contrato de licencia de uso del programa de ordenador (software)

LEY Nº _____

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA,

Ha dado la ley siguiente:

Artículo 1.— Modifícase el numeral 16 del artículo 2 del decreto legislativo 822, de la siguiente forma:

“16. Licencia. Es el contrato mediante el cual el titular de los derechos (licenciante) concede autorización o permiso al usuario de la obra u otra producción protegida (licenciatario), para utilizarse en una forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en la licencia. A diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad de los derechos.

Tratándose de programa de ordenador (software) la licencia de uso puede ser de software base, software en serie y software a medida, entre el titular de los derechos (licenciante) y el usuario final (licenciatario). Tratándose de la relación contractual entre productor y autor, podrá pactarse una licencia de uso con las características establecidas en la presente ley”.

Artículo 2.— Sustitúyase el artículo 95 del decreto legislativo 822 por el siguiente:

“Artículo 95.— El autor y/o el titular de los derechos patrimoniales puede conceder a terceros una licencia de uso. En el caso de obras literarias y artísticas, excepto programas de ordenador y obras audiovisuales, la licencia será no exclusiva e intransferible, la cual se registrará por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de derechos, en cuanto sean aplicables.

En el caso de programas de ordenador (software), los contratos de licencia de uso de software de aplicación en serie y de software base serán no exclusivos e intransferibles y se registrarán por las normas de la presente ley y normas complementarias. En cambio, los contratos de licencia de uso de software a medida y los celebrados entre productor y autor podrán ser exclusivos y transferibles a terceros y se registrarán por las disposiciones específicas contenidas en la ley de la materia.

Los contratos de cesión de derechos patrimoniales y los de licencia de uso en sus distintas modalidades, deberán hacerse por escrito en papel o material similar idóneo o en microforma, salvo en los casos en que la ley presume la transferencia entre vivos de tales derechos”.

Artículo 3.— Los contratos de aplicación de programas de ordenador (software) en serie se rigen por las siguientes disposiciones:

- a) Las cláusulas de los contratos de licencia de uso de software de aplicación en serie a comercializarse en el país que sean utilizados bajo la modalidad de contrato de adhesión o cláusulas generales de contratación o predispuestas, deberán ser aprobadas administrativamente por la autoridad competente conforme a las normas reglamentarias, cada tres años.
- b) Los contratos de licencia de uso de software de aplicación en serie bajo las modalidades de “shrink wrap” o “download” u otras, adquiridos o utilizados en el país, que no permitan un control administrativo de cláusulas, en caso de conflicto o incumplimiento contractual deberán regirse por las siguientes disposiciones:
 - i) No se permiten exclusiones de garantía absoluta sobre la utilización o los resultados de la utilización del software, ni de la documentación conexas en cuanto a su exactitud, precisión y fiabilidad. No se permite la exclusión de garantías implícitas a la finalidad esencial del mismo software en serie.
 - ii) No se permite que se establezca la limitación de lucro cesante o daño emergente, directo o indirecto.
 - iii) En consecuencia, de existir las exclusiones señaladas en los incisos i) y ii), no serán válidas en el territorio nacional.

- c) Las normas sobre contratos contenidas en el Código Civil son aplicables supletoriamente a estas normas específicas.

Artículo 4.— Los contratos de licencia de uso de software a medida se rigen por las siguientes disposiciones:

- a) Los contratos de licencia de uso de software a medida deberán celebrarse por escrito y contener la información necesaria para asegurar debidamente el derecho del licenciataria reconocido como titular originario del derecho de autor de software y los derechos del licenciante.
- b) Cuando se pacten contratos accesorios como el de depósito de código fuente (escrow), su remisión deberá estar contenida en una cláusula del contrato de licencia de uso respectivo.
- c) Los contratos de licencia de uso de software a medida podrán ser objeto de inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en el reglamento.

Artículo 5.— Los contratos de licencia de uso de software entre productor y autor deben constar por escrito y expresar:

- i) La identificación del autor y del productor de la obra.
- ii) La autorización de uso de la obra por el productor y los adquirentes legales de la obra, la precisión de los derechos patrimoniales que autoriza ese uso, la determinación de las condiciones de la autorización, así como si la obra de software se trata de software base, en serie o a medida.
- iii) El ámbito territorial del contrato y las limitaciones de distribución y comercialización.
- iv) Si la licencia es exclusiva o no exclusiva.
- v) La descripción técnica y características de la versión del programa de ordenador objeto del contrato.
- vi) El número de copias legales de cada versión del software que se autoriza al productor reproducir y distribuir, así como la modalidad de comunicación al público de la obra, precisando los medios tecnológicos a utilizarse.
- vii) El plazo para la puesta en circulación de ejemplares, precisando la clase de soporte material que se utilizará.
- viii) Los ejemplares de copia legal de software que se reserva el autor, precisándose el soporte material y la forma de comunicación de la obra.
- ix) La remuneración del autor.
- x) Los criterios para fijar los precios de los ejemplares de acuerdo al uso del programa de ordenador objeto del contrato.

- Artículo 6.— Los contratos de licencia de uso de derecho de autor de software son independientes y complementarios de los contratos de licencia de uso de propiedad industrial que pudieran existir. En caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor.
- Artículo 7.— Créase el Comité de Coordinación contra la Copia Ilegal de Programas de Ordenador, que estará conformado por representantes de Indecopi, la Fiscalía, la Sunat y Aduanas. En los operativos que se realicen se coordinará la participación activa de funcionarios de las entidades que conforman este comité de coordinación, con la finalidad de proteger el derecho de los autores de programas de ordenador, bases de datos, obras audiovisuales utilizando multimedia, y de asegurar la recaudación tributaria por estas operaciones. El reglamento señalará el procedimiento para las reuniones y la toma de decisiones.
- Artículo 8.— Los autores de software bajo relación de dependencia conservan los derechos morales y sólo ceden los derechos patrimoniales de una versión determinada del software de aplicación a medida, sin que ello implique competencia desleal ni violación de secretos.
- Artículo 9.— El contrato de licencia de uso de programa de ordenador (software) es un comprobante de pago que acredita la entrega en uso de un bien inmaterial, con la finalidad de fiscalizar, controlar y evitar la defraudación tributaria en materia de software. El reglamento establecerá sus requisitos y condiciones y el procedimiento para ser admitido como tal por la Sunat.
- Artículo 10.— Modifíquese el inciso a) del artículo 5 del decreto legislativo 716, ley de Protección al Consumidor, por el siguiente:
- “a) Derecho a una protección eficaz contra los productos y servicios que, en condiciones normales y previsibles, representen riesgo o peligro para la salud, integridad física, o de pérdida de información automatizada”.
- Artículo 11.— Añádase al artículo 55 de la ley 26703, ley de Gestión Presupuestaria del Estado, el siguiente párrafo:
- “La adquisición de bienes, así como la contratación de servicios en materia informática, deberán garantizar el respeto y resguardo de la propiedad intelectual de acuerdo a la legislación aplicable. Para estos efectos, las normas reglamentarias establecerán los criterios para que los contratos que se celebren garanticen los derechos morales y patrimoniales del autor, así como los intereses del Estado”.

Artículo 12.— El software es un bien inmaterial o intangible afecto a derechos de aduana cuando su transferencia internacional pueda asimilarse a la transferencia de mercancías físicas, es decir, cuando ingrese al país registrado en soportes informáticos.

El valor en aduana del software en serie está determinado por el valor de los elementos tangibles (soportes informáticos, manuales u otros) e intangibles (licencia de uso u otros).

El software base se considera parte de la máquina o equipo. El valor del software queda afecto al pago de derechos de importación, aun si llega separado de las máquinas o equipos. El software a medida se considerará como una prestación de servicios y no como transferencia de mercancías físicas. Su valor en aduana está compuesto sólo por los elementos tangibles.

Aduanas podrá establecer disposiciones específicas para la valoración aduanera del material promocional de software (versiones beta, versiones de prueba), del software sin valor definitivo al momento de su despacho a consumo, de las correcciones de errores de software, u otros casos no contemplados, aplicando el régimen más compatible a los establecidos al software en serie, a medida, o base, según corresponda a su naturaleza.

Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los... de... mil novecientos noventa y ocho.

Anexo II
Niveles de piratería de software en América latina*

País	% 1996	Pérdidas (miles US\$)
Argentina	71	122.389
Bolivia	89	3.527
Brasil	68	356.370
Colombia	66	85.920
Chile	62	39.953
Ecuador	80	12.852
El Salvador	92	11.489
Guatemala	89	8.675
Honduras	83	3.918
México	67	105.909
Nicaragua	89	5.763
Otros países	54	43.234
Panamá	64	5.528
Paraguay	89	5.408
Perú	74	32.437
Uruguay	79	16.120
Venezuela	70	51.272

*Fuente: BSA (Bussines Software Alliance/Software Publisher Association)

Anexo III

Licencia de uso de software para el sistema de software Macintosh

(URL: <http://194.151.19.35/support/licences/espana.html>)

ROGAMOS LEA DETENIDAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE (EN ADELANTE DENOMINADO "LICENCIA") ANTES DE DESCARGAR ("DOWNLOAD") EL SOFTWARE O DE UTILIZARLO. LA DESCARGA O USO DEL SOFTWARE SUPONDRÁ UN HECHO INEQUÍVOCO DE SU ACEPTACIÓN A QUEDAR SOMETIDO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA LICENCIA. EN EL SUPUESTO DE QUE UD. NO ESTÉ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA LICENCIA, NO DEBERÁ UD. DESCARGAR O UTILIZAR ESTE SOFTWARE.

1. **Licencia.**— Apple Computer B.V. o la filial de Apple Computer, Inc. en el país correspondiente, caso de existir (en adelante denominados "Apple"), le otorgan a Ud. una licencia para utilizar el software sin transferirle la propiedad del mismo y cualesquiera "fonts" que acompañen a la licencia, sea descargado, en disquete, en memoria de lectura ("ROM") o en cualquier otro soporte (denominados en adelante el "software Apple"). Ud. es propietario de los soportes en los cuales esté grabado el software Apple, pero Apple y/o el licenciador de Apple conservan la propiedad sobre el software Apple.
El software de Apple que Ud. ha recibido y cualesquiera copias que esta licencia le permita realizar, quedan sometidos a la presente licencia.
2. **Usos permitidos y limitaciones.**— La presente licencia le autoriza a instalar y copiar el software Apple en un único ordenador Apple distinguido con la marca Apple o licenciado por Apple. Ud. podrá efectuar una copia del software Apple en forma legible por máquina, únicamente a los efectos de copia de seguridad. La copia de seguridad deberá incluir toda la información sobre derechos de autor contenida en el original. Sin perjuicio de lo previsto en la normativa imperativa aplicable o en esta licencia, Ud. no podrá descompilar, invertir, desensamblar, modificar, poner en red, alquilar, arrendar o crear productos derivados del software Apple. Este software Apple no podrá ser importado, utilizado o reexportado de España. Sus derechos, derivados de la presente licencia, quedarán automáticamente extinguidos sin necesidad de notificación de Apple si Ud. incumple cualquier término(s) o condición de la presente licencia.
3. **Exclusión de garantía respecto del software Apple.**— Ud. reconoce y acepta expresamente que la utilización del software Apple se efectúa a su exclusivo riesgo. El software Apple se suministra "tal cual", sin garantía de tipo alguno y Apple y el/los concedente(s) de la licencia a Apple (a

los efectos de las estipulaciones 3 y 4, se denominará conjuntamente a Apple y a/los licenciadores de Apple, "Apple") declinan expresamente cualesquiera garantías, expresas o implícitas, incluyendo, con carácter meramente enunciativo y no limitativo, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Apple no garantiza que las funciones contenidas en el software Apple satisfagan sus necesidades ni que el software Apple funcione ininterrumpidamente o sin errores o que los defectos del software Apple sean corregidos. Asimismo, Apple no garantiza ni formula afirmación alguna sobre la utilización o los resultados de la utilización del software Apple o de la documentación conexas en cuanto a su exactitud, precisión, fiabilidad u otros. Sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, Apple no garantiza o formula manifestación o garantía alguna relativa a la autenticidad o seguridad de cualquier firma digital generada utilizando el software Apple, o ninguna garantía o manifestación de que la persona o entidad que está utilizando tal firma digital tiene facultades para hacerlo. Ninguna información escrita o verbal o asesoramiento facilitados por Apple o por un representante autorizado de Apple constituirá garantía alguna o aumentará en forma alguna el ámbito de la presente garantía. En el supuesto de que el software Apple resultara ser defectuoso, Ud. (y no Apple ni un representante autorizado de Apple) asumirá el coste íntegro de todos los servicios de mantenimiento, reparaciones y correcciones necesarios. Habida cuenta de que la normativa imperativa de algunos países no permite la exclusión de garantías implícitas, la anterior exclusión puede no ser de aplicación a su caso concreto.

4. Límite de responsabilidad.— En ningún caso, incluyendo negligencia, Apple responderá de lucro cesante o daño emergente, directo o indirecto, derivado de o relativo a la presente licencia. Algunos países no permiten la limitación de lucro cesante o daño emergente, directo o indirecto, por lo cual esta limitación puede no serle aplicable. La responsabilidad total de Apple frente a Ud. por indemnización de daños y perjuicios no excederá en ningún caso del importe pagado por Ud. por la presente licencia de software Apple.
5. Restricciones a la exportación.— Ud. acepta que el software Apple no será exportado fuera de los Estados Unidos, salvo en la forma autorizada por el derecho de los Estados Unidos. Asimismo, Ud. conviene que el software Apple que hubiera sido legítimamente adquirido fuera de los Estados Unidos no será reexportado, salvo en la forma permitida por el derecho de los Estados Unidos y por el del país en el cual el software Apple fue adquirido.

6. La Administración como usuario final.— Si el software Apple es suministrado al Ministerio de Defensa (“MD”) del Gobierno de los Estados Unidos, el software se calificará como “software para ordenador comercial” y el MD sólo adquirirá “derechos limitados”, tal como se definen en la cláusula 252.227-7013 (c) (1) del DFARS.
Si el software Apple es suministrado a cualquier otra unidad de la Administración de los Estados Unidos, los derechos de la Administración serán los definidos en la cláusula 52.227-19 (c) (2) del FAR o, en el caso de la NASA, los definidos en la cláusula 18-52.227-86 (d) del Suplemento de la NASA al FAR.
7. Ley aplicable e independencia de las estipulaciones.— En el supuesto de existir una filial de Apple Computer, Inc. en el país en el cual fue descargado el software Apple, esta licencia se registrará por el derecho de dicho país en el cual está situada dicha filial. En caso contrario, la presente licencia se registrará e interpretará con arreglo a las leyes de California, tal como se aplican a contratos celebrados y que deben ser cumplidos enteramente en California entre residentes en California. Si por cualquier razón un tribunal competente declarara no exigible cualquier disposición de la presente licencia o parte de la misma, tal disposición de la licencia se aplicará en la máxima medida permisible a fin de llevar a cabo la intención de las partes, y el resto de la presente licencia continuará en vigor y efecto.
8. Contrato íntegro.— La presente licencia constituye el acuerdo completo entre las partes respecto a la utilización del software Apple y sustituye todos los acuerdos anteriores o coetáneos relativos a esta materia. No será vinculante ninguna corrección o modificación de la presente licencia, a menos que conste por escrito y esté firmada por Apple.

Anexo IV

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos

(<http://www.wipo.org/spa/diplconf/distrib/treaty01.htm>)

Preámbulo

Las partes contratantes

Deseosas de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas de la manera más eficaz y uniforme posible,

Reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales y clarificar la interpretación de ciertas normas vigentes, a fin de proporcionar soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por nuevos acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos,

Reconociendo el profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia de las tecnologías de información y comunicación en la creación y utilización de las obras literarias y artísticas,

Destacando la notable significación de la protección del derecho de autor como incentivo para la creación literaria y artística,

Reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información, como se refleja en el Convenio de Berna,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

Relación con el Convenio de Berna

- 1) El presente tratado es un arreglo particular en el sentido del artículo 20 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, en lo que respecta a las partes contratantes que son países de la Unión establecida por dicho convenio. El presente tratado no tendrá conexión con tratados distintos del Convenio de Berna ni perjudicará ningún derecho u obligación en virtud de cualquier otro tratado.
- 2) Ningún contenido del presente tratado derogará las obligaciones existentes entre las partes contratantes en virtud del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
- 3) En adelante, se entenderá por Convenio de Berna el Acta de París, de 24 de julio de 1971, del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

- 4) Las partes contratantes darán cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 21 y en el Anexo del Convenio de Berna.

Artículo 2

Ámbito de la protección del derecho de autor

La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Artículo 3

Aplicación de los artículos 2 a 6 del Convenio de Berna

Las partes contratantes aplicarán mutatis mutandis las disposiciones de los artículos 2 a 6 del Convenio de Berna respecto de la protección contemplada en el presente tratado.

Artículo 4

Programas de ordenador

Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión.

Artículo 5

Compilaciones de datos (bases de datos)

Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. Esa protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación.

Artículo 6

Derecho de distribución

- 1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.

- 2) Nada en el presente tratado afectará la facultad de las partes contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta o transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor.

Artículo 7 Derecho de alquiler

- 1) Los autores de:
 - i) programas de ordenador;
 - ii) obras cinematográficas; y
 - iii) obras incorporadas en fonogramas, tal como establezca la legislación nacional de las partes contratantes, gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras.
- 2) El párrafo 1) no será aplicable:
 - i) en el caso de un programa de ordenador, cuando el programa propiamente dicho no sea el objeto esencial del alquiler; y
 - ii) en el caso de una obra cinematográfica, a menos que ese alquiler comercial haya dado lugar a una copia generalizada de dicha obra, que menoscabe considerablemente el derecho exclusivo de reproducción.
- 3) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), una parte contratante que al 15 de abril de 1994 aplicaba y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa de los autores en lo que se refiere al alquiler de ejemplares de sus obras incorporadas en fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de obras incorporadas en fonogramas no dé lugar al menoscabo considerable del derecho exclusivo de reproducción de los autores.

Artículo 8 Derecho de comunicación al público

Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 11.1) ii), 11 bis.1) i) y ii), 11 ter.1) ii), 14.1) ii) y 14 bis.1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que

los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Artículo 9

Duración de la protección para las obras fotográficas

Respecto de las obras fotográficas, las partes contratantes no aplicarán las disposiciones del artículo 7.4) del Convenio de Berna.

Artículo 10

Limitaciones y excepciones

- 1) Las partes contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente tratado, en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.
- 2) Al aplicar el Convenio de Berna, las partes contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en dicho convenio, a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

Artículo 11

Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas

Las partes contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente tratado y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no están autorizados por los autores concernidos o permitidos por la ley.

Artículo 12

Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos

- 1) Las partes contratantes proporcionarán recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, facilita u oculta una

infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente tratado o en el Convenio de Berna:

- i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos;
 - ii) distribuya, importe para su distribución, emita, o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.
- 2) A los fines del presente artículo, se entenderá por "información sobre la gestión de derechos" la información que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la obra, o información sobre los términos y condiciones de utilización de la obras, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relación con la comunicación al público de una obra.

Artículo 13

Aplicación en el tiempo

Las partes contratantes aplicarán las disposiciones del artículo 18 del Convenio de Berna a toda la protección contemplada en el presente tratado.

Artículo 14

Disposiciones sobre la observancia de los derechos

- 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 permitan 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.

Artículo 15

Asamblea

- 1)
 - a) Las partes contratantes contarán con una asamblea.

- b) Cada parte contratante estará representada por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.
- c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la parte contratante que la haya designado. La Asamblea podrá pedir a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en adelante "OMPI") que conceda asistencia financiera, para facilitar la participación de delegaciones de partes contratantes consideradas países en desarrollo de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas o que sean países en transición a una economía de mercado.

2)

- a) La Asamblea tratará las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo del presente tratado, así como las relativas a la aplicación y operación del presente tratado.
- b) La Asamblea realizará la función que le sea asignada en virtud del artículo 17.2) respecto de la admisión de ciertas organizaciones intergubernamentales para ser parte en el presente tratado.
- c) La Asamblea decidirá la convocatoria de cualquier conferencia diplomática para la revisión del presente tratado y girará las instrucciones necesarias al Director General de la OMPI para la preparación de dicha conferencia diplomática.

3)

- a) Cada parte contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en nombre propio.
- b) Cualquier parte contratante que sea organización intergubernamental podrá participar en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean parte en el presente tratado. Ninguna de estas organizaciones intergubernamentales podrá participar en la votación si cualquiera de sus Estados miembros ejerce su derecho de voto y viceversa.
- 4) La Asamblea se reunirá en período ordinario de sesiones una vez cada dos años, previa convocatoria del Director General de la OMPI.
- 5) La Asamblea establecerá su propio reglamento, incluida la convocatoria de períodos extraordinarios de sesiones, los requisitos de quórum y, con sujeción a las disposiciones del presente tratado, la mayoría necesaria para los diversos tipos de decisiones.

Artículo 16 Oficina internacional

La Oficina Internacional de la OMPI se encargará de las tareas administrativas relativas al Tratado.

Artículo 17 Elegibilidad para ser parte en el Tratado

- 1) Todo Estado miembro de la OMPI podrá ser parte en el presente tratado.
- 2) La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental para ser parte en el presente tratado, si la organización intergubernamental tiene competencia respecto de cuestiones cubiertas por el presente tratado o tiene su propia legislación que obligue a todos sus Estados miembros y si ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el presente tratado.
- 3) La Comunidad Europea, habiendo hecho la declaración mencionada en el párrafo precedente en la conferencia diplomática que ha adoptado el presente tratado, podrá pasar a ser parte en el presente tratado.

Artículo 18 Derechos y obligaciones en virtud del Tratado

Con sujeción a cualquier disposición que especifique lo contrario en el presente tratado, cada parte contratante gozará de todos los derechos y asumirá todas las obligaciones dimanantes del presente tratado.

Artículo 19 Firma del Tratado

Todo Estado miembro de la OMPI y la Comunidad Europea podrán firmar el presente tratado, que quedará abierto a la firma hasta el 31 de diciembre de 1997.

Artículo 20 Entrada en vigor del Tratado

El presente tratado entrará en vigor tres meses después de que treinta Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión en poder del Director General de la OMPI.

Artículo 21

Fecha efectiva para ser parte en el Tratado

El presente tratado vinculará:

- i) a los treinta Estados mencionados en el artículo 20 a partir de la fecha en que el presente tratado haya entrado en vigor;
- ii) a cualquier otro Estado a partir del término del plazo de tres meses contados desde la fecha en que el Estado haya depositado su instrumento en poder del Director General de la OMPI;
- iii) a la Comunidad Europea a partir del término del plazo de tres meses contados desde el depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, siempre que dicho instrumento se haya depositado después de la entrada en vigor del presente tratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, o tres meses después de la entrada en vigor del presente tratado si dicho instrumento ha sido depositado antes de la entrada en vigor del presente tratado;
- iv) cualquier otra organización intergubernamental que sea admitida a ser parte en el presente tratado, a partir del término del plazo de tres meses contados desde el depósito de su instrumento de adhesión.

Artículo 22

No admisión de reservas al Tratado

No se admitirá reserva alguna al presente tratado.

Artículo 23

Denuncia del Tratado

Cualquier parte podrá denunciar el presente tratado mediante notificación dirigida al Director General de la OMPI.

Toda denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en la que el Director General de la OMPI haya recibido la notificación.

Artículo 24

Idiomas del Tratado

- 1) El presente tratado se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos.

- 2) A petición de una parte interesada, el Director General de la OMPI establecerá un texto oficial en un idioma no mencionado en el párrafo 1), previa consulta con todas las partes interesadas. A los efectos del presente párrafo, se entenderá por "parte interesada" todo Estado miembro de la OMPI si de su idioma oficial se tratara, o si de uno de sus idiomas oficiales se tratara, y la Comunidad Europea y cualquier otra organización intergubernamental que pueda llegar a ser parte en el presente tratado, si de uno de sus idiomas oficiales se tratara.

Artículo 25
Depositario

El Director General de la OMPI será el depositario del presente tratado.

Bibliografía

ANTEQUERA PARRILI, Ricardo
y Marisol FERREYROS
CASTAÑEDA

El nuevo derecho de autor en el Perú. Lima:
Ed. Peru Reporting, 1996.

ARIAS-SCHEREIBER
PEZET, Max

Los contratos modernos. Tomo I. Lima: WG
Editor, 1994.

BARRETO FERREIRA DA
SILVA, Ricardo

"International Developments in Latin
America: Intellectual Property-
Telecommunications". A paper presented at
"The 1996 Computer & Telecommunications
Law Update" and at the "World Computer
Law Congress". Washington D.C., Ana Hotel,
April 25-26, 1996.

BAYLOS CORROZA,
Hermenegildo

*Tratado de derecho industrial. Propiedad
industrial, propiedad intelectual, derecho de
la competencia económica, disciplina de la
competencia desleal.* Madrid: Editorial Civitas,
1978.

BERGEL, Salvador Darío

"Contratos informáticos en el derecho priva-
do". *Informática y Derecho* 8. Mérida
(España): Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED). Centro Regional de
Extremadura, 1995.

- BONAZZI, Ermanno
"El sistema contractual de la informática".
Derecho y Tecnología Informática 1. Bogotá:
Editorial Temis, mayo 1989, pp. 33-50.
- BRACAMONTE ORTIZ,
Guillermo
*Derechos de autor y derechos conexos en los
países del Acuerdo de Cartagena. Decisión
351*. Lima: BHIMESA S.A., 1994.
- BRIAT, M.
"Information et flux transfrontières de don-
nees". Brises 12, novembre 1988, pp. 133-140.
- BULLARD GONZALES, Alfredo
Estudios de análisis económico del derecho.
Lima: ARA Editores, 1996.
- CABANELLAS, Guillermo (hijo).
*Contratos de licencia y de transferencia de
tecnología*. Buenos Aires: Editorial Heliasta
S.R.L., 1980.
- CAMERON, Debra
Implementing the Internet for Business.
Charleston, South Carolina: Ed. Computer
Technology Research Corp., 1995.
- CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín,
Asunción POZO ARRANZ y Eduardo
RODRÍGUEZ DE CASTRO
"Introducción a la contratación informática".
Informática y Derecho 9, 10 y 11. Mérida
(España): Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), 1996, pp. 283-299.
- CATALA, P.
"La propriété de l'information", en *Atti 3º
Congresso internazionale sul tema L'infor-
matica giuridica e le comunita nazionali ed
internazionali*. Roma, mayo 1983, sess. II, 23,
pp. 1-26.
- COMER, Douglas E.
El libro de Internet. México: Prentice Hall
Hispanoamericana S.A., 1995.
- CORREA, Carlos María
*La protección del software y los países en
desarrollo*. Buenos Aires: Conferencia de
Autoridades Latinoamericanas de Informática
(CALAI), 1987.
- CORREA, Carlos María et al
Derecho informático. Buenos Aires: Edicio-
nes Depalma, 1987.

- . *Producción y comercio de software en América latina*. Programa PNUD/Onudi. Buenos Aires: Zagier & Urruty Publications, 1993.
- CRACOGNA, Dante
"El concepto jurídico económico de la empresa". *Revista Peruana de Derecho de la Empresa* 11. Lima: Asesorandina S.R.L. Editores, marzo-abril 1985, pp. 1-69 a 1-85.
- DÁVARA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel
Derecho informático. Pamplona: Editorial Aranzadi, 1993.
- DELPIAZZO, Carlos E.
Derecho informático uruguayo. Montevideo: Ediciones Idea S.R.L., 1995.
- DÍAZ, F. E.
"Naturaleza jurídica de la información", en *Encuentros sobre Informática y Derecho 1990-1991*. Pamplona: Editorial Aranzadi, 1992, pp. 35-51.
- DVORAK, John C. y Nick ANIS
Telecomunicaciones para PC: módems, software, BBS, correo electrónico e interconexión. Madrid: McGraw-Hill, 1992.
- FALCÓN Enrique M.
¿Qué es la informática jurídica? Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1992.
- FALCONÍ PÉREZ, Miguel
Protección jurídica a los programas de computación. Guayaquil: Editorial Edino, 1991.
- FARNSWORTH, E. Allan
Introducción al sistema legal de los Estados Unidos. Buenos Aires: Zavalía Editor, 1990.
- FROSINI, Vittorio
Informática y derecho. Bogotá: Editorial Temis, 1988.
- GALGANO, Francesco
"Metodología del estudio y perspectivas del derecho de la empresa". *Revista Peruana de Derecho de la Empresa* 17. Lima: Asesorandina S.R.L. Editores, marzo-abril 1986, pp. 1-39 a 1-46.
- GATES, Bill
Camino al futuro. Bogotá: McGraw-Hill, 1995.

- GERVAISE, Davis III
Software Protection. Practical and Legal Steps to Protect and Market Computer Programs. New York: Ed. Van Nostrand Reinhold Company, 1984.
- GODWIN, Mike
"Law of the Net". *Internet World en Español*. Año 2, 4. México D.F.: Editorial Ness S.A., 1996, pp. 54-57.
- GÓMEZ SEGADE, José
El secreto industrial (Know-How, concepto y protección). Madrid: Editorial Tecnos, 1974.
- GUIBOURG, Ricardo,
Jorge ALENDE y
Elena CAMPANELLA
Manual de informática jurídica. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1996.
- GUILHERME VOGEL, Fabio
"Derecho informático. Autonomía". Abogado, consultor jurídico del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Brasil. Ponencia presentada en el V Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. La Habana, marzo de 1996.
- HEREDERO HIGUERAS, M.
"La protección de los datos personales registrados en soportes informáticos". *Actualidad Informática Aranzadi* 2, enero 1992, pp. 1-3.
- HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo
Derecho comercial: nuevas orientaciones y temas modernos. Tomo II. Lima: Universidad de Lima, 1994.
- INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual)
La protección legal del software y la piratería. Lima: Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, 1994.
- INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática)
Banco de contratos informáticos. Lima: INEI, 1995.
- JOHANSEN BERTOGLIO, Óscar
Introducción a la teoría general de sistemas. México D.F.: Grupo Noriega Editores, 1992.

- KROL, Ed
Conéctate al mundo de Internet. Bogotá: McGraw-Hill, 1995.
- LAVALLE ZAGO, Eduardo
Contratos. Lima: Ediciones Jurídicas, 1991.
- LEDESMA, Julio C.
Derecho penal intelectual. Buenos Aires: Editorial La Universidad, 1992.
- LIPSZYC, Delia
Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires: Ediciones Unesco/Cerlalc/Zavalía, 1993.
- MEADOR, Daniel John
Los tribunales de los Estados Unidos. México: Pereznieto Editores, 1995.
- MOISSET DE ESPANÉS, Luis
La lesión en los actos jurídicos. Córdoba: Víctor P. de Zavalía Editor, Universidad Nacional de Córdoba, 1979.
- NORA, Simon y Alain MINC
La informatización de la sociedad. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1992.
- NÚÑEZ PONCE, Julio
Derecho informático: nueva disciplina jurídica para una sociedad moderna. Lima: Marsol Perú Editores, 1996.
- OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)
"Propuesta básica de las disposiciones sustantivas del Tratado sobre ciertas cuestiones relativas a la protección de obras...". Conferencia Diplomática sobre Ciertas Cuestiones de Derecho de Autor. Ginebra, del 2 al 20 de diciembre de 1996. (Fuente: Home page OMPI. URL: <http://www.wipo.org>)
- OMPI/Indecopi
"Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI", en *Primer Congreso Latinoamericano sobre la Protección de la Propiedad Industrial*. Lima: Editorial Desa, 1996.
- OMPI/Indecopi/ANTEQUERA PARRILI, Ricardo
"El derecho de autor y las modernas tecnologías. (Programas de computación y bases de datos.)". Documento OMPI/JU/LIM/ 94/7, de fecha 13 de junio de 1994, presentado al Curso de la OMPI sobre Derecho de Autor y De-

- rechos Conexos para Jueces y Fiscales del Perú.
- OTAMENDI, Jorge *Derecho de marcas*. 2a. edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1995.
- PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique "La incorporación del Convenio Europeo sobre la Protección de Datos Personales al ordenamiento jurídico español", en *Informática y derecho*. España: Instituto de Informática Jurídica de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), 1989, pp. 29-43.
- . "Del habeas corpus al habeas data", en *Encuentros sobre Informática y Derecho 1990-1991*. Pamplona: Editorial Aranzadi, 1992, pp. 171-179.
- PRESSMAN, Roger *Ingeniería del software. Un enfoque práctico*. 3a. edición. Madrid: McGraw-Hill, 1995.
- PUENTE Y LAVALLE, Manuel de la *El contrato en general. Comentarios a la sección primera del libro VII del Código Civil*. Primera parte. Tres tomos (Biblioteca Para leer el Código Civil, vol. XI.). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993.
- RAMOS NÚÑEZ, Carlos *Codificación, tecnología y postmodernidad. La muerte de un paradigma*. Lima: ARA Editores, 1996.
- REMER, Daniel y Robert DUNAWAY *Legal care for your software*. U.S.A.: Ed. Sybex Inc., 1995. (URL: <http://www.island.com/cgi-bin/legalcount.pl>)
- RENGIFO GARCÍA, Ernesto *Propiedad intelectual: el moderno derecho de autor*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996.
- ROGEL VIDE, Carlos *Estudios sobre propiedad intelectual*. Barcelona: J. M. Bosch Editor S.A., 1995.
- RONDINEL SOSA, Rocío *Informática jurídica. De la teoría a la práctica*. Lima: Preai S.R.L., 1995.

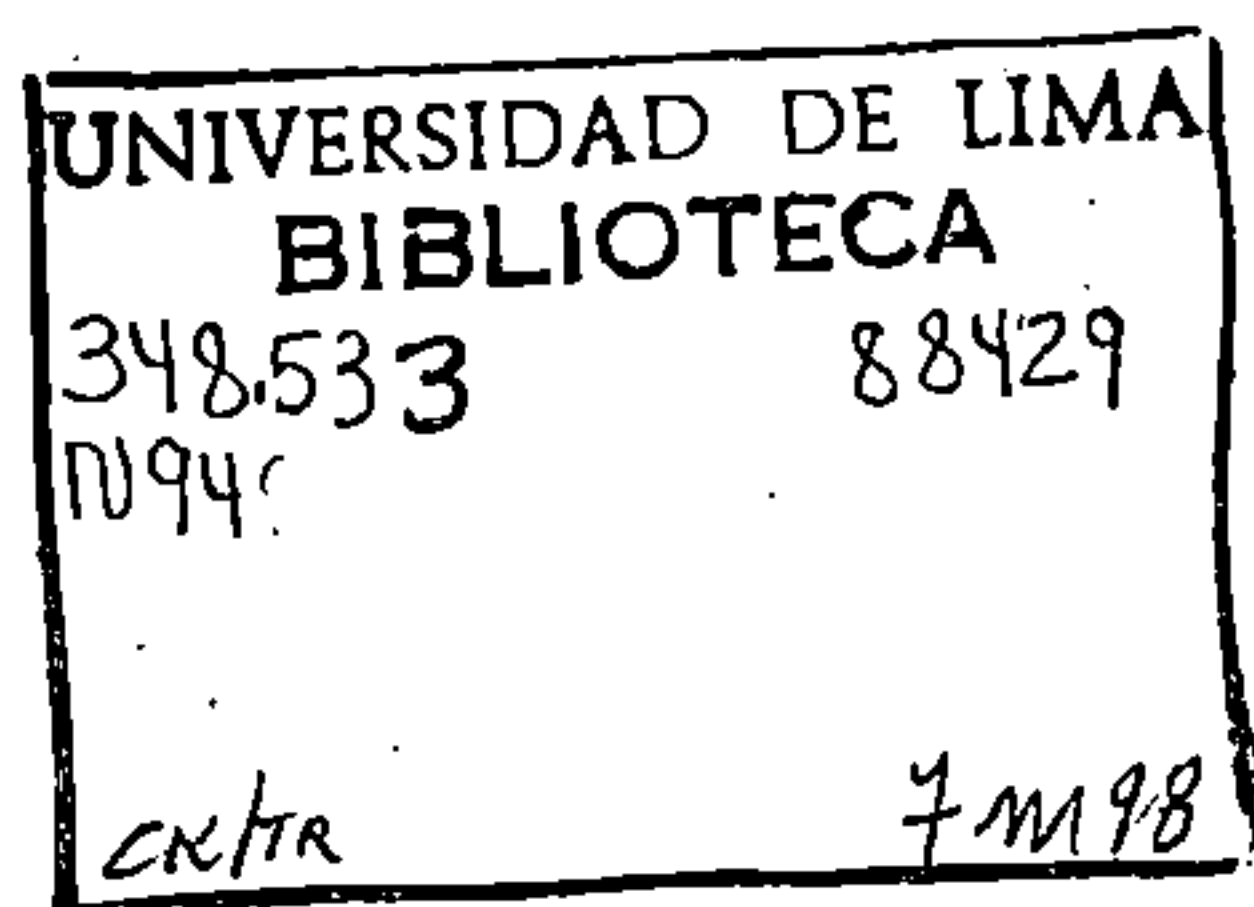
- SALAZAR CANO, Edgard
"El derecho de la informática (Una nueva especialidad jurídica en la sociedad informatizada.)". *Ius et Praxis* 10. Lima: Universidad de Lima, 1987.
- STANGRAS, Johannes
"Las relaciones entre la informática y los fines de la filosofía del derecho". *Informática y Derecho* 8. Mérida (España): UNED. Centro Regional de Extremadura, 1995, pp. 185-204.
- STIGLIZ, Rubén y Gabriel STIGLIZ
"Cláusulas limitativas de la responsabilidad", en *Responsabilidad de daños. Libro homenaje a Jorge Bustamante Alsina*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1990.
- SUÁREZ MARTÍNEZ, D. F.
"Responsabilidad de los productores de información automatizada frente a los usuarios", en *Actas del II Congreso Iberoamericano de Informática y Documentación*. Mar del Plata, diciembre 1988, pp. 621-626.
- SUÑÉ LLINAS, Emilio
Informática práctica para juristas y profesionales del mundo de las letras. Madrid: Universidad Complutense y Eurolex S.A., 1994.
- SWAMI (Software Asset Management Interest Group)
Strategic Analysis Report SWAMI 1996. Conducting change software licenses. U.S.A.: Ed. Gartner Group, 1997.
- TORRES Y TORRES LARA, Carlos
Derecho de la empresa. Teoría de la empresa y materiales de trabajo. Tomo I. Lima: Asesorandina S.R.L. Editores, 1987.
- . "Nociones elementales sobre el derecho de la informática y la informática jurídica". *Revista Peruana de Derecho de la Empresa* 32. Lima: Asesorandina S.R.L. Editores, 1989.
- . *La nueva Constitución del Perú 1993*. Lima: Desarrollo y Paz Editores, 1993.

VALLESPINOS, Carlos Gustavo

El contrato por adhesión a condiciones generales. Buenos Aires: Editorial La Universidad, 1984.

VILLALBA, Carlos Alberto

"La protección de los programas de computación y de los bancos de datos", en *Actas del III Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales*. Lima: Biblioteca Nacional del Perú/OMPI/PUCP, 1988.



Documentos

- Aldus Corporation. “Contrato de licencia Aldus”, 411 First Avenue South, Seattle, Washington, 98104-2871, U.S.A.
- Magia Computer Media S.A. Contrato de prestación de servicios de elaboración de información multimedia y de licencia de uso de software.
- Microsoft License Pak. Paquete de licencia Microsoft diseñado para usuarios existentes de los productos identificados que deseen obtener en licencia copias adicionales. N° 0194. Pieza N° 45763E. Grupo de producto: aplicaciones (Microsoft Office). Programa de licencia: estándar. Fecha de emisión de licencia: 19 de junio de 1996.
- Microsoft Windows 95. Certificado de autenticidad para distribución únicamente con equipos nuevos. Adjunto va contrato de licencia de uso de software correspondiente.
- Novell, Inc. Licencia de uso de NetWare 3.1x, 1993.
- Red Científica Peruana (RCP) Internet Perú. Contrato de afiliación.
- Telefónica del Perú. Contrato de licencia de uso de software para acceso a Infovía.