

# PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE

Por Luis Moisset de Espanés y María del Pilar Hiruela de Fernández.

SUMARIO: 1) Protección jurídica del software. 2) Distintos medios de protección del software en general: 2.1) Derecho de Patentes; 2.2) Derechos de Autor; 2.3) El secreto industrial; 2.4) Diseños y Modelos; 2.5) Marca o nombre; 2.6) Derecho especial. 3) Protección jurídica del software en la Argentina. 3.1) Protección genérica; 3.2) Consagración legal expresa, aunque deficiente; 3.3.) Perfeccionamiento de la protección legal. 4) ) Patentabilidad del software en la Argentina?. 5) Conclusiones.

## 1. Protección jurídica del software.

Desde los albores de la informática se ha planteado a los operadores del derecho el dilema de otorgar una protección jurídica adecuada a este nuevo avance de la ciencia.

En un primer momento, los regímenes legales centraron su mayor interés en lo que se dio en denominar Ahardware@, esto es en el componente material de la computación, el ordenador(1).

En esta época, el Asoftware@(2) era considerado sólo como un componente más de la máquina, como un programa que -inserto como una parte más del ordenador- controlaba la máquina y le indicaba las tareas que debía realizar(3).

Es decir, mientras la industria del hardware estuvo ligada con la del software, no se previó la necesidad de proveer a éste último de una protección jurídica especial. El ordenador era el bien jurídico que merecía una tutela legal y su programa estaba protegido por el régimen legal de aquél.

Sobre el punto, no hubo mayores inconvenientes para el jurista.

Ello así por cuanto el hardware pudo insertarse fácilmente en las categorías jurídicas existentes, siendo clasificable como Acosa mueble@ y su tutela se instrumentó a través de la patentabilidad.

Sin embargo, desde la década del 60, y en virtud de la espectacular baja del costo de los componentes materiales de los sistemas informáticos registrada a partir de la tercera generación de computadoras gracias a los procesos de miniaturización, el elemento intelectual de esta industria (Ael software@) comenzó a ocupar el primer plano de la escena(4).

En otras palabras, como resultado de la creciente demanda de los programas de computación, su vulnerabilidad y gran costo económico, el software comenzó a adquirir -para la ciencia del derecho- un valor independiente del hardware, generando un intenso debate en orden a su protección jurídica.

A diferencia de lo que había ocurrido para la regulación del hardware, este nuevo objeto de derecho no fue tan sencillo de tutelar, desde que aparecía como refractario a las categorías jurídicas existentes, y presentaba como característica propia la de ser un objeto inmaterial o incorporeal.

En efecto, dada su particular naturaleza (intelectual, moral y económica), el software fue reacio a dejarse encuadrar en las clásicas categorías jurídicas existentes.

Por ello, la búsqueda de un régimen de derecho idóneo no ha sido fácil y aún hoy en día las opiniones doctrinarias y jurisprudenciales no son unánimes al respecto.

Así, algunos han sostenido que el programa debe ser regulado a través del derecho de patentes; otros, aseveran que el régimen idóneo para tutelar a los programas de computación es el propio del Derecho de autor. Finalmente, un sector -hoy minoritario- considera que es menester crear un nuevo ordenamiento jurídico, que atienda y prevea las particularidades que caracterizan al software.

## **2. Distintos medios de protección del Software en General.**

Tal como se señalara precedentemente, la singularidad del bien jurídico a proteger provocó que la doctrina y el derecho comparado señalaran una multiplicidad de posibles medios de tutela<sup>(5)</sup>.

Sin intentar un análisis exhaustivo de las modalidades de protección propuestas, mencionaremos los sistemas mayormente propugnados, puntualizando los beneficios que cada uno ofrece y las diversas críticas u objeciones que se han formulado a su respecto.

### **2.1. Derecho de patentes.**

Desde un inicio el patentamiento no ha sido visto con buenos ojos para proteger inventos relacionados con el software.

Y ello así por cuanto los programas de computación no observan -al menos en principio- las condiciones que el derecho de patentes exige como recaudos insoslayables para la protección de un bien.

Nos referimos a las tres clásicas condiciones exigidas para el otorgamiento de una patente de invención, a saber: a) Novedad; b) Nivel inventivo y c) Aplicabilidad industrial.

Un programa de computación no cumple de un modo cabal con los requisitos mencionados. La novedad en materia de patentes significa una solución a un problema específico que no haya sido anteriormente conocida, e -indudablemente- no puede garantizarse que el método o esquema mental que caracteriza al software no haya sido antes imaginado por otro sujeto. Por otro lado, el nivel inventivo impone que la solución otorgada a un problema específico no implique sólo la unión de ideas o métodos ya contenidas en el estado de la técnica, y el software se caracteriza por ser justamente eso, la combinación de operaciones mentales ya conocidas y manejadas en el mundo de la técnica. Finalmente, en la mayoría de los casos, los programas de computación no cumplen con la condición de aplicabilidad industrial ya que -generalmente- no aportan una solución a un problema de naturaleza técnica(6).

Resta indicar que ningún ordenamiento jurídico puede - válida y legítimamente- proteger y otorgar un título de propiedad con relación a ideas o conceptos abstractos, porque, tanto las ideas como los conceptos *Ain abstracto*, son patrimonio común de la humanidad y resulta inimaginable la propiedad o exclusividad sobre los mismos que restringiese de cualquier modo su utilización.

Por esto la patente de invención tiende a tutelar productos y procesos, más nunca teorías.

Desde esta perspectiva también se presenta una importante objeción en orden a tutelar al software por el régimen de patentes.

Es que el programa de computación se elabora basándose en un algoritmo, el cual en esencia es una mera elaboración intelectual matemática y que -por tanto- pertenece al ámbito de las ideas de la humanidad.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. in re: *AGott Schalk v. Benson*(7) ha sostenido que *Ano* se puede patentar una idea (...) la fórmula matemática implicada en el caso no tiene ninguna aplicación material, salvo en relación con un ordenador digital, lo que

significa que si se admitiese su patentamiento, la patente cubriría la fórmula matemática y constituiría en la práctica una patente sobre el propio algoritmo. De este modo, el Alto Tribunal americano, rechazó -sin matices- la posibilidad de patentar los software(8).

Sobre la base de estas cuestiones, la Convención de Munich sobre la Patente Europea (1973) excluyó expresamente a los programas de computación del campo de las invenciones patentables. Igualmente, en Estados Unidos, aún cuando no se hace referencia expresa a los programas de computación, la AUnited States Patent and Trademark Office@ (PTO) supo rechazar sistemáticamente las solicitudes con el fundamento de que el software consistía en algoritmos matemáticos considerados como Aleyes de la naturaleza@ o Apuros pensamientos@, ambos excluidos del ámbito de protección del régimen de patentes.

Por otro costado, la exclusión de los programas de computación del significado de invención, y por ende de la protección dispensada por el derecho de patentes, la encontramos de manera expresa en las legislaciones de Francia(9), Alemania(10), Inglaterra(11), Brasil(12), Ecuador(13), Honduras(14), Guatemala(15), Méjico(16), Uruguay(17), entre otras.

No obstante lo expuesto, corresponde señalar que actualmente asistimos a una tendencia mundial que propugna la posibilidad de admitir -al menos en algunos casos- la patentabilidad del software.

Quizás por la presión ejercida por las grandes multinacionales dedicadas a la programación y comercialización de software se ha entendido que ésta es la modalidad idónea para la protección jurídica a los programas de computación ya que confiere un monopolio de explotación y habilita al invento a oponerse a que otros sujetos no autorizados exploten su invención.

En este orden de ideas, tanto la doctrina(18) como la jurisprudencia(19) han ido -progresivamente- perfilando argumentos para utilizar el régimen de patentes en la protección de programas de computación.

De este modo, las rígidas políticas instrumentadas tanto por la PTO(20) como por la AEuropean Patent Office@ (EPO)(21) comenzaron a distenderse, dando lugar a un criterio más flexible y autorizando -en ciertos casos- a patentar determinados Asoftware@.

Sin embargo, no resulta ocioso señalar que, en todos los casos en que se ha recurrido al régimen de patentes se ha coincidido con que lo protegible por el título de patente es el conjunto inventivo

que incluye al software como uno de sus elementos y no al programa de manera aislada. En otras palabras, lo protegido en estos supuestos excepcionales ha sido el invento que presupone la existencia de un software y no el programa de computación en sí mismo.

## 2.2. Derechos de Autor.

Este es el régimen jurídico que ha adoptado -de modo ampliamente mayoritario- el derecho comparado y prácticamente no encuentra resistencias en el panorama mundial.

Ha sido también la vía de tutela jurídica adoptada por los países signatarios del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADIPC), conocidos como TRIPS, celebrados en el marco de la Ronda Uruguay del GATT.

La preferencia por este sistema de protección se justifica en diversas razones.

Por un lado, se evita la dispersión legal por la creación de nuevos instrumentos jurídicos, eludiéndose la inseguridad jurídica que provoca la introducción de nuevas normas hasta tanto se defina el sentido y alcance de las mismas.

Igualmente, se garantiza la aplicación de un ordenamiento legal conocido. Las leyes y principios del copyright son bien conocidas a escala mundial.

Por otro costado, se asegura la tutela internacional del programa ya que estará amparado tanto por la Convención de Berna, como por el ADIPC. En efecto, conforme al Convenio de Berna toda obra creada en un país es susceptible de recibir automáticamente idéntica protección en casi todos los países del mundo.

Finalmente, se da acabada protección a la forma o manifestación de la idea expresada en el programa tutelado, y no se monopoliza el fondo de la misma, el cual -como se adelantara- es patrimonio de toda la humanidad y por tanto su titularidad no puede ser otorgada con exclusividad a una persona.

No obstante este consenso existente a nivel internacional, alguna doctrina ha criticado la protección del software por el Derecho de Autor.

Las principales objeciones se centran en sostener que los programas de computación carecen de estética o belleza, que no son perceptibles de manera directa por los sentidos, que la protección jurídica otorgada por el copyright se prolonga demasiado en el tiempo, que el Derecho de Autor

no da suficiente protección a las diversas etapas para la elaboración del software y que sus normas no prohíben el uso del software.

Empero, tales críticas han sido suficientemente respondidas.

Así se ha dicho que la estética o belleza de la obra no es un elemento del Derecho de autor ya que es principio de éste que se protege la obra en sí misma sin entrar en la consideración de su valor estético o finalidad.

Igualmente, carece de toda trascendencia que la obra sea insusceptible de ser directamente percibida por los sentidos. Un CD o un disquette sólo pueden ser percibidos con la previa lectura de una máquina y no por ello se niega protección a la obra que contienen.

La cuestión de la duración de la protección, aún cuando atendible, no importa la exclusión de este régimen como inválido. Se trata de una cuestión de política legislativa y basta con que se reduzca el plazo de tutela, sin necesidad de recurrir a un régimen jurídico diverso.

En relación a la crítica referida a ausencia de protección de los pasos o procesos de elaboración del software se ha dicho que éstos pueden válidamente ser tutelados por el Derecho de Autor siempre que cada una de las etapas constituya en sí misma una obra.

Finalmente, la última de las censuras ha sido descartada por no ser cierta, afirmándose que el uso ilícito o no autorizado de la obra (en el caso del software) es absolutamente punible y reprochable por las normas del Derecho de Autor.

### 2. 3. El secreto industrial.

Este tipo de protección cubre de manera muy amplia todo ataque dirigido a apoderarse de las conquistas que la empresa ha realizado para la elaboración de un software, sea que el ataque provenga de la deslealtad de empleados o funcionarios, sea que provenga de un adquirente del programa vinculado mediante un contrato con la empresa, sea que provenga de maniobras de espionaje o de cualquier otro tipo de conducta semejante que haya conducido a la apropiación indebida del secreto industrial.

En el common law esta modalidad de protección tiene una importante aplicación(22).

Sobre el punto, resta indicar que la protección de los programas de computación por el secreto industrial actúa en un terreno diverso al ámbito propio del Derecho de Patentes y del Derecho de

Autor.

Por el secreto industrial se protege la confiabilidad de los datos del funcionamiento del programa; por el Derecho de Patentes -en cambio- el software se hace público, pero se prohíbe su reproducción.

Aún cuando en el Derecho de Autor se presentan otros matices, ya que se protegen incluso las obras inéditas, lo cierto es que este ordenamiento no tiene por objeto la tutela del secreto sino la protección de la titularidad de la obra.

En definitiva, el secreto industrial protege la Aconfidencialidad@ y reprocha jurídicamente todo ataque que se pueda realizar contra la buena fe. En el Derecho de Patentes así como en el Derecho de Autor, lo protegido es la propiedad del titular de la obra, impidiendo su reproducción no autorizada por un tercero.

#### 2. 4. Diseños y modelos.

Con esta vía de protección se procura tutelar las representaciones visuales de algunos programas de computación.

Aún cuando podría objetarse que las figuras o representaciones se fijan en la pantalla temporariamente y se modifican en el curso de la ejecución del programa, lo cierto es que se admite válidamente tutelar por este régimen algunas imágenes características o algunos gráficos de control de stocks o de contabilidad.

El depósito se hace mediante fotografías de esos diseños visuales.

#### 2. 5. Marca o Nombre.

El nombre de los programas puede ser protegido mediante este sistema, asegurando la exclusividad y propiedad de la marca o de la denominación del software.

#### 2. 6. Derecho Especial.

Algunas posiciones aisladas han sostenido que los programas de computación deben ser protegidos mediante un sistema jurídico Asui generis@ en razón de la complejidad de los

programas(23).

Esta corriente, propugna la elaboración de un régimen legal especial y original que, tomando los elementos más significativos del Derecho de Autor, del Derecho de Patentes y de los demás instrumentos jurídicos de tutela existentes, atienda a las singularidades del software y constituya una estructura normativa particular y distinta(24).

La tesis bajo la lupa, mantenida a nivel doctrinario, aunque cuestiona la protección dada por el Derecho de Autor y de Patentes, se ve obligada a reconocer que la adopción de un derecho especial no podría -a nivel internacional- articularse sobre un tratado vigente(25), lo que en definitiva la torna poco aconsejable.

### **3. Protección Jurídica del software en la Argentina.**

En la Argentina el software encuentra protección específica y propia en el Derecho de autor.

Cuadra aclarar que la adopción de éste régimen legal, no importa decir que no existan otras medidas de tutela jurídica a las que se pueda acudir en nuestro ordenamiento.

Desde esta perspectiva, y siempre a través del Derecho de Autor, pueden distinguirse tres grandes etapas en la protección de los programas de computación, una primera que podríamos denominar como AProtección genérica@, una segunda -ya más específica- en la cual se incluye expresamente al software, como bien jurídico protegido, en el texto legal de Propiedad Intelectual, aunque de un modo deficiente y, finalmente, -la etapa a la que hoy asistimos- donde la regulación legal ha sido completada y perfeccionada.

#### **3.1. Protección genérica.**

En esta primera etapa no encontramos un texto legal que expresamente refiera al software.

Empero tal vacío normativo no importó la privación de tutela jurídica a los primeros programas de computación.

Primeramente cuadra indicar que el art. 17 de la Constitución Nacional de 1853 dispone que Atodo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el

término que le acuerde la ley@.

Esta norma constitucional, inspirada en la Constitución de los EE.UU., fue la que dio sustento a la posterior legislación nacional destinada a la protección de los derechos intelectuales.

La primera Ley de Propiedad Intelectual se dictó en la Argentina en el año 1910 (ley 7092) pero al carecer de sanciones penales no tuvo aplicación concreta.

Recién en 1933 se dicta la Ley 11.723 referida a las obras científicas, literarias y artísticas. En esta época, lejos se estaba de contemplar la protección jurídica del software, ya que tales programas no existían.

No obstante ello con la revolución de la industria informática, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia local consideró que los programas y las compilaciones de datos, pese a no estar expresamente mencionados en la ley, estaban comprendidos entre las obras protegidas.

Por otra parte, la vía de protección del software mediante la Ley de Patentes vigente en esa época, había sido rechazada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, quien impidió el patentamiento del software atento a que el art. 4 de la ley 111 vedaba la protección de la ley a los inventos puramente teóricos sin que se haya indicado su aplicación industrial.

### 3.2. Consagración legal expresa, aunque deficiente

Esta segunda etapa está representada por el decreto 165/94 dictado por el Poder Ejecutivo que incluyó al software en la enumeración de obras amparadas por la ley 11.723 de Propiedad Intelectual (art. 1), estableciendo también el procedimiento de registración en la Dirección Nacional de Derecho de Autor (arts. 2 y 3).

La doctrina y la jurisprudencia reconocieron plena validez a esta normativa sólo en cuanto al procedimiento de registración y a la tutela civil del software, empero le negaron todo valor en lo relativo a la tipificación penal, con fundamento en que el Poder Ejecutivo carece de facultades para, por vía reglamentaria, crear nuevos tipos penales, por cuanto el software es una obra intelectual sui generis que requiere de una protección específica.

Ello así, los efectos del decreto sólo tuvieron trascendencia concreta en cuanto a la regulación de la registración de las obras y a la responsabilidad civil que emanaba de la violación de los

derechos de autor.

### 3.3. Perfeccionamiento de la protección legal

Esta época, a la cual actualmente asistimos, está signada por la sanción de la ley 25.036 (Octubre de 1998) que reforma la Ley de Propiedad Intelectual modificando cuatro artículos e incorporando uno (art. 55 bis).

Esta nueva normativa, conocida como la Ley del software, adopta para nuestro país el sistema predominante en los acuerdos internacionales suscriptos por la República Argentina, en cuanto brinda protección al software mediante la legislación de derechos de autor.

Siendo tal la importancia de este nuevo texto legal en nuestro país, corresponde analizar minuciosamente las modificaciones introducidas por el mismo:

Modifica el art. 1° que en su actual texto enumera entre las obras protegidas a A...los programas de computación fuente y objeto; y las compilaciones de datos o de otros materiales...@.

El Código fuente@ es el que está escrito en el lenguaje de programación, que es legible por los seres humanos. El Código objeto@ es el lenguaje que resulta de la conversión del lenguaje del código fuente al lenguaje de la máquina que se expresa en alfabeto binario y por tanto es ininteligible para el ser humano. Las Compilaciones de datos@ son las bases de datos constituidas por un conjunto de informaciones, interrelacionadas y compiladas con miras a su almacenamiento, procesamiento y recuperación mediante técnicas y sistemas informáticos.

Todos ellos son elementos alcanzados por la protección que brinda nuestra ley de Propiedad Intelectual.

La modificación del art. 4, incluye en el inciso Ae@, entre los titulares del derecho de propiedad intelectual a aquellos que se vinculan con un software, expresando:

Aa) El autor;

b) Los herederos del autor;@

Para estos dos sujetos, la normativa dispone expresamente el tiempo por el que se prolonga la protección.

Así, respecto al autor la tutela se dispone para toda su vida. En cuanto a los herederos del autor, la ley prevé que la protección se extienda hasta 70 años a contar del 1° de enero del año siguiente al de la muerte del autor.

A continuación el artículo en comentario establece que son también titulares del Derecho de autor:

Ac) Las personas que con permiso del autor, la traducen refunden, adaptan, modifican o transportan;

d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario.@

Aquí se da un desplazamiento de la titularidad del derecho hacia la empresa pero no de la autoría, que sigue perteneciendo a quien realizó el programa.

Como vemos la ley ha establecido la titularidad a favor de la empresa de los derechos sobre programas producidos por un empleado encargado de elaborar un software.

El principio consagrado es diverso al establecido en el art. 82 de la Ley de Contrato de Trabajo ya que allí se establece la propiedad por parte de la empresa de las invenciones o descubrimiento, fórmulas, materiales y combinaciones, pero cuando el trabajador fue contratado para ese objeto, o sea para investigar o desarrollar una obra determinada.

La nueva Ley de Propiedad intelectual otorga la titularidad a la empresa cuando el trabajador fue contratado para elaborar un programa, pero da tal propiedad a la empresa aún en el caso de que el programa producido por el empleado no sea específicamente aquel para el cual fue contratado. Esta diferencia normativa fue grandemente discutida en el Senado con oposición del senador Yoma, pero las objeciones no fueron acogidas.

Son así requisitos para que la persona jurídica sea titular del derecho de autor: a) Que el trabajo

haya sido realizado por un dependiente (es decir por personas que tengan subordinación técnica y económica respecto del comitente de la obra); b) Que el contrato de trabajo incluya entre las obligaciones del cargo la de elaborar (o contribuir a elaborar) programas de computación y c) Que el programa creado haya sido en el desempeño de las funciones laborales del agente (por tanto no sería viable si el empleado crea el software en su tiempo libre y con sus propios recursos).

En virtud de que se trata de una relación contractual, el principio admite estipulación en contrario.

Nuestra ley atribuye la condición de autor exclusivamente a las personas físicas que crearon el programa. Los empresarios sólo recibirán tal autoría en los casos de creación de programas Acolectivos@ realizados por encargo de ellos por aportantes anónimos (art. 16).

Resta indicar que la ley ha fijado insuficiente o imperfectamente el plazo por el cual se extiende la tutela del Derecho de autor en este supuesto.

En efecto, ha establecido que cuando el empresario que realizó el encargo es una persona jurídica, el término de protección de la obra es de 50 años contados desde su publicación (art. 8).

Empero, la normativa guarda silencio para el supuesto de que el empresario sea una persona física. En este caso, el empresario ) tendrá más tiempo de protección que la persona jurídica?, ) podrá esa tutela extenderse para toda la vida del empresario y 70 años más para sus derecho habientes?. Nada ha previsto la ley al respecto. Consecuentemente, esta cuestión deberá ser resuelta por el legislador nacional. Por nuestra parte, estimamos que la protección en esta hipótesis no podría superar los 50 años previstos para la hipótesis de la persona jurídica.

En cuanto a la registración de la obra de software, la ley introduce en el art. 57 in fine la siguiente leyenda: APara los programas de computación, consistirá en el depósito de los elementos y documentos que determine la reglamentación@.

Preliminarmente, corresponde advertir que la reglamentación a la que remite la ley aún no ha sido dictada.

En consecuencia, la doctrina entiende que sigue siendo aplicable el método de registración dispuesto por el Decreto 165/94.

Esta normativa prevé el depósito de aquellos programas de computación que se registren como obras inéditas. El procedimiento de inscripción en estos casos consiste en el depósito -en sobre lacrado y firmado- de amplios extractos de su contenido, junto con una explicación escrita de su estructura y organización, como también de sus principales características de manera que se pueda individualizar la obra y dar una noción fiel de su contenido.

En otras palabras, la registración debe incluir el depósito de un memorial en el cual se viertan todas las precisiones que se juzguen convenientes y suficientes para identificar su creación y garantizar la reserva de su información secreta.

Si el software a registrar no fuera inédito, sino que se tratara de un programa ya publicado, el trámite es más sencillo, debiendo acompañarse y depositarse un ejemplar del mismo.

La registración se efectúa por ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, a través de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) que recibe el pedido de inscripción, otorga un número de inscripción y registra la obra en dicha repartición.

Cuadra advertir que la inscripción de la obra no es constitutiva. Es decir, no condiciona el nacimiento del derecho de autor, el cual surge ni bien el software ha sido creado.

Sin embargo, la Ley de Propiedad Intelectual, en su art. 63 suspende el ejercicio de las acciones para la protección de los derechos de autor hasta tanto se hubiere efectuado la registración de la obra.

Esta disposición normativa contradice lo dispuesto y acordado en la Convención de Berna que consagra el imperio del principio de protección automática en su art. 5.2 y que impide el condicionamiento de la protección a cualquier recaudo de forma.

A partir de ello, cuadra señalar que nuestra legislación local ha provocado una injusta discriminación entre los programas de computación elaborados o publicados en el extranjero y los creados en el país, ya que la efectiva protección de aquéllos no se encuentran supeditada a ninguna condición suspensiva, mientras que los autores locales deben necesariamente registrar el software para que la tutela de la obra se haga efectiva.

Al art. 9 de la Ley de Propiedad Intelectual se le incorpora un párrafo en el que se establece que quien haya recibido del autor o de sus herederos un programa de computación tendrá licencia

sólo para usarlo y podrá reproducirlo sólo por una vez con el único objeto de reemplazar el ejemplar original del programa de computación licenciado si ese original se pierde o deviene inútil para su utilización.

La excepción a la facultad exclusiva de reproducción del art. 9 encuentra su fundamento en la realidad que se vivía al momento de sancionarse la reforma.

En aquella época los programas de computación se hallaban reproducidos sobre tarjetas perforadas o soportes magnéticos autónomos. En estas circunstancias, podía preverse la posibilidad de que una eventualidad accidental inutilizara los ejemplares provistos por el autor o por el editor licenciado. Esto imponía al legislador la necesidad de introducir una excepción a la facultad autoral exclusiva de reproducción para permitir a los usuarios legítimos de programas de computación obtener una copia de salvaguarda (back up) útil para asegurar el funcionamiento del sistema en los supuestos en que el ejemplar recibido se tornaba inservible.

En el contexto técnico contemporáneo esta excepción carece de significación, dado que los ejemplares Aoriginales@ no tienen ahora otra función que el transporte de los archivos de los programas hasta el ordenador del usuario, donde los mismos se Ainstalan@. Es decir, en la actualidad, los software se copian en un medio de almacenamiento interno del ordenador desde donde luego se Acargan@ en ocasión de su utilización. Por ello, prácticamente nadie Acorre@ los programas desde los discos removibles que se proveen como Aoriginales@ (en la mayoría de los casos CD-ROM=S) y por regla las licencias autorizan explícitamente esa instalación.

Lo expuesto, patentiza la inutilidad actual de la excepción legal bajo la lupa.

No obstante ello, conviene enunciar brevemente cuáles son las condiciones que la ley prevé para la procedencia de la excepción legal, a saber: a) Beneficia sólo a quienes sean licenciarios para el uso del programa de computación; b) Alcanza a una Anica copia, a obtenerse de los ejemplares originales del programa. Sobre este punto, algunos autores han sostenido que la excepción de reproducir debería ser ampliada por el legislador, autorizándose o legitimándose una práctica frecuente en los usuarios consistente en obtener -periódicamente- copias de resguardo de la totalidad del contenido de la memoria de sus ordenadores, copia en la cual -indefectiblemente- queda reproducida la totalidad del contenido del soporte copiado y no solamente los programas de computación que se hallan instalados en el ordenador; c) La copia deberá identificarse,

indicando el nombre del licenciado que la realizó y la fecha en que se copió y d) El licenciado no puede Acorrer@ el programa usando los archivos contenidos en la copia de Asalvuarda@ salvo que el ejemplar original del programa se haya perdido o inutilizado.

Finalmente, el agregado art. 55 bis dispone que la explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de computación incluirá entre otras formas los contratos de licencia de uso o reproducción. Ello así se incorpora dentro de los contratos autorizados por la ley 11723 a las Alicencias@.

#### 4. ) Patentabilidad del software en la Argentina?

El art. 6 de la Ley nacional de Patentes e Invenciones (N° 24.481 modificada por ley N° 24.572) al catalogar las actividades aportes intelectuales y creaciones humanas que no constituyen una invención patentable, expresamente incluye a los programas de computación.

De este modo, y conforme a nuestro ordenamiento local vigente, el software no puede ser protegido por el Derecho de Patentes.

Sin embargo, un sector de nuestra doctrina afirma que esta disposición de la normativa nacional contradice lo autorizado por el ADIPC, y que -siendo éste una norma superior a nuestra ley de patentes, conforme a nuestro marco constitucional- en caso de negarse el patentamiento de un programa podría solicitarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley 24.481(26). Por nuestra parte, consideramos que tal posibilidad no resulta viable desde que el ADIPC no admite el patentamiento del software sino que, una hermenéutica adecuada del Acuerdo, entiende que sólo resulta protegible por el Derecho de patente, el Aconjunto inventivo@, siendo indiferente que el mismo cuente o no con un programa.

#### 5. Conclusiones.

Consideramos que el Derecho a Autor resulta ser el medio de protección jurídica que de un mejor

modo tutela al software y a su autor.

Por ello, entendemos adecuado y correcto el régimen jurídico instrumentado en nuestro país.

Empero, no se puede desconocer la tendencia mundial que propugna al régimen de las patentes como marco jurídico adecuado para proteger al software, y en ciertos casos corresponde reconocer que la demanda resulta acertada.

Esto exige en los operadores jurídicos un nuevo desafío, a fin de determinar con la mayor precisión posible las condiciones en las cuales a más de la protección por el Derecho de Autor corresponde o es conveniente otorgar a los programas de computación una patente de invención.

## NOTAS

1) Según el Diccionario de la Lengua Española, 210 ed., 1992, la cuarta acepción del vocablo Aordenador@ es Amáquina electrónica dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas aritméticos y lógicos gracias a la utilización automática de programas registrados en ella@.

2) Utilizamos el vocablo inglés por la difusión que el mismo ha obtenido a nivel mundial. En el derecho francés los programas de computación son denominados Alogiciel@. En la lengua española, la acepción 120 de la voz programa nos dice: A(Inf.) conjunto de instrucciones que permite a una computadora realizar determinadas operaciones"

3) Conf. Frédérique TOUBOL, El software: análisis jurídico, Trad. al castellano de Luis MOISSET DE ESPANÉS, Ed. Zavalía, Bs. As., 1990, p. 11.

4) Aún cuando ésta es la circunstancia que suele marcarse como el factor principal generador de la preocupación por dotar al software de una protección jurídica especial, se han señalado otras causas entre las cuales pueden mencionarse: a) El esfuerzo creativo y de inversión de tiempo y de dinero muchas veces muy elevadas (se estima que el software representa el 70% de los gastos consagrados a sistemas informáticos y sólo el 30% corresponde al hardware) que representan los programas de computación; b) La separabilidad del software respecto del hardware. Ya que los contratos informáticos relativos a los equipos se han disociado de los acuerdos sobre la producción y la comercialización del software; c) La posibilidad de que los programas sean utilizados en diferentes máquinas y sean explotados y difundidos ilimitadamente; d) La vulnerabilidad de los programas ya que resulta sumamente fácil copiarlos a bajo costo y e) Los intereses económicos de diversos países en juego, principalmente entre los Estados exportadores de software y los que carecen del desarrollo de dicha industria.

5) Conf. Carlos M. CORREA- Hilda N. BATTO - Susana CZAR DE ZALDUENDO - Félix A NAZAR ESPECHE, Derecho Informático, Ed. Depalma, Bs. As., 1994, p. 61.

- 6) Principalmente, los programas de recreación y los educativos.
- 7) 1972.
- 8) Con relación a este pronunciamiento, Michel KESSLER señala que la solución propuesta por la Corte de los EE.UU. es equivalente al caso AMobil@ resuelto por la Corte de Casación francesa (Conf. Michel KESSLER, *Le logiciel, protection juridique*, Ed. Technique et Documentation, Lavoisier, Paris, 1986, p. 98).
- 9) De 1968.
- 10) De 1976.
- 11) De 1977.
- 12) Art. 10 N° V de la Ley de Propiedad Industrial, N° 9279 del 14/05/96.
- 13) Art. 15, inc. e del Decreto 486.
- 14) Art. 5 de la Ley de Propiedad Industrial, N° 12-99-E del 19/12/99.
- 15) Art. 91 inc. g) del Decreto N° 57-2000.
- 16) Art. 19 N° V, de la Ley de Propiedad Industrial de 1994, reformada el 13/05/99.
- 17) Art. 13 inc. e) de la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad, N° 17.164 del 18/08/99.
- 18) Entre tales autores se pueden mencionar a Jorge Daniel PÉREZ GRANDI, *ALa patentabilidad del Programa de Computación en la Argentina: ¿Por qué adoptamos erróneamente el Convenio de la Patente Europea? ¿Se puede recurrir al ADPIC para dicha protección?@*, ED, revista del 04/04/2001, ps. 1 y ss., Fernando MARESCA, *A)Hacia el patentamiento del software?*, artículo publicado en la Revista Electrónica de Derecho Informático (REDI), N° 23 del mes de junio del 2000 ([www.vlex.com/redi](http://www.vlex.com/redi)).
- 19) El rumbo adoptado por los Tribunales de EE.UU. es ejemplificador. El emblemático caso de *ADiamond v. Diehr@* (450. U.S. 175 de 1981) es señero en esta flexibilización de criterio. Allí se estableció que el invento hay que verlo como un *Atodo@*, sin apoyarse en el hecho de que éste funciona en virtud de un programa de computación para negarle la patente. Asimismo, en el caso *AArrythmia Research Technology Inc. v. Corazonix Corporation@* (33 F 3d 1526 de 1994) se determinó que lo que prevalecía no era el *Aproceso mental@* sino el *Aresultado del mismo@*. Igualmente, en el caso *AIn re Alappat@* (33 F 3d. 1526 de 1994) se concluyó que lo importante era que la máquina produzca un resultado útil, concreto y tangible.
- 20) Desde 1981 se admite el patentamiento del software y de los programas de computación denominados *AMétodos de Negocios@* o *Business Methods*. Más recientemente, desde 1999, la PTO está concediendo patentes a los software llamados *Acomercio electrónico@* o *Ae-commerce@*.
- 21) La EPO ha autorizado, en ciertos casos, otorgar patentes a aquellos programas en los cuales se puede demostrar que producen un *Aefecto técnico@*.
- 22) Sobre el punto, ver C. APPENDIX, *Sample computer software Trade Secret License*, citado por Michel KESSLER, ob. cit., p. 95.
- 23) Podemos identificar en esta tendencia a Miguel Ángel DEVARA RODRIGUEZ, *Manual de Derecho Informático*, Ed. Aranzadi, Pamplona, España, 1997, p. 106; Carlos PELAEZ, *AMarco Legal de la Protección Jurídica del Software en Bolivia@*, Artículo Publicado en la Revista Electrónica de Derecho Informático (REDI), N° 14 del mes de septiembre de 1999 ([www.vlex.com/redi](http://www.vlex.com/redi)) y María José VIEGA RODRIGUEZ, *ASoftware: un bien informático ¿protegido penalmente?@*, Artículo publicado en la Revista Electrónica de Derecho Informático

(REDI), N° 6 del mes de enero de 1999 (. HIPERVÍNCULO <http://www.vlex.com/redi>) (&[www.vlex.com/redi](http://www.vlex.com/redi))'. Roberto M. BERALDI - María Cristina ACZEL: ALa protección jurídica del Asoftware@ y la necesidad de su regulación específica@, en Revista del Derecho Informático, N° 21, Septiembre - Diciembre, Ed. Depalma, Bs. As., 1985, ps. 466/467. Frédérique TOUBOL, Ob. Cit., Cap. 2, ps. 249 a 308.

24) Para abundar en las críticas que se han efectuado a esta solución, remitimos al rico artículo efectuado por Fernando FUENTES PINZÈN en A)Por medio de cuál rama jurídica debe protegerse al software?@, Artículo publicado en la Revista Electrónica de Derecho Informático (REDI), N° 37 del 2001.

25) Frédérique TOUBOL, Ob. Cit., p. 305.

26) Sobre el punto, consultar: PEREZ GRANDI, Jorge Daniel ALa patentabilidad....@, ob. cit.