

MIGUEL FALCONI PEREZ



PROTECCION JURIDICA

a los
programas
de computación



12

li Puig

**Obras de nuestro sello
editorial**

Egas Peña, Jorge:

Temas de Derecho Laboral

León Vargas, Roberto:

La Carga de la Prueba

Zavala Baquerizo, Jorge:

Delitos contra la propiedad I y II

Coronel Jones, César:

La simulación

Oramas Gross, Alfonso:

El enriquecimiento sin causa

Zavala Baquerizo, Jorge:

El proceso penal I, II, III y IV

Falconi Puig, Juan: Código

de Procedimiento Civil comentado

Parducci S., Nicolas:

Constitución del Ecuador concordada

Parducci S., Nicolás: Cien

soluciones legales y administrativas

Alvear Icaza, Jose:

Manual Elemental de Derecho mercantil ecuatoriano

Zavala Egas, Xavier:

El Delito del aborto

Alvear Macías, Jorge:

Los Recursos en el Proceso Civil

Ortega Trujillo, Luis Alberto:

Derecho Bancario

Zambrano Pasquel, Alfonso:

Ran Gazit, La sombra tras el poder

Ortega Trujillo, Jaime:

La Tarjeta de Crédito

Biblioteca Edino, Tomo I:

Fallos de Corte Superior

Zambrano Pasquel, Alfonso:

Práctica Penal 1 y 2

Falconi Puig, Juan:

Código de Procedimiento Civil

(Segunda edición actualizada)

Autores varios:

Revista de Derecho Penal, y

Criminología

Falconi Pérez, Miguel:

Protección Jurídica a los Programas de Computación

NO 01847

NF 64

346.0482

F183

Miguel Falconi Pérez

**Protección Jurídica
a los
Programas de Computación**

Edino

MIGUEL FALCONI PUIG
Quito, Ecuador

Ahora invito a mis lectores a tomar lo que el autor nos da, y ver si es bueno; juzguemos, como decía Víctor Hugo, la obra que él... ha hecho, no la que nosotros hubiéramos querido que hiciera.

Leopoldo Alas «Clarín»

© EDINO 1991
© Dr. Miguel Falconi Pérez

Av. Quito 806 y 9 de Octubre
Edif. Induauto, Mezz., local # 11
Telf. 288336 P.O.Box 7311
Guayaquil - Ecuador

A mi mujer, a mi hija y a los míos que vengan.

PROLOGO

Una tesis doctoral se está convirtiendo en un libro. No es fenómeno único. Muchas investigaciones hechas con motivo de la culminación de estudios universitarios han servido como base para obras muy importantes.

En este caso, lo que cabe resaltar es la calidad de este trabajo. Y lo que cabe recomendar es que su lectura y estudio se conviertan en prácticas necesarias de los nuevos Abogados que quieren acceder al mundo del moderno Derecho; y para los viejos Abogados, que quieren mantenerse al día frente a los nuevos temas.

Tratar sobre la protección jurídica a los programas de computación requiere una vislumbre necesaria de lo que es el mundo de la Informática; de en qué consiste, para qué sirve, y cómo se puede aplicar en el mundo del Derecho, y en general en todo el mundo del pensamiento y la creación, este complejo y tan lógico sistema de tratamiento de datos que las computadoras han incorporado a nuestras vidas.

El mundo actual no puede prescindir de una información ordenada y copiosa. Es más: no puede prescindir de una selección rigurosa de la información, ya que la cantidad de datos de que se puede disponer es ya muy superior a la capacidad de análisis y aplicación de esos datos por parte de los seres humanos, de los destinatarios de su uso y provecho.

Partiendo de la base de esta actualización que el mundo de la Informática nos exige, se llega a ese mundo de formas indispensables, no más importantes que sus contenidos, pero sí imprescindibles en un mundo que quiere vivir civilizadamente, que es el Derecho.

Crear el Derecho no es fácil. En primer lugar, porque no es fácil acercarse y adentrarse en los cambiantes contenidos de la vida. Aunque parezca un contrasentido, para la gran mayoría de seres humanos es más cómodo ignorar y replegarse, por trágicas que sean las consecuencias de hacerlo, que abrirse y acceder a lo que puede en un momento asustar, pero que es un camino hacia el equilibrio y la seguridad: el nuevo conocimiento. Cuando el nuevo fenómeno, la nueva vigencia, las nuevas realidades están en la conciencia de una colectividad, la tarea del

jurista es percibir mejor que nadie la globalidad de sus fenómenos y generar las eventuales normas que sin estorbar el flujo de la vida, la vuelven más coherente, la armonicen con esa escala de valores fundamental en todas las sociedades, a la que en síntesis se la llama justicia.

El trabajo de Miguel Falconi Pérez está dentro de esta trascendental mecánica. Explica con mucha claridad los contenidos, los elementos generales del fenómeno, es decir de la creatividad aplicada a la formulación de programas para las computadoras; luego analiza, desde la óptica de la lógica jurídica, el campo donde éste género de creatividad debería estudiarse; recorre las normas positivas que se dan en el terreno del Derecho Privado Internacional y en el Derecho Interno; y concluye con un proyecto de Ley, nueva y corta, para producir una actualización legislativa en esta materia.

No es importante coincidir con la totalidad de los puntos de vista de Miguel Falconi Pérez. Ni siquiera es importante coincidir con su conclusión, es decir con la idea de que se requiera una normación adicional a la existente, sobre estas materias. Lo importante es observar el recorrido de su tema, apreciar el importante volumen de información que recoge y servirse de su obra para advertir que estas realidades jurídicas están ya entre nosotros, como está tan extendido por fortuna, el uso de los computadores; y que el jurista, el Abogado tienen que ser pioneros y no zagueros del desenvolvimiento de sus pueblos. Si lo son, el avance de éstos, por lo general, se hace en armonía. El jurista no es el principal motivador de las sociedades. Las sociedades se mueven a base de una enorme diversidad de aportes creativos, pero el jurista sí tiene que ser el que marque el paso de la armonía, de manera que la creatividad y la normatividad vayan juntas; sin que la segunda frene o mate a la primera.

Estas las recomendaciones que, desde mi punto de vista, la obra de Miguel Falconi Pérez se hace por sí misma. Yo no tengo en ello otra justificación de opinar que al haber leído la obra, con la atención especial y con la admiración sincera que provinieron de una coyuntura que agradezco: el haber podido ayudar al autor de la dirección de su tesis doctoral.

Dr. Edgar Terán Terán

INDICE

I

INTRODUCCION

TITULO I

SOPORTE LOGICO O SOFTWARE

CAPITULO I

ORDENADOR O HARDWARE

1.-	CONCEPTO.....	27
2.-	COMPONENTES DEL ORDENADOR.....	28
a)	Entrada de datos.....	28
b)	La Unidad Central de Proceso.....	28
1.-	Memoria principal (MP).....	28
2.-	Unidad Aritmético - Lógica (UAL).....	30
3.-	Unidad de Control (UC).....	30
c)	La salida.....	30
3.-	LOS PERIFERICOS.....	30
a)	Periféricos de entrada.....	31
b)	Periféricos de salida.....	31
c)	Periféricos de entrada/salida.....	31
4.-	TIPOS DE ORDENADORES.....	31
a)	Ordenador digital.....	31
b)	Ordenador analógico.....	31
c)	Ordenador híbrido.....	32
5.-	ASPECTO JURIDICO.....	32

CAPITULO II

LOS CHIPS SEMICONDUCTORES O CIRCUITOS INTEGRADOS

1.-	CONCEPTO.....	32
2.-	PROCEDIMIENTO DE FABRICACION.....	33
3.-	ASPECTO JURIDICO.....	33
a)	Antecedentes de la reciente legislación.....	34
b)	Países que han legislado sobre la materia.....	35
1.-	La Ley de Estados Unidos de Norte América.....	35

2.-	Otras leyes sobre la materia.....	37
3.-	Concepto en las distintas legislaciones.....	39
4.-	Objeto protegido.....	41
5.-	propietario.....	42
6.-	Registro.....	42
7.-	Conocimiento de los derechos protegidos.....	43
8.-	Duración de la Protección.....	43
9.-	Secreto comercial.....	44
10.-	Derechos exclusivos.....	44
11.-	Transferencia y licencia de derechos.....	44
12.-	Acciones por infracciones.....	45
c)	Tratados Internacionales.....	45
1.-	Concepto.....	46
2.-	Objeto protegido.....	47
3.-	Propietario.....	47
4.-	Registro.....	47
5.-	Duración de la protección.....	48
6.-	Derechos exclusivos.....	48
d)	El caso en Ecuador.....	49

CAPITULO III

EL FIRMWARE

1.-	CONCEPTO.....	51
2.-	ASPECTO JURIDICO.....	52

CAPITULO IV

EL SOPORTE LOGICO O SOFTWARE

1.-	CONCEPTO.....	55
2.-	ELEMENTOS.....	59
3.-	TIPOS.....	62
a)	Por la función que llevan a cabo.....	62
b)	Por su grado de estandarización.....	62
c)	Por su origen.....	63

TITULO II

PROTECCION TECNICA AL SOPORTE LOGICO

CAPITULO V

1.-	DISPOSITIVOS O ELEMENTOS QUE NO PERMITEN COPIAR.....	66
a)	Fuera de pistas.....	66
b)	Ranura en disco.....	66
c)	Clave.....	67
d)	Grabación en distintos elementos físico.....	67
2.-	EL VIRUS.....	67
a)	Concepto.....	67
b)	Aparecimiento.....	68
c)	Aspecto jurídico.....	68
3.-	PROTECCION JURIDICA.....	71
a)	Identificaciones del usuario.....	72
b)	Códigos.....	72
4.-	PROTECCION JURIDICA REQUERIDA POR EL PROGRAMADOR.....	73

TITULO III

PROTECCION JURIDICA AL SOPORTE LOGICO POR EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CAPITULO VI

PROPIEDAD INTELECTUAL

1.-	DENOMINACION.....	75
2.-	CONCEPTO.....	76
3.-	NATURALEZA.....	76
a)	Clasificación de las teorías.....	77
1.-	Doctrinas dualistas.....	78
2.-	Doctrinas Monistas.....	78
b)	El caso en la legislación ecuatoriana.....	79

4.-	OBJETO PROTEGIDO.....	80
5.-	UBICACION EN EL DERECHO.....	81
6.-	MODALIDADES DEL DERECHO INTELECTUAL.....	82
a)	Derechos de autor y derechos conexos.....	83
b)	Propiedad Industrial.....	83
c)	Categoría mixta.....	83

CAPITULO VII

LA PROTECCION POR EL DERECHO DE AUTOR

1.-	CONCEPTO DE OBRA PROTEGIBLE.....	84
a)	Obra literaria.....	85
b)	Obra artística.....	85
c)	Obra científica.....	86
2.-	DERECHOS GARANTIZADOS.....	88
a)	Los derechos morales.....	89
1.-	Derecho a la paternidad de la obra.....	89
2.-	Derecho a la integridad de la obra.....	89
3.-	Derecho al inédito.....	90
4.-	Derecho a modificar la obra.....	90
5.-	Derecho al arrepentimiento.....	90
b)	Derechos económicos.....	91
1.-	El derecho dispositivo.....	91
2.-	El derecho de reproducción.....	91
3.-	El derecho de exposición.....	92
4.-	El derecho de transformación.....	92
3.-	LIMITES DEL DERECHO DE AUTOR.....	92
a)	La protección a las ideas.....	92
b)	El aporte personal.....	94
c)	La originalidad.....	94
d)	La finalidad utilitaria.....	94
e)	El derecho de cita.....	95
4.-	JURISPRUDENCIA RESPECTO DEL SOFTWARE COMO OBJETO DE PROTECCION POR EL DERECHO DE AUTOR.....	96
a)	El software como objeto de protección por el derecho de autor.....	96
b)	La imposibilidad de proteger las ideas.....	96
c)	Diferencia entre idea y expresión de la idea y protección de la estructura del programa.....	96
d)	La creatividad del programa y la personalidad del autor.....	98
e)	El caso Apple Computer, Inc. Vs. Franklin Computer Corp.....	99
f)	Obra literaria.....	99
g)	Reproducción del programa de computador.....	100

h)	Protección al algoritmo.....	100
5.-	LEGISLACIONES QUE ADOPTAN LA PROTECCION DEL SOFTWARE POR EL DERECHO DE AUTOR.....	102
a)	Países que adoptan la protección por el derecho de autor.....	102
b)	Definiciones.....	104
c)	Ubicación en la clasificación de obras.....	106
d)	Duración de la Protección.....	107
e)	Registro o depósito.....	107
f)	Reglas sobre adaptaciones respecto de los derechos morales.....	109
g)	Normas sobre copias de salvaguardia.....	110
h)	Uso de copias no autorizadas.....	111
i)	Acuerdos sobre creaciones de dependientes.....	111
j)	Protección al algoritmo.....	112
k)	Sanciones.....	112
l)	Otras figuras auxiliares.....	112
6.-	OBJECIONES AL PLANTEAMIENTO DE PROTECCION POR LA VIA AUTORAL.....	114
a)	Protección a la idea.....	115
b)	La protección al algoritmo.....	116
c)	El programa fuente y el código objeto.....	118
d)	El manual y documentación descriptiva.....	119
e)	La creación intelectual del software.....	119
1.-	La intervención personal.....	120
2.-	La originalidad del software.....	120
3.-	La calidad estética de la expresión.....	121
f)	Los derechos morales.....	121
g)	Los derechos económicos.....	122
1.-	El derecho de cita.....	122
2.-	El derecho de reproducción.....	122
h)	El plazo de protección.....	123
i)	El depósito del software.....	124
j)	Creaciones de dependientes.....	126
k)	El fin utilitario.....	126
l)	La prohibición de uso.....	127

CAPITULO VIII

LA PATENTABILIDAD DEL SOPORTE LOGICO

1.-	CONCEPTO DE INVENCION Y DE PATENTE DE INVENCION.....	130
2.-	TIPOS DE INVENCION.....	131
3.-	CONDICIONES PARA LA PATENTABILIDAD.....	132

a) Su realizabilidad y aplicabilidad objetiva (industriabilidad).....	133
b) Su eficacia práctica (utilidad).....	134
c) Su excepcionalidad técnica (novedad y entidad inventiva).....	134
4.- CLASES DE PATENTES DE INVENCION.....	135
5.- EXCLUSIONES PARA LA PATENTABILIDAD.....	136
6.- COMPORTAMIENTO LEGISLATIVO.....	137
7.- INVENCIONES QUE INCORPORAN SOPORTE LOGICO.....	138
8.- CONCLUSION.....	140

CAPITULO IX

LA PROTECCION A TRAVES DEL MODELO DE UTILIDAD

1.- CONCEPTO.....	142
a) Concepto en las legislaciones.....	142
b) Concepto en la doctrina.....	144
2.- CARACTERISTICAS.....	145
a) La forma.....	145
b) La utilidad.....	146
c) La finalidad práctica.....	146
3.- DIFERENCIAS CON LA PATENTE DE INVENCION.....	146
4.- PROTECCION AL SOPORTE LOGICO.....	148

CAPITULO X

LA PROTECCION POR EL MODELO Y DIBUJO INDUSTRIAL

1.- CONCEPTO.....	149
a) Concepto en las legislaciones.....	149
b) Concepto en la doctrina.....	150
2.- CARACTERISTICAS.....	152
a) El modelo industrial.....	152
1.- La preexistencia o coexistencia del producto.....	152
2.- La forma.....	152
3.- Tipo para la industriabilidad.....	152
4.- Desvinculación con ventajas técnicas.....	153
b) El dibujo industrial.....	153
3.- DIFERENCIAS CON EL MODELO DE UTILIDAD.....	153
4.- PROTECCION AL SOPORTE LOGICO.....	153

CAPITULO XI

LA PROTECCION A LA DENOMINACION DEL SOPORTE LOGICO

a) Las denominaciones geográficas.....	156
b) Los nombres comerciales.....	158

1.- MARCA.....	158
a) Concepto en la legislación ecuatoriana.....	159
b) Concepto en la doctrina.....	160
c) Clases de marcas.....	161
1.- Marcas de producto.....	162
2.- Marcas de servicio.....	162
3.- Marcas colectivas.....	162
4.- Marcas de certificación.....	163
2.- LA PROTECCION DE LA DENOMINACION DEL SOFTWARE POR LA MARCA.....	163
3.- LA DENOMINACION EN EL DERECHO DE AUTOR.....	166
4.- CONFLICTOS ENTRE MARCA Y DERECHOS DE AUTOR.....	167

TITULO IV

OTRAS FORMAS DE PROTECCION JURIDICA AL SOPORTE LOGICO

CAPITULO XII

LA PROTECCION POR EL KNOW HOW Y LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS

1.- CONCEPTO DE KNOW HOW.....	170
2.- CONCEPTO DE CONOCIMIENTOS TECNICOS.....	172
3.- CLASIFICACION.....	174
a) Conocimientos técnicos patentados y no patentados.....	174
b) Conocimientos técnicos patentables y no patentables.....	174
c) Conocimientos técnicos secretos y no secretos.....	175
4.- JUSTIFICACION DE PROTECCION A LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS.....	176

CAPITULO XIII

LA PROTECCION POR EL SECRETO COMERCIAL

1.- TIPOS DE SECRETOS.....	177
a) Secreto industrial o de fábrica.....	177
b) Secreto comercial.....	178
c) Secretos profesionales.....	178
d) Políticos o militares.....	179

e) Epistolar, telegráfico o telefónico.....	179
2.- CONCEPTO DE SECRETO COMERCIAL.....	180
3.- ALCANCE DE LA PROTECCION POR EL SECRETO COMERCIAL.....	182
a) Protección por el derecho penal.....	182
b) Protección por el derecho laboral.....	185
c) Protección por el derecho comercial.....	187
d) Protección por el derecho de propiedad intelectual.....	187
1.- Derechos de autor.....	187
2.- Derecho de propiedad industrial.....	189
4.- CONCLUSION.....	189

CAPITULO XIV

LA PROTECCION POR LAS VIAS CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL

1.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.....	191
a) Concepto de Contrato.....	191
b) Tipos de contratos.....	192
c) Cláusulas contractuales.....	193
1.- Titularidad del software.....	193
2.- En el contrato de licencia de software estándar.....	194
3.- En el contrato de provisión de software a medida.....	195
d) El contrato de distribución de software.....	195
e) Ley aplicable.....	196
f) Indemnizaciones.....	197
2.- RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL.....	198
a) Delito y cuasidelito.....	198
b) Daño moral.....	199
c) Indemnizaciones.....	200

CAPITULO XV

PROTECCION POR LA REPRESION CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

1.- CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL.....	203
a) Definiciones legales.....	204
b) Definiciones doctrinales.....	205
2.- LA COMPETENCIA DESLEAL COMO DISCIPLINA DE PROTECCION JURIDICA AL PROGRAMA DE COMPUTADOR.....	205

TITULO V

PROPUESTAS PARA UNA PROTECCION JURIDICA ESPECIFICA

CAPITULO XVI

LAS DISTINTAS PROPUESTAS

1.- LAS PRIMERAS PROPUESTAS.....	210
a) El sistema Ohlschlegel.....	210
b) La tesis de Senhenn.....	211
c) La propuesta de Galbi.....	211
d) El sistema de Kirby.....	211
2.- LA PROPUESTA DEL MITI.....	212
3.- LA PROPUESTA DEL INPI.....	212
4.- LA LEGISLACION BULGARA.....	213
5.- LA PROPUESTA PARA LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPA.....	213

CAPITULO XVII

LAS DISPOSICIONES TIPO DE LA OMPI PARA LA PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO

1.- LA OMPI.....	220
a) Origen.....	220
b) Fines de la Organización.....	221
c) Las Uniones o Tratados que administra la OMPI.....	222
1.- En materia de Propiedad Industrial.....	222
2.- En materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos.....	223
d) La adhesión de Ecuador.....	223
e) Estados Miembros.....	224
2.- DISPOSICIONES TIPO DE LA OMPI.....	225
a) Antecedentes.....	225
b) Las disposiciones tipo.....	226

TITULO VI

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y LICENCIA DE USO DEL SOPORTE LOGICO

CAPITULO XVII

LA IMPORTACION DE SOPORTE LOGICO AL ECUADOR

1.-	LA CARENCIA DE CLASIFICACION ARANCELARIA.....	234
a)	Máquinas automáticas de tratamiento de la información.....	234
b)	Libros y publicaciones.....	236
2.-	LA LEY DE FOMENTO AL LIBRO.....	237
3.-	CRITERIOS PARA NO ESTABLECER ARANCEL AL SOPORTE LOGICO Y PERMITIR SU LIBRE IMPORTACION.....	238

CAPITULO XVIII

REGIMEN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ECUADOR

1.-	ANALISIS DE LA LEGISLACION ECUATORIANA.....	240
a)	Definiciones y alcances.....	240
1.-	Tecnología.....	241
2.-	Patentes de Invención.....	241
3.-	Modelos y Dibujos Industriales.....	242
4.-	Signos distintivos.....	242
5.-	Derechos de Autor.....	242
6.-	Asistencia técnica y servicios técnicos especializados.....	242
b)	Autoridades administrativas responsables de la aprobación y del registro de convenios.....	242
1.-	Aprobación.....	243
2.-	Registro.....	244
c)	Convenios que deben ser aprobados y/o registrados, según los sujetos contratantes.....	244
1.-	Contratos supeditados a aprobación.....	244
2.-	Contratos que deben ser registrados.....	244
d)	Proyectos de convenios que deben ser aprobados y registrados según el objeto.....	245
e)	Restricción de cláusulas para la aprobación de contratos.....	245
1.-	Transferencia de Tecnología y Patentes de Invención.....	245
2.-	Marcas.....	246
f)	Cláusulas de carácter general, que deben contener los proyectos de convenios.....	247
g)	Reglas relativas a los servicios de investigación,	

	consultoría e ingeniería.....	248
h)	Tiempo límite permitido para la duración de convenios.....	248
i)	Requisitos para obtener la aprobación de los proyectos de contratos.....	248
j)	Trámite para obtener la aprobación de los proyectos de contratos.....	249
k)	Aprobación de convenios suscritos y no autorizados.....	250
l)	Aprobación de renovaciones y convenios modificados.....	250
m)	Registro de contratos.....	251
n)	Consecuencias por la falta de aprobación de convenios.....	251
o)	Obligaciones de las partes.....	251
p)	Sanciones.....	251
q)	Costo del contrato de transferencia de tecnología.....	251
r)	Prohibición de pagar regalías y deducirlas como costo.....	253
1.-	Contratos celebrados entre empresas constituidas en Ecuador y calificadas como extranjeras y su matriz.....	253
2.-	Sucursales en el Ecuador.....	253
s)	Impuestos sobre las regalías, honorarios o pagos fijos remesados al exterior.....	254
t)	Remesas al exterior en concepto de pago por la ejecución de un Contrato de Transferencia de Tecnología o Licencia de Uso.....	254
u)	Recursos en materia procesal administrativa.....	255
1.-	Apelación administrativa por acuerdos o resoluciones que dictare el MICIP.....	255
2.-	Ocurso contencioso administrativo.....	255
2.-	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y LICENCIA DE USO DEL SOPORTE LOGICO.....	255
a)	Definición de licencia y contrato de licencia.....	255
b)	Contratos de licencia de uso de software.....	257
1.-	Licencia de uso de software que otorga un ecuatoriano o residente.....	257
2.-	Licencia de uso que otorga una persona extranjera a una persona ecuatoriana o residente.....	259
c)	Improcedencia del impuesto al valor agregado en contratos de licencia de uso de software.....	263

TITULO VII

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

CAPITULO XIX

REFORMAS PROPUESTAS POR LA OMPI AL MARCO DEL DERECHO DE AUTOR

1.-	DEFINICIONES.....	268
-----	-------------------	-----

a) Autor.....	269
b) Programa de ordenador.....	269
c) Obra Colectiva.....	269
d) Obra conjunta de autores.....	270
e) Copia.....	270
f) Reproducción.....	270
2.- OBJETO MATERIA DE PROTECCION.....	270
a) En general.....	270
b) Obras.....	271
3.- DERECHOS PROTEGIDOS.....	272
a) Derechos morales.....	272
b) Derechos económicos.....	273
4.- LIMITES A LOS DERECHOS ECONOMICOS.....	274
a) Libre reproducción para propósitos privados.....	274
b) Libre reproducción y adaptación de programas de computador.....	275
c) Libre venta y préstamo.....	275
5.- DURACION DE LA PROTECCION.....	276
a) En general.....	276
b) Obras colectivas (obras creadas en el curso de un trabajo) y obras audiovisuales.....	276
c) Cálculo de los términos.....	276
6.- PROPIEDAD DE LOS DERECHOS.....	276
a) En general.....	276
b) Obra conjunta de autores.....	277
c) Obras Colectivas.....	277
d) Obras creadas en el curso de un empleo.....	277
7.- COMENTARIOS EN RELACION CON EL PROGRAMA DE COMPUTADOR.....	278
a) Definición.....	278
b) Objeto materia de protección.....	278
c) Límites a los derechos económicos.....	279
d) Argumentos en contra de la protección por el derecho de autor.....	279
e) Argumentos a favor de la protección por el derecho de autor.....	280

CAPITULO XX

ENSAYO DE UN PROYECTO PARA LA LEGISLACION ECUATORIANA

PROYECTO DE LEY DE PROTECCION AL SOPORTE LOGICO.....	283
--	-----

BIBLIOGRAFIA.....	291
-------------------	-----

INTRODUCCION

A lo largo de este complejo, pero apasionante, estudio analizaremos una serie de posibilidades para proteger al programa de computación, a través de varias alternativas jurídicas existentes.

Presentar un resumen de todo el trabajo sería muy extenso. Sin embargo conviene mencionar brevemente algunos aspectos relevantes.

Luego de observar los significados de hardware, chip semiconductor, firm-ware y software, estudiaremos los dispositivos técnicos que utilizan los creadores de software para tratar de eliminar las posibilidades de reproducción y uso no autorizado de su programa de ordenador.

Desde el aspecto jurídico, trataremos sobre la posibilidad de proteger este producto informático por las normas del Derecho de la Propiedad Intelectual, empezando, dentro del título tercero, a introducirnos en esta importante rama del derecho privado.

Haremos luego un extenso análisis de la protección del software por las normas del Derecho de Autor, incluyendo una serie de información sobre la jurisprudencia y las reformas legislativas de varios países que han coincidido en otorgar esta reclamada protección conforme con las leyes autorales.

Se estudiará, adicionalmente, las distintas instituciones del Derecho de la Propiedad Industrial, empezando por la patente de invención, el modelo de utilidad, el modelo y dibujo industrial, para luego verificar la posibilidad de proteger la denominación del soporte lógico a través del régimen de los signos distintivos, y particularmente de las marcas.

MIGUEL FALCONI PUIG
Quito, Ecuador

Estudiaremos, además, desde el título cuarto, algunos marcos jurídicos tendientes a proteger al software, como el know how y los conocimientos técnicos, para luego pasar al régimen de los secretos, la responsabilidad contractual y extracontractual, y finalmente el tema de la competencia desleal.

Hasta esta parte del trabajo, observaremos como más claras para brindar protección al programa de ordenador a las regulaciones del derecho de autor -a pesar de sus contraposiciones-, a las del secreto -más desde el punto práctico de mantener en reserva aquellos elementos importantes, como el código o programa fuente-, y a las normas de responsabilidad contractual -que de hecho, convencionalmente se pueden imponer una serie de derechos y obligaciones a las partes que equilibren sus necesidades-.

A partir del título quinto, citaremos algunas propuestas de protección específica para el soporte lógico, resaltando como importante aquellas planteadas por el Consejo de la Comunidad Europea, y por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con su Ley Tipo, que, lamentablemente, no fue mayormente aceptada por los países que legislaron sobre el tema.

Por otro lado, sin ser materia esencial de este trabajo, y con el ánimo más informativo que de análisis, se estudiarán, desde el ámbito legislativo ecuatoriano, algunas reglas sobre la transferencia de tecnología y la licencia de uso del software, incluyendo normas relativas al campo tributario.

Finalmente, en el título séptimo, luego de analizar nuevas propuestas de reformas al derecho de autor, pasaremos a exponer un ensayo de un proyecto de Ley de Protección al Soporte Lógico, que, en nuestra opinión, podría ser acogido por el marco legislativo ecuatoriano.

Es así, por ejemplo, que en el idioma Inglés el término "computer", como lo expone Mary Ann Mason en su libro *An Introduction to Using Computers in the Law*, es utilizado para describir al sistema entero, esto es, agrupa al equipo físico

"hardware" y a los programas de instrucción que operan el equipo físico, denominados "software".

"The term computer really describes the entire system. This includes both the machinery, called hardware, and the instructional programs that operate the machinery, called software".¹

El Acta de 1984 de Ardid de Acceso Ilegítimo y Fraude y Abuso mediante Computadoras, de Estados Unidos de Norte América (Counterfeit Access Device and Computer Fraud and Abuse Act of 1984, U.S.A.), define al término Computadora como: "todo proceso electrónico, magnético, óptico, electroquímico o cualquier otro procedimiento de procesamiento de datos a alta velocidad que efectúe funciones lógicas, aritméticas o de archivo de datos, incluyendo todo equipo complementario de archivo de datos o de procesamiento de comunicaciones".²

Hardware es un término que describe uno, varios o el conjunto de los componentes físicos del computador. En castellano, computador u ordenador, agrupa a la totalidad de componentes físicos que lo integran.

Hardware y software son indisolubles. Se ha dicho que su complementariedad es la que determina la existencia de la informática.

CAPITULO I

ORDENADOR O HARDWARE

Son varios los términos que se usan generalmente para designar a la estructura y componentes físicos que conforman el ordenador.

¹ MASON, Mary Ann, *AN INTRODUCTION TO USING COMPUTERS IN THE LAW*, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1984, pág.6.

² VITTONI, Carlos A., *SOFTWARE, MICROCHIPS y COMPUTADORAS EN LA LEGISLACION NORTE AMERICANA*, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986, volumen I, pág. 116.

TITULO I

SOPORTE LOGICO O SOFTWARE

Es conveniente, para una mayor comprensión, empezar a analizar en una primera etapa ciertos criterios y conceptos básicos relativos al mundo de la computación.

Quizá, para quienes no tienen conocimientos claros sobre la informática, se vuelve necesario introducirnos al Sistema de Computación, y desglosar sus componentes para luego explicarlos.

Como es lógico, y en razón de que este estudio está centrado en el "software" y su tratamiento jurídico, me extenderé en su análisis, sin dejar de lado la explicación necesaria de los otros componentes del Sistema de Computación.

Un sistema de computación está compuesto por dos elementos principales, que son:

- 1.- El computador o hardware; y,
- 2.- El soporte lógico o software.

No puedo desconocer que he tropezado con una serie de dificultades para encontrar un término universalmente utilizado que defina o recoja los elementos antes mencionados. Por esta razón, he adoptado la denominación de "Sistema de Computación" para agrupar dichos elementos.

Así tenemos: En castellano, ordenador o computador; en Inglés, hardware (término internacionalmente usado, que traducido literalmente al Castellano significa ferretería o quincallería); y, en Francés; ordinateur o équipement.

1.- CONCEPTO

El ordenador o computador es una máquina que puede realizar trabajos determinados si antes se le ha introducido los

elementos que necesita para llevar a cabo el trabajo, y el programa, es decir, todo lo que tiene que hacer para llevarlo a cabo.

El Diccionario New Information Technology entiende por hardware a "los dispositivos mecánicos, magnéticos, electrónicos y eléctricos que unidos componen el ordenador".³

Técnicamente, el ordenador es una máquina conformada por varios componentes, cada uno con una función determinada.

2.- COMPONENTES DEL ORDENADOR

El hardware u ordenador, conceptualmente, se divide en tres partes: entrada de datos (periféricos); unidad Central de Proceso; y, salida de resultados (periféricos).

a) Entrada de datos:

Sirve para que el ordenador reciba las instrucciones y los datos necesarios para el tema solicitado, y se lleven a cabo mediante los dispositivos de entrada.

b) La Unidad Central de Proceso:

Es la parte del ordenador que elabora los datos recibidos a través de la ejecución de los programas, y obtiene resultados para transmitir al exterior, manejando los periféricos.

La Unidad Central de Proceso se divide en:

1.- Memoria principal (MP):

Es un medio de almacenamiento de datos e instrucciones mientras éstos son procesados. Funciona mediante células numeradas y dos registros que realizan las transacciones: el registro de dirección, que indica el número de la célula afectada,

³ DICTIONARY OF NEW INFORMATION TECHNOLOGY, A. Meadows, M. Gordon & A. Sigleton, New York, 1983, pág. 83.

y el registro de intercambio, que contiene la información leída que hay que escribir en la célula respectiva.

Entre otras, las siguientes son unidades de memoria:

a) RAM: (Random Access Memory).

b) ROM: (Read Only Memory): memoria pasiva de lectura.

Las ROM son memorias de lectura en las que la información se graba durante el proceso de fabricación y queda permanentemente almacenada en ellas.

c) PROM: (Programmable Read Only Memory): memoria pasiva de lectura programable.

Las PROM, al igual que las ROM, son memorias sólo de lectura, pero tienen la particularidad que permiten una única programación de origen, que puede realizar el propio usuario.

Opera de la siguiente manera: el fabricante entrega las PROM con los acoplamientos intactos. Una vez decidida la información a almacenar, el usuario debe proceder a eliminar los acoplamientos que correspondan, por tanto, la programación de este tipo de unidades es irreversible.⁴

d) EAROM: (Electrically Alterable Read Only Memory): memoria pasiva de lectura eléctricamente alterable.

Son memorias de lectura con la particularidad que pueden ser borradas y programadas por medios exclusivamente eléctricos.

e) UV-EPROM: (Ultra Violet Electrically Programmable Read Only Memory): memoria pasiva de lectura programable por medios eléctricos y de ultravioleta.

Las UV-EPROM son memorias de lectura en su modo operativo normal, programables eléctricamente por el usuario y que pueden ser borradas sometiéndolas a una radiación ultravioleta. Este tipo de memorias permiten sucesivas reprogramaciones.⁵

⁴ INFORMATICA BASICA, Ediciones Nueva Lente S.A., Madrid, 1986, volumen I, pág. 63.

⁵ ibid, pág.64

2.- Unidad Aritmético - Lógica (UAL):

Se encarga de que las operaciones de cálculo se realicen correctamente según las instrucciones recibidas, almacenando el resultado en un registro llamado acumulador.

3.- Unidad de Control (UC):

Es la que controla la ejecución de las instrucciones de los programas. Cuenta con dos registros primarios: uno, memoriza el número de la instrucción en curso, y el otro, almacena la instrucción propiamente dicha.

c) La Salida:

Sirve para que el ordenador transmita los resultados obtenidos en el proceso, y se llevan a cabo mediante los dispositivos de salida.

3.- LOS PERIFERICOS

El ordenador requiere la ayuda de dispositivos para recibir información, para transmitirla o para almacenarla. Estos aparatos que se acoplan al ordenador se denominan periféricos. En otras palabras, los periféricos son dispositivos que se encargan de facilitar la comunicación entre el ordenador y el usuario, o de almacenar información y mantenerla a disposición del ordenador.

Hay tres tipos de periféricos, que son:

a) Periféricos de entrada:

Son los que trasladan la información proporcionada al ordenador. Entre otros son: el teclado, las fichas, las perforadoras, el scanner y la cinta magnética.

b) Periféricos de salida:

Son los que trasladan los resultados o información del ordenador. Encontramos, entre otros, la pantalla, la impresora, el teletipo y la graficadora.

c) Periféricos de entrada/salida:

Son aquellos a través de los cuales se ingresa y se obtiene información o resultados del ordenador. Tenemos como periféricos de entrada/salida: el teléfono, que funciona a través de un modem, el disco, la cinta magnética, entre otros. El disco, cassette y cinta magnética, son equipos de almacenamiento permanente, es decir, sirven para guardar la información creada o actualizada, cuando no está en la memoria principal.

Con todos estos periféricos alrededor de los computadores, ¿cómo sabe el computador que tiene qué hacer? Precisamente, este es el propósito del soporte lógico.

4.- TIPOS DE ORDENADORES

Hernández Jiménez⁶, clasifica a los ordenadores en digitales, analógicos e híbridos.

a) Ordenador digital:

Es denominado digital porque los datos que se utilizan en el ordenador son digitales, esto es, operan con números expresados a manera de dígitos, de un sistema de numeración, con capacidad para realizar operaciones aritméticas. Cada dato que se produce en un momento determinado tiene un valor. Los ordenadores digitales funcionan dato por dato, sin margen de error. Su antecedente primario es el ábaco. Este tipo de ordenadores actualmente ocupa el 90% del mercado mundial. Los ordenadores digitales "cuentan".

b) Ordenador analógico:

Este tipo de ordenador, utiliza datos de magnitud continua, es decir, funciona de manera simultánea, resolviendo los problemas con mayor velocidad que los ordenadores digitales, pero carecen de precisión, puesto que pueden tener pequeños

⁶ HERNANDEZ JIMENEZ, Saturnino, NOCIONES BASICAS DE INFORMATICA, Editorial Escuela Española S.A. pág.63.

errores. Su antecedente original es la regla de cálculo. Los ordenadores analógicos "miden".

c) Ordenador híbrido:

Este consta de partes digitales, para aquellas operaciones de cálculo que no deben tener error, y partes analógicas para aquellos trabajos que no requieren precisión, pero sí velocidad.

5.- ASPECTO JURIDICO

Respecto de la protección jurídica del hardware, dice Chaloupka, "no existen mayores polémicas, puesto que las creaciones que se producen en tal terreno caben por regla general dentro de los inventos patentables, si se satisfacen las pautas establecidas con alcance general en las distintas legislaciones".⁷ El modelo industrial se encarga de proteger la forma artística o plástica que sirva de tipo para fabricar, por ejemplo, la caja del computador.

CAPITULO II

LOS CHIPS SEMICONDUCTORES O CIRCUITOS INTEGRADOS

1.- CONCEPTO

Los chips semiconductores, es decir, los circuitos integrados, son parte de los componentes físicos del computador y, por tanto, parte del hardware del ordenador.

"Chip es un producto que tiene dos o más capas de material metálico, aislante o semiconductor, depositado o colocado, o alternativamente quitado de una pieza de material semicon-

⁷ CHALOUKKA, Pedro, EL DERECHO DE LA INFORMACION, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986, volumen 1, pág. 77.

ductor, de acuerdo con un patrón predeterminado, cuyo objeto es cumplir con funciones de circuito integrado".⁸

2.- PROCEDIMIENTO DE FABRICACION

Su diseño y fabricación es complicado, pues el producto como tal es complejo. Se debe seguir un orden inalterable que empieza por la concepción del chip o circuito integrado, estableciendo su funcionalidad, los elementos que contendrá y los procesos necesarios para su fabricación, tales como, la preparación del diseño o dibujo eléctrico del circuito deseado, la configuración del circuito en forma tridimensional, y la creación de una máscara para cada capa del diseño tridimensional.

Las máscaras se obtienen mediante un proceso fotográfico de luminosidad en el que se proyecta el diseño ópticamente sobre dicha máscara. Estas sirven para reproducir, mediante procedimientos químicos, los diseños creados en distintas capas de una pastilla de silicio u otro material semiconductor. "Algunas de las capas están en el interior de la oblea de silicio y otras en su superficie".⁹

Posteriormente se divide la oblea de silicio en partes individuales que contengan un único circuito integrado, el mismo que se incorpora dentro de una cápsula a la cual se le sueldan los hilos conectores, que permitan tener interconexiones con otros circuitos. Finalmente la cápsula se sella a fuego, con lo que el dispositivo queda listo para la comprobación final.¹⁰

3.- ASPECTO JURIDICO

Debido a la constante innovación tecnológica, el Derecho de Propiedad Intelectual se ha encontrado con nuevos desafíos para buscar y brindar una protección adecuada a creaciones

⁸ VITTONI, Carlos A., ob.cit., pág. 115.

⁹ GRAN ENCICLOPEDIA INFORMATICA, CIRCUITOS INTEGRADOS, Ediciones Nueva Lente, Madrid, 1986, volumen 3, pág. 117.

¹⁰ ibid. pág. 119.

intelectuales originales y novedosas, que lo obligan a extender sus ramas, requiriendo en ocasiones adecuar una protección específica para tales creaciones intelectuales.

Este es el caso de los chips semiconductores o circuitos integrados, en que se busca proteger la configuración que resulta de un proceso de superposición de máscaras y fotograbado de circuitos que conforman una topografía sobre una oblea o pastilla de silicio u otro material semiconductor.

En otras palabras, el objeto de protección es el trabajo de la topografía, esto es, la configuración tridimensional de las capas de un chip semiconductor.

a) Antecedentes de la reciente legislación:

El desarrollo de un solo chip, dependiendo de su complejidad, puede tomar varios años y llegar a un costo que alcanza los cien millones de dólares.

Los autores del libro *Cases on Materials on Patent Law*, mencionan que una vez introducido el chip al mercado, las máscaras del chip pueden rápidamente ser reproducidas simplemente removiendo y fotografiando cada capa. Este proceso, que puede ser terminado en pocos meses y a un costo inferior a cincuenta mil dólares, permite a los competidores duplicar el chip exactamente, pero sólo por una fracción del costo de desarrollo.

"Once a chip is introduced to the marketplace, the chip masks may be readily recreated by simply photographing and removing each layer in turn. This process, which may be completed in a few months at a cost of less than \$50,000, allows a competitor to duplicate the chip exactly, but at only a fraction of the development cost".¹¹

Para comprender la importancia económica de estos productos, dice Kessler, conviene dar algunas cifras. El mercado mundial de los chips está en el orden de los 20.000 millones de dólares

¹¹ CHOATE, FRANCIS & COLLIN'S, *CASES AND MATERIAL ON PATENT LAW*, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 3rd. edition, pág. 887.

anuales y el 90% de ese mercado está en manos de los Estados Unidos y el Japón.¹²

Sin una legislación adecuada a la materia, y debido a la alta inversión de tiempo y dinero y a la constante piratería, la industria de semiconductores tendría dificultades para seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevos chips.

Las Leyes de Patentes protegen productos o circuitos electrónicos ensamblados dentro de un chip, pero no protegen particularmente la configuración o el diseño debido a la falta de niveles inventivos. La novedad está más bien referida a la creación de la topografía de las máscaras y no al producto o desarrollo de éste como tal. Por otro lado, el estudio de protección a través del derecho de autor ha tropezado en dos instancias, la primera relativa al aspecto jurídico técnico, en el que la protección no puede brindarse a un producto que consiste en varias capas de circuito y su topografía que está enteramente determinada por su propósito funcional, en otras palabras, constituye una excepción al copyright, en cuanto admite diseños o imágenes puramente funcionales;¹³ y, la segunda, referida a una política de Estados Unidos de Norte América en la que se adoptó un régimen de protección sui generis para evitar la aplicación de las obligaciones de la Convención Universal de Ginebra y, especialmente, la garantía de protección legal a los nacionales de los estados miembros, prefiriendo reconocer la protección a los chips extranjeros en base a criterios de reciprocidad legal.

b) Países que han legislado sobre la materia:

1.- La ley de Estados Unidos de Norte América:

En noviembre 8 de 1984 entró en vigor la Ley N° 98-620 que introdujo el capítulo 9 al título 17 del Código de Estados Unidos de Norte América, denominada Acta de Protección de Circuitos

¹² CORREA, Carlos, *DERECHO INFORMATICO*, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1987, pág. 314, pronunciamiento recogido por el autor.

¹³ La protección por la vía del diseño industrial fue rebatida por la misma objeción de funcionalidad.

Integrados Semiconductores (Public Law 98-620, Semiconductor Chip Protection Act of 1984).

Se incluyeron en la ley dos mecanismos para manejar el reconocimiento de protección a chips extranjeros con criterio de reciprocidad. En particular, preocupaba la competencia japonesa, a tal punto, dice Correa, que después de aprobada la Ley, el responsable de la Oficina de Patentes y Marcas declaró que él recomendaría denegar la protección a productos japoneses hasta que se hicieran en el Japón serios esfuerzos para proteger los diseños de circuitos integrados.¹⁴

Debido a que muchos países no brindan una adecuada protección a la Propiedad Intelectual, que se resume, según Manfredó Cikato, en una ausencia o ineficacia de la legislación; en la debilidad de hacer valer la ley; y, en estándares internacionales inadecuados, Estados Unidos ha emprendido una política de lucha para asegurar una adecuada protección intelectual, que ha sido traslucida en las negociaciones de la GATT en las que se ha incluido el tratamiento de protección a los chips semiconductores y contra la piratería.

"a) Ausencia o ineficacia de la legislación. Muchos países simplemente no tienen en cuenta la legislación de la Propiedad Intelectual, otros no permiten la protección de determinados productos y sí los procesos de fabricación, que en la práctica son inefectivos. También en materia de derechos de autor ofrecen protección limitada y no cubren nuevas áreas, como el software y la retransmisión por satélite. Otro obstáculo es la exigencia del uso de las marcas registradas como condición de mantenimiento del derecho, a pesar de que las políticas comerciales de esos hacen impracticables ese uso.

b) Debilidad en hacer valer la ley. Si bien en muchos casos hay buenas legislaciones, su cumplimiento o las penalidades son inadecuadas, especialmente en los campos de filmes, discos, tapes y software.

¹⁴ CORREA, Carlos, ob. cit., pág. 314.

c) Estándares internacionales inadecuados. Sobre todo en el área de las patentes nos encontramos con plazos de vigencia demasiado cortos, requisitos de uso o licencias compulsivas que no ofrecen compensaciones adecuadas y a la vez se discrimina contra nuevas tecnologías, como los chips, la biotecnología o el software".¹⁵

2.- Otras leyes sobre la materia:

Japón fue el primer país que escuchó el mensaje, y mediante la Ley N° 43, promulgada en mayo 31 de 1985, puso en vigencia el Acta concerniente a la configuración de los chips semiconductores (Act Concerning Circuit Layout of a Semiconductor Integrated Circuit).

Posteriormente, en 1986 la Comisión de la Comunidad Europea, adoptó una directiva que señalaba que los países miembros protegerán la topografía de productos semiconductores, adoptando un régimen similar de acuerdo con los principios allí establecidos. La Directiva estableció que se debería dictar las leyes o reglamentaciones antes de noviembre 7 de 1987.

Algunos países cumplieron la recomendación dentro del plazo, otros fuera de él y otros aún no han legislado sobre el tema.

La República Federal de Alemania siguió el paso, y en octubre 22 de 1987 dictó la denominada Ley de Protección de la Topografía de Productos Microelectrónicos Semiconductores "Ley de Protección del Semiconductor" (Law on the Protection of the Topographies of Microelectronic Semiconductor Products "Semiconductor Protection Law"). Esta ley que entró en vigencia en noviembre 1 de 1987, según Kador, contiene derechos de propiedad intelectual sui generis, al combinar elementos del derecho de autor y de la ley de patentes.¹⁶ Cuatro

¹⁵ CIKATO, Manfredó, NEGOCIAR Y GOLPEAR: NUEVA ESTRATEGIA PARA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987, volumen II, pág. 16.

¹⁶ KADOR, U., GERMAN SEMICONDUCTOR PROTECTION ACT, Les Nouvelles, Licensing Executives Society, Cleveland, volumen XXIV N° 2, pág. azul 13.

días después de la vigencia de la referida ley, se dictaron las regulaciones en la Aplicación para el Registro de Topografías de Productos Microelectrónicos Semiconductores "Regulaciones para la Aplicación de la Protección al Semiconductor" (Regulations on Applications for the Registration of Topographies of Microelectronic Semiconductor Products "Regulations on Semiconductor Protection Applications").

El mismo día, Francia puso en vigencia la ley N° 87-890 relativa a la Protección de Topografía de Productos Semiconductores y para la Organización del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Law N° 87-890 of november 4, 1987 on the Protection of Topographies of Semiconductor Products and on the Organization of the National Institute of Industrial Property).

Los Países Bajos, en julio de 1987, dictaron un Decreto de Implementación de la Ley que Contiene Regulaciones para la Protección de Topografías Originales de Productos Semiconductores (Decree on the Implementation of the Law Containing Regulations on the Protection of Original Topographies of Semiconductor Products). Sin embargo, el artículo 18 del Decreto dispuso que éste entrará en vigencia al mismo tiempo que la ley. En octubre 28 del mismo año, se promulgó la Ley que Contiene Regulaciones para la Protección de Topografías Originales de Productos Semiconductores, (Law Containing Regulations on the Protection of Original Topographies of Semiconductor Products) y entró en vigor en noviembre 7 de 1987.

Dinamarca, mediante el Acta N° 778, de diciembre 9 de 1987, puso en vigencia su Ley de Protección de las Topografías de Productos Semiconductores (Protection of the Topographies of Semiconductor Products Act), la misma que entró en vigencia en diciembre 19 del mismo año.

Por su parte España, dictó la Ley N° 11, de mayo 3 de 1988, para la protección legal de la topografía de productos semiconductores, la misma que, de acuerdo con el artículo 4 de las disposiciones finales, entró en vigencia cuatro meses

después de la publicación realizada en el boletín oficial del Estado, N° 108, de mayo 5 de 1988, esto es, en septiembre 5 de dicho año.

Seguidamente, Austria dictó la Ley Federal de junio 23 de 1988, para la protección de las topografías de productos microelectrónicos semiconductores. "Ley de Protección del Semiconductor" (Federal Law of June 23, 1988, on the Protection of the Topographies of Microelectronic Semiconductor Products. "Semiconductor Protection Law"), la cual entró a regir en octubre 1 de 1988, según lo establecido por su artículo N° 27.

Otros países industrializados y en desarrollo que tienen un mercado importante para la fabricación o ensamblaje de computadores u otros equipos electrónicos y que desean receptar inversión extranjera para esas áreas, se encuentran estudiando la implementación de una ley de protección de la topografía de los circuitos integrados.

En Canadá, según nos informa Sheldon Burshtein, en 1988 el Gobierno Federal realizó un seminario de discusión titulado "La Protección del Chip o Circuito Integrado Semiconductor en Canadá, Propuestas para una Legislación". (Semiconductor Chip Protection in Canada: Proposals for Legislation). El proyecto de ley ha sido preparado pero aún no ha sido entregado al Parlamento.¹⁷

3.- Concepto en las distintas legislaciones:

"El Acta de Estados Unidos, entiende por:

a) Circuito integrado semiconductor, 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

¹⁷ BURSHEIN, Shelton, DEVELOPMENTS IN CANADA LICENSING LAW, Les Nouvelles, Licensing Executives Society, Cleveland, volumen XXIV N° 2, pág. 84.

colocadas de otro modo, sobre un fragmento de material semiconductor, o corroídas o levantadas de cualquier otra manera según un diseño predeterminado.

b) Máscara o trazado de máscaras (mask work), la serie de imágenes relacionadas, fijadas o codificadas de cualquier manera en un circuito integrado semiconductor, correspondiente a un diseño tridimensional predeterminado, formado por varias capas de material metálico, aislante o semiconductor.

La Ley Nº 43 de Japón, establece las siguientes definiciones:

a) Circuito integrado semiconductor es el producto, destinado a cumplir funciones de circuito electrónico, en el cual los transistores y otros elementos del circuito están dispuestos en la superficie o en el interior de un material semiconductor o aislante, de, manera que forman parte integrante de él.

b) Configuración del circuito es la configuración (topografía) de los elementos del circuito y sus contactos conductores, que asegura la interconexión de esos elementos en un circuito integrado semiconductor".¹⁸

Tanto la Ley Austriaca, como Alemana, no definen al circuito integrado, pero su protección está dada a las estructuras tridimensionales de los productos microelectrónicos semiconductores (topografía).

La Ley de los Países Bajos, al igual que España, establecen lo siguiente:

a) Se entiende por producto semiconductor la forma final o intermedia de cualquier producto que:

1.- Consistan de un cuerpo de material que incluye una capa de material semiconductor y teniendo una o más capas compuestas de materiales conductores, aislantes o semiconductores, éstas

sean colocadas o arregladas de acuerdo con un modelo tridimensional predeterminado; y,

2.- unidas o separadas con otras funciones, desempeñen una electrónica.

b) Topografía de un producto semiconductor, significa una serie de imágenes relacionadas, de cualquier manera fijadas o codificadas que:

1.- Representan el modelo tridimensional de las capas que está compuesto el producto semiconductor; y,

2.- En la que dichas series, cada imagen tiene el modelo o parte del modelo en la superficie del producto semiconductor en cualquier etapa de su fabricación.

4.- Objeto protegido:

Todas las legislaciones analizadas, coinciden en proteger únicamente el trazado de las máscaras, su topografía o configuración, siempre que sean originales y no consistan en una simple reproducción de otra topografía y/o sea común en la industria de semiconductores.

Expresamente, las leyes no protegen ni se aplican a los conceptos, procesos, sistemas o técnicas en las que la topografía se basa, así como tampoco a la información almacenada en un chip semiconductor, sino únicamente a la topografía como tal.

Lo anterior es recogido por la legislación alemana, cuando, en su artículo tercero, menciona que la protección bajo la subsección Nº 1 no se aplicará a los conceptos, procesos, sistemas o técnicas en las cuales la topografía está fijada o a la información almacenada en un producto semiconductor microelectrónico, sino sólo a la topografía como tal.

Este criterio, respecto a la no protección de la información almacenada, es importante tenerlo muy claro, ya que volveremos sobre él al hablar del firmware y su protección como parte del software.

¹⁸ CORREA, Carlos M., ob. cit., pág. 313.

5.- Propietario:

El derecho de protección a la topografía, se aplica en favor de la persona que la creó.

Sin embargo, ese reconocimiento del derecho está limitado. En el caso de los Estados Unidos, a sus nacionales o residentes, o por reciprocidad legal o por disposiciones de convenios internacionales que hayan ratificado, a los nacionales o residentes de los países respectivos. La misma ley estableció también, para brindar protección, una concesión temporal de máximo tres años a partir de la sanción de su ley (que ya venció), a propietarios extranjeros siempre que el gobierno del país solicitante haga esfuerzos para dictar la legislación correspondiente.

Los países europeos, dentro de las políticas integracionistas de la Comunidad Económica Europea, conceden el derecho a los nacionales, domiciliados o residentes de cualquier país miembro de dicha Comunidad, o de igual manera a los países con los cuales mantienen un convenio internacional o bajo el criterio de reciprocidad legal.

En el caso de las topografías creadas en el curso de un empleo, por comisión o contrato, las legislaciones son uniformes en considerar como propietario al empleador, salvo que el contrato estipule lo contrario.

6.- Registro:

Para Estados Unidos y Dinamarca, el plazo para presentar la solicitud de registro expira a los 2 años de iniciación de la explotación comercial de los circuitos integrados, vencido este término, se pierde el derecho de petición.

La aplicación para el registro debe contener, entre otra información y documentación (requisitos internos de cada país), las siguientes:

a) Solicitud en la que, clara y concisamente, se designe la topografía;

b) la mención del día y fecha de la primera explotación comercial, (si, anterior a la solicitud); y,

c) material identificativo o ilustrativo de la topografía, y en algunos casos uno o varios chips semiconductores.

De manera general, las leyes establecen para que sean reconocidos los derechos exclusivos, que la topografía debe ser previamente registrada, o que la solicitud sea presentada ante el organismo competente.

7.- Conocimiento de los derechos protegidos:

Con el objeto que el público consumidor tenga conocimiento de la topografía protegida, la Ley de Estados Unidos de Norte América establece que el propietario de una configuración debe añadir las palabras mask work o el símbolo "M" en un círculo, así como su nombre o las abreviaciones por las cuales es reconocido o generalmente conocido. La Ley de España, dispuso el uso de la letra "T" mayúscula dentro de un círculo, que es la inicial de la palabra topografía.

8.- Duración de la protección:

Todos los países contemplan una duración de 10 años. Sin embargo, difieren en cuanto a la fecha de inicio de esos 10 años, así por ejemplo, la ley estadounidense dispone que el plazo se cuente desde la fecha de registro o desde la primera explotación comercial; la ley del Japón desde la fecha de registro; para la ley alemana, austriaca, francesa y española el plazo empieza desde la fecha en que la topografía fue comercialmente explotada o desde el día en que se presentó la solicitud, lo que ocurra primero. En cualquier caso, el fin del período, para los mencionados países europeos, termina al final del décimo año calendario. En ningún caso la protección se extenderá a más de quince años desde que la topografía fue fijada o codificada.

9.- Secreto comercial:

El Acta de Estados Unidos de Norte América, contempla que el propietario puede invocar la protección de secreto comercial sobre algunas capas del chip, pero deberá depositar otros materiales identificativos.

10.- Derechos exclusivos:

Se pueden resumir, los derechos exclusivos, en lo siguiente:

El derecho a explotar la topografía, lo que significa que cualquier persona que no tiene consentimiento del autor está prohibida a lo siguiente:

- a) Reproducir la topografía, total o parcialmente; y,
- b) ofertar, introducir al mercado o distribuir, o importar productos semiconductores que contengan esa topografía.

Igualmente, las excepciones a esos derechos se resumen en:

- a) El proceso de inversión del procedimiento o técnica, con fines de análisis, enseñanza o evaluación, denominado "reverse engineering". El resultado de las investigaciones puede incorporarse en otra configuración original;
- b) derecho de primera venta: el comprador del circuito integrado puede usarlo y libremente venderlo; y,
- c) el adquirente de buena fe de un chip falsificado no comete infracción, pero está obligado a pagar una compensación al propietario, establecida por mutuo acuerdo, arbitraje o decisión judicial.

11.- Transferencia y licencia de derechos:

Se pueden transferir todos los derechos, pero no parte de ellos - a diferencia de los derechos de autor- porque la titularidad sobre la topografía es indivisible. La Ley de Austria, es más

clara, ya que permite la cesión parcial, pero únicamente de las acciones o participaciones (una cuota) de dichos derechos, por la misma razón que se consideran indivisibles.

Respecto de las licencias obligatorias, España, dispone en su artículo sexto, la posibilidad de establecer licencias obligatorias si el interés público lo requiere. En este caso, la legislación aplicable será la Ley Nº 11 de Patentes de marzo 20 de 1986, en sus secciones 90, 100, 101 y 102.

La mayoría de las leyes, establecen la obligatoriedad de registrar en la oficina respectiva, la transferencia de derechos, la concesión de licencias, el cambio de nombre del propietario (en caso de persona jurídica) así como otros actos generalmente registrables.

12.- Acciones por infracciones:

Se establece la posibilidad que el propietario de la topografía pueda iniciar las medidas y acciones civiles, para reclamar indemnizaciones, al igual que acciones por competencia desleal, ante las cortes jurisdiccionales en contra de cualquier persona que fraudulentamente ha contravenido sus derechos.

c) Tratados Internacionales:

En 1985, la OMPI empezó con la preparación de un tratado de protección de propiedad intelectual respecto de circuitos integrados. Luego de varias sesiones del Comité de Expertos de la OMPI, entre mayo 8 y mayo 26 de 1989, se realizó en la ciudad de Washington, con la presencia de delegados de varios países, de organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales, la Conferencia Diplomática para la Conclusión de un Tratado de Protección de Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. (Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty on the Protection of Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits).

El resultado final de esta Conferencia, fue la adopción de un tratado multilateral denominado Tratado de Propiedad

Intellectual Respecto de los Circuitos Integrados (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits).

De acuerdo con su Art. 20, el Tratado estuvo abierto para suscripciones ante el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, entre mayo 26 y agosto 25 de 1989 y, ante los Directivos de la OMPI, entre agosto 26 de 1989 y mayo 25 de 1990.

El Art. 15 establece las reglas para formar parte del Tratado y, el Art. 16, las reglas para su vigencia, respecto de cada parte contratante.

A pesar de que este Tratado aún no tiene vigencia legal -a agosto de 1989-, en razón de que, según lo dispuesto por el Art. 16, éste entrará en vigencia tres meses después, de que el último de cinco países u organizaciones intergubernamentales hayan depositado su instrumento de ratificación (y sólo respecto de los países u organizaciones que lo ratifiquen), brevemente expondremos algunas de sus normas.

1.- Concepto:

El Art. 2 del Tratado, trae las siguientes definiciones:

Circuito Integrado, significa un producto que, en su forma final o en su forma intermedia, en el cual los elementos, dentro de los que al menos uno es un elemento activo, y algunas o todas de las interconexiones son integralmente formadas en y/o sobre un pedazo de material, está destinado a realizar una función electrónica.

Diseño de Configuración (Topografía), significa la colocación tridimensional, expresada de cualquier manera, de los elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo, y algunas o todas de las interconexiones de un circuito integrado, o tal colocación tridimensional, preparada para un circuito integrado que se proyecta fabricar.

Diseño de Configuración (Topografía) Protegido, significa un diseño de configuración (topografía) respecto de la cual las condiciones de protección referidas en el Tratado son cumplidas.

2.- Objeto protegido:

El objeto protegido es la topografía de circuito integrado.

Cualquier parte contratante puede decidir no proteger a la topografía, hasta que ésta no haya sido comercializada, sea separada o incorporada en un circuito integrado, en algún lugar del mundo.

Igualmente, cualquier parte contratante, puede decidir no proteger la topografía que no ha sido objeto de una solicitud de registro, debidamente realizada y presentada ante autoridad competente, o debidamente registrada ante dicha autoridad.

No se protegerá la topografía o la parte de ella que no sea original en el sentido de ser el resultado de un esfuerzo intelectual de su(s) creador(es).

3.- Propietario:

Es la persona natural o jurídica que, de acuerdo con la ley aplicable, es reconocida como el o la beneficiaria de la protección referida en el Art. 6 del Tratado.¹⁹

4.- Registro:

Las partes contratantes, para el registro de una topografía, pueden requerir que se adjunte a la solicitud una copia o dibujo del diseño de la configuración (topografía) y un ejemplar del circuito integrado, acompañando la información que defina la función electrónica que el circuito integrado intenta realizar. Sin embargo, el solicitante puede excluir partes de la copia o dibujo que se relaciona con la manera de fabricar el circuito

¹⁹ Véase más adelante en Derechos Subjetivos.

integrado, siempre que las partes depositadas sean suficientes para identificar la topografía.

En caso que la presentación de la solicitud de registro sea necesaria, la parte contratante puede requerir que el depósito de la petición se la efectúe en un cierto período desde la fecha en que se empezó a explotar comercialmente, en cualquier parte del mundo, la topografía de un circuito integrado. Dicho período no podrá ser menor a dos años contados desde dicha fecha.

5.- Duración de la protección:

La protección debe ser concedida por lo menos hasta por ocho años.

6.- Derechos exclusivos:

Se pueden resumir, los derechos exclusivos, en:

El derecho a explotar la topografía, lo que significa que cualquier persona que no tiene consentimiento del autor está prohibida a lo siguiente:

a) Reproducir la topografía, total o parcialmente, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con el requerimiento de originalidad establecido en el Art. 3(2) del Tratado; y,

b) ofertar, introducir al mercado o distribuir, o importar productos semiconductores que contengan esa topografía.

Igualmente, las excepciones a esos derechos se resumen en:

a) La reproducción cuando es usada para propósitos privados o con fines de investigación, análisis, evaluación o enseñanza. El resultado de las investigaciones puede ser incorporado en la creación de una topografía original; y,

b) el comprador de un chip, que contiene una topografía imitada, cuando no conoce el ilícito, no comete infracción.

d) El caso en Ecuador:

Ecuador hasta la fecha no ha legislado sobre esta materia, y sus disposiciones legales vigentes no son adecuadas para brindar protección, por las mismas razones doctrinales y legales ya mencionadas. Así, por ejemplo, para el caso de la Patente de Invención, no existirían niveles inventivos, y en el caso del modelo industrial y los derechos de autor, no se aceptaría a configuración de un chip que tiene caracteres principalmente funcionales.

Por otro lado, Ecuador tiene un mercado muy reducido, y en este sentido la inversión para el desarrollo o fabricación de los chips semiconductores no se justifica.

Ahora bien, si se parte de la base que Ecuador es país miembro del Acuerdo de Cartagena, comúnmente denominado Pacto Andino. Que esta comunidad en los últimos meses acordó la reducción arancelaria para 1992, y la zona de libre comercio para 1995, y por lo tanto, con las ventajas derivadas de un mercado ampliado; y que, en caso de una empresa nacional, mixta, o extranjera ²⁰ (debidos a la eliminación casi total de limi-

²⁰ El Art. 1 de la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presenta las siguientes definiciones:

a) EMPRESA NACIONAL: Es la constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca en más del ochenta por ciento a inversionistas nacionales, siempre que, a juicio del organismo nacional competente esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

b) EMPRESA MIXTA: La constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca a inversionistas nacionales en una proporción que fluctúe entre el cincuenta y uno por ciento y el ochenta por ciento, siempre que, a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa. Asimismo, se considerarán empresas mixtas aquellas en que participe el Estado, entes paraestatales o empresas del Estado del país receptor en un porcentaje no inferior al treinta por ciento del capital social y siempre que, a juicio del organismo nacional competente, el Estado tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa.

c) EMPRESA EXTRANJERA: La constituida en el país receptor y cuyo capital perteneciente a inversionistas nacionales es inferior al cincuenta y uno por

taciones a la inversión extranjera, pueda gozar de las ventajas derivadas de las zonas de libre comercio, relacionadas con beneficios arancelarios;²¹ y, que la mano de obra no es costosa, bien valdría la pena estudiar la implementación de una ley de protección a la topografía de circuitos integrados o chips semiconductores y promover la inversión extranjera que permita desarrollar la actividad, receptar la tecnología e impulsar las exportaciones.

CAPITULO III

EL FIRMWARE

Dentro de la técnica de la Informática, "la dicotomía entre hardware y software no es completa".²² Existe también el denominado "firmware".

ciento o, cuando siendo superior, a juicio del organismo nacional competente ese porcentaje no se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Si se desea extender en el análisis de las definiciones expuestas puede referirse a FALCONI PEREZ, Miguel, REGULACIONES SOBRE INVERSION EXTRANJERA, Falconi Puig & Asociados, Quito, 1989, págs. 32.

²¹ Es importante anotar, respecto de este punto, que el gobierno ecuatoriano actual está impulsando reformas a la legislación arancelaria y, adicionalmente en relación con mercado comunitario andino, hay la decisión de los gobiernos de los países miembros del Pacto Andino, y de la Junta del Acuerdo de Cartagena, de proseguir con un régimen de aranceles uniformes para el año de 1992, excepción hecha del Ecuador que descontará un 50% del valor de los aranceles para Enero de 1992, y la totalidad para Julio de 1992, cuyo termino, con la zona de libre comercio, será para el año de 1995.

²² CHALOUPKA, Pedro, EL DERECHO DE LA INFORMACION, ob. cit., volumen I, pág. 76.

El término firmware, ha sido definido como el soporte lógico integrado al físico. Se trata de instrucciones o programas integrados a la memoria de control del UCP (CPU), que permiten que el computador lleve a cabo determinadas ejecuciones.

1.- CONCEPTO

El término firmware ha sido traducido al castellano como "microprogramación" y al francés como "microprogrammation".²³

Firmware, para Ernesto Cavalier y James Leavy, en castellano "soporte lógico inalterable", designa una secuencia de instrucciones de control de computador incorporada en un dispositivo de equipo físico.²⁴

Inicialmente, firmware, como lo define El Diccionario de Nueva Información Tecnológica, y como lo expone Correa, en su orden, significó:

"Un programa de computador escrito en un instrumento de almacenamiento de donde no puede accidentalmente ser borrado. El término también se aplica a los dispositivos electrónicos que contienen dichos programas. Tal es el caso del ROM.

A computer program written into a store medium from which it cannot be accidentally erased. The term also applies to the electronic devices containing such programs".²⁵

²³ NANIA, Gorges, DICCIONARIO DE INFORMATICA, Parafino S.A., Madrid, 1985, pág. 99.

²⁴ CAVALIER, Ernesto y LEAVY, James, LA PROTECCION DEL SOFTWARE (SOPORTE LOGICO) DE COMPUTADORES EN LA LEGISLACION COLOMBIANA SOBRE DERECHO DEL AUTOR Y SU REGISTRO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Editado Cavalier, Abogados, Bogotá, 1984, pág. 5.

²⁵ DICTIONARY OF NEW INFORMATION TECHNOLOGY, ob. cit. pág. 72.

Firmware "es un programa impreso en una pastilla de semiconductores al momento de fabricarse el equipo y que el usuario no puede borrar".²⁶

Posteriormente, el concepto evolucionó, ya que el Firmware no sólo puede venir en dispositivos como el ROM, sino también en discos o cintas magnéticas cuya información puede ser alterada o borrada.

Para precisar el concepto podemos afirmar que Firmware es un conjunto de microinstrucciones, cuya característica principal es que está íntimamente relacionado con el hardware, porque tiene microinstrucciones para operar un determinado tipo de computador.

2.- ASPECTO JURIDICO

En cuanto al concepto antiguo de firmware (ROM), su protección jurídica tuvo muchas discusiones, incluso a niveles judiciales, en el sentido de acomodar su protección a través de las reglas de la patente o de las del derecho de autor. Quienes defendían el planteamiento de la patente de invención, explicaban que el programa, al integrarse el equipo físico, se convertía en un elemento del circuito eléctrico, excluido de la protección del derecho de autor y por tanto patentable.

Un fallo judicial en el caso Apple Computer Inc. vs. Franklin Computer Corporation, recogió este criterio, pero por apelación fue invalidado.

Debemos recordar que actualmente el chip semiconductor no está protegido por las reglas de la patente, ni por las normas del derecho de autor, sino por un régimen jurídico propio, con legislación especial específica.

"Hoy se distingue el contenido del continente, y se separa el programa integrado en el ROM, del ROM propiamente dicho en cuanto pastilla de semiconductores".²⁷

²⁶ CORREA, Carlos M., ob. cit., pág. 58.

²⁷ Ibid.

Por otro lado, las leyes relativas a la protección de la topografía de productos semiconductores expresamente no protegen la información que éstos contengan, es decir, no protegen las microinstrucciones ni microprogramas alojados en dichos productos.

En cuanto al concepto actual de firmware (microinstrucciones), y en razón de que éste se elabora de la misma manera que el software, debemos identificar su protección jurídica con la del soporte lógico.

CAPITULO IV

EL SOPORTE LOGICO SOFTWARE

Utilizando la misma metodología de explicación y desarrollo, empezaremos por presentar algunas consideraciones importantes.

Software es un término del idioma inglés que nace en contraposición a hardware. Soft significa blando, y ware se traduce como objeto, artículo o mercancía.

Técnicamente, software ha sido traducido al castellano como programas de computador u ordenador, y más propiamente como soporte lógico. También se lo denomina logical o logicial, términos originados del neologismo francés "logiciel" (lo lógico, lo no material).

El estudio para la protección jurídica que ha despertado este fenómeno de la informática es relativamente reciente.

La explotación comercial de computadores empezó en los años sesenta. Los fabricantes de ordenadores desarrollaban su propio software, y su inversión estaba destinada en un 70% al campo del hardware y el 30% restante para el soporte lógico.

Posteriormente, aparecieron empresarios independientes que se dedicaron únicamente al desarrollo y explotación comercial del software. A pesar de que los fabricantes mantienen una

importante presencia en el desarrollo de software, ésta se ha visto disminuida en razón de que el 70% de ese mercado actualmente está compuesto por la oferta de empresas autónomas dedicadas exclusivamente a desarrollar programas, así como por programadores independientes.

Evidentemente, dada la facilidad de reproducir el soporte lógico, la demanda de una protección jurídica adecuada crece constantemente. Fuertes inversiones de tiempo, dinero y esfuerzo intelectual se han realizado para buscar medios técnicos de protección, como lo veremos con mayor detenimiento en el título siguiente.

Por otro lado, y desde un punto de vista económico, el problema resulta ser más grave dado que el capital invertido para desarrollar un software, dependiendo de su dificultad, puede llegar a niveles sumamente costosos.

Carlos M. Correa, en su libro *Derecho Informático*, recoge un pronunciamiento de un autor brasileño quien señala como argumentos principales sobre la necesidad de una protección jurídica para los programas de computación, a los siguientes:

- a) Porque ellos representan el resultado de un esfuerzo creativo de tiempo y dinero a veces muy elevados;
- b) porque ese costo de inversión -estiman algunos que el software representa el 70% de los gastos consagrados a sistemas informáticos y sólo el 30% corresponde al hardware- impulsa la explotación y difusión de los programas, y no su limitación al uso de quien encargó su desarrollo; y, por último,
- c) el creador del programa que esté seguro de poder accionar contra usuarios que se beneficien sin pagar la remuneración debida, se inclinaría por una comercialización más difundida de lo que resultaría un precio menor para el público".²⁸

En el Ecuador aún no se han realizado mayores esfuerzos para buscar una adecuada protección jurídica al software, a pesar

²⁸ Ibid, pág. 55

que importantes empresas desarrollan software y en ocasiones lo exportan.

Un pronunciamiento de la autoridad competente ecuatoriana, recogido por un memorando preparado por el Comité Ejecutivo de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artística (Unión de Berna) y por el Comité Intergubernamental de la Convención Universal sobre Derecho de Autor, dice así:

"Ecuador: Refiriéndose a la carta circular, la respuesta del Ecuador precisa que sólo desde 1986, -esta Oficina ha recibido pocas solicitudes de inscripción de programas de ordenador; pero, al respecto, en el ámbito de su competencia, no ha conocido que se hubieren suscitado controversias jurídicas de ninguna naturaleza".²⁹

Antes de entrar propiamente al estudio jurídico para la protección del software, es necesario analizarlo como producto técnico, definirlo e indicar sus elementos, así como los distintos tipos.

1.- CONCEPTO

Programa es un conjunto de instrucciones legibles por el computador y destinadas a realizar un determinado trabajo o solucionar un problema.³⁰

Para Cavalier y Leavy, la expresión software se refiere a los sistemas de instrucciones necesarios para el funcionamiento general del computador y para que esa máquina desempeñe

²⁹ EVOLUCION DEL DERECHO Y DE LA PRACTICA EN MATERIA DE PROTECCION DE PROGRAMAS DE ORDENADOR, Comité Ejecutivo de la Unión de Berna y Comité Intergubernamental de la Convención Universal Sobre Derechos de Autor B/EC/XXVII/13, IGC (1971) VII/16, respectivamente, 22 a 30 de junio de 1987.

³⁰ INFORMATICA BASICA, ob. cit., volumen II, pág. 8.

tareas particulares de memorización y procesamiento de datos.³¹

Estados Unidos de Norte América incluyó la definición que sigue en sus textos legales. Mediante el Acta de diciembre 12 de 1980, Ley # 96-517,94 Stat. 3015, 3028, se reformó el Art. 101 del título 17 del Código de Estados Unidos, contenido de la Ley de Copyright, que en su inciso final dice:

"Programa de Computador, es un conjunto de afirmaciones instrucciones para ser usadas directa o indirectamente en un computador con el fin de proporcionar un resultado determinado.

A computer program is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result".³²

Por su parte, la OMPI en 1978, expuso las siguientes definiciones:

I) Programa de ordenador: un conjunto de instrucciones que, una vez incorporado a su soporte legible por máquina, pueda hacer que una máquina capaz de procesar información indique, realice u obtenga una función, una tarea o un resultado específicos;

II) Descripción de programa; una representación completa de procedimientos en forma verbal, esquemática u otra, lo suficientemente detallada para determinar un conjunto de instrucciones que constituya el programa de ordenador correspondiente;

III) Material auxiliar; todo material distinto de un programa de ordenador o de una descripción de programa, creado para facilitar la comprensión o aplicación de un programa de orde-

³¹ CAVALIER, Ernesto y LEAVY, James, ob. cit., pág. 5.

³² COPYRIGHT LAW, contained in Title 17 of the United States Code, The Library of Congress, Circular # 92, 1987, pág. 99.

nador, como por ejemplo, descripciones de problemas e instrucciones para el usuario;

IV) Soporte lógico: uno o varios de los elementos mencionados en los puntos I) a III).³³

Como apreciamos, existe una diferencia entre software o soporte lógico y programa de computador o programa de ordenador. Hay una relación de género a especie. En el software, el género, se da por uno o varios de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción del programa y el material auxiliar, el programa de ordenador es parte del software y consiste en una serie de instrucciones que ejecutadas por un computador, obtiene un resultado.

Podemos concluir que el programa de computador es el componente central del soporte lógico.

Cinco años más tarde, la misma OMPI presentó algunas alternativas para definir el programa de computación:

"a) Programa de computación es un conjunto, apropiadamente elaborado, de instrucciones capaces de dirigir a las máquinas de manejo automático de información para que realicen alguna función, de un modo específico.

b) Programa de computación es una expresión (organizada, estructurada) de un conjunto (secuencia, combinación) de instrucciones (afirmaciones, órdenes) en cualquier lenguaje o anotación (de alto nivel, intermedio o de ensamblaje, o de máquina) en cualquier medio (magnético, óptico, eléctrico, en papel o en cintas, discos, chips, circuitos, ROM - firmware-) apto para lograr que una computadora (directa o indirectamente, con datos o sin ellos) o un robot (máquina de procesamiento de información) realice un trabajo (o ejecute una función específica".³⁴

³³ OMPI, DISPOSICIONES TIPO PARA LA PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1978, pág. 9.

³⁴ Correa, Carlos M., ob. cit., pág. 57.

De las definiciones presentadas, dos preguntas saltan a la vista: la primera referida a qué o cuáles son las instrucciones que permiten que el computador ejecute una determinada función; y, la segunda cómo se crea un programa, o cuales son sus elementos.

Instrucción significa orden (es), regla (s), afirmación (es).

En Informática, instrucción es la información que comunica a un ordenador una acción elemental a ejecutar. Como sabemos, una sola orden no permite realizar un proceso completo, por el contrario, es necesario un conjunto de instrucciones colocadas en un orden lógico.

Mencionar todas las instrucciones que componen un programa de computador resulta casi imposible, pues ellas dependen del tipo de lenguaje de programación, del tipo de programa, e inclusive del tipo de ordenador que será operado por el programa de ordenador.

Sin embargo, las siguientes son las instrucciones más comunes:

- a) Instrucción de comienzo/parada: Estas instrucciones señalan el comienzo o la detención de un programa;
- b) Instrucciones de cálculo aritmético: Son aquellas que efectúan el cálculo de las operaciones: suma, resta multiplicación y división;
- c) Instrucciones de cálculo lógico: Las que realizan las operaciones de decisión, basadas en variables que pueden tomar los valores "verdadero" (true) y "falso" (false);
- d) Instrucciones de transferencia de control: Son las que rompen la ejecución secuencial de las instrucciones del programa, normalmente como resultado de verificar si cumple alguna condición aritmética o lógica. A estas instrucciones también se les llama de "salto" y van asociadas siempre a una toma de decisión;

e) Instrucciones de entrada/salida: Realizan la comunicación entre la unidad central del ordenador y los elementos de la periferia;

f) Instrucciones de definición: Definen las constantes, formatos, zonas de reserva de memoria, etc. Con estas instrucciones definimos, por ejemplo, cuál es el tamaño de una matriz de datos;

g) Instrucciones modificadoras de instrucciones: Permiten modificar códigos de operación o direcciones con el fin que el programa se corrija a sí mismo, permitiendo un ahorro de posiciones de memoria;

h) Instrucciones de transferencia de datos: Son las que permiten el intercambio o copia de información de una zona a otra de la memoria;

i) Instrucciones de edición: Facilitan la programación de las entradas/salidas; y,

J) Instrucciones de conversión de formatos: Cambian los formatos en que la información se almacena".³⁵

Sobre la respuesta a la segunda pregunta que anteriormente formuláramos, será expuesta en el siguiente acápite:

2.- ELEMENTOS

El programa de computación es el resultado de una secuencia que comprende lo siguiente:

- a) La idea para la solución de un problema;
- b) El algoritmo: que es el método escogido para la solución de un problema, generalmente expresado en una serie de ecuaciones;
- c) La carta de flujo (flow-chart); parte del algoritmo y constituye el organigrama o diseño del programa;

³⁵ INFORMATICA BASICA, ob cit., volumen 2, pág. 7.

d) Programa o código fuente (source program): que es el resultado de la escritura del organigrama en un lenguaje de alto nivel de programación (que pueden ser: BASIC, COBOL, Lenguaje C, FORTRAN, PLI, APL o ADA y otros) o en un lenguaje intermedio, como los de ensamblaje. El código fuente escrito en un lenguaje de alto nivel debe ser convertido en lenguaje de máquina por otro programa llamado compilador o intérprete. El código fuente escrito en lenguaje de ensamblaje debe ser procesado a lenguaje de máquina por un programa llamado ensamblador. El código fuente puede ser inclusive escrito en un lenguaje de máquina ³⁶, en este caso, el código fuente es también código objeto; y,

e) Programa o código objeto (object program): es la traducción del programa fuente en lenguaje de máquina, esto es, el texto directamente legible por el computador. "En los computadores digitales, el programa o código objeto es una secuencia de bits (cero y unos). En los computadores análogos el código objeto es una serie de impulsiones eléctricas. Estos programas pueden ser leídos por el computador cuando estén representados en un medio como tarjetas perforadas, disco o cinta magnética -chips semiconductores- que los circuitos electrónicos de la máquina pueden transmitir y asimilar".³⁷

Finalmente, cabe mencionar que como parte del software (distinguir entre programa de computación y software o soporte lógico: en software agrupa al programa, la descripción del programa y el material auxiliar), y de acuerdo con la definición proporcionada por la OMPI, se encontraría también la documentación descriptiva o documentación conexa.

Los conceptos antes anotados debemos tenerlos muy presente, puesto que al tratar sobre el análisis de la protección jurídica del soporte lógico, nos servirán para distinguir cuál o cuáles

³⁶ OMPI, LEGAL PROTECTION FOR COMPUTER PROGRAMS: A SURVEY AND ANALYSIS OF NATIONAL LEGISLATION AND CASE LAW, Group of Experts on the Copyright Aspect of the Protection of Computer software, UNESCO/WIPO/GE/CCS/2, Págs 42, diciembre 17 de 1984, pág. 5.

³⁷ CAVALIER, Ernesto y LEAVY, James ob. cit., pág. 6.

son sus partes que requieren protección, o a cuál o cuáles se pueden brindar protección.

Lo anterior lo clarificamos con la definición establecida por la legislación australiana de Derechos de Autor (Copyright), reformada en junio 7 de 1984:

Programa de computador significa la expresión, en cualquier lenguaje, código o anotación, de una serie de instrucciones (con o sin información relacionada) destinadas a lograr, directamente o después de efectuarse, o de las dos formas, lo siguiente: a) la conversión a otro lenguaje, código o anotación; b) la reproducción en una forma material distinta, que un dispositivo capaz de procesar información digital realice una determinada función.

"Computer program means an expression, in any language, code or notation, of a set of instructions (whether with or without related information) intended, either directly or after or both of the following: a) conversion to another language, code or notation; b) reproduction in a different material form, to cause a device having digital information processing capabilities to perform a particular function".³⁸

Las principales características de esta reforma son las siguientes:

- a) Se incluye como parte de la ley de derechos de autor;
- b) Se protege a los programas, sean estos programas o códigos fuente, o programas o códigos objeto, independientemente del medio de fijación (discos, chips, u otros); y,
- c) Se incluye la conversión a otro lenguaje, código o anotación, esto es, el traslado de un programa de alto nivel a otro, así como la conversión del código fuente al código objeto.

³⁸ OMPI, LEGAL PROTECTION FOR COMPUTER PROGRAMS:..., cit, pág. 5.

3.- TIPOS

Podemos clasificar, de una manera resumida, al soporte lógico, desde un enfoque técnico y legal, en los siguientes grupos:

"a) Por la función que llevan a cabo:

1.- Programas de Base: Se refieren a una clase de programas que permiten que la computadora maneje su operación interna, controle los periféricos y se comuniquen con el usuario. Este tipo de programas incluyen los sistemas operativos, programas utilitarios, los compiladores, intérpretes, ensambladores, programas de entrada y salida, organizadores de datos en la memoria, y similares; y,

2.- Programas de aplicación: Son los programas creados que permiten que las computadoras realicen operaciones prácticas, entre otros, se encuentran los siguientes: procesadores de palabras, bases de datos, hojas de cálculo, comunicaciones, graficadores y juegos. A menudo se incluyen programas de aplicación básicos (tabuladores, reglas, tratamientos de textos en la memoria pasiva de lectura ROM (firmware), e inclusive pueden ser programados por el propio usuario como en el caso de la memoria PROM.

b) Por su grado de estandarización:

1.- Paquetes de software (package) o software estándar: Son programas dirigidos al mercado en general. Este software, -producto- terminado, es el que los franceses denominan *prologiciel*, neologismo creado partiendo de los términos -*produit*- y -*logiciel*-, y cuya definición oficial en Francia dice: conjunto completo y documentado de programas, concebido para ser suministrado a muchos usuarios, para una misma aplicación o función;

2.- Software a medida (custom made): Se trata de programas de aplicación que, por lo general, no se mantienen estables y terminados como el software estándar, sino que son continuamente adaptados, corregidos y mejorados para responder a requisitos

internos y externos de cada empresa. En francés se los llama -*logiciel spécifiques*-; y,

3.- Software adaptado al usuario (customized): Es el software adaptado al cliente. Se basa en un programa estándar que se modifica para adecuarlo a las necesidades de un cliente particular.

Esta clasificación es importante, principalmente para la negociación de las cláusulas de los contratos informáticos respecto de la fijación del precio, el período de garantía, las pruebas de aceptación, y otras".³⁹

c) Por su origen:

Desde el aspecto legal, particularmente para los efectos de prioridad del régimen de tratados internacionales y de reciprocidad legal, podríamos clasificar al software según su origen en:

1.- Software desarrollado por nacionales, domiciliados o residentes de un país;

2.- Software desarrollado por extranjeros; y,

3.- Software desarrollado entre nacionales, domiciliados o residentes de un país y extranjeros.

³⁹ CORREA, Carlos M., ob. cit., pág. clasificación proporcionada por el citado autor.

TITULO II

PROTECCION TECNICA AL SOPORTE LOGICO

CAPITULO V

Continuando con el análisis del capítulo anterior, podemos clasificar en seis a los factores principales que llevaron a una protección técnica del soporte lógico, que hasta cierto punto obligaron a los programadores a desarrollar una serie de instrucciones dentro del software, y otros mecanismos destinados a impedir la copia del mismo. Estos mismos factores también son la causa del estudio de la necesidad de la protección jurídica.

a) Inversión y plazo:

De lo dicho en el título anterior, conocemos que el desarrollo del software exige, dependiendo de su grado de dificultad, fuertes inversiones y períodos prolongados de desarrollo.

b) Proyección:

La brecha entre el desarrollo del software y del hardware cada día crece, siendo frecuente el nacimiento de empresas dedicadas exclusivamente a la creación de nuevos soportes lógicos frente a la ocasionalidad de las nuevas empresas de ordenadores.

c) Divulgación:

La divulgación del software trae como consecuencia el conocimiento del público o de los competidores, que podrían eventualmente, copiarlo.

d) Comercialización:

El software se encuentra en el mercado sin mayores garantías de protección jurídica para su autor y creador.

e) Vulnerabilidad:

El software es fácil de copiar cuando se dispone de un original o de una copia del original.

f) Dificultad de accionar en contra de la piratería:

Se da por insuficiencia de protección por parte de las normas legales actuales.⁴⁰

Estos factores dieron nacimiento a los dispositivos para evitar la copia del software, que pasamos a analizarlos:

1.- DISPOSITIVOS O ELEMENTOS QUE NO PERMITEN COPIAR

Son muchos y muy variados los sistemas ideados para impedir la copia de un software, e igualmente son diversos los programas creados para destruir los dispositivos que impiden la copia.

Entre otros, exponemos los siguientes:⁴¹

a) Fuera de pistas:

Este proceso consiste en la grabación del programa dentro de las pistas del disco, pero una o varias instrucciones claves del programa se encuentran fuera de una o varias de dichas pistas.

En principio, este método estuvo protegido porque los programas copiadores duplicaban el software pista por pista, pero luego se crearon programas que duplicaban todo este disco.

Este sistema fue rápidamente descartado.

b) Ranura en disco:

Antes de grabar el programa en un disco, a éste se le hace una ranura en forma de radio. Esto impedía que al momento de

⁴⁰ A la fecha en cada país antes de legislar sobre la protección.

⁴¹ VILLAVICENCIO, Iván, experto en computación, ENTREVISTA REALIZADA EN AGOSTO DE 1989.

copiar el programa a un disco que no tenía esa ranura, impedía que su copia sea perfecta. Igualmente, por el método anterior, se desprotegió este sistema.

c) Clave:

Para su uso previo, se debía accesar una clave, que venía en el texto de la documentación del programa, o que el usuario podía introducirla. Quien no conocía la clave no podía usar el programa. Este método no trascendió, debido a que si alguien permitía la copia del programa, entonces también podía dar a conocer la clave.

d) Grabación en distintos elementos físicos:

Este método consiste en que parte del programa se graba en un disco y parte del programa en un chip o en una tarjeta que el usuario debe colocar dentro del computador. Evidentemente, el programa grabado en el disco podía ser copiado. Sin embargo, resultaba muy costoso copiar la parte del programa grabado en el chip, a menos que se haga un proceso de comercialización de la copia.

Este método aún se utiliza, empero no es absolutamente eficaz y tampoco es de lo más conveniente, pues el producto así concebido es costoso.

2.- EL VIRUS

a) Concepto:

El llamado virus no es otra cosa que un conjunto de instrucciones incorporadas al soporte lógico, que ordenan una serie de ejecuciones que alteran el normal uso del programa y a su vez de la máquina. Este virus, dependiendo de su grado de complejidad, ataca los recursos, principalmente de las aplicaciones, llegando en ocasiones a provocar daños físicos al hardware.

b) Aparecimiento:

No se sabe con certeza si la aparición del virus se debió a la intención de un programador para incorporar al software instrucciones o programas virus para evitar su copia, dado que existen virus que se accionan o propagan cuando el software es copiado.

Hay quienes sostienen que el virus apareció por la creación de un programador demente, que tuvo la intención de ocasionar daño.

"El virus es una repugnante pieza de soporte lógico escrita por un individuo demente.

Virus is a nasty piece of software written by a demented individual".⁴²

Finalmente, para el caso de los virus se han creado programas destructores, como es el caso de las llamadas vacunas o desinfectantes. Sin embargo, cada nuevo virus creado, deberá primero ser detectado para luego crear programas o medios de neutralización o eliminación.

El caso es muy grave en razón de que el virus se propaga con mucha facilidad, sin descartar la posibilidad que se integren a los sistemas de información de empresas u organismos cuya base de datos es la parte central del servicio que prestan.

c) Aspecto jurídico:

Este fenómeno del virus, reciente por cierto, justifica el estudio por parte del derecho, como lo vemos en el siguiente caso:

"Dos técnicos informativos barceloneses serán interrogados por el juez acusados de haber introducido un tipo especial de virus en los computadores de diversos ayuntamientos, como el de Puigcerdà (Gerona). La empresa Oasis System, S.A., donde

trabajan los acusados, y la Asociación Española de Empresas de Software les acusan de querer lucrarse al ofrecer a los afectados unas vacunas contra el virus introducido antes por ellos mismos. El juzgado de Instrucción número 8 ha admitido a trámite la denuncia y ha solicitado diversas pruebas periciales.

No hay delito:

La presentación de la denuncia choca con un sistema jurídico que no castiga este presunto delito. Nuestro Código Penal castiga los destrozos en las cosas, mediante métodos tradicionales y conocidos como un incendio o un hachazo, pero en ningún caso contempla que introducir cambios en un programa informático sea un delito, explica Emilio Zegrí, abogado especializado en estos temas y defensor de uno de los acusados. En el caso improbable de que se llegase a demostrar que mi cliente alteró un programa informático, habría muchos problemas para tipificarlo como delito, precisó".⁴³

De este ejemplo, entre otros, podemos sacar tres casos concretos, a saber:

- 1.- El hecho de que un programador (empleado) incluya virus en el software de propiedad de una empresa;
- 2.- El hecho de que un programador o empresa introduzca virus en el software para luego obtener lucro con la venta de una vacuna; y,
- 3.- El hecho de que un tercero o competidor ingrese un virus en el soporte lógico de una empresa.

Es claro que en los hechos expuestos, interviene el Derecho Penal de manera inmediata, así por ejemplo, con las siguientes figuras, que brevemente las exponemos:

⁴² UPCHURCH, Howard, THE SCORES VIRUS, Editado en la ayuda (help) del Programa VACCINE.

⁴³ CAPELLA, Daniela, COMPUTACION, Revista Iberoamericana, Ecuasistem, Quito, año XI, número 89, agosto 1989.

1.- Delitos contra la fe pública, como es el caso del Art. 367 del Código Penal Ecuatoriano, que dice: "el que hubiese alterado o deteriorado mercaderías..., será reprimido con prisión de un mes a un año...";

2.- Delitos contra la propiedad, regulado por el mismo Código, dentro del Capítulo V, que trata de las estafas y otras defraudaciones, en el Art. 564: "será reprimido con prisión de un mes a un año..., el que hubiere engañado al comprador: Acerca de la identidad de la cosa vendida, entregando fraudulentamente una cosa distinta del objeto determinado sobre el cual ha versado el contrato; y, acerca de la naturaleza u origen de la cosa vendida, entregando una cosa semejante en apariencia a la que se ha comprado o creído comprar;

3.- Derecho Penal Industrial, en el campo de la disciplina de la Competencia Desleal, como claramente lo expone el Profesor Julio C. Ledesma al tratar sobre las maquinaciones fraudulentas: "Este acto de concurrencia desleal está integrado por acechanzas o por la utilización de medios artificiosos o engañosos dirigidos para desacreditar a un concurrente para hacerle perder la clientela. No cualquier estrategema es suficiente. Debe ser de cierta magnitud al exteriorizarse en procedimientos de actos inspirados en propósitos inconfesables o indignos"⁴⁴; y,

4.- Protección jurídica al Consumidor, como el derecho a recibir productos idóneos y como la prevención y reparación del daño causado a la persona del consumidor.

Ahora bien, el Derecho Penal Positivo establece que, para que exista delito, el acto debe previamente ser tipificado.

Art. 2 C.P. "Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida.

⁴⁴ LEDESMA, Julio C., DERECHO PENAL INDUSTRIAL, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1987, pág. 343.

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida con anterioridad al acto..."⁴⁵

Hemos visto, de una manera asociativa, que estos hechos eventualmente pueden incursionar en el ámbito positivo penal. Sin embargo, no encontramos una disposición específica que tipifique como delito el acto de introducir virus en los programas de computación sea con el afán de causar daño o con la intención lucrativa de ofrecer una posterior solución al perjuicio ocasionado.

El Derecho Penal, concluimos, encuentra un amplio campo para debatir y posteriormente regular, y con mayor urgencia el Derecho Penal ecuatoriano, que actualmente no ofrece un régimen amplio y coherente para reprimir la Competencia Desleal, la Protección Jurídica al Consumidor y el Derecho de Propiedad Industrial.

3.- PROTECCION JURIDICA

Como hemos expuesto a lo largo del desarrollo de los dispositivos que impiden la copia del software, la protección técnica, por un lado, es costosa de desarrollarla; y, por otro sus medios no han sido satisfactorios, lo que nos lleva a concluir que el derecho está llamado a proporcionar de manera urgente una protección jurídica adecuada que permite tipificaciones y sanciones que impidan la afectación del desarrollo de esta tecnología..

El estudio de este tipo de protección lo expondremos en los capítulos siguientes. Sin embargo, es importante detenernos a mencionar ciertos hechos actuales.

Con el apareamiento en algunos países de legislación que protege al software, nació el llamado Sistema Auditado de Control, que principalmente consiste en lo siguiente:

⁴⁵ CODIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 1985, pág. 3.

Muchas empresas de desarrollo de software han llegado a niveles de comercialización tan impresionantes que sus ventas al año superan varios cientos de millones de dólares.

Principalmente, estas empresas contratan servicios de control (investigación) para verificar si en el mercado hay quienes usen programas copiados.

Una vez detectados los infractores, permitiría a los propietarios accionar en su contra.

Evidentemente, si el derecho no protege al software, todos los sistemas de control serían prácticamente innecesarios.

Algunos sistemas utilizados para el mejor control y detección por parte de la auditoría, son los que siguen:

a) Identificaciones del usuario:

Al momento de usar por primera vez un software original, éste pide al usuario que accese su nombre, el mismo que se introduce como parte de las informaciones que contiene el programa en un sentido tal, que cada vez que se usa el programa en la pantalla aparece el nombre del usuario. El programa puede ser copiado, sin embargo, al usar la copia aparecerá el nombre del usuario que adquirió dicho programa.

Otra manera de identificar al usuario original del programa es la posibilidad de incorporar la denominación de éste en los reportes, es decir, cada vez que se imprima un reporte, aparecerá el nombre del usuario, a manera de impreso de una papelería. El programa puede ser copiado, pero el copista verá en sus reportes impresos el nombre del usuario que adquirió el programa.

b) Códigos:

Cada ejemplar del soporte lógico comercializado tiene un código impuesto por el programador, que identifica al programa. Cada adquiriente, debe llenar una tarjeta de identificación en la que

se encuentra el código, y enviarla al programador o empresa propietaria del software. El adquiriente se ve forzado a llenar esa tarjeta porque de esa manera puede adquirir los nuevos desarrollos del mismo programa (updates) a un costo muy inferior comparado con el precio de venta del producto actualizado.

El programa puede ser copiado, pero en la copia aparecerá el código del adquiriente.

4.- PROTECCION JURIDICA REQUERIDA POR EL PROGRAMADOR

Como enfoque preliminar, únicamente enumeraré algunos de los objetos y actos que requieren de protección o represión desde el punto de vista del creador del software, para luego analizarlos en los capítulos a seguir:

- a) La concepción de la idea o solución a un problema determinado;
- b) La protección al algoritmo, como el método a seguir para la solución del problema, y la carta de flujo, como el organigrama o diseño del programa. Estos elementos son muy difíciles de copiar, dado que, por lo general, el programador nunca entrega en forma escrita el algoritmo, y más aún resulta complicado encontrarlo dentro del programa, sin que esto sea imposible;
- c) La protección del programa, tanto en su forma fuente, como en su forma objeto. Igualmente, la traducción del programa realizado en un lenguaje de programación de alto nivel a otro, y la conversión de la forma fuente en forma objeto;
- d) Impedir la reproducción del soporte lógico por cualquier medio, salvo para copias de salvaguardia, y normas de acción en contra del uso de copias no autorizadas;
- e) Prohibir la divulgación del soporte lógico sin su autorización o antes de que haya sido colocado en el mercado;

f) Mayores sanciones contra la comercialización y publicidad de reproducciones no autorizadas; y, finalmente.

d) Impedir la reproducción del texto de introducción o manual de operación.

Debo hacer especial énfasis en que de un mismo algoritmo pueden salir distintas cartas de flujo, e igualmente de éstas, distintos programas fuente, según el lenguaje de programación que se use.

Igualmente, según los expertos, analizando el programa fuente se puede eventualmente llegar a descubrir la serie de ecuaciones que componen el algoritmo.

Para Correa, por ejemplo, es de gran importancia que la extensión de la protección alcance tanto al programa o código fuente como al programa o código objeto, principalmente para la negociación de contratos informáticos. Pedro Chaloupka, se inclina además por la protección del algoritmo.

TITULO III

PROTECCION JURIDICA AL SOPORTE LOGICO POR EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CAPITULO VI

PROPIEDAD INTELECTUAL

Es conveniente referirnos al Derecho de Propiedad Intelectual, intentando introducirnos en su esquema jurídico, sin el cual dificultaría el análisis del tema que estudiamos, y por supuesto, sin tampoco pretender agotar el estudio de tan controvertido derecho.

Evidentemente, trataremos de no distraer al lector del objeto de este trabajo.

1.- DENOMINACION

Las dos grandes categorías de este sui generis derecho, a saber: a) los derechos relativos a las producciones artísticas, literarias y científicas -Propiedad Intelectual-, y b) los derechos de Propiedad Industrial, han sido agrupados por muchos autores bajo el régimen de los derechos de las creaciones espirituales.

Sin embargo, como lo explica Chaloupka, "la palabra intelectual aplicada al derecho de las creaciones de la categoría a) se ha tornado equívoca hoy en día, puesto que existe en el mundo una tendencia creciente -por el momento reducida casi al ámbito doctrinal, de estudios, con todavía escasas exteriorizaciones legislativas⁴⁶- de englobar el tratamiento jurídico de ambas

⁴⁶ La legislación ecuatoriana adoptó esta postura, dado que su ley relativa al régimen de las producciones artísticas, literarias y científicas, se denomina Ley de Derechos del Autor.

categorías en un universo unificado, bajo la denominación genérica de Derechos Intelectuales o de Propiedad Intelectual⁴⁷.

2.- CONCEPTO

No son muchas las definiciones que tratadistas han aportado a la doctrina de los Derechos Intelectuales. No pretendemos incluirlas en este trabajo, pero sí apuntar que hasta la fecha la discusión permanece abierta y son bienvenidas nuevas propuestas para definir al Derecho de la Propiedad Intelectual.

De manera simplemente enunciativa, podemos decir que: Derechos Intelectuales o Derecho de Propiedad Intelectual, es una rama del derecho privado, que estudia y regula el régimen aplicable a las creaciones del ingenio humano -o a las creaciones espirituales-⁴⁸, e integra los resultados de la acción creadora que, destacados por la personalidad de su autor, en forma original, definida y precisa, asegura el progreso de la cultura y consolida la libertad de comercio e industria.

3.- NATURALEZA⁴⁹

La naturaleza de los derechos intelectuales ha sido y es materia controvertida en la doctrina. El tema aún no encuentra una feliz solución y los planteamientos, muchos de ellos con importante sustentación jurídica, no han sido generalmente aceptados. De manera a priori, debo destacar que las posiciones doctrinales coinciden en englobar todas las modalidades del Derecho

⁴⁷ CHALOUPKA, Pedro, LA PROPIEDAD DE LAS IDEAS, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, volumen III, pág. 51.

⁴⁸ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1978; realiza un extenso análisis sobre la noción descriptiva de las creaciones espirituales.

⁴⁹ Si se quiere analizar con amplitud la naturaleza de los Derechos Intelectuales, puede acudir a las exposiciones de importantes tratadistas como los siguientes: Hermenegildo Baylos Corroza, TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL; Guillermo A. Borda, DERECHOS REALES; Leopoldo Aguilar Carvajal, SEGUNDO CURSO DE DERECHO CIVIL; Benito Pérez, LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE QUIEBRA; Edmundo Pizarro Dávila, LOS BIENES Y DERECHOS INTELECTUALES; Luis Alberto Peña Guzmán, DERECHOS REALES; Manuel A. Laquis, DERECHOS REALES.

Intelectual dentro de una misma categoría, considerando que todos los elementos que conforman los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial tienen una esencia común.⁵⁰

a) Clasificación de las teorías:

Baylos Corroza presenta una clasificación de las teorías que resulta adecuada separándola en dos grandes grupos: las doctrinas dualistas y las doctrinas monistas del derecho sobre las creaciones intelectuales.⁵¹

"Las posiciones dualistas diversifican el conjunto de facultades que corresponde al creador, en dos tipos de derechos: uno, de contenido moral y otro, de carácter patrimonial.

Estiman que el primero forma parte de los derechos de la personalidad -afirmación en la que convienen por lo general estas posiciones-; mientras el segundo pertenece a la categoría de los derechos patrimoniales, dentro de la cual cada autor propugna luego su solución propia.

Por el contrario, las doctrinas monistas consideran artificiosa e insostenible esa separación de dos elementos diferentes, uno espiritual y otro patrimonial, en lo que constituye solo un conjunto armonioso de facultades de índole moral y económica, que no pueden ser aisladas analíticamente en la forma que el dualismo propugna⁵².

⁵⁰ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit., se refiere con mucho acierto al tema.

⁵¹ Entre las principales teorías de concepción dualista se encuentran: La teoría del derecho de propiedad, la teoría del derecho sobre los bienes inmateriales, la teoría del derecho a la no imitación, la teoría de los derechos de clientela, la teoría de los derechos de monopolio; y, dentro de las doctrinas de concepción monista se encuentran: La teoría del derecho de la personalidad, la teoría del derecho del trabajo y la teoría de los derechos intelectuales.

⁵² BAYLOS CORROZA, HERMENEGILDO, ob. cit., pág. 390

1.- Doctrinas dualistas:

Estas doctrinas parten del supuesto que el autor de una obra intelectual posee dos tipos de derechos, a saber: un derecho personal y moral, clasificado entre los derechos absolutos de carácter extra-patrimonial, y un derecho de contenido económico.

El derecho moral es personal, inalienable y en cierto modo perpetuo, no así el derecho económico de la obra que es patrimonial, transmisible y temporal.

Protegen distintos intereses, de acuerdo con la siguiente clasificación:

a) En relación con su naturaleza:

El derecho moral tutela la paternidad, la reputación del autor, entre otros; mientras que el derecho patrimonial protege el interés del autor de obtener una utilidad económica.

b) En relación con su objeto:

El derecho moral se refiere a los valores espirituales y estéticos de la obra, por el contrario, el derecho patrimonial a sus valores económicos.

c) En relación al contenido:

El derecho moral consiste en la facultad de disponer la publicación de la obra, el derecho de reconocimiento de paternidad, los derechos de velar por la integridad de la obra y a modificarla, y el derecho de arrepentimiento; no así el derecho patrimonial que brinda una exclusiva de explotación económica, que consiste en la copia, reproducción y otros.

2.- Doctrinas Monistas:

Las doctrinas monistas, por su lado, parten de una interpretación unitaria de cuantas facultades y derechos tenga el autor,

que son derivaciones, manifestaciones y modalidades de una figura única.

Sugieren que todas esas manifestaciones y modalidades no son más que la exteriorización del señorío jurídico que corresponde al autor sobre su obra, los medios para hacer efectivos y garantizar ese señorío y ese poder de disposición relativo a todos los valores que la obra representa para el autor.

b) El caso en la legislación ecuatoriana:

El Código Civil Ecuatoriano encuentra únicamente dos tipos de derechos, los reales y los personales. Presenta las siguientes definiciones y reglas:

"Art. 614: Derecho real es que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.

Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales.

Art. 615: Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse a ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la Ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor, por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales.

Art. 618: El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.

Art. 619: Sobre las cosas incorpóreas hay también una especie de propiedad.

Art. 620: Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se registrará por las leyes especiales".⁵³

De la lectura de las citadas normas legales, fácilmente comprendemos que la legislación ecuatoriana acepta la tesis de que los derechos sobre las creaciones intelectuales son de naturaleza real y más propiamente, que se trata de un derecho de propiedad.

Nuestro criterio apunta más a una concepción monista del derecho en cuanto a la naturaleza de las creaciones intelectuales, separada de esquema romanista de los derechos reales y personales, para ser considerada como una nueva categoría de derechos.

4.- OBJETO PROTEGIDO

El objeto protegido no es la obra material que resulta de una creación intelectual⁵⁴. Al contrario, es esa denominada creación espiritual, la obra intelectual dotada de características de valor personal, en tanto al carácter expresivo de la personalidad del autor; de valores culturales, en cuanto a la expresión de la identificación e idiosincracia del autor y su captación del contorno que le rodea; y, de valores identificativos, relativos a la originalidad de su creación.

En otras palabras, la creación intelectual, es el resultado de combinaciones ideales de realidades sensibles que originan un ente objetivo, independiente de su creador, con caracteres artísticos, técnicos, industriales o comerciales.

Tales creaciones, dice Baylos Corroza, poseen una peculiaridad muy importante, que es su aptitud para ser multiplicadas, idénticas a sí mismas, en nuevas realidades materiales, cada vez

que se proceda a combinar unos determinados elementos sensibles, del modo que prescribe la concepción creadora".⁵⁵

Pero no basta que esa creación sea tutelable por el derecho, es necesario además que cumpla los requisitos establecidos por la legislación aplicable.

Por tanto, esa creación intelectual que ha cumplido con las normas que anteceden, como objeto de derecho, ha de tomar el nombre de una de las modalidades del derecho intelectual. Dicho en otras palabras, para el derecho, el objeto se llamará patente de invención, marca, modelo industrial, obra literaria, etcétera.

5.- UBICACION EN EL DERECHO ⁵⁶

Se ha planteado que los Derechos Intelectuales constituyen figuras de carácter intermedio, regulados de un lado por el derecho privado y, de otro por el derecho administrativo.

Es cierto que el derecho público interviene con normas de carácter administrativo, principalmente en la concesión de la protección jurídica a los distintos tipos de la propiedad intelectual; dada la obligatoriedad, en ocasiones, de la presentación de una solicitud, las declaraciones y los actos registrales.

No hace mucho que esta idea ha sido criticada por importantes tratadistas como el caso de Baylos Corroza, quien sostiene que el derecho subjetivo que otorga la propiedad intelectual es de carácter privado, sin que la administración pública tenga en él otra finalidad ni otra función que exteriorizar y publicitar ante la comunidad el acto de apropiación, que supone la solicitud del

⁵⁵ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit. pág. 44.

⁵⁶ No tratamos sobre la autonomía del Derecho de Propiedad Intelectual, por considerarlo superado. Nuestra posición apunta a que, si bien el Derecho, no es justificación para no considerarlo autónomo. Sin embargo, si se quiere profundizar en el tema, Peter Lewy, en su libro PROPIEDAD INTELECTUAL EN BOLIVIA, expone, con mucha claridad, las teorías sobre la autonomía absoluta y sobre la autonomía relativa.

⁵³ CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1986.

⁵⁴ El Art. 3 de la Ley de Derechos de Autor Ecuatoriana establece que los derechos de autor son independientes de la propiedad material de la obra.

creador, la descripción y reivindicación del objeto tutelado, y la inscripción de un registro público. De manera similar, Peña Guzmán, se pronuncia en el sentido que los derechos intelectuales forman parte de la rama de los derechos individuales concedidos en función del derecho privado.

Nuestra posición apoya los criterios vertidos en función del derecho privado, anotando de forma aclaratoria, que si bien, en un momento dado, por un eventual cometimiento de una infracción al derecho de un autor, intervienen en la relación jurídica normas de derecho penal, que son por naturaleza de derecho público; no por ello, la relación ha de ser siempre de derecho público. El derecho penal, por tanto, ha de intervenir en el anormal comportamiento en las relaciones jurídicas de buena fe.

6.- MODALIDADES DEL DERECHO INTELECTUAL

No pretendemos levantar polémica al presentar nuestra clasificación de los Derechos Intelectuales, ya que varios autores, dividen las diversas modalidades atendiendo a su propia interpretación jurídica y a la diversidad de órdenes clasificatorios que presenta la metodología jurídica.

Eso sí, para no dejar el tema oscuro, clasificaremos a los Derechos Intelectuales, acogiendo las distintas materias, presentadas por el Convenio de Estocolmo de julio 14 de 1967, que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

"Art. 2: Definiciones: VIII) Propiedad Intelectual, los derechos relativos a las obras literarias, artísticas y científicas; a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión; a las invenciones en todos los campos de la actividad humana; a los descubrimientos científicos; a los dibujos y modelos industriales; a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales; y, a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad

intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico".⁵⁷

Como mencionamos, la rama del derecho que estudiamos se denomina Derechos Intelectuales o Derecho de la Propiedad Intelectual.

La dicotomía de que parte el Derecho Intelectual, se refiere a las creaciones intelectuales -como tales- y estéticas, y a las creaciones industriales y mercantiles. Las primeras a propósito de los derechos de autor, y las segundas referidas al derecho de propiedad industrial o simplemente derecho industrial.

a) Derechos de autor y derechos conexos:

Están referidos a las creaciones artísticas, literarias y científicas. Los derechos conexos apuntan, entre otros, a la protección de la fotografía, la fonografía y cinematografía.

b) Propiedad Industrial:

1.- Las soluciones técnicas de aplicación industrial; invenciones, perfeccionamientos, modelos de utilidad;

2.- Las novedosas creaciones formales de aplicación industrial: modelos y dibujos industriales; y,

3.- Los signos distintivos de carácter mercantil: marca comercial, marca de fábrica, marca de servicios; nombres comerciales, enseñas comerciales, rótulos de establecimiento, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia.

c) Categoría mixta:

Una categoría mixta, relacionada precisamente con aquellas nuevas figuras legales que combinan normas del derecho de autor y de propiedad industrial, como el caso de la protección

⁵⁷ ROMANI, José Luis, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR, Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1976, pág. 113.

jurídica a los chips semiconductores, y como, eventualmente, podría ser el caso del soporte lógico.

No comparto la tesis, sostenida por varios autores y tratadistas, de que la represión contra la competencia desleal sea un objeto protegible dentro del derecho de propiedad industrial, puesto que ella presenta únicamente reglas para el normal comportamiento de las relaciones jurídicas y procura reprimir los abusos de los excesos de una ilegítima y condenable concurrencia.

Las modalidades del Derecho Intelectual, concluimos, son susceptibles de incremento, conforme los avances de la técnica, por el apareamiento de nuevos productos, y de la legislación, por la regulación jurídica que se otorgue a esos nuevos productos.

CAPITULO VII

LA PROTECCION POR EL DERECHO DE AUTOR

1.- CONCEPTO DE OBRA PROTEGIBLE ⁵⁸

Los artículos primero y séptimo de la Ley de Derecho de Autor de la República del Ecuador, establecen lo que sigue:

"Art. 1.- Las disposiciones de la presente Ley regulan el régimen de protección de los derechos de autores de obras literarias, artísticas y científicas.

⁵⁸ En el ABC DEL DERECHO DE AUTOR, publicado por la UNESCO, al responder a la pregunta ¿Cómo definen las leyes el objeto del derecho de autor?, dicen: Las leyes nacionales sobre derechos de autor y las convenciones internacionales se aplican a las obras de carácter literario, científico o artístico. En el caso de las obras científicas, lo que se protege no son las ideas, sino su expresión « literaria o artística. Estas categorías tienen un carácter amplio y las leyes nacionales definen sus límites en términos muy generales mediante el empleo de fórmulas tales como obras del intelecto, obras artísticas o literarias, las obras científicas literarias y artísticas de todo tipo, independientemente de su forma de expresión o simplemente mediante la expresión obras literarias.

Art. 7.- Esta Ley protege los derechos de los autores sobre sus producciones científicas, literarias y artísticas, cualquiera que fuere el género o el medio de expresión empleado, tales como didácticas y monográficas, novelas, poesías, cuentos, críticas y ensayos; dramáticas, dramático musicales, musicales puramente, para el teatro, el cinematógrafo, la radio o la televisión; conferencias, discursos, sermones; alegatos en derecho; coreográficas, pantomímicas, plásticas, arquitectónicas y, en fin, cuantas más se consideren dentro del género creativo y puedan darse a conocer al público".⁵⁹

Son concordantes las legislaciones nacionales y tratados internacionales que definen como obras protegibles a las literarias, científicas y artísticas, en sus distintos órdenes que, por lo general, son calificados como ejemplificativos y no restrictivos.

a) Obra literaria:

La obra literaria tiene una estrecha relación con la obra artística, y viceversa. Una poesía, a la vez contiene elementos artísticos y una canción, tiene forma literaria, sea ya en su letra, o en su lenguaje musical.

Sin embargo, se consideran literarias aquellas obras que tratan de géneros como la poesía, la prosa, tanto en su forma escrita cuanto en su forma oral.

Se ha dicho también que las obras literarias y artísticas, deben contener un elemento estético, pero no está por demás resaltar que la calidad estética de una obra resulta ser una consideración subjetiva.

b) Obra artística:

La obra artística, por su parte, comprende cualquier forma de expresión en el orden de las artes, como la pintura, escultura, música, danza, y muchas otras.

⁵⁹ LEY DE DERECHOS DE AUTOR, Registro Oficial N° 149 de agosto 14 de 1976, Quito.

c) Obra científica:

La protección de la obra científica ha suscitado numerosos estudios, y no menos importantes doctrinas.

"La ley no determina expresamente cuáles son las obras científicas, debiendo entenderse por tales aquellas que juegan en el campo de la razón, percepción y conocimiento, tendientes a descubrir la verdad y que abarca un conjunto de principios constituyentes de alguna rama del saber humano. Ellas comprenden las obras, escritas u orales, de cualquier naturaleza y extensión, que tratan y explican las doctrinas que se han formado metódica y ordenadamente alrededor de una ciencia y que constituyen una o más ramas del saber humano como, por ejemplo, las de filosofía, las de derecho, las de medicina, las de matemáticas, etcétera".⁶⁰

La inclusión de la denominada "obra científica" como una de las formas protegibles por el derecho de autor ha sido objeto de crítica.⁶¹

Evidentemente las manifestaciones científicas son de trascendental importancia; enuncian principios, descubren leyes naturales, implican el resultado de una investigación o de un pensamiento, pero no llegan, como dice el jurista Baylos Corroza, a traducirlas en la fórmula prescriptiva de una actuación sobre las fuerzas naturales, que permita obtener un resultado práctico. Estas ideas y concepciones son la base de muchas soluciones concretas; pero por sí mismas no las proporcionan. Para encontrar la fórmula práctica que origine

⁶⁰ PENA GUZMAN, Luis Alberto, DERECHOS REALES, Tipografía Editora Argentina, Buenos Aires, 1973. Tomo II, pág. 372.

⁶¹ BOGSCH, Arpad, EL DERECHO DE AUTOR SEGUN LA CONVENCIÓN UNIVERSAL, Buenos Aires, 1975, dice: La utilización de la palabra "científica" es desafortunada. El carácter científico de una obra no tiene importancia desde el punto de vista del derecho de autor. Un libro de medicina, un mapa estadístico, un film geográfico, están protegidos por ser un libro, un dibujo o una película cinematográfica, y no porque traten de medicina, de estadística o de geografía.

de ellas resultados útiles, hace falta la actividad ingeniosa e inspirada de un inventor.⁶²

El citado autor menciona además que no siendo suficiente la protección de los derechos de autor, que se limita a impedir la reproducción de la obra en que esas ideas son comunicadas, y menos aún les alcanza la tutela de la propiedad industrial, porque ese pensamiento que se trata de proteger por lo general no contiene en sí mismo la fórmula concreta que permita convertirlo en una solución técnica industrializable⁶³, se han planteado algunas muchas tesis para compensar al sabio y al investigador por tan importante y valioso aporte en el orden del avance de la ciencia y la investigación, que en ocasiones sirven como base de inventos y descubrimientos futuros.

Tres son las tesis planteadas, a saber:

1.- La patente de principio:

La tesis propugna conceder al investigador o al científico el monopolio de la aplicación práctica del principio o descubrimiento enunciados por él. Esta postura ha sido atacada principalmente porque implicaría un obstáculo insuperable para el progreso técnico e industrial.

2.- El derecho a participar en la explotación de los inventos derivados de la idea o concepción protegidas:

Propone que se conceda al científico o investigador el derecho a obtener una participación económica en las utilidades que produzcan los inventos cuya obtención ha sido posible gracias al conocimiento, a la utilización y a la realización de las ideas o teorías del científico. La posición ha sufrido severas críticas

⁶² BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit. pág. 531.

⁶³ La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su Art. 4, establece que no se consideran invenciones: a) los principios y descubrimientos de carácter científico, b) el simple descubrimiento de materias existentes en la naturaleza, c) los planes comerciales, financieros, contables u otros similares...

por la extraordinaria complejidad y la falta de viabilidad que en muchos aspectos, son evidentes.

3.- La creación de un sistema de indemnizaciones sociales:

Plantea la indemnización al científico, al investigador, regulada por normas jurídicas. Existiría una tabla de recompensas, que tendría derecho a recibir aquel que aporta a la sociedad un descubrimiento o una investigación de la que se beneficie el progreso científico. Se ha reconocido que esta tesis es viable y que sería totalmente justa.

A pesar que el tema requiere mayor análisis, que no es materia de este trabajo, dejo expresada mi inquietud que el referido planteamiento no sería muy viable dada la posible relatividad de la tabla de recompensas y la subjetividad de quien la aplique.

ahí que, por todo lo antes mencionado, la denominada propiedad científica sea protegida por los derechos de autor, sólo en su forma de expresión literaria.

2.- DERECHOS GARANTIZADOS

Se exponen, a continuación, varios de los derechos consagrados en la mayoría de legislaciones para los autores de obras literarias y artísticas.

Conviene detenerse a analizar brevemente estos derechos. El entendimiento de ellos será, sin duda, de utilidad para determinar la conexión con los derechos que se busca garantizar para el soporte lógico, o a la inversa, los derechos que se busca evitar respecto del software.

Los derechos de los cuales hacemos referencia, han sido clasificados, entre otros, por la legislación y doctrina ecuatoriana en: derechos morales y derechos patrimoniales o económicos.

"El derecho de autor comprende dos series de prerrogativas o facultades distintas tendientes, unas, a poder exigir el

reconocimiento del derecho de dar a conocer la obra y de que se respete la integridad de la misma, que se conocen como derechos morales, y otras, relacionadas con el disfrute económico de su producción, que se denominan derechos patrimoniales o pecuniarios".⁶⁴

a) Los derechos morales:

Los derechos morales se caracterizan por ser, de acuerdo con el Art. 18 de la Ley de Derechos de Autor ecuatoriano, perpetuos, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables y se consideran unidos a la persona.

Son derechos morales del autor, los siguientes:

1.- Derecho a la paternidad de la obra:

Este derecho está compuesto por tres facultades, a saber: el derecho al nombre, el derecho a las cualidades, y el derecho a reivindicar la obra.

La primera de las mencionadas facultades, implica que quien ponga en conocimiento la obra, deberá indicar el nombre del autor, sea éste, su nombre completo o seudónimo.

El denominado derecho a las cualidades, consiste en exigir que se mencionen sus títulos, grados, y otros.

Finalmente, el derecho a reivindicar la obra, intenta impedir que un individuo trate de pasar como autor de una obra, y faculta al verdadero autor a obtener que se reemplace el nombre del plagiador por el suyo propio. También faculta a impedir que una obra aparezca como propia, cuando no es de su creación.

2.- Derecho a la integridad de la obra:

El derecho a la integridad de la obra consiste en la facultad de oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o cualquier

⁶⁴ PACHON MUÑOZ, Manuel, MANUAL DE DERECHOS DE AUTOR, Editorial Temis, Bogotá, 1988, pág. 51.

otra transformación hecha sin su expresa autorización, así como a toda acción que ocasione demérito de su obra, o mengue el honor, el prestigio o la reputación de su autor.

3.- Derecho al inédito:

Este derecho "consiste en un señorío absoluto sobre su obra durante el período anterior a aquel momento en que el autor desee divulgarla".⁶⁵

4.- Derecho a modificar la obra:

Consiste en la facultad de modificar la obra, aún cuando el autor haya cedido sus derechos económicos.

La modificación puede ocurrir cuando la obra no ha sido publicada o está en proceso de publicación e inclusive ya publicada.

5.- Derecho al arrepentimiento:

Según la disposición contenida en el Art. 17, literal f) de la Ley de Derechos de Autor del Ecuador, el derecho de arrepentimiento, consiste en la facultad de retirar su obra de poder del empresario o usuario, con sujeción a la ley, aún después de haber autorizado su uso.

De manera similar se pronuncia la ley colombiana, en su Art. 30, al establecer que el autor de la obra tiene derecho a retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización, aunque ella hubiera sido previamente autorizada.

"El derecho de arrepentimiento se funda en que el autor puede rectificar posiciones o desistir de ideas expresadas en sus trabajos intelectuales, por lo que desea impedir la divulgación de sus obras que contengan tales ideas o pensamientos".⁶⁶

⁶⁵ Ibid, pág. 56.

⁶⁶ Ibid, pág. 58.

b) Derechos económicos:

Estos derechos, según la doctrina, se caracterizan por ser transferibles, temporales y renunciabiles.

Cabe simplemente acotar respecto a la temporalidad de los derechos patrimoniales.

Desde un punto de vista restrictivo en el sentido de perpetuidad pero no de extensión en el tiempo, es importante establecer que la mayoría de legislaciones brindan una protección, dentro del derecho patrimonial, que supera los años de vida del autor.

Tal es el caso, del artículo 88 de la Ley de Derechos de Autor del Ecuador, que dispone:

"Art. 88.- La protección otorgada por la presente Ley será por el tiempo determinado en las siguientes reglas:

- por toda la vida del autor, y después de su fallecimiento, por el plazo de cincuenta años, a favor de sus herederos y legatarios"⁶⁷

Los principales derechos económicos son:

1.- El derecho dispositivo:

Consiste en que el autor puede transferir los derechos de su obra, sea a título gratuito u oneroso, o bien sea, en parte o en su totalidad, igualmente puede autorizar su uso.

2.- El derecho de reproducción:

Consiste en la facultad a multiplicar la obra por cualquier procedimiento, como la imprenta, la fotografía, el grabado, la litografía, la cinematografía, la cinta magnética con sonidos y/o imágenes o cualquier otro medio de reproducción conocido o por conocerse.

⁶⁷ LEY DE DERECHOS DE AUTOR, Registro Oficial N° 149 de agosto 14 de 1976, Quito.

3.- El derecho de exposición:

Es la facultad de presentar al público el original o las reproducciones de las obras.

4.- El derecho de transformación:

Comprende todas las formas de modificación de la obra.

Entre estos se encuentran el derecho de traducción, que consiste en verter una obra a otra lengua o dialecto; la adaptación, que es cambiar el género de la obra en otro, por ejemplo, una obra literaria se convierte en una película; y, el derecho de transcripción, tiene por objeto modificar la forma externa de la obra, por ejemplo, para transformar la obra oral en escrita, en definitiva, consiste en realizar arreglos a la obra.

3.- LIMITES DEL DERECHO DE AUTOR

No se pretende abarcar la generalidad de límites de la protección del derecho de autor, sino únicamente aquéllos que consideramos necesarios para su posterior análisis con el software.

a) La protección a las ideas:

Como punto de partida debemos empezar por afirmar que el derecho de autor no protege las ideas⁶⁸, las combinaciones de pensamientos y conceptos. Los derechos de autor protegen únicamente en cuanto quedan expresados en una manifestación formal.⁶⁹

"No protege el contenido en sí; es decir, no garantiza que no han de ser utilizadas, aplicadas y aprovechadas por otros las ideas y

conceptos que se exponen en esa forma de expresión, al contrario, protege la vestidura formal en que esas ideas se expresan".⁷⁰

Chaloupka, en su artículo titulado "La Propiedad de las Ideas" recoge el contenido del Art. 7 de la Ley N° 32-86 de julio 4 de 1986 de República Dominicana que dice:

"Las ideas o el contenido conceptual de las obras artísticas literarias o científicas no pueden ser objeto de apropiación, protegiéndose únicamente la forma literaria o tridimensional o el sonido por medio de los cuales las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras artísticas, literarias y científicas".⁷¹

Para no abundar en el tema de la protección de las ideas, que resulta inquietante e interesante, finalizamos citando el literal b) de la sección 102 del título 17 del Código de Estados Unidos de Norte América, así como un fragmento del reporte de la oficina de Copyright de la Biblioteca de Estados Unidos de Norte América, a propósito de la revisión general de la Ley en 1961.

"En ningún caso la protección del derecho de autor, para una obra original de autoría, se extiende a una idea, procedimiento, proceso, sistema, método de operación, concepto, principio, o descubrimiento...".⁷²

"Copyright does not preclude other from using the ideas or information revealed by the author's work. It pertains to the literary, musical, graphic or artistic form in which the author expresses intellectual concepts. It enables him to prevent others from reproducing his individual expression without his consent. But anyone is free to create his own expression of the

⁶⁸ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit. Si se quiere profundizar en el tema, dicho autor, en su tantas veces citado libro, presenta un estudio pormenorizado sobre la protección de las ideas en la Propiedad Intelectual.

⁶⁹ UNESCO, EL ABC DEL DERECHO DE AUTOR, se refieren las siguientes normas: El derecho de autor protege las obras como formas de expresión. No protege las ideas en sí, lo que se protege es la expresión de las ideas del autor.

⁷⁰ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit. pág. 44.

⁷¹ CHALOUKA, Pedro, LA PROPIEDAD DE LAS IDEAS, ob. cit., pág. 51.

⁷² Traducción propia de la primera parte del párrafo del literal b) de la sección 102 de COPYRIGHT LAW OF THE UNITED STATES OF AMERICA, Circular 92, The Library of Congress, pág. 6.

same concepts, or to make practical use of them, as long as he does not copy the author's form of expression".⁷³

b) El aporte personal:

El derecho de autor exige que la obra debe ser creada por una persona natural o por un grupo de ellas. Únicamente en forma derivada, los derechos patrimoniales de la obra podrán ser de propiedad de una persona jurídica.

En todo caso, la exigencia está dada al aporte de una persona o a un grupo de personas físicas bajo el marco de las obras colectivas.

Por tanto, el valor o criterio intelectual inmerso dentro de una obra será su característica esencial para recibir protección. En otras palabras, y de manera ejemplificativa, si un animal que ha pisado tinta, camina sobre una cartulina, y su resultado es un dibujo abstracto muy bonito, dicho dibujo no será objeto de protección, porque el hombre no ha intervenido en ese proceso.

c) La originalidad:

El derecho de autor extiende protección a aquellas obras que sean originales, no se exige novedad pero sí originalidad en cuanto a la forma de expresión.

Sin embargo, el tema de la originalidad es muy relativo, pues en varias legislaciones el grado de originalidad debe ser sustancial; y, en otras, la exigencia no es extrema.

d) La finalidad utilitaria:

"Las creaciones industriales puede decirse con verdad que son útiles, porque sirven una determinada finalidad económica;

⁷³ PATRY, William F., LATMAN'S THE COPYRIGHT LAW, The Bureau of National Affairs, Inc., sexta edición, Washington, D.C. 1986, pág. 30. Recogido en este libro.

mientras que las creaciones intelectuales y artísticas amparadas en la propiedad intelectual (derechos de autor), carecen de utilidad alguna, estrictamente hablando; se concretan tan sólo en realidades físicas perceptibles por los sentidos, que promueven un goce intelectual o estético".⁷⁴

El texto de la cita nos invita a entender una de las tantas diferencias entre los derechos de autor y la propiedad industrial.

La exigencia está dada a que son amparables por el derecho de autor las creaciones dirigidas a satisfacer el sentido estético, específicamente excluyendo su fin utilitario.

En otras palabras, un libro de procedimientos para la reparación de electrodomésticos está protegido en cuanto a su forma literaria e inclusive en su forma artística, cuando utiliza dibujos para la explicación, pero no por ello, estaría protegido el fin utilitario de la obra, es decir, no existiría ningún tipo de acción legal en contra de una persona que pone en práctica lo dicho en la obra para reparar las cocinas que ingresan a un taller.

e) El derecho de cita:

Para el caso de las obras literarias, e inclusive musicales y otras artísticas, el derecho de autor se ve limitado también, frente al denominado derecho de cita, que consiste, según la legislación española y la Ley peruana, respectivamente, en lo siguiente:

"Art. 32: Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada

⁷⁴ BYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit. pág. 76.

por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada".⁷⁵

"Art. 69: Pueden ser reproducidas y difundidas reves fragmentos de obras literarias, científicas y artísticas, y aún la obra entera si su breve extensión y naturaleza lo justificaren, siempre que la reproducción se haga con fines culturales y no comerciales, y que ella no entrañe competencia desleal para el autor en cuanto al aprovechamiento pecunario de la obra; debiendo indicarse, en todo caso, el nombre del autor, el título de la obra y la fuente de donde se hubieren tomado".⁷⁶

4.- JURISPRUDENCIA RESPECTO DEL SOFTWARE COMO OBJETO DE PROTECCION POR EL DERECHO DE AUTOR

a) El software como objeto de protección por el derecho de autor:

"En Hong Kong, la corte ha decidido, sobre los casos Atari, Inc. y otros vs. Video Technology, Ltd. & otros y Atari Inc. vs. Soundic Electronics, que los programas de juegos de video son protegibles por el derecho de autor.

Los jueces no tuvieron dificultad en encontrar que los programas son obras literarias y que su reducción a forma física a través de la introducción en un ROM es una fijación".⁷⁷

b) La imposibilidad de proteger las ideas:

En el denominado caso "Lodgoekprogram", en mayo 14 de 1982, (Países Bajos) la Corte de Distrito de Hertogenbosch, afirmó que los programas de computador por esencia son un trabajo

⁷⁵ PROPIEDAD INTELECTUAL, Biblioteca de Legislación Serie menor, Editorial Civitas, Madrid, 1988, pág. 34

⁷⁶ PIZARRO DAVILA, Edmundo, LOS BIENES Y DERECHOS INTELECTUALES, Editorial Arica S.A. Lima, 1974, pág. 455.

⁷⁷ OMPI, LEGAL PROTECTION FOR COMPUTER PROGRAMS, ob. cit., pág. 33. Traducción propia.

protegido por el derecho de autor. La conclusión del fallo apoya la tesis de la protección a la forma de expresión del programa, pero no a las ideas sobre el cual se basa.

c) Diferencia entre idea y expresión de la idea y protección de la estructura del programa:

El comentario que sigue es a propósito del caso Dentalab vs. Dentcom.

La acción fundamentada por el actor, Dentalab, no estaba dirigida respecto a la copia del código fuente u objeto del programa, sino a la estructura del mismo. La corte de distrito, por su parte no encontró similitud en el código fuente y objeto, pero sostuvo que la infracción al derecho de autor de Dentalab se configuró por la copia de la estructura del programa por parte de Dentcom.

El Art. 102 del título 17 U.S.C. extiende la protección a obras literarias, y como tales son consideradas los programas de computador.

Está claro que el programa de computador, bajo la legislación de Estados Unidos de Norte América está protegido como una obra literaria tanto en la forma fuente como en la forma objeto del programa. Sin embargo, una nueva interrogante se presenta: ¿La Ley de Derechos de Autor, propiamente de Derechos de Copia bajo la legislación estadounidense, cubre la estructura del programa o sus elementos literarios únicamente?

Sabemos hasta aquí que el derecho de autor no protege las ideas pero sí la forma de expresión de ellas.

El demandado, en el caso en cuestión, fundamentó su defensa sobre la base de que la estructura del programa, por definición, es la idea y no la expresión de la idea, y por tanto la estructura no podría ser protegida por la legislación del copyright.

Como prueba de cargo se presentó una serie de programas que se encuentran en el mercado, que realizan el mismo fin, sirven

para el mismo uso y contienen la misma idea, pero varían en la estructura del programa del software de Dentalab.

En mi criterio, la estructura del programa difiere de la idea. La idea está concebida para la finalidad del programa. Es evidente que el antecedente para la creación de un soporte lógico es una idea, por tanto, no podría confundirse la estructura del programa con la idea. Una sola idea puede tener diferentes maneras de expresión e igualmente puede estructurarse de distintos modos.

En otras palabras, la idea en un programa de computador podría eventualmente ser, por ejemplo, el hecho de que la firma de un cuenta correntista aparezca en la pantalla de un computador de un mostrador de un banco, sin embargo la forma de expresión de esa idea puede variar en su forma estructural, como literaria. En cuanto a la forma estructural, dependiendo los pasos, secuencias y organización, y en la forma literaria a las palabras, signos y sintaxis que se utilice.

La Corte en este caso adoptó el criterio vertido respecto que la estructura del programa sí está protegida por la legislación del derecho de autor.

d) La creatividad del programa y la personalidad del autor:

En el caso *Visicorp vs. Basis Software GmbH*, la Corte de Distrito de Munich, entre otras consideraciones, estableció que la creatividad intelectual en un programa de computación está expresada por la elección, colección, recopilación, ordenamiento y clasificación del material de informaciones e instrucciones.

Por otro lado, respecto del caso *Bobalat-Maillot-Witt v. Pachot*, la Corte de Apelación de París, en noviembre 2 de 1982, encontró que:

La elaboración de un programa aplicativo es un trabajo original de la mente en su composición y expresión. De hecho, el programador debe escoger entre diversos modos de presentación

y expresión, y esa elección, por tanto, lleva la marca de su personalidad.

e) El caso *Apple Computer, Inc. vs. Franklin Computer Corp.*⁷⁸

Este caso ha sido muy difundido. Consiste en lo siguiente: El demandado *Franklin Computer Corp.* copió el sistema operativo de la *Apple* para fabricar una computadora compatible a dicha computadora. Con pequeñas diferencias, nos cuenta el profesor *Leaffer*, el demandado copió idénticamente el sistema operativo del ROM en el cual estaba fijado.

Con estos hechos, la corte encontró tres puntos importantes en relación con el alcance de la protección del software, a saber:

- 1.- El derecho de autor tutela la protección del soporte lógico expresado en código fuente;
- 2.- El derecho de autor tutela la protección del software fijado en un ROM; y,
- 3.- El derecho de autor se aplica a los sistemas operativos.

La corte respondió a estos tres hechos de manera afirmativa, encontrando por tanto, el alcance del derecho de autor suficiente para proteger tanto al código fuente, al programa como tal, sea cual sea el medio en el que se encuentra, cuanto al sistema operativo, que no es otra cosa que un tipo de soporte lógico.

f) Obra literaria:

En el caso *Data Cash (U.S.A.)* se expuso que la forma objeto del programa, esto es, la representación binaria del programa (unos y ceros) cuya forma la computadora usa, no era objeto de

⁷⁸ Este caso ha sido recogido y ampliamente debatido en la doctrina. Amplia información se puede encontrar en los siguientes libros: *LEAFFER*, Marshall, *UNDERSTANDING COPYRIGHT LAW*, *JOYCE*, Craig y *PATRY*, William, *COPYRIGHT LAW 1989 Supplement*; y, *LATMAN*, Alan, *CORMAN*, Robert y *GINSBURG*, Jane, *COPYRIGHT FOR THE NINETIES*.

protección por el derecho de autor bajo el argumento que únicamente consiste en una representación del proceso matemático en el que no se manifiesta ninguna expresión.

La Corte sostuvo que el programa o código objeto sí es protegible dado que es una copia del código fuente o una versión en código de dicho programa fuente y por tanto los dos son el mismo trabajo.

En igual sentido se pronunció la Corte de Distrito de Tel-Aviv-Jaffa, Israel en 1986, al considerar al software como una obra literaria, bien sea en su forma fuente como objeto, sin consideración al medio en el cual está fijado, sea éste disco o una memoria ROM.

Adicionalmente, en el caso GCA Corp vs. Raymond Chance (U.S.A.) se observó que la categoría de obras literarias no está dirigida a la obra literaria comúnmente conocida como podría ser el caso de "Por Quién Suenan las Campanas" de Hemingway. Al contrario, las obras literarias incluyen expresiones no sólo en palabras sino en números u otros símbolos o medios numéricos. En consecuencia, el programa de computador tanto en su forma fuente como objeto son obras literarias y están protegidas contra copias no autorizadas.

g) Reproducción del programa de computador:

Un fallo de la Corte de Distrito N° 54, en Japón a propósito del caso Taito Co. Ltd. vs. I.N.G. Enterprises Co., Ltd., entre otras materias a resolver, expuso que el hecho de guardar el programa en la memoria del computador era un acto de reproducción, y el acto de realizar esta reproducción constituía violación al derecho de autor del propietario.

h) Protección al algoritmo:

La Corte de Distrito de Alzada de Karlsruhe, respecto del caso Sudwestdeutsche Inkasso KG vs. Bappert & Bruker Computer GMBH, en febrero 9 de 1983, estableció lo siguiente:

Un programa de computador es una secuencia de instrucciones expresadas en cualquier tipo de lenguaje que hace posible que un computador digital despliegue, ejecute, o alcance una predefinida función, o un predeterminado resultado.

El núcleo del programa es el algoritmo, la breve pero completa instrucción por la cual problemas equivalentes pueden ser resueltos.

Un programa de computador requiere un algoritmo que sea adecuado para resolver un determinado problema a través de un sistema de procesamiento de datos.

"Dicho algoritmo no puede acogerse a protección por ser una instrucción dada al intelecto humano (reemplazado por la máquina), es decir que es una enseñanza que como tal no puede ser protegida por el derecho de autor, por ser una instrucción científica".⁷⁹

El resto del programa, esto es, la carta de flujo, los códigos fuente y objeto, pueden ser considerados como elementos susceptibles de protección.

Como podemos notar es importante el argumento en el sentido de considerar al algoritmo como un descubrimiento científico que debe permanecer y pertenecer a conglomerado mundial, pues, como veremos a lo largo del desarrollo de este capítulo, hay quienes sostienen que el algoritmo no es una obra científica.

En resumen, podemos observar que fallos jurisprudenciales se han pronunciado por considerar al soporte lógico como una creación del intelecto, caracterizada por la personalidad de autor, objeto de protección de derechos de autor, bajo el esquema de la obra literaria; que los dos, el código fuente y objeto gozan de protección sin consideración respecto de medio sobre el cual están fijados o del lenguaje sobre el cual fueron desarrollados. Igualmente, se considera que la forma de expresión y la estructura del programa están debidamente pro-

⁷⁹ CORREA, Carlos M., ob., cit., pág. 76.

tegidos, y que constituye una reproducción el hecho de guardar en la memoria de la máquina un programa de computador.

Quizá lo más importante de la doctrina judicial analizada radica en la imposibilidad de proteger al algoritmo por considerarlo como un descubrimiento científico.

5.- LEGISLACIONES QUE ADOPTAN LA PROTECCION DEL SOFTWARE POR EL DERECHO DE AUTOR

Se incorporan todas aquellas normas o citas que las considero importantes y de cuya información dispongo. Debe entenderse, entonces, que las omisiones estarán dadas principalmente por la carencia de información.

a) Países que adoptan la protección por el derecho de autor:⁸⁰

Filipinas fue, bajo el Decreto N°49 de junio 14 de 1972, el primer país que reguló la protección por la vía autoral.

Bajo el régimen de su legislación de copyright, Estados Unidos de Norte América, introdujo expresamente la protección del software, en diciembre 12 de 1980.

Hungría, lo hizo, en 1983 a través del Decreto N° 15 dictado por el Ministerio de Cultura.

Posteriormente, fue India bajo la Ley N° 65 del 14 de septiembre de 1984. México puso en vigencia, en octubre 8 del mismo año, el Acuerdo N° 114, por el que se dispone que los

⁸⁰ La información que proporcionaré puede ser ampliada en las siguientes publicaciones: CORREA, Carlos y otros, DERECHO INFORMATIVO, Depalma, Buenos Aires, 1987, y LEGAL PROTECTION FOR COMPUTER PROGRAMS: A SURVEY AND ANALYSIS OF NATIONAL LEGISLATION AND CASE LAW, Group of Experts on the Copyright Aspects of the Protection of Computer Software, UNESCO/WIPO/GE/CCS/2, Ginebra, págs. 42, 1985.

programas de Computación podrán inscribirse en el registro público del Derecho de Autor.⁸¹

Siguieron el paso, Japón por su Ley 62 de junio 14 de 1985, Australia con la Ley 43 del 15 de junio de 1984, nueve días más tarde hizo lo propio Alemania Federal, en el mismo mes y año, Francia con la promulgación de la Ley 85-660 de julio 3 del mismo año, Taiwán en julio 12 de 1985 y el Reino Unido cuatro días después.

Chile protege los programas de ordenador desde la vigencia de la Ley N° 18433 de octubre 17 de 1985.

Un artículo publicado en el extrato de la revista Intellectual Property in Business, menciona que en octubre 2 de 1987 un proyecto para incluir la protección de los programas de computación fue introducido en la Cámara de Diputados de Italia.⁸²

España hizo lo propio, mediante la Ley 22/1987 de noviembre 11 de Propiedad Intelectual incorporó el título VII denominado "De los programas de ordenador".

En junio 8 de 1988, mediante el Acuerdo C-60, se reformó el Acta de Derechos de Autor de Canadá, en la cual se introdujeron una serie de cambios muy importantes.

Israel hizo lo suyo, en julio 27 de 1988 el Knesset (parlamento israelí) promulgó una reforma a la Ordenanza de Derechos de Autor (reforma N° 5 de 1988, Sefer Chukim 1260, julio 27, 1988) por la cual entiende al software como una obra literaria, bajo el Acta de Derechos de Autor de 1911.

⁸¹ Texto del Diario Oficial de la Federación del día 8 de octubre de 1984, publicado en LEGISLACION SOBRE DERECHOS DE AUTOR, Editorial Porrúa, S.A. México, 1986, pág. 256.

⁸² INTELLECTUAL PROPERTY IN BUSINESS, Briefing, Eclipse Publications, Londres, volumen I, Publicación 2, marzo 1989, pág. 3.

Ultimamente, la República de Colombia formalizó la protección del software a través del Derecho de Autor, mediante Decreto N° 1360 de junio 23 de 1989.

Finalmente, muchos otros países se han pronunciado en el sentido de que el software está protegido por el derecho de autor como obra literaria, sin perjuicio de que consideran necesario profundizar el estudio del tema.

b) Definiciones:

1.- Canadá:

El Acuerdo C-60 entiende al programa de computador como:

Un conjunto de instrucciones u órdenes, que expresadas, fijadas o guardadas de cualquier manera, y que usado directa o indirectamente en un computador, obtienen un resultado específico.

2.- Colombia:

Por su parte el Decreto 1.360 de junio 23 de 1989, dictado por el Presidente de la República de Colombia, brinda las definiciones que siguen, que en mi criterio son muy completas:

"Art. 2 El soporte lógico (software) comprende uno o varios de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción de programa y el material auxiliar.

Art. 3 Para los efectos del artículo anterior se entiende por:

a) Programa de computador: La 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 de 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 de programa, creado para facilitar su comprensión o aplicación de problemas e instrucciones para el usuario".⁸³

3.- España:

El Art. 96 de la Ley de Propiedad Intelectual española entiende por programa de computador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.

Establece además, que la documentación descriptiva y los manuales de uso de un programa gozan de protección.

La protección dispensada en la Ley se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados.

Finalmente, dispone que los programas de ordenador que formen parte de una patente o un modelo de utilidad serán protegidos, sin perjuicio de las reglas del derecho de autor, por la aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial que les pudiera brindar.

4.- Japón:

La reforma introducida en la Ley de Derecho de Autor del Japón, por la ley promulgada en junio 14 de 1985, la misma que entró en vigor el 1 de enero de 1986, establece los siguientes conceptos:

⁸³ Decreto 1.360 de junio 23 de 1989.

"se entiende por programa la expresión de instrucciones combinadas que se dan a un ordenador con el fin de que funcione y obtenga un cierto resultado.

La protección otorgada por la presente ley a los programas de computador no se extiende al lenguaje de programación, a la regla o al algoritmo utilizados para crear esos programas. Estos términos tienen el sentido que se les otorga respectivamente a continuación:

por lenguaje de programación se entienden las letras y otros símbolos, así como sus sistemas, destinados a expresar un programa de ordenador;

por regla se entiende una regla especial que indica cómo utilizar en tal o cual programa de ordenador el lenguaje de programación mencionado en el punto precedente; y,

se entiende por algoritmo los métodos que permiten combinar, en un programa, las instrucciones dadas a un ordenador".⁸⁴

c) Ubicación en la clasificación de obras:

En su gran mayoría los países se han pronunciado por considerar al programa de computador como una obra propia del campo literario.

Entre otras legislaciones, la Ley de Copyright del Reino Unido "dispone que los programas de ordenador se traten como obras literarias y aplica los recursos penales de la Ley sobre derecho de autor de 1985 contra la piratería de los programas de ordenador".⁸⁵

⁸⁴ EVOLUCION DEL DERECHO Y DE LA PRACTICA EN MATERIA DE PROTECCION DE PROGRAMAS DE ORDENADOR, Comité Ejecutivo de la Unión de Berna y Comité Intergubernamental de la Convención Universal Sobre Derechos de Autor B/EC/XXVII/13, IGC (1971)/VII/16, respectivamente, marzo 20 de 1987, pág. 5.

⁸⁵ *ibid*, pág. 8.

Igualmente el ya citado Decreto 1.360 de Colombia, dispone que de conformidad con la Ley de Derechos de Autor, el soporte lógico (software) se considera como una creación propia del dominio literario.

d) Duración de la Protección:

1.- España:

España cambia el esquema, siendo la duración para los derechos de autor, según el Art. 26 de la Ley de Propiedad Intelectual tantas veces citada, por toda la vida del autor y hasta por 60 años después de su muerte o declaratoria de fallecimiento, establece, en su Art. 97, que la duración de los derechos de explotación de un programa será de cincuenta años contados desde el primero de enero del año siguiente al de su publicación o al de su creación, si no se hubiera publicado.

2.- Filipinas:

Se brinda un plazo igual al concedido para las obras literarias y artísticas, esto es, de cincuenta años posterior a la muerte del autor.

3.- Francia:

La legislación francesa brinda protección a los programas de ordenador únicamente por el plazo de veinticinco años contados a partir de la creación del programa.

4.- Taiwán:

Este país asiático redujo la tradicional protección de las obras literarias, considera por toda la vida del autor, a treinta años.

e) Registro o depósito:

1.- Colombia:

El Decreto 1.360 de Colombia establece que para la inscripción del soporte lógico en el Registro Nacional de Derecho de Autor,

deberá diligenciarse una solicitud por escrito que, entre otra información, contenga el título de la obra, el año de creación, el país de origen, una breve descripción de las funciones de programa, y en general, cualquier otra característica que permita diferenciarla de otra obra de su misma naturaleza. De acuerdo con su artículo sexto, a la solicitud deberá acompañarse por lo menos uno de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción de programa y/o el material auxiliar.

2.- España:

El registro no es obligatorio, sin embargo se lo puede obtener tanto para los programas de ordenador originarios como para las versiones sucesivas o los programas derivados.

3.- Filipinas:

La legislación filipina dispone la obligatoriedad del depósito del programa, sin embargo, no concede derechos pues éstos se adquieren al momento de la creación de la obra.

4.- Japón:

El registro no es obligatorio, pero este deberá efectuarse dentro de los seis meses posteriores a su creación.

5.- México:

El registro de programas de computador en México, de acuerdo con el Acuerdo N° 114, se rige por las siguientes reglas:

a) El solicitante podrá presentar, a su elección, las primeras y las últimas diez hojas que correspondan al programa fuente, al programa objeto o a ambos.

b) El solicitante deberá acompañar a la petición una breve explicación del contenido del programa de computador respectivo.

c) Se podrá presentar también ejemplares del programa de computación contenidos en cualquier tipo de soporte material. Si

el soporte material es distinto a papel impreso, deberá adjuntar también las diez primeras y diez últimas hojas impresas.

f) Reglas sobre adaptaciones respecto de los derechos morales:

1.- Canadá:

Para la ley de este país americano no constituye violación de los derechos morales, cuando:

Una persona (usuario) propietaria de una copia autorizada del programa de computador, realiza una sola reproducción sea por adaptación, modificación o conversión del programa de ordenador o lo traduce en otro lenguaje de computación, siempre que pruebe lo siguiente:

a) Que la reproducción es esencial para la compatibilidad del programa con un computador determinado;

b) que la reproducción sea para su propio uso (usuario); y,

c) que la reproducción sea destruida cuando deje de poseer el programa.

2.- España:

Para este país europeo no constituye transformación, la adaptación de un programa realizado por el usuario para su exclusiva utilización.

3.- Estados Unidos de Norte América:

El Art. 117 de Ley de Copyright, establece que no se considera infracción cuando el propietario de un ejemplar de programa de computador realiza o autoriza la realización de otra copia o adaptación de dicho programa en los siguientes casos:

a) Cuando esa nueva copia o adaptación sea creada como un paso esencial para la utilización del program de computador en conjunción con la máquina y no para otro uso; o,

b) que esa nueva copia o adaptación tenga como finalidad propósitos de archivo solamente, y que las copias archivadas

serán destruidas en el caso que el derecho de posesión del programa de computador cese.

Cualquier copia exacta creada o preparada bajo las reglas anteriores puede ser licenciada, vendida o de otra manera vendida, junto con la copia de la cual se realizaron las otras copias.. Las adaptaciones así preparadas podrán ser transferidas sólo con la autorización del propietario del derecho de autor.

4.- Francia:

Para la ley francesa, salvo estipulación en contrario, el autor no puede oponerse a las adaptaciones del programa, dentro de los límites que ha cedido, ni ejercer su derecho de arrepentirse o retractarse.

g) Normas sobre copias de salvaguardia:

1.- Alemania:

Para la legislación alemana la copia de un programa o de partes esenciales de él, está permitida únicamente con autorización del titular de los derechos de autor. De lo cual se extrae que la denominada copia de salvaguardia o back-up debe ser autorizada.

2.- Australia:

Las reglas jurídicas de Australia admite la reproducción con fines de salvaguardia, salvo prohibición expresa del titular de los derechos.

3.- Canadá:

No se considera una infracción la reproducción del programa siempre que se trate de una sola copia para propósitos de seguridad o back-up. Una vez que el usuario deje de tener posesión del programa, sin embargo deberá destruir la copia de salvaguardia.

Nótese que la copia debe ser únicamente una. La norma canadiense utiliza la palabra persona para identificar al usuario. Ha de entenderse entonces qué persona puede ser considerada a la natural y a la jurídica.

4.- España:

Para el Art. 99, numeral 2 y 3 de la legislación de España, la reproducción de un programa para uso personal requiere autorización del titular del derecho de explotación, con excepción de la copia de seguridad. Adicionalmente, se entiende que no configura reproducción la introducción del programa en la memoria interna de la máquina siempre que se realice a efectos de la utilización por el usuario, sin perjuicio de su necesaria comunicación al titular de los derechos de autor, cuando así se lo hubiere acordado.

5.- Inglaterra:

Las reglas disponen la autorización previa del titular de los derechos para realizar copias, inclusive las de seguridad. Considera reproducción la grabación del programa en la memoria del computador y las adaptaciones.

6.- Japón:

Se establece la posibilidad de efectuar dos copias de seguridad y dos adaptaciones, siempre que sea necesaria para la utilización con un computador particularizado. Adicionalmente, el poseedor o usuario autorizado del programa de computador, si deja de poseer el programa, deberá destruir las copias de salvaguardia, salvo autorización del titular de los derechos.

h) Uso de copias no autorizadas:

Para el régimen de Hungría al igual que para el de la India, el uso de copias no autorizadas no configura infracción.

Para las reglas japonesas constituye violación la utilización de un programa de computador, si la persona que usa copias fraudulentas con fines comerciales tiene conocimiento de su naturaleza infractoria.

i) Acuerdos sobre creaciones de dependientes:

Para las normas del derecho de autor israelí, inclusive antes de la reforma instruída para brindar protección al software, disponen que, por regla general, es el autor de una obra el

primer propietario del derecho de autor. Sin embargo, cuando un autor crea su obra en el curso de un trabajo, sea por contrato o servicios permanentes, el empleador será el primer titular del derecho de autor sobre la obra creada, salvo pacto en contrario.

Francia y Japón, para el caso de la creación del soporte lógico, de manera similar, salvo acuerdo en contrario, disponen que la titularidad originaria de los derechos de autor, bajo trabajo de dependencia o por contrato, pertenecen al empleador.

j) Protección al algoritmo:

Las normas de Hungría descartan de manera expresa, los algoritmos. La definición de software proporcionada por la legislación japonesa, igualmente excluye de la protección a los algoritmos.

k) Sanciones:

Como consecuencia de la abundante piratería existente a nivel mundial, muchas legislaciones, bajo el principio de a mayor pena menor comisión de delitos, han modificado las sanciones y han creado nuevas, como es el caso de Canadá que tiene multas desde veinticinco mil dólares canadienses a un millón de dólares y prisión de hasta cinco años por efectuar reproducciones de programas con fines comerciales. Por su parte, Gran Bretaña considera multas de hasta dos mil libras y prisión de dos meses para los poseedores de programas imitados fraudulentamente. Taiwán, responde contra infracciones de esta naturaleza con indemnizaciones mínimas de quinientas veces el valor del programa protegido y sanciones penales que varían entre seis meses y tres años.

l) Otras figuras auxiliares:

Es importante anotar que en muchos países al promulgarse la Ley o reforma a la Ley de Derechos de Autor, no dejaron de presentarse pronunciamientos respecto a que el encuadramiento de la protección del programa de computador dentro del régimen

de los derechos de autor, no era sino una medida temporal, y que era necesario continuar con el análisis de tan complicado objeto de protección.

Así lo mencionaron "los legisladores franceses al aprobar, en julio de 1985, la modificación de la Ley de Derechos de Autor incluyendo al logiciel, consideraron una medida temporal, quedando como objetivo último la búsqueda de una forma específica de protección que seguramente tardará todavía unos años en ser encontrada".⁸⁶

Más aún, no se ha descartado la intervención de otras figuras del derecho para otorgar protección. Así lo recogen, por ejemplo, el Art. 7 del Decreto 1.360 de Colombia, y Correa, en su libro *Derecho Informático*, que dicen:

"La protección que otorga el derecho de autor al soporte lógico (software), no excluye otras formas de protección por el derecho común".⁸⁷

"La doctrina concuerda en señalar una multiplicidad de posibles medios de protección, de distinto alcance y eficacia: patentes; diseños y modelos; marcas; de autor; secreto industrial y profesional; competencia desleal; normas penales...".⁸⁸

Es claro apreciar que la tendencia legislativa general es la de encuadrar la protección del soporte lógico por el régimen jurídico de los derechos de autor.

Sin embargo, como observamos de la lectura de los temas expuestos, se han realizado una serie de modificaciones a las reglas tradicionales del derecho de autor con el objeto de encuadrar la protección del soporte lógico, por esta vía. Por ejemplo, en el caso de los derechos económicos, respecto del derecho de reproducción en cuanto a la copia de seguridad, y en el campo de los derechos morales, al caso de la integridad de la obra en relación con modificaciones o adaptaciones de programa.

⁸⁶ CORREA, Carlos M., ob. cit. pág. 68.

⁸⁷ Decreto 1.360 de junio 23 de 1989.

⁸⁸ CORREA, Carlos M., ob. cit., pág. 61.

6.- OBJECIONES AL PLANTEAMIENTO DE PROTECCIÓN POR LA VIA AUTORAL

A lo largo del presente capítulo se presentó una serie de fallos y normas legales que han adoptado la protección del software a través del derecho de autor. Se podrá haber observado además las modificaciones que han sufrido muchos de los estatutos jurídicos del derecho de autor al tratar de adaptar algunas realidades impuestas por este novedoso producto tecnológico.

Quizás este comportamiento, casi mundial, de orden jurisprudencial y legislativo, se haya dado por la intención de precautar legítimos derechos debidos a los creadores de software.

El derecho cuando interviene en la regulación de una particularizada relación, debe claramente atender a los sujetos y objetos de esa relación y a la naturaleza de ellos, para, de una manera equitativa y dentro de lo posible justa, otorgar derechos e imponer obligaciones a los relacionados.

De ahí que resulta necesario atender a la naturaleza del soporte lógico y verificar qué derechos se deben brindar y qué obligaciones se deben establecer a los integrantes de una relación jurídica, en este caso, al programador o en su defecto al titular y al usuario, o al titular y a terceras personas.

Recordando capítulos anteriores, podemos resumir a las etapas que componen el desarrollo de un soporte lógico en las siguientes: concepción de una idea, esto es, la solución a un problema determinado, la elaboración o aplicación de un algoritmo, la preparación de la carta de flujo u organigrama, la redacción del código fuente en un lenguaje de programación, su posterior traducción en lenguaje de máquina, con lo que se obtiene el código objeto, y finalmente el material auxiliar o manual.

Se ha dicho que para solucionar un mismo problema, cada programador puede usar distintos métodos y secuencias de instrucciones e igualmente, distintas órdenes.

Sin embargo, dependiendo del lenguaje de computación, y del ordenador en el cual se va a usar el programa, por una parte; y por otra, para el caso de los programas aplicativos que deben guardar una vinculación con los programas operativos, existen normas y pautas uniformes que se deben seguir al elaborar un programa de ordenador, por lo que, en la práctica, se podrán, eventualmente, encontrar una serie de programas de computación, que difieren en la combinación de instrucciones, pero que tienen alguna similitud respecto, por ejemplo, de la forma de presentación e inclusive de algunas de las instrucciones, principalmente aquellas relacionadas con órdenes a periféricos.⁸⁹ Muchas veces, esas pautas y normas son impuestas por los fabricantes de hardware.

Con esta corta introducción, a continuación presentaré algunas de las objeciones que se han planteado en contra de la protección de software a través de las reglas del derecho de autor, de acuerdo con la naturaleza del objeto a ser protegido, y que se pueden clasificar en los siguientes acápites:

a) Protección a la idea:

La idea en un programa de computación, consiste en lo novedoso de su objeto, fin o utilidad. Dicho de otro modo, un programa de computación para el sistema bancario que tiene como fin extraer en la pantalla de un ordenador la firma del cuenta correntista, es la idea. Por cierto, un solo programa de computador puede contener muchas ideas.

⁸⁹ *ibid*, pág. 75, respecto de este punto dice: e) el software como expresión predeterminada u obligada de una idea.

El tema está conectado con el de originalidad y la existencia de desarrollos de programas impuestos por el planteo del problema. ¿Se puede ser original en programas de computación? Hay respuestas divergentes. Se dice que dos programadores, puestos a resolver el mismo problema no llegan nunca a series de instrucciones idénticas. Que hay espacio para la creatividad individual. De todas maneras, el carácter técnico-funcional e instrumental del software hace que se reiteren, en cada programa, ciertos pasos y esquemas, secuencias lógicas, flujos de datos, etc. Pero, como en el caso de los traductores, cada programador puede seguir un camino distinto, muchas veces levemente distinto.

Un programador, eventualmente, podría pretender que su idea sea protegida, con el objeto de que no se desarrollen otros programas que contengan la misma idea.

Como sabemos, el derecho de autor no cubre a las ideas que contiene la obra protegida, sino a su forma de expresión.

Debo manifestar, desde ya, que esta eventual pretensión de un creador de software es extralimitada, pues, atendiendo a un elemental principio de interés público y social, la idea no puede ser propiedad de éste.

Concordaremos entonces en que no existe conflicto con las normas del derecho de autor en este punto.

b) La protección al algoritmo:

Un programador de software, que desarrolla o descubre un algoritmo para combinar las instrucciones de su programa, a pesar de que éste será muy difícil de ser encontrado, aún teniendo acceso al código fuente, lógicamente que deseará estar protegido para que nadie lo use.

Lo dicho, nos lleva a exponer algunas inquietudes.

El problema de la protección al algoritmo es complejo. Intervienen en él una serie de realidades que dificultan la solución.

Como lo he mencionado anteriormente, el algoritmo presenta una serie de ecuaciones o fórmulas que combinan las instrucciones que contiene el programa. Algunas legislaciones citadas en este capítulo, de manera expresa excluyen la protección al algoritmo, otras de manera tácita, al no incorporarlo dentro de la definición de programa de computador.

Autores, como el caso de Pedro Chaloupka, expresa que "su parecer personal es que en muchos casos la concepción de los algoritmos debe tener protección, y que -en la medida en que se formule una aplicación práctica de ellos- su cabida es más

lógica entre los inventos patentables que entre los objetos amparados por el derecho de autor".⁹⁰

Se podría decir, con verdad, que el algoritmo es una parte fundamental del programa de computador.

La preparación de un algoritmo comprende la aplicación de un conjunto de principios o métodos para descubrir fórmulas que combinan instrucciones para obtener un resultado. En consecuencia, la concepción del algoritmo está en el modo, la lógica de combinar las instrucciones.

Existen numerosas obras de computación que tratan sobre principios, reglas o métodos para obtener algoritmos para elaborar programas de computación y, más aún, existen tratados sobre algoritmos, que presentan una serie de estos, para la solución de distintos problemas, que varían por su complejidad.

Si se pretende proteger a los algoritmos, de lo mencionado en el párrafo anterior, querría decir que los algoritmos presentados en un libro no serían susceptibles de ser utilizados en la elaboración de un programa de computador, así como tampoco serían susceptibles de ser utilizados los métodos expuestos en un libro para reparar automóviles, lo cual, bajo el régimen del derecho de autor, resulta absurdo.

Como claramente lo observamos si nos remitimos a lo expuesto en relación con la obra científica, comprendemos que el algoritmo está inmerso dentro de esta peculiar figura jurídica, para la cual se han presentado tesis tendientes a reconocer la gran labor intelectual del descubridor o del sabio que ha aportado al mundo de la ciencia.

Definitivamente, concluimos que el derecho de autor no presenta un régimen de protección para el algoritmo, salvo quizás, por la vía de la propiedad científica, que como sabemos tiene varias limitaciones.

⁹⁰ CHALOUPKA, Pedro, LA PROPIEDAD DE LAS IDEAS, ob. cit., pág. 67.

Me sumo a las palabras de Chaloupka cuando dice: "Me parece innegable que el terreno puramente autoral deja fuera de su protección a los valiosos algoritmos, y que así debe ser para no alterar la esencia de este sector del derecho".⁹¹

Debemos tener presente que el algoritmo no es la idea para la solución de un problema, sino es el método escogido, el modo lógico de combinar instrucciones para la solución de un problema. Definitivamente de una idea para presentar una solución, pueden salir varios métodos, es decir, varios algoritmos que lleguen a solucionar el problema. Algunos métodos serán más rápidos, otros complejos y otros con pasos simples.

Bajo este contexto, no son pocos los lectores que se preguntarán ¿por qué no ha de protegerse la creación de un algoritmo, más aún cuando la creación de uno de éstos puede requerir de un gran esfuerzo intelectual? ¿Cómo ha de quedar en el vacío la protección de una parte fundamental del programa de computación, cuando muchos programadores si tienen acceso a éste pueden fácilmente utilizarlo para elaborar un soporte lógico y obtener resultados lucrativos muy importantes?

Lamentablemente no he encontrado, dentro de todos los documentos revisados una respuesta a estas interrogantes. Bajo un aspecto práctico será, pues, aconsejado mantener en secreto al algoritmo, y en caso de una violación del secreto acogerse a las reglas civiles y penales que sancionan este acto.

c) El programa fuente y el código objeto:

Bajo las normas autorales, de acuerdo con las normas legales incluidas en algunos países y con varios fallos judiciales, el programa de ordenador está protegido como obra literaria.⁹²

⁹¹ *ibid*, pág. 68.

⁹² BATTO, Hilda N., PROTECCION JURIDICA DEL SOFTWARE, Revista de Derecho Industrial, Editorial Depalma, 1988, tomo 10, pág. 234. Dice, que existe la oposición de autores como el caso de Toubol que señala como oponible el encuadrar al programa dentro de la categoría de obra literaria, puesto que la ubicación en ésta se realiza sobre la base de su contenido y el programa de ordenador es simplemente un método intelectual.

Se estableció también, que la estructura del programa es protegible. Adicionalmente, se concluyó que el código objeto no es sino una transformación derivada del código fuente, y que por tanto la misma protección autoral brindada al programa fuente recae sobre el programa objeto.⁹³

d) El manual y documentación descriptiva:

No cabe duda que los documentos descritos en este subtítulo son protegibles por la institución del derecho de autor, en su forma literaria.

e) La creación intelectual del software:

Bajo la institución autoral, se dice, para que se configure una creación intelectual protegible es necesaria la concurrencia de varios presupuestos, a saber: la intervención personal, la originalidad en la concepción y la calidad estética de la expresión.

"Se considera como obra intelectual toda expresión personal perceptible original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que sea completa y unitaria, que represente o signifique algo, que sea una creación integral".⁹⁴

Veamos, entonces, si el software encaja con los presupuestos anotados:

⁹³ El alcance de la protección por la vía autoral es controvertido en la doctrina, pues varios autores sostienen que las obras creadas bajo este marco institucional jurídico son dirigidas hacia el hombre, quien los percibe a través de los sentidos, determinando, por tanto, que el código objeto no está dirigido al hombre sino a un ordenador. La otra posición radica, sustentada por autores como Millé, en que no existiendo norma legal que establezca quién debe ser el destinatario de la perceptibilidad de las obras, no resulta condición imprescindible que la obra se dirija hacia los sentidos ajenos. Finalmente, se dice que, aceptando que el programa objeto se dirige a la máquina, el destinatario final es el hombre.

⁹⁴ LAQUIS, Manuel Antonio, DERECHOS REALES, Depalma, Buenos Aires, 1979, tomo II, pág. 299. quien cita a Satanowsky.

1.- La intervención personal:

Correa, al tratar el tema, formula una pregunta interesante: "¿Se encuentra en todo el programa de computación el sello personal del creador?".⁹⁵ Esta interrogante nos plantea distintas respuestas a dos hechos concretos, a saber: el software desarrollado por una sola persona natural, y el programa elaborado por un equipo.

Respecto del primer hecho, es conocido que en el desarrollo de un programa de ordenador intervienen una serie de elementos. Por un lado, aquellos predeterminados por el tipo de computador a ser aplicado y por su sistema operativo; y, por otro, los algoritmos, instrucciones y aplicaciones que son de conocimiento generalizado en el área, y que se encuentran en tratados de informática. Sin embargo de lo dicho, en este caso, parecería que el software creado está dotado de un sello personal del autor.

Magret afirma que el programa de computación no traduce la personalidad del autor sino simplemente su capacidad, su habilidad profesional, ya que las elecciones que él realiza están determinadas por las exigencias de la técnica".⁹⁶

Respecto del segundo caso, se dice que el sello personal del autor, si lo hubiere, se desvanece, ya que son varias las personas naturales que intervienen, muchas veces asistidas, en algunas etapas del desarrollo, por computadores.

Sin perjuicio de lo dicho, en mi criterio, el programa de ordenador es el resultado de la expresión del intelecto y de los conocimientos de su creador. Además, la exigencia legislativa se reduce que la obra para ser protegida debe caracterizarse por ser la expresión de su autor, y pertenecer a uno cualquiera de los dominios literario o artístico.

2.- La originalidad del software:

El tema de la originalidad es debatido en la doctrina. Bajo el mismo criterio del punto anterior, referido al hecho de que la

creación de software debe obedecer a parámetros previamente determinados, se cuestiona la originalidad. Desde otro punto de vista, parte de la doctrina sostiene que la originalidad, en el desarrollo del software, existe, pero con límites. Así, los programas estándar pueden estar dotados de la originalidad de su creador, pero se discute que los programas a medida lo tengan, dado que están predeterminados por las especificaciones del cliente.⁹⁷

3.- La calidad estética de la expresión:

Se discute también si el software es el resultado de una expresión con calidad estética.

En relación con el código objeto se sostiene que no tiene nada de estético pues no está dirigido al hombre, sino al computador, y por tanto no lo puede percibir ni apreciar. Sin embargo, se dice que el hombre en última instancia lo percibe, a través del computador. Adicionalmente hay quienes afirman que hay personas expertas en la materia que si podrían leer, percibir y entender directamente el código objeto, descrito en lenguaje binario.

f) Los derechos morales:

Hilda Batto, sostiene, entre otros autores, que "los programas de computación no revelan la personalidad del autor, por lo que carece de sentido la atribución de derechos morales a los productores de software. Por otra parte, el ejercicio de tales derechos podrá ocasionar serios perjuicios económicos a los usuarios".⁹⁸

Particularmente, el derecho de retracto y a retirar la obra de circulación, y el principio de la integridad no son vinculantes con la naturaleza del software.⁹⁹

⁹⁷ *ibid.*

⁹⁸ *ibid.*, pág. 248.

⁹⁹ CORREA, Carlos M., *ob. cit.*, pág. 83, dice: "El principio de la integridad de la obra no se conduce con la naturaleza de un bien que debe ser modificado constantemente, ya sea para corregir errores (bugs), para acompañar los cambios del sistema operativo, para interconectar el programa inicial con

⁹⁵ CORREA, Carlos M., *ob. cit.*, pág. 73.

⁹⁶ BATTO, Hilda N., *ob. cit.*, pág. 236.

De hecho, la práctica o uso del derecho de retracto afectaría, lógicamente, a los usuarios, ocasionándoles daños en su producción o prestación de servicios, y económicos graves. Es por ello que legislaciones han limitado este derecho, como la francesa, que lo ha eliminado.

El derecho de integridad de la obra permite a su titular oponerse a modificaciones. Este derecho puede perjudicar a muchos usuarios, pues, varios de ellos tienen necesidad de realizar una serie de cambios en el programa que les permita adecuarlo a las necesidades internas y externas de sus actividades. Igualmente, requieren corregir errores y adaptaciones para adecuar con el sistema operativo o para conectar los periféricos.

Países como, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han establecido límites al ejercicio de este derecho.

g) Los derechos económicos:

1.- El derecho de cita:

Como se expuso, dentro del tema de los límites del derecho de autor, el derecho de cita, al amparo de varias legislaciones, no puede ser explotado con fines comerciales.

Por otro lado, el programa de ordenador, en su código fuente, traducido luego a programa objeto, contiene una serie de instrucciones, que serán aplicadas a un computador para obtener un determinado resultado.

En este contexto, mi parecer apunta a que el derecho de cita no es o no puede ser aplicable a los programas de computador, puesto que, de manera ejemplificativa, a pretexto de cita, se podría copiar un pequeño fragmento del código objeto, que eventualmente podría contener la instrucción o una serie de órdenes fundamentales para obtener el resultado deseado.

2.- El derecho de reproducción:

El titular de los derechos del software, por supuesto, requiere, como derecho, ser el único autorizado para reproducir el programa y evitar la reproducción por parte de terceros. Eviden-

nuevos módulos o elementos periféricos, para adaptar el programa a reglamentaciones externas que imponen cambiar el resultado buscado".

temente, los programadores de software están conscientes de la necesidad que existe, por derecho, la posibilidad de que el usuario copie o reproduzca el programa, sea con fines de uso, esto es, fijarlo en un disco duro, o bien con fines de salvaguardia.

El derecho de autor, como sabemos, salvo con autorización del titular, prohíbe la reproducción. Es por ello que algunas legislaciones han reformado sus estatutos jurídicos con el fin de incorporar el derecho, debidamente regulado, de la reproducción con los fines ya indicados.

h) El plazo de protección:

Los derechos otorgados al titular de una obra, bajo la mayoría de legislaciones, se extienden por toda su vida, e inclusive por 50 y hasta 80 años luego de su muerte, en favor de sus herederos o legatarios.

"Este período tan extenso, comenta Hilda Batto, se justifica en la situación de autores de obras literarias o artísticas, pero resulta totalmente inapropiado desde el punto de vista de los intereses públicos, en el caso del software, que tiene una tasa de obsolescencia bastante alta. Por otro lado, la referencia a la vida del autor presenta problemas cuando el software, como es habitual, es producido por una persona jurídica".¹⁰⁰

La gran extensión en el plazo otorgado a los titulares de derechos de autor tiene su fundamento en permitir el goce de ellos respecto de obras que no tienen una utilidad práctica o técnica y que conlleva aspectos meramente estéticos, vale decir, un libro o mejor dicho, el contenido de un libro, por sí mismo, no sirve como pieza de una máquina, ni tampoco como instrucciones para una computadora. No así, el programa de computador que brinda una serie de órdenes para operar un ordenador.

Se trata pues, respecto del software, de otorgar a su creador un determinado plazo de monopolio, que le permita recuperar su inversión, realizar reinversiones para mejorar su producto y, por supuesto, obtener una razonable utilidad.

¹⁰⁰ BATTO, Hilda N., ob. cit., pág. 246.

Debido a esta combinación de elementos, el de obsolescencia del software y el anteriormente anotado, algunos autores consideran que el término de duración de derechos debería ser sustancialmente reducido.¹⁰¹

Países como Francia y Brasil adoptan esta tesis, cuando establecen un plazo de 25 años de protección a propósito de programas de ordenador.

Sin embargo, esta reducción del plazo en algunos países podría ocasionar serios inconvenientes en materia de Derecho Internacional, considerando el principio de reciprocidad legal, los convenios internacionales y el principio de la aplicabilidad de la ley donde la protección es reclamada.

Se ha dicho que este problema no sucedería en el caso de que se cree una legislación específica, de preferencia internacional, para el software.

Concluimos esta acápita con las palabras de Plaisant:

"Proteger está bien, pero sin olvidar el ámbito público y la libertad necesaria para el progreso. El derecho de autor no molesta en las obras literarias y artísticas porque ellas no comprometen el desarrollo industrial y comercial. La extensión fuera de su campo natural es peligrosa por el riesgo de trabar el progreso. Se impone prudencia en esta materia. Extender el derecho de autor al logiciel será probablemente excesivo".¹⁰²

i) El depósito del software:

La mayoría de legislaciones sobre derechos de autor no exigen el depósito o registro de una obra como acto constitutivo de derechos, al contrario los derechos de autor nacen y se otorgan desde la fecha de creación de la obra. El registro para esta institución jurídica científica que la creación, al momento de

¹⁰¹ BATTO, Hilda N., ob. cit., pág. 246, dice: "Lo ideal sería establecer un plazo cierto de protección ligeramente inferior a la vida útil del software, que satisfaga tanto el interés del productor en recuperar su inversión como el interés de la comunidad en beneficiarse con los conocimientos involucrados en la creación".

¹⁰² CORREA, Carlos M., ob. cit., pág. 82, quien cita a Bertrand, y quien a su vez cita a Plaisant.

efectuarse el depósito, existía, y que quien lo solicita, se presume, salvo prueba en contrario, que es el titular de los derechos exclusivos.

Para la ley de Estados Unidos de Norte América los derechos denominados de copia se los obtiene únicamente a través del depósito y registro. La reforma de 1980 estableció que para el registro de software es necesario depositar el programa objeto y las primeras y últimas 15 hojas del código fuente.¹⁰³

Respecto del registro del programa de ordenador, existen diversas opiniones, mirado desde dos puntos de vista.

El primero, en relación con el registro, que permitiría establecer la fecha exacta de constitución de derechos, es rebatido por los productores fundamentados en el riesgo de divulgación y copia del código fuente. Sin embargo, este hecho, atenta contra los usuarios que, eventualmente, requieran del mencionado código para realizar adaptaciones en el software, en relación con la posibilidad del cese de actividades del empresario de software.

El segundo, desde un punto de vista ya jurídico, el hecho de que, por falta de registro, no se pueda establecer con certidumbre la fecha de constitución de derechos. Adicionalmente, se dice que, siendo el software un producto fácilmente alterable, al cual se le pueden agregar una serie de módulos nuevos e igualmente se lo puede constantemente corregir, sin el registro, no se podría establecer la fecha de inicio de protección, pues existe la duda en determinar si los módulos agregados son protegidos individualmente o por añadirlos al software su protección se cuenta desde la fecha original de éste. Sucede lo mismo respecto de las creaciones de nuevas versiones de software.

"Los inconvenientes expuestos, nos informa Hilda Batto, han llevado a algunos autores a preconizar la necesidad de la existencia de un registro especial de programas de computación y de una oficina de depósito, constituyendo, éste, condición

¹⁰³ BATTO, Hilda N., ob. cit., pág. 242.

necesaria para la existencia de la protección y un medio de prueba cierto de la fecha a partir de la cual ella se inicia".¹⁰⁴

j) Creaciones de dependientes:

"La titularidad de los derechos conferidos por el régimen autoral no se pierden por el hecho de que la obra haya sido realizada en ocasión de un contrato de obra o de servicios. El empleador de un autor no se presume titular de los derechos sobre las obras creadas por sus empleados en ejecución de un contrato de trabajo. Para que ello ocurriera tendría que existir una cesión expresa del titular de los derechos exclusivos. Esta solución se explica porque el derecho de autor no ha sido concebido para una actividad de tipo industrial con las características que asume la producción de software".¹⁰⁵

Legislaciones reformadas, como la francesa y japonesa, y últimamente las de Singapur y Brasil, establecen por principio que los derechos de la creación del software por dependientes pertenecen a sus empleadores.

k) El fin utilitario:

Existen criterios divergentes en la doctrina sobre este punto.

Millé opina "que la objeción a la protección del software por el derecho de autor, fundada en que sólo son amparadas por él las creaciones que se dirigen a satisfacer el sentido estético del hombre excluyendo las que tienen un fin utilitario, ha sido descartada porque la protección se limita a la forma en que el pensamiento que se ha expresado, sin distinguir su destino, propósito o importancia".¹⁰⁶

Autores, como el caso de Baylos Corroza, sostienen que las creaciones amparadas por la institución autoral, carecen de utilidad alguna, y se concretan tan sólo en realidades físicas perceptibles por los sentidos, que promueven un goce intelectual o estético.

¹⁰⁴ *ibid.*

¹⁰⁵ *ibid.*, pág. 240.

¹⁰⁶ 106 CORREA, Carlos M., *ob. cit.*, pág. 74.

Por otro lado, se dice que el software es un recurso instrumental y técnico, más que una obra de finalidad práctica y utilitaria. Según Iribarne y Carjuzaa, citados por Correa, el programa es algo que sirve de medio para otra cosa. Ese carácter de medio es fundamental para la atribución de medios jurídicos y se vincula directamente a la idea de utilidad. El programa para ser tal debe servir para algo. Si no es así, no será programa de ordenador y podrá constituir una mera enumeración de datos. No cabe duda, entonces, que el programa de ordenador tiene un fin utilitario.

l) La prohibición de uso:

El título de este acápite es quizás el de más consenso como objeción a la protección del software por la vía autoral. Se sostiene que "no le basta al titular de un programa el poder impedir copias, reproducciones de su trabajo, sino que también quiere impedir que otros lo usen sin autorización".¹⁰⁷

El software, siendo un producto de utilidad, presta una serie de beneficios a quien lo usa, así pues, ahorrando el personal de su empresa, obteniendo la información y resultados con mayor velocidad, entre otros hechos concretos, economiza al usuario en su tarea.

Comparando la alta inversión para el desarrollo del software con el ahorro que el programa de ordenador presta al usuario, lo lógico es que al creador del software no le interese que terceras personas lo usen sin autorización.

Esta pretensión justa de los programadores y empresas de software es, generalmente, recogida en los contratos informáticos, en los cuales, a través de cláusulas expresas, se incorpora la prohibición de uso del software en otros ordenadores de aquel determinado (con número de serie) en el contrato, e igualmente se establece como prohibición el hecho de que el usuario permita el uso por personas no autorizadas.

La figura de protección a través de las normas de la propiedad intelectual, particularmente, del derecho de autor, es el medio

¹⁰⁷ *Ibid.*, pág. 84.

más generalizado y usado por los países que han regulado esta materia.

Empero, como lo hemos observado en este acápite, existen una serie de objeciones¹⁰⁸ que han llevado a varios tratadistas, e incluso a algunos países, a proponer un régimen de protección específico para el programa de ordenador. Las diversas tesis de protección sui generis serán analizadas en el título quinto.

Hay quienes sostienen que incorporando reformas a las normas del derecho de autor, con el objeto de adecuar las necesidades y requerimientos impuestos por el software, sería el camino más adecuado para proteger y enmarcar dentro de un régimen jurídico al programa de ordenador.

Por oposición a esta tesis, existen pronunciamientos contrarios como el de Radbruch, cuando menciona que "la idea del derecho no sólo está obligada a tomar en cuenta la naturaleza de la cosa, sino que está determinada internamente por ella. La naturaleza de la cosa está indisolublemente fundida con esta idea, y, dice Iribarne y Carjuzaa, programa de ordenador y obra intelectual¹⁰⁹ constituyen entidades ontológicamente diferentes".¹¹⁰

¹⁰⁸ *ibid*, pág. 85, dice: "El propio concepto de obra del derecho de autor no se adapta sino forzosamente a la naturaleza técnico-industrial del programa de computación. La amplitud consagrada para los derechos morales del autor, ha tenido que ser restringida en las legislaciones recientes sobre la materia, para adaptarlos a las necesidades de corrección y ajuste del software. La atribución del derecho de autor al empleador, la modificación del plazo habitual de protección y la negación del derecho de retracto en la reciente ley francesa, ha sido calificada de conmoción en las instituciones del copyright.

Las vías buscadas para restringir la utilización de los programas protegidos, y no solamente su reproducción, también constituyen una alteración de los principios del derecho de autor porque éstos resultan incongruentes con el software".

¹⁰⁹ Al usar las palabras obra intelectual, se refieren los autores, entiendo, a aquellas obras catalogadas dentro de los derechos de autor, obras literaria, artística y científica.

¹¹⁰ CORREA, Carlos M., *ob. cit.*, pág. 86.

CAPITULO VIII

LA PATENTABILIDAD DEL SOPORTE LOGICO

La Patente de Invención es otra de las alternativas planteadas por la doctrina para proteger al software.

La existencia de esta institución del Derecho de Propiedad Industrial ha sido justificada a través de distintas tesis, clasificadas por Wionczech bajo un criterio histórico, como siguen:

- "1.- Derecho Natural (de Propiedad) de un inventor a detentar su invento y a ser reconocido por la sociedad;
- 2.- Derechos del inventor a la debida y justa retribución por los servicios que proporciona a la sociedad;
- 3.- Reconocimiento de exclusividad como incentiva; y,
- 4.- La publicidad de los inventos, aumentando así el acervo de conocimientos accesibles al público".¹¹¹

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ha considerado que el sistema de patentes contribuye al desarrollo tecnológico de cinco formas principales:

- "1.- Como un incentivo para la creación de nueva tecnología;
- 2.- para la promoción de un ambiente que facilite la perfecta aplicación industrial de nueva tecnología;
- 3.- para la facilitación de transferencia de tecnología;
- 4.- como un instrumento de planeación y estrategia tecnológica; y

¹¹¹ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, *LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA*, Editorial Porrúa, México, 1979, pág. 45.

5.- Como la provisión de una marca institucional que atraiga el flujo de inversión extranjera".¹¹²

1.- CONCEPTO DE INVENCION Y DE PATENTE DE INVENCION

Las disposiciones legales, de manera general, no brindan definiciones sobre la invención. En unos casos se apoyan en enumerar los objetos tecnológicos patentables. En otros, se limitan a establecer las condiciones de patentabilidad de una invención, como lo veremos más adelante.

Entre otras, las siguientes son algunas de las definiciones que se han propuesto respecto del término invención:

"a) Para Robolsky, la invención es una combinación de las fuerzas de la naturaleza para la obtención de un resultado susceptible de utilización técnica e industrial.

b) Kohler, por su parte, dice que la invención es una creación característica de la mente humana, que descansa sobre una nueva combinación de las fuerzas de la naturaleza para la obtención de un resultado determinado.

c) Hartig la define como la solución de un problema técnico que, por su carácter tecnológico y nuevo, hállese enteramente realizado por lo menos en una forma de ejecución, según el modo de realización que es susceptible".¹¹³

Quizás la definición, en mi criterio, que más se acerca tanto al aspecto jurídico como técnico es la que nos proporciona el tratadista Baylos Corroza, que la define así:

"Se denomina invención a la combinación de elementos sensibles ideada por una persona, cuya mera aplicación a determinada

materia o energía produce un resultado útil para la satisfacción de una necesidad humana, originando la solución de un problema técnico no resuelto con anterioridad".¹¹⁴

Respecto del término "Patente de Invención", ha de entenderse al título que otorga la administración competente de un Estado, al inventor o titular de la invención, por el cual le concede los derechos establecidos en la ley.

2.- TIPOS DE INVENCION

"El contenido ideal de la invención, explica Baylos Corroza, es esencialmente normativo, esto es, la invención siempre indica que es lo que se debe hacer. En efecto, -continúa el tratadista- o señala como debe ser una determinada materia o energía, o precisa como se debe actuar con ella para obtener el resultado previsto. De aquí surgen los dos tipos fundamentales de invenciones: invenciones de producto e invenciones de procedimiento".¹¹⁵

Las invenciones de producto se refieren o entrañan la descripción de la realidad física. Se debe entender por producto a un cuerpo cierto, físico, que cumple una función determinada, caracterizado por ser individual o independiente. Invención de producto fue la imprenta, el automóvil, el teléfono.

Las invenciones de procedimiento, a diferencia de las de producto, no describen la realidad física de un producto, sino que, establecen como debe ser una actividad o un proceso en relación con un objeto material. Este tipo de invenciones consisten "en una serie de operaciones o actividades, cuyo orden y sucesión representan el ciclo que debe cumplirse para obtener un producto o un resultado".¹¹⁶ La invención de procedimiento, por ejemplo, consiste en la elaboración o fabricación de

¹¹² BACKGROUND READING MATERIAL ON INTELLECTUAL PROPERTY, WIPO, 1988, pág. 75.

¹¹³ Citado en el libro de DI GUGLIELMO, Pascal, LA INVENCION PATENTABLE, Víctor P. de Zavallá Editor, Buenos Aires, 1968, pág. 40.

¹¹⁴ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit., pág. 537.

¹¹⁵ ibid, pág. 537.

¹¹⁶ CARRILLO BALLESTEROS, Jesús M. y MORALES CASAS, Francisco, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, Bogotá, 1973, pág. 169.

un tipo de papel, que puede o no existir, a través de una serie de combinaciones de químicos, tintas y secado.

La invención de procedimiento establece el modo o proceso a ser ejecutado para obtener un resultado.

"Cuando se trata de una patente de producto, la protección se extiende al producto en sí mismo considerado, sin que importen los procedimientos empleados para obtenerlo. Por el contrario, la patente de procedimiento protege exclusivamente la serie de operaciones físicas, químicas, mecánicas o eléctricas que permiten llegar al resultado.

Cuando existe una patente de procedimiento, no está vedado a los terceros llegar al mismo producto si utilizan otra serie de operaciones físicas, químicas, mecánicas o eléctricas, distintas de las amparadas por la patente".¹¹⁷

Esta clasificación es útil en el campo del derecho, pues los efectos jurídicos difieren según su especie. Así, para la invención de producto se atribuye una exclusividad de fabricación del producto inventado y de su comercio. En cambio, para la invención de procedimiento se otorga el uso exclusivo de la combinación de los medios con los que se alcanza el resultado previsto.¹¹⁸

3.- CONDICIONES PARA LA PATENTABILIDAD

Las legislaciones, como lo apuntamos anteriormente, incluida la comunitaria andina, de la cual Ecuador forma parte, más que brindar una definición, se limitan a establecer las condiciones para la patentabilidad de las invenciones. Así, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece, en su artículo primero, lo siguiente:

¹¹⁷ PACHON MUÑOZ, Manuel, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, Bogotá, 1984, pág. 11.

¹¹⁸ Baylos Corroza, en su libro Tratado de Derecho Industrial, cita a DIAZ VELASCO, quien expone ampliamente los efectos jurídicos de los dos tipos de invenciones.

"Art. 1 Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones".¹¹⁹

Otros estatutos jurídicos, inclusive multilaterales, establecen un requisito adicional denominado altura o entidad inventiva. La doctrina también se pronuncia por la calidad utilitaria o finalidad útil que debe poseer la invención.

"Art. 52 La patente europea será otorgada a aquellas invenciones que sean susceptibles de aplicación industrial, sean novedosas y envuelvan una altura inventiva".¹²⁰

Estos requisitos o condiciones de patentabilidad de los inventos han sido clasificados por, el tantas veces citado, Baylos Corroza, como sigue:

a) Su realizabilidad y aplicabilidad objetiva (industriabilidad);

b) Su eficacia práctica (utilidad); y,

c) Su excepcionalidad técnica (novedad y entidad inventiva)".¹²¹

a) Su realizabilidad y aplicabilidad objetiva (industriabilidad):

La invención para ser patentada no requiere haber sido previamente realizada, es menester, entonces, que sera realizable, es decir que de acuerdo con las prescripciones del inventor pueda efectivamente desarrollarse.

La industriabilidad o aplicación industrial de una invención, está relacionada, bajo distintas normas jurídicas, con la

¹¹⁹ Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Registro Oficial Nº 304 de marzo 28 de 1977.

¹²⁰ EUROPEAN PATENT CONVENTION, Manual Industrial Property, Amsterdam, 1988.

¹²¹ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit., pág. 541.

posibilidad de que su objeto se pueda fabricar o utilizar en cualquier tipo de industria.

Se ha dicho que el término industria reduce el espacio de aplicación de una invención, y por ello, algunas legislaciones clarifican incorporando también a la agricultura.

La doctrina, sin embargo, considera que la denominación "industria" debe ser tomada en su acepción más amplia.

b) Su eficacia práctica (utilidad):

La invención no puede ser puramente teórica, debe caracterizarse por satisfacer una finalidad. Dicho de otro modo, no basta que la invención sea industrialmente aplicable, es necesario además que satisfaga correctamente su fin. Su fin, relacionado con la utilidad que presta a una determinada necesidad humana, que bien puede existir, o que a través de la invención se la crea.

c) Su excepcionalidad técnica (novedad y entidad inventiva):

A pesar que se engloba dentro de un mismo tema a la novedad y a la entidad inventiva, no está por demás advertir, la oposición de algunos autores, como el caso de Pachón¹²², a esta unificación. En todo caso, para que una creación, además de los requisitos ya mencionados, sea considerada como invención, debe ser novedosa.

¹²² PACHON, Manuel, Ob. Cit. pág. 19, dice: "El Reglamento no señala como requisito de patentabilidad la ... altura (actividad inventiva). Varios comentadores del Reglamento consideran que este requisito está implícito al señalarse en el Art. 1 conforme al cual solamente las creaciones nuevas son patentables. No compartimos este punto de vista, pues el requisito de la actividad inventiva significa que un técnico en la materia no llegue a la invención utilizando métodos que se deriven de manera evidente del estado de la técnica. ... Aceptamos que la noción de altura (actividad) inventiva es de difícil comprensión y que la opinión de los autores que se ocupan de estos temas varía, pero ello no permite concluir que se confunda con la novedad ni con el acto mismo de la creación. Una invención que carezca de novedad no tiene altura inventiva, pero una invención que sea nueva puede no reunir el requisito de altura (actividad) inventiva...".

El término novedad implica la idea de lo no conocido, lo no visto, lo no oído, diferente a lo precedente.

La legislación ecuatoriana entiende a la novedad de una invención como aquella que no está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si no se ha hecho accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o explotación o por cualquier medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad al día de presentación de la solicitud. Se establece como casos justificados para no perder la novedad de una invención, infracciones en contra del solicitante, o la exhibición de la invención en una exposición realizada y reconocida oficialmente en uno de los países miembros del Acuerdo de Cartagena.

Finalmente, para que la invención sea jurídicamente considerada como tal, es necesario que sea producto de un esfuerzo intelectual, creador, imaginativo, no obvio.

La altura o actividad inventiva significa, que para una persona versada en la materia no resulte obvio la obtención de una invención. Sin embargo, la aplicación práctica de este requisito puede traer graves repercusiones por su grado de subjetividad. Chaloupka, manifiesta que, en su criterio, "la altura inventiva es un semillero de valoraciones subjetivas con grave detrimento para inventos relativamente modestos pero potencialmente tan útiles como todos los demás".¹²³

4.- CLASES DE PATENTES DE INVENCION

La legislación andina, concede dos tipos de patentes de invención, a saber: la patente de invención y la patente de perfeccionamiento.

La patente de perfeccionamiento, se otorga para aquellos inventos que ya han sido patentados y que han sufrido alteraciones que lo mejoran. Bajo nuestro estatuto jurídico, la patente de

¹²³ CHALOUKPA, Pedro, LA PROPIEDAD DE LAS IDEAS, ob. cit., pág. 54.

perfeccionamiento vence dentro del mismo plazo que el concedido a la patente de invención.

5.- EXCLUSIONES PARA LA PATENTABILIDAD.

El Estado, y propiamente la sociedad, no otorga patente, por una parte, a aquellas creaciones que no las considera como invenciones, o a aquellas invenciones que han sido excluidas por la legislación, en base a criterios de moral pública, bien común o seguridad nacional.

Así, por ejemplo, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en sus artículos cuatro y cinco, establecen:

"Art. 4.- No se consideran invenciones:

- a) Los principios y descubrimientos de carácter científico;
- b) el simple descubrimiento de materias existentes en la naturaleza;
- c) Los planes comerciales, financieros, contables u otros similares, las reglas de juego u otros sistemas en la medida que ellos sean de un carácter puramente abstracto;
- d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para tratamiento humano o animal y los métodos de diagnóstico; y,
- e) Las creaciones puramente estéticas.

Art. 5.- No se otorgan patentes para:

- a) Las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
- b) Las variedades vegetales o las razas animales, los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales;

c) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticas activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal;

d) Las invenciones extranjeras cuya patente se solicita un año después de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el primer país en que se solicitó. ...; y,

e) Las invenciones que afecten el desarrollo del respectivo País Miembro...".¹²⁴

6.- COMPORTAMIENTO LEGISLATIVO ¹²⁵

Ante la presentación de solicitudes a nivel mundial para el patentamiento de software, y dado 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. Otros países, por considerar al programa de computador protegidos por otra institución jurídica lo excluyen tácitamente de la vía patentaria.

Entre otros, los países que han excluido expresamente la protección del software por el estatuto de la patente de invención, son: Africa del Sur, Austria, Bélgica y Costa Rica. China excluye al programa de computador, sin embargo, si el software es inseparable del hardware, como sería el caso del sistema operativo, éste puede ser patentado junto con el ordenador.

Aparecen también, España, Francia, Grecia, Guatemala, Italia, México, Noruega, Polonia, República Democrática de Alemania, República Federal de Alemania, Suecia. Para la ley de Suiza, los métodos que incorporan programas de computador pueden ser patentables siempre que existan otras técnicas intrínsecamente

¹²⁴ Decisión 85 de la Comisión del acuerdo de Cartagena, ob. cit.

¹²⁵ La información que se proporcionará ha sido tomada de MANUAL INDUSTRIAL PROPERTY, Amsterdam, 1989.

asociadas con el programa de computador y que directamente unidas brinden solución a un problema técnico.

Tailandia y Yugoslavia, finalmente, son los países que concluyen esta lista.

Por su parte, Australia al incorporar el programa de computador dentro de la lista de obras protegibles del derecho de autor, excluye su protección de manera tácita por la vía patentaria.

Igual procedimiento siguen Barbados, Canadá, Corea del Sur, Gran Bretaña, Suecia, Taiwán y la Unión Soviética.

En el aspecto de tratados multilaterales, la Convención de Munich sobre la Patente Europea expresamente excluyó de protección por la patente a los programas de computador.

7.- INVENCIONES QUE INCORPORAN SOPORTE LOGICO

Como se ha visto, el comportamiento legislativo a nivel internacional ha sido el de no otorgar protección al programa de computador por la vía de la patente de invención. Sin embargo, surgen dudas respecto de las invenciones que incorporan programas de ordenador.

En este campo, algunos fallos nos aclaran el panorama.

a) Estados Unidos:

Según comenta Marshall Leaffer, la patentabilidad de invenciones que usan programas de computador eran casos controvertidos y confusos hasta la sentencia de la Corte Suprema en el caso de *Diamond 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 computador.

"Diehr involved the patentability of a process for curing raw synthetic rubber. The process used computer software to accurately compute the time, temperature, and pressure, so

that rubber would retain its shape after molding was completed. The process employed a well known mathematical formula for which no claim was made. The court held that.

... a claim drawn to subject matter otherwise statutory does not become nonstatutory simply because it uses a mathematical formula, computer program, or digital computer.

In sum, software embodied in an otherwise patentable process or appearance can qualify for patent protection so long as protection is not sought for a mathematical formula or method of calculation. After *Diehr*, case law has expanded protection for computer programs".¹²⁶

b) Francia:

En 1981, respecto del caso *Schulumberger vs. el Director de la INPI*, la Corte de Apelaciones de París, sostuvo que a un proceso no se le puede negar su patentabilidad bajo la base de que uno o más de sus pasos son 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".¹²⁷

c) Países Bajos:

En diciembre de 1970, la División de Apelaciones de la Oficina de Patentes sostuvo que la combinación de programas con máquinas no trae como resultado la creación de un nuevo aparato patentable. Se dijo también, que el programa no puede ser protegido como un proceso, dado que sólo los procesos que

¹²⁶ LEAFFER, Marshall, UNDERSTANDING COPYRIGHT LAW, Matthew Bender, 1989, pág. 73.

¹²⁷ CORREA, Carlos y otros, ob. cit., pág. 61.

incorporan un cambio en un objeto físico son accesibles a la protección de la patente.

8.- CONCLUSION

El planteamiento de la patentabilidad del soporte lógico ha sufrido tropiezos en diversas áreas.

Bajo los tipos de invenciones, de producto y de procedimiento, el software no responde, por su propia naturaleza, a ninguna de las dos.

En el primer caso, como lo expusimos en párrafos anteriores, el producto inventado para ser patentable debe ser un cuerpo cierto, un objeto físico industrialmente explotable.

El programa de computador comporta una serie de combinaciones que instruyen a un ordenador. El objeto del programa no es el computador, sino la serie de instrucciones u órdenes que no ocupan un espacio físico ni son un elemento material.

Para el caso de la invención de procedimiento, se han expuesto objeciones en el sentido que el programa de computador resulta ser una concepción puramente mental de pasos u operaciones, lo cual al no manipular ningún objeto material e incluso al no obtener como resultado de su proceso un objeto tangible, pierde la posibilidad de ser patentable.

En otro orden, el programa de ordenador en sí mismo no comporta una aplicación industrial, con lo cual incumple un requisito esencial del estatuto de patentes.

Dentro del ámbito práctico, el software acusa problemas por la dificultad de establecer la novedad e incluso la altura inventiva.

Finalmente, aquellos países que no excluyen expresamente de la protección por la vía patentaria al programa de computador en su gran mayoría, contienen normas, como el caso comunitario andino, respecto de las cuales no se consideran invenciones a los

planes comerciales, financieros u otros similares, las reglas de juego u otros sistemas en la medida que ellos sean de un carácter puramente abstracto.

"A nuestro modo de ver, expone Pachón, el incluir dentro de la prohibición la frase "otros sistemas en la medida en que ellos sean de carácter puramente abstracto" impide patentar el llamado software o programas para los computadores.

Un programa es la manera de dar instrucciones en un lenguaje codificado y fijado en un soporte adecuado, que está destinado a dirigir el funcionamiento de un computador, y resulta correcto, desde un punto de vista doctrinario, asimilarlo a los programas financieros o contables".¹²⁸

En el hipotético caso que se llegue a dar cabida dentro del campo inventivo al software, la protección no sería generalizada, puesto que no todos los programas, mucho de ellos valiosos, podrían pasar el examen pericial dentro del proceso administrativo.

¹²⁸ PACHON MUÑOZ, Manuel, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ob. cit., pág. 21.

CAPITULO IX

LA PROTECCION A TRAVES DEL MODELO DE UTILIDAD

No he encontrado que la doctrina haya analizado la posibilidad de protección del soporte lógico a través del modelo de utilidad. A lo mejor hay autores que lo han hecho, de los cuales, lamentablemente, no tengo bibliografía.

Quizás se haya considerado innecesario realizar el análisis en razón de la estrecha vinculación existente entre el modelo de utilidad y la patente de invención.

Por mi parte, no considero indispensable efectuar este estudio, pero, en todo caso, para efectos complementarios, pienso que es mejor realizarlo que dejar de hacerlo.

1.- CONCEPTO

Creo correcto incorporar algunas definiciones ofrecidas por los estatutos jurídicos de distintos países, de las cuales podremos observar las características del modelo de utilidad, y verificar si el software las reúne.

a) Concepto en las legislaciones:¹²⁹

Esta institución de origen germano es recogida por pocos estatutos jurídicos extranjeros, algunos de los cuales, se presentan enumerativamente por los países que siguen. Ecuador no tutela la protección del modelo de utilidad.

a.- Alemania Federal:

Pueden ser protegidos como modelos de utilidad utensilios de trabajo de uso diario o partes del mismo, dotados de una nueva

¹²⁹ Las definiciones proporcionadas han sido tomadas de *MANUAL INDUSTRIAL PROPERTY*, Amsterdam, 1989.

configuración, arreglo, dibujo, diseño o conexión, que se basan en un paso inventivo, y que son aplicables en la industria. El objeto materia de un modelo de utilidad puede también consistir de varias partes, siempre que éstas constituyan un todo.

2.- España:

Nuevas invenciones que envuelven un aspecto inventivo, que dan al objeto una forma, estructura o constitución, de lo cual resulta una ventaja sustancial para el uso o manufactura del mismo.

3.- Grecia:

Cada objeto tridimensional novedoso e industrialmente aplicable con una forma y figura definida, como un utensilio, un instrumento, un aparato o partes de él, que se propone como novedosos e industrialmente aplicable y capaz de dar una solución a un problema técnico.

4.- Guatemala:

La forma, configuración o disposición de utensilios, instrumentos, artefactos, mecanismos u otros objetos, o alguna parte de los mismos, los que permiten un mejor o diferente funcionamiento, uso o manufactura del objeto en el cual está incorporado, o que presta un uso, ventaja o efecto técnico y que no fue procesado antes.

5.- Italia:

"Los modelos de utilidad están definidos como aquellos aptos para proporcionar una particular eficacia o comodidad de aplicación o empleo a máquinas, utensilios y objetos de uso, como los nuevos modelos consistentes en particulares conformaciones, disposiciones o combinaciones de partes".¹³⁰

¹³⁰ ASCARELLI, Tulio, *TEORIA DE LA CONCURRENCIA Y DE LOS BIENES INMATERIALES*, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1970, pág. 610.

6.- Japón:

Cualquier dispositivo novedoso relativo a la forma, construcción o ensamblaje de un artículo.

7.- Perú:

"Se considera modelo de utilidad, toda nueva configuración o disposición de elementos o mecanismos de instrumentos, herramientas u objetos, que como fruto del ingenio humano permiten una mayor utilidad de los mismos, su manejo o funcionamiento más fácil o eficaz, u otra ventaja".¹³¹

8.- Portugal:

Modelos de herramientas, utensilios, utensilios de cocina y otros objetos o sus partes, destinados a un uso práctico, añadida la utilidad de los objetos a través de una forma novedosa, disposición o mecanismo.

La protección cubre la forma novedosa y específica por la cual se obtiene un incremento de la utilidad, y no la función por sí misma.

b) Concepto en la doctrina:

"El modelo de utilidad es una invención de menor entidad, en que la innovación que ofrece el objeto inventado estriba, por lo general, en la forma peculiar que se le atribuye".¹³²

Poli, propone como definición de modelo de utilidad para un estatuto jurídico la siguiente terminología:

"Se expedirán certificados denominados modelos de utilidad para los inventos que consistan en la nueva configuración o disposición de un objeto conocido de uso práctico que mejore funcionalmente a dicho objeto".¹³³

¹³¹ DERECHO INDUSTRIAL, Depalma, Buenos Aires, 1986, pág. 155.

¹³² BAYLOS COROZA, Hermenegildo, ob. cit., pág. 558.

¹³³ POLI, Iván Alfredo, EL MODELO DE UTILIDAD, Depalma, Buenos Aires, 1982, pág. 124.

Jannoni Sebastiani, por su parte, sostiene que "se trata en substancia no de propias y verdaderas invenciones, sino de adaptaciones y disposiciones particulares de cosas ya conocidas que dan a los objetos un mejor empleo al conferirles una mayor eficacia o utilidad".¹³⁴

De las definiciones citadas, considero que el modelo de utilidad es una institución del Derecho de Propiedad Industrial que tutela o protege creaciones de nuevas formas de los objetos, que los mejora funcionalmente, cuyo destino es prestar un uso práctico. Evidentemente, el modelo así concebido no ha de contrariar la ley, por tanto, es menester que sea lícito.

2.- CARACTERISTICAS

Las características que debe reunir la creación o invención de menor grado para ser considerada como modelo de utilidad se desprenden con claridad, a saber: la forma nueva, novedosa de un objeto; la funcionalidad o utilidad del objeto provisto con la nueva forma; y, su finalidad práctica.

a) La forma:

La forma, bajo el régimen jurídico del modelo de utilidad, a su vez, comporta ciertas calidades.

En primer término debe ser perceptible por cualquiera de los sentidos. La perceptibilidad no requiere ser directa, inmediata, puede ser ulterior, por ejemplo, al dismantelar el objeto. De ahí que, la forma no puede ser únicamente externa, debe ser entonces, global, unitaria.

La forma, además, debe presentarse determinada, en otras palabras, "debe estar delimitada en el espacio y tener cierta permanencia en el tiempo".¹³⁵

Otro requisito cualitativo de la forma es la industrialidad, que es considerada por la doctrina como la susceptibilidad de ser

¹³⁴ ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, BIBLIOGRAFIA OMEBA, Buenos Aires, 1967, tomo XXIII, pág. 630.

¹³⁵ POLI, Iván Alfredo, ob. cit., pág. 48.

reproducida en serie o que su objeto se pueda fabricar o utilizar en cualquier tipo de industria.

Por último, como lo notamos del texto de las normas legales antes citadas, la forma del objeto debe ser nueva. Así aludimos a la novedad de la forma unitaria, la que debe ser calificada con los criterios expuestos, en su momento, al referirnos a la patente de invención, cuando nos concretamos a la idea de lo no existente, lo no obvio, lo no conocido.

b) La utilidad:

Desglosando las definiciones expuestas, este elemento constitutivo del modelo de utilidad, está referido a la verificación de las ventajas que concede el resultado de la innovación, en aspectos de las más diversas especies, como la economía de tiempo, energía, mano de obra, o el mejoramiento de las condiciones de eficacia, facilidad o comodidad.

c) La finalidad práctica:

Finalmente el objeto dotado de forma y utilidad, debe prestar un uso práctico. Se define al "objeto de uso práctico como una cosa mueble y unitaria susceptible de ser manipulada".¹³⁶ El objeto por tanto, debe ser cosa corporal y mueble, y debe consistir en un único objeto.

3.- DIFERENCIAS CON LA PATENTE DE INVENCION

No es materia de este trabajo diferenciar el modelo de utilidad de la patente de invención, sin embargo, para no albergar dudas, y dejar claro el tema, conviene exponer brevemente sus principales oposiciones. Lo propio se hará con el modelo y dibujo industrial en el capítulo siguiente.

El derecho comparado establece como criterio diferenciador, uno legislativo, pues otorga al modelo de utilidad menor término de protección que el conferido a la patente de invención, y le

configura un trámite administrativo sumario, expedito, para la concesión de los derechos exclusivos.

Aspectos diferenciadores han sido clasificados por la doctrina como cuantitativos y cualitativos.

En el primer caso, se dice que la patente abarca, cuantitativamente, a dos tipos de invenciones, a las de producto y a las de procedimiento, mientras que el modelo de utilidad comprende únicamente creaciones relativas a bienes muebles. Se establece también dentro de este aspecto, como diferencia cuantitativa, al grado de originalidad de la creación y la altura inventiva, que en la figura del modelo de utilidad son menos exigentes.

El segundo criterio distintivo es expuesto con suma claridad por Di Guglielmo, cuando aporta:

"Para nosotros el modelo de utilidad es cualitativamente diverso de la invención, porque lo que los identifica es el género y no la especie. Es decir, uno y otra son resultados de actividad creadora, pero mientras está en los inventos atañe al contenido, porque resuelve un problema técnico descubriendo o reproduciendo una relación de causalidad susceptible de nuevos resultados industriales concretados en un producto o en un procedimiento, en el modelo de utilidad se proyecta sobre los elementos formales de un producto preexistente, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico o de un nuevo principio de causalidad".¹³⁷

La distinción, para Ascarelli, debe ser establecida de manera objetiva.

"El invento presupone un descubrimiento que directamente concierne a un nuevo producto, a un nuevo proceso o a la satisfacción de una nueva exigencia, aunque sea con productos o procesos conocidos pero relativos a nuevos resultados. En el modelo de utilidad el descubrimiento concierne a la comodidad de aplicación o de empleo de un producto que, a pesar de todo, puede

¹³⁶ *Ibid*, pág. 67, cita a Cfr. Buhring.

¹³⁷ DI GUGLIELMO, Pascal, LA INVENCION PATENTABLE, Víctor P. de Zavallia Editor, Buenos Aires, 1968, pág. 76.

seguir considerándose idéntico y por tanto a la aplicación de procedimientos técnicos conocidos consiguiendo una mayor comodidad y eficacia de empleo de un producto conocido o de productos conocidos o de partes o combinaciones de partes de productos conocidos".¹³⁸

4.- PROTECCION AL SOPORTE LOGICO

Con lo expuesto hasta aquí, cotejar la naturaleza del soporte lógico con las características de la figura del modelo de utilidad no resulta complejo. De ahí que, en pocas líneas, podemos clarificar una conclusión.

Dijimos que, para el modelo de utilidad, la forma debe ser perceptible y determinada de un objeto. En consecuencia, de plano, y a diferencia de la patente de invención, los procedimientos¹³⁹ o invenciones de procedimiento quedan excluidos de protección.

Es claro determinar que el software, por su naturaleza, no es un objeto, y por oposición, constituye un procedimiento, dado que conforma una serie de instrucciones u órdenes presentadas en secuencias determinadas.

Se trata pues, de una cosa incorporeal, dotada de característica de expresión de información, no reuniendo, entonces, la calidad de cosa corporal y mueble como el caso del objeto en el modelo de utilidad.

Obvio es observar, que estos dos tipos de creaciones intelectuales chocan en estas instancias, lo cual nos permite concluir en la imposibilidad de brindar protección al programa de computador a través de la institución del modelo de utilidad.

¹³⁸ ASCARELLI, Tulio, ob. cit., pág. 611.

¹³⁹ Ibid, dice: "se deduce que el modelo no puede referirse a un procedimiento, ni a una sustancia informe, sino solamente a un producto (mueble y más exactamente, dirla, susceptible de fabricación en serie y de circulación física...)".

CAPITULO X

LA PROTECCION POR EL MODELO Y DIBUJO INDUSTRIAL

Esta vía ha sido referida por la doctrina francesa, explica Correa, al proteger las representaciones visuales de algunos programas de ordenador.

De ahí que, utilizando la misma metodología del capítulo precedente, verificaremos los vínculos entre la institución del modelo y dibujo industrial y la naturaleza del soporte lógico.

1.- CONCEPTO

Nos encontramos dentro del segundo tipo de objetos tutelables por el derecho de la propiedad industrial, calificado por Roubier, como las creaciones de forma de carácter industrial.

a) Concepto en las legislaciones:¹⁴⁰

1.- Gran Bretaña:

Agrupar bajo la palabra diseño al modelo y dibujo industrial, definiéndolo como las características de la forma, configuración, dibujo u ornamento aplicado en cualquier artículo por cualquier proceso industrial, sea manual, mecánico o químico, separado o combinado, el cual en el artículo terminado aparece y es juzgado únicamente por la vista; pero no incluye algún modelo de construcción principal, o algo que es en substancia un aparato puramente mecánico.

2.- Suiza:

Un diseño industrial es una combinación de líneas o una forma externa, posiblemente envolviendo colores, que sirve como

¹⁴⁰ Las definiciones proporcionadas han sido tomadas de MANUAL INDUSTRIAL PROPERTY, Amsterdam, 1989.

modelo para la producción industrial de un artículo. La protección cubre únicamente la apariencia externa.

3.- Italia:

Diseños y modelos capaces de conferir una apariencia especial a un producto industrial con respecto a su forma o a la particular combinación de líneas, colores u otros elementos.

4.- Paraguay:

Dibujo Industrial: cualquier combinación de líneas o colores, destinada a proporcionar a un producto industrial o artesanal una apariencia especial.

Modelo Industrial: cualquier forma plástica de líneas y colores destinada a configurar una apariencia especial a un producto industrial o artesanal y que es usado como modelo para su manufactura.

5.- Ecuador:

"Se considera como dibujo toda reunión de líneas o combinaciones con colores que se incorporen a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino de dicho producto; y, como modelo toda forma plástica que sirva de tipo para fabricar productos industriales o de artesanía que le den apariencia especial y no impliquen efectos técnicos".¹⁴¹

b) Concepto en la Doctrina:

Eduard Philipón, clásico autor de la materia, según nos comenta Zavala Rodríguez, define al "dibujo de fábrica como todo dibujo que incorporado a un objeto cualquiera, aumenta su encanto sin cambiar su destino ni acrecentar su utilidad; y designa con el

¹⁴¹ Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Art. 45.

nombre de modelo de fábrica las creaciones nuevas destinadas a una reproducción industrial".¹⁴²

Para Ramela "el dibujo industrial es toda nueva concepción de forma o nueva combinación de líneas y colores en productos de la industria, destinado a conseguir un efecto artístico y satisfacer el sentido estético.

Modelos Industriales es una especie de dibujo, sólo que en vez de limitarse a la disposición o conformación exterior de los productos, toman cuerpo en la misma forma que se le da, es decir, en relieve en la forma plástica".¹⁴³

Para Di Guglielmo, "los dibujos son combinaciones de líneas y colores, decorativos de superficies planas, los modelos son contornos, líneas y relieves que atribuyen al objeto una forma plástica especial y que igualmente lo adornan y recomiendan a la elección del consumidor".¹⁴⁴

Baylos Corroza, por su parte, expresa que "los dibujos industriales, tienen como finalidad el adorno o la decoración de un producto, mediante la inscripción en él de trazos, gráficos, líneas, figuras o grabados que no afectan a su forma tridimensional. Los modelos industriales, con la misma finalidad de dotar a un producto de una apariencia estética, estriban en una concepción total respecto a su forma, constituida por una configuración tridimensional original".¹⁴⁵

La definiciones presentadas nos ayudan a obtener las características que deben reunir las creaciones nuevas para ser consideradas como modelos o dibujos industriales.

¹⁴² ZAVALA RODRIGUEZ, Carlos Juan, REGIMEN LEGAL DE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, Depalma, Buenos Aires, 1962, pág. 9.

¹⁴³ *ibid*, pág. 9.

¹⁴⁴ *ibid*, pág. 10.

¹⁴⁵ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *ob. cit.* pág. 561.

2.- CARACTERISTICAS

A pesar que se ha planteado como única diferencia, entre estos dos tipos de creaciones formales de propiedad industrial, como explica Pachón¹⁴⁶, lo cual no deja de ser correcto, a la tridimensionalidad del modelo y a la bidimensionalidad del dibujo, considero prudente atenderlas por separado.

a) El modelo industrial:

1.- La preexistencia o coexistencia del producto:

Es imprescindible la existencia previa de un producto físico al cual se le va a dotar de una forma particularizada, especial; o por lo menos la coexistencia de un producto junto con la creación de su forma.

2.- La forma:

La forma ha de ser plástica, es decir, propia, que se le agrega al producto y lo hace resaltar en su aspecto tridimensional. La forma, además es externa, ya que interesa sólo el campo visual del objeto. De ahí que la forma debe ser distintiva, esto es, que no se confunda con otras ya existentes.

Finalmente, la forma debe ser novedosa, asumiendo para calificarla como tal bajo reglas similares a las del campo de la patente de invención. Además, es evidente, como para todas las modalidades del Derecho de Propiedad Industrial, que el objeto o la forma del objeto sea lícita.

3.- Tipo para la industriabilidad:

El modelo concebido por la acción creadora debe servir de tipo para la fabricación o reproducción de objetos.

¹⁴⁶ PACHON MUÑOZ, Manuel, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ob cit. pág. 83.

4.- Desvinculación con ventajas técnicas.

El modelo brinda una apariencia especial a un producto, pero no le concede un efecto técnico ni le provee de ventajas ni utilidad al producto.

b) El dibujo industrial:

Es necesario la existencia de un producto, al cual se le agrega el dibujo, dotado por la creación y combinación de figuras, líneas, gráficos o colores, que inscriben una calidad distintiva, cuya configuración debe ser novedosa, siempre lícita, y califican al producto en su forma ornamental. "Poco importa para el caso la preexistencia del producto, es suficiente la coexistencia".¹⁴⁷

3.- DIFERENCIAS CON EL MODELO DE UTILIDAD

La principal oposición que se observa con el modelo de utilidad está relacionada con la forma funcional y necesaria que éste presenta y la forma ornamental, estética, arbitraria y distintiva que presentan las creaciones formales de la propiedad industrial.

4.- PROTECCION AL SOPORTE LOGICO

Como sabemos el programa de computador comprende, en su forma esencial, una serie de instrucciones funcionales y necesarias. Así, si le quitamos a un programa la instrucción de imprimir, no podrá ordenar al computador la impresión requerida. Por tanto, esa instrucción es funcional, porque sirve para pedir la impresión y es necesaria dado que sin ella no se obtiene el resultado.

Adicionalmente, la forma, estructura o composición del programa de ordenador no es perceptible directamente por ninguno de los sentidos, sino a través de una pantalla o de un impreso.

¹⁴⁷ CARRILLO BALLESTEROS, Jesús M. y MORALES CASS, ob cit, ág. 192.

A pesar que el programa de computador requiere un medio de fijación, subsiste incorporalmente por sí mismo, es decir, es independiente. Nótese que el medio en el que se fija el programa, un disco duro o flexible o una cinta magnética, no se ve ornamentalmente inscrito por dicha fijación. Y, si así fuese, como podría ser el caso de las cintas de papel a las cuales se les introduce una serie de puntos o círculos en distinto orden, la finalidad del programa no es pues, decorar la cinta, sino instruir operaciones a un ordenador.

Comenta Correa, que "el INPI de Francia tiene registradas, como diseños y modelos industriales, algunas imágenes de video juegos y algunos gráficos de control de contabilidad. El depósito se hace mediante fotografías de esos diseños visuales. En la mayoría de los casos el programa se protege por el derecho de autor y estas representaciones visuales por el instituto de los diseños y modelos, con lo que se puede accionar contra eventuales imitaciones".¹⁴⁸

Bajo este criterio, la protección así brindada resulta insuficiente y contradictoria para muchas legislaciones, pues mientras el programa en su estructura y en su forma de expresión está protegido por el derecho de autor, el cual garantiza, en la generalidad de casos, plazos extensos de exclusividad, el diseño industrial reconocería sobre esas representaciones visuales únicamente 5 años, como podría ser bajo la ley ecuatoriana.

Francia, en cambio, reconoce protección por 25 años al logotipo y a los diseños industriales igualmente 25 años extendible a 50.

Claro es advertir que esta importante modalidad del Derecho de Propiedad Industrial, individualizada como creaciones formales, no presenta ni la más adecuada ni mucho menos completa protección al soporte lógico.

¹⁴⁸ CORREA, Carlos M., ob cit. pág. 88.

CAPITULO XI

LA PROTECCION A LA DENOMINACION DEL SOPORTE LOGICO

Nos encontramos, en este estado del trabajo, dentro del tercer grupo de objetos protegibles por el Derecho de la Propiedad Industrial, denominados signos mercantiles o, propiamente, signos distintivos.

He decidido introducir al lector en este punto, porque me asalta la duda respecto de la protección del nombre, del signo que distingue a un programa de computador de otro. Es decir, un soporte lógico que se lo reconoce como "EXXIS", confundiría al consumidor, y afectaría a los intereses de su titular, si apareciera un nuevo software con la misma denominación del anterior, o con una similar, como podría ser el de "EXIS"? La respuesta es que obviamente causaría confusión.

Pues bien, esta es precisamente la función del derecho de los signos distintivos, que consiste en garantizar al empresario que ha adoptado legal y legítimamente un signo, la exclusividad de su uso en el ejercicio de una actividad comercial que implique competencia.

"Por consiguiente, se traduce en la atribución de un derecho exclusivo de uso del signo, en virtud del cual nadie sino el titular podrá utilizarlo con la finalidad distintiva que le es propia".¹⁴⁹

El signo distintivo, por tanto, justifica su protección legal por dos calidades, a saber: una en razón de los intereses del empresario que compete legítimamente; y, otra, en virtud de la protección al consumidor¹⁵⁰ que bajo su libre albedrío escoje

¹⁴⁹ BAYLOS CORROZA, *Hermenegildo*, ob. cit. pág. 575.

¹⁵⁰ WITTENZELLNER, Ursula, *DERECHO DE LAS MARCAS EN LA ARGENTINA*, Abeledo-Pierrot, Buenos Aires, 1987, pág. 44, dice: "Esta protección del

el objeto que mejor le parezca dentro del mercado, debidamente identificado por un signo.¹⁵¹

Dentro de los signos distintivos, encontramos, entre otras figuras, las denominaciones geográficas, nombres comerciales y las marcas.

Nos ocuparemos entonces, de verificar si estas instituciones protegen la denominación del soporte lógico.

a) Las denominaciones geográficas:¹⁵²

Son dos los tipos de denominaciones geográficas, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

"Las primeras están constituidas por cualquier denominación, expresión o signo que indica que el producto o servicio se origina en un país, región o sitio específico, por ejemplo: made in..., hecho en..., fabricado en..."

Las segundas, denominaciones de origen, son constituidas por el nombre de un país, una región, localidad o un sitio específico que sirve para designar el origen de un producto, sus características, cualidades que se deben exclusiva o esencialmente al

consumidor se deriva en parte de la misma ley de marcas, en parte de la obligación social de la propiedad sancionada constitucionalmente. En este contexto se habla también de una función social de la marca. Surge de la jurisprudencia argentina que, por ejemplo el registro jurídico de una marca puede ser rechazado por el peligro de confusión con una marca anterior, a pesar del consentimiento del afectado, cuando dicho registro conlleva el peligro de confusión por parte del consumidor".

¹⁵¹ La protección al consumidor, bajo estos parámetros, es extensamente analizada en OMPI, THE ROLE OF INDUSTRIAL PROPERTY IN THE PROTECTION OF CONSUMERS, Geneva, 1983.

¹⁵² Su estudio es ampliamente elaborado por FERNANDEZ NOVOA, Carlos, LA PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES GEOGRAFICAS DE LOS PRODUCTOS, Editorial Tenos, Madrid, 1970. En la pág. 15, dice: "Como seguidamente vamos a comprobar, al regular las denominaciones geográficas en el derecho interno cabe otorgar la primacía bien al interés del público de los consumidores, o bien al interés de las empresas asentadas en la respectiva

ambiente geográfico, dicho de otro modo, a los factores naturales y humanos de esa región. El uso de la denominación de origen es permisible sólo por aquellas personas, naturales o jurídicas, localizadas en un área geográfica y sólo en conexión con productos específicos originados en el área, así por ejemplo, Champagne, Jerez".¹⁵³

El Art. 2 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional de octubre 31 de 1958, revisado en Estocolmo en julio 14 de 1967, del cual Ecuador no forma parte, establece:

"Art. 2, numeral 1): Se entiende por denominación de origen, en el sentido de este Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto del mismo y cuya calidad o características se deben exclusivamente o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos".¹⁵⁴

Resulta fácil observar que la denominación de origen no se aplica como un signo idóneo para el software, dado que esta figura jurídica, se refiere a condiciones y características naturales, como el clima, las calidades de la tierra, del cual el soporte lógico es ajeno; y, principalmente, porque la denominación de origen, hace referencia únicamente a productos físicos, cuerpos ciertos y, como sabemos el programa de computador no es un objeto directamente visible.

La indicación de procedencia aplicada software, concluimos, únicamente beneficiará al titular de un programa que lo elaboró, por ejemplo, en un país cuyo grado tecnológico es superior a otros, lo cual, eventualmente, lo puede volver más competitivo en el mercado internacional.

b) Los nombres comerciales:

¹⁵³ OMPI, BACKGROUND READING MATERIAL ON INTELLECTUAL PROPERTY, ob cit. pág. 14.

¹⁵⁴ FERNANDEZ NOVOA, Carlos, ob. cit. pág. 214.

El Art. 33 de la Ley de Marcas ecuatoriana, dispone:

"Propiedad sobre los nombres. El nombre del comerciante o fabricante, el de la razón social, el de las sociedades o empresas, el de la muestra o designación de una casa comercial o establecimiento que negocie en artículos o productos y el del agricultor que realice estas mismas actividades, constituye propiedad para los efectos de esta Ley".¹⁵⁵

"Los nombres comerciales, constituyen el tipo de signo distintivo por el que una persona, física o jurídica, en el ejercicio de una profesión, de la industria o del comercio, pueden distinguirse de los demás en la realización de sus transacciones".¹⁵⁶

Esta definición aportada por Cauqui, nos da la pauta de que el titular del soporte lógico podrá proteger su nombre o el signo que él escoja para ser identificado, bien sea en el campo profesional, al preparar programas a medida, o en el campo mercantil, al comerciar sus soportes lógicos.

1.- MARCA

He dejado para tratar separadamente la más conocida institución de los signos distintivos, la marca.

El estadio actual del mundo, 1990, se ve caracterizado, por lo menos en los Estados denominados desarrollados, por una gran oferta de productos, servicios y tecnología que día a día compiten en el mercado con el fin de obtener mayor clientela y satisfacer de mejor manera las necesidades del consumidor.

Como lo expusimos en el título primero de este trabajo, el volumen de ventas de objetos informáticos crece constantemente, y dentro de estos, quizás el más desarrollados en el

¹⁵⁵ Marcas de Fábrica, Ley de Registro Oficial N° 194 de octubre 18 de 1976.

¹⁵⁶ CAUQUI, Arturo, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA, Editoriales de Derecho Reunidas, 1978, pág. 51.

mercado sea el software. Así los datos, es natural que los titulares o empresas de software deseen legítimamente que su soporte lógico elaborado sea reconocido, bien sea por su calidad, o por la mejor eficacia que prestan sus funciones. Es evidente, por tanto, que el reconocimiento que brinda el usuario a un objeto, se traduce a través de un signo distintivo, para este caso, llamado marca.

Nos informa Correa que en Francia, "se registra la marca o nombre de algunos programas. La marca de varios juegos de video ha sido registrada y también hay fallos judiciales al respecto. El Tribunal de Gran Instancia de París dictaminó que la marca "Asterock" no era confundible con la marca "Asteroid", de otro juego, y no prosperó la acción por imitación".¹⁵⁷

En nuestro país, al igual que en muchos otros, no es ajeno este hecho.

Veamos pues, con la exposición que sigue, si la denominación del software puede ser amparada por el estatuto jurídico de la marca.

a) Concepto en la legislación ecuatoriana:

"Art. 4 Se considera marca de comercio o de fábrica, todo signo, emblema o nombre especial que los comerciantes o industriales adopten o apliquen en sus artículos o productos para distinguirlos de los otros industriales o comerciantes que fabriquen o negocien en artículos de la misma especie".¹⁵⁸

Conste en esta definición la incorporación de las palabras "marca de comercio", que tiene su origen en la escuela francesa como se verá luego de pocos párrafos.

¹⁵⁷ CORREA, Carlos M., ob. cit, pág. 88.

¹⁵⁸ Convención para la Protección de las Marcas de Fábrica y de Comercio y Nombres Comerciales, Cuarta Conferencia Internacional Americana de 1910, Registro Oficial N° 242 de agosto 5 de 1985.

"Art. 1 Descripción de marca.- Marca es todo signo, emblema, palabra, frase o designación especial y caracterizada, usada para distinguir artículos y demostrar su procedencia".¹⁵⁹

Nótese, que la definición proporcionada por la Ley de Marcas ecuatoriana, codificada en 1976, a pesar de ser ulterior a la precedente, la de la Cuarta Convención Internacional Americana de 1910, incorpora la terminología "demostrar su procedencia". Es de anotar que la función de la marca de indicar el origen o la procedencia del producto o servicio, ha sido superada, al menos en el campo doctrinario y práctico, pues una misma marca puede ser usada por distintos fabricantes o prestatarios de servicios, por ejemplo, a través de la concesión de licencias de uso, y por supuesto, el origen del producto ya no será el mismo.

La Decisión 85, ya no incorpora la citada frase, pero tampoco define a la marca, limitándose a exponer los requisitos que debe reunir el signo escogido para su registro.

"Art. 56 Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos".¹⁶⁰

b) Concepto en la doctrina:

Para Yves Saint-Gal, la marca, bajo el esquema jurídico puede ser definida "como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos (o servicios) de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la clientela".¹⁶¹

Para Nava Negrete la marca "es todo signo o medio especial que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los

productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla".¹⁶²

Jorge Otamendi, considera que "la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro".¹⁶³ Continúa el autor, manifestando que la definición puede completarse con las funciones que cumple la marca.

Intentando una definición propia, podemos sostener que la marca es todo signo que cumple las funciones de distinguir productos o servicios de una misma categoría, por un lado beneficiando a su titular bajo el reconocimiento de la clientela; y, por otro, protegiendo al consumidor o prestatario a través de la identificación del producto o servicio.¹⁶⁴

c) Clases de marcas:

Originalmente, a la marca se la calificó atendiendo al artículo producido por el fabricante. De ahí la denominación de "marca de fábrica". Posteriormente, en el siglo pasado, la Ley francesa de 1858, reconoce protección a la marca de comercio.

"Si le importa al fabricante garantizar, con su marca, la buena confección de sus productos y de asegurarles así una venta proporcionada a su mérito, la marca de comercio ofrece al negociante, intermediario entre el productor y el consumidor un medio precioso de ganar y conservar la confianza del público. Al imprimir un signo distintivo a los objetos que compra para revender, él se obliga a efectuar una elección inteligente y

¹⁶² *ibid*, pág. 147.

¹⁶³ OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7.

¹⁶⁴ *ibid*, pág. 10 dice: "La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca".

¹⁵⁹ Marcas de Fábrica, Ley de, *ob. cit.*

¹⁶⁰ Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Registro Oficial N° 304 de marzo 28 de 1977.

¹⁶¹ NAVA NEGRETE, Justo, DERECHO DE LAS MARCAS, Editorial Porrúa, México, 1985, pág. 143.

concienzuda, para entregarlos puros de todas las alteraciones que el comercio de detalle les hace sufrir tan frecuentemente, a las mercaderías anónimas".¹⁶⁵

Hoy por hoy, la tendencia apunta a denominarlas únicamente como marcas, cuya clasificación está dada respecto de identificar al objeto o a sus características.

1.- Marcas de producto:

No se trata pues, como se entiende del término trademark o marca de comercio, a todo signo que sirve para distinguir productos de una empresa de los productos de otras. Bien puede, y de hecho se da en el mundo, que una misma compañía produzca similares productos, inclusive, idénticos en características, a los cuales les asigna distintos signos. De ahí que, marca de producto es el signo que distingue un artículo de otro.

2.- Marca de servicio:

Esta clase de marca, idéntica en su tratamiento legal a la de producto, tiene su origen normativo en el Lahman Act de Estados Unidos de 1946, que, a propósito, en noviembre de 1989, acaba de ser enmendada.

Marca de servicio es todo signo que sirve para distinguir uno de otro.

3.- Marcas colectivas:

La marca colectiva comúnmente pertenece a un grupo de empresas o de asociaciones, cuyo uso es reservado a sus miembros. Sirven para identificar un producto, ofrecido por esas empresas, que reúne ciertas características, cuyo uso podrá ser autorizado, siempre que se observen las condiciones establecidas.

¹⁶⁵ *ibid*, pág. 16, cita a RENDU, Ambroise.

4.- Marcas de certificación:

Tienen relación con el control de calidad. La marca de certificación es un medio identificativo que se puede aplicar sólo a los productos que reúnen ciertas características mínimas.

Se parecen a las colectivas. Pero, la diferencia está, que mientras la nombrada puede ser usada por un mínimo de empresas, miembros de una colectividad, las de certificación pueden ser usadas por cualquier persona que elabora un producto que cumple con las condiciones requeridas.

2.- LA PROTECCION DE LA DENOMINACION DEL SOFTWARE POR LA MARCA

De lo dicho, apreciamos que los bienes¹⁶⁶ posibilitados de ser identificados por una marca son los productos y los servicios. Nos hace falta, ahora, conocer cuál es el significado de producto en relación con la marca.

¹⁶⁶ CARRION EGUIGUREN, Eduardo, CURSO DE DERECHO CIVIL DE LOS BIENES, Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 1987, Quinta Edición, Pág. 81, dice: "Cosa es, de modo general, todo lo que existe sin tener calidad de persona. Son cosas el sol, el aire, el mar. Las cosas no interesan al jurista sino en cuanto puedan dar al hombre alguna utilidad y sean aptas para integrar el acervo patrimonial de una persona. Ahora bien, cuando las cosas se encuentran en estas circunstancias, se denominan bienes. Las cosas componen el género; los bienes, la especie Bienes. Al decir de las Partidas -bienes son llamadas aquellas cosas de que los hombres se sirven y se ayudan-. Sin embargo, la sola utilidad no basta para fijar el sentido jurídico del bien. Debe acompañarle la apropiación actual o virtual. Por eso se ha dicho que, en buena lógica, no son bienes las cosas mismas, sino los derechos que podemos tener en ellas o por ellas. En su origen la palabra "bien" estuvo destinada a señalar las cosas del mundo físico, susceptibles de apropiación. Posteriormente se aplicó a todo elemento de riqueza no sólo material, sino inmaterial. Según esto son bienes, por ejemplo, una casa, una finca, una obra científica, una marca de fábrica, un crédito, un derecho real, etc.

Por producto¹⁶⁷ se entiende, por un lado, un objeto físico, tangible, material, como una silla; y, por otro lado, un bien inmaterial, como el resultado de un estudio, una investigación o una operación matemática.

Tenemos, por tanto, de una parte un objeto material, y de otra uno inmaterial que se lo concibe únicamente por la inteligencia.

¿A cuál de estas acepciones se refiere la marca de producto?

Para la OMPI, "producto, significa cualquier ítem¹⁶⁸ que es vendido, y en consecuencia, necesita ser distinguido, con el objeto de que permita al consumidor realizar su elección".¹⁶⁹

Atendiendo a esta concepción, y en una primera aproximación, entendemos que la marca se puede referir a un producto físico o a uno inmaterial.

Pero ¿cómo se adquiere en el mercado un bien inmaterial? Vamos al caso concreto, ¿cómo se adquiere un programa de computador?

Conocemos que el programa de computador instruye a un ordenador para realizar un acto que presta utilidad. Si se instruye una impresión, para ejecutarla es preciso un acto, y realizado presta una utilidad.

¿Pero a su vez, dónde se encuentran esas instrucciones que se brindan a un ordenador? Es evidente que las órdenes están fijadas en un cuerpo cierto.

¹⁶⁷ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Espasa Calpe, Madrid, 19 Edición, 1970, pág. 1069, dice: "Producto: Cosa producida. Caudal que se obtiene de una cosa que se vende, o el que ella reeditúa. Cantidad que resulta de una multiplicación".

¹⁶⁸ WEBSTER'S NEW WORLD DICTIONARY, Simon and Schuster, New York, 1982, pág. 750, dice: "Ítem: 2.- un artículo; unidad; cosa separada; particular.

¹⁶⁹ OMPI, BACKGROUND READING MATERIAL ON INTELLECTUAL PROPERTY, ob cit., pág. 145.

De ahí que, con esta lógica, y para los efectos de identificación del soporte lógico, lo debemos considerar como un objeto combinado, material e inmaterial.

Contestando, por tanto, a la pregunta inicial, al programa de computador se lo adquiere en el mercado, a través del medio físico en el cual está fijado. Es decir, si nos dirigimos a un almacén de computadores, y compramos un programa de ordenador, nos entregarán uno debidamente registrado en un disco. Por tanto, el disco que se recibe, está caracterizado por el programa de computador.

Como sabemos, el término software conforma el programa de computador, la descripción del programa y el material auxiliar.

De las definiciones de software proporcionadas por las Disposiciones Tipo de la OMPI y de la legislación colombiana, entendemos que el material auxiliar, manual o instrucciones para manejar un programa de computador, pueden estar fijadas en un folleto, libro u otra publicación.

Es así que se considera que la marca del programa de computador es registrable en la clase internacional N° 9, y en la clase internacional N° 16, atendiendo a su medio de fijación.¹⁷⁰

¹⁷⁰ OMPI, CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, Ginebra, Registro de la Propiedad Industrial, Madrid, Cuarta Edición, 1983, pág. 3, dice: "Clase N° 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para el tratamiento de la información (proceso de datos); extintores, Clase N° 16 Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería...".

"Programas de ordenadores, registrados (fijados) = Clase 09".¹⁷¹

Concluimos, entonces, en que la marca presenta un estatuto adecuado para proteger la denominación del software, que responde a las necesidades de identificarlo y distinguirlo de otros, en un mercado cada vez más competitivo.

3.- LA DENOMINACION EN EL DERECHO DE AUTOR

Como hemos visto, el comportamiento legislativo comparado ha sido prácticamente uniforme en incorporar al software como objeto protegible por el derecho de autor.

Se trata, pues, en esta sección de verificar si las normas de esta institución jurídica, protegen el título o denominación de la obra.

El título de una obra, tiene una doble función, de un lado identifica a las obra, y de otro, es parte componente de ella. La primera función, nos explica Patry, no tiene necesariamente vinculación con el objeto del derecho de autor; y, la segunda, representa sólo una porción mínima de la obra.

"En el caso Jollie V. Jacques, el actor sostuvo que el título de la pieza musical "The Serious Family Polka" era original y que su previo registro le facultaba para impedir al demandado a usar el mismo título para otra composición. En este punto, la Corte remarcó:

El derecho protegido es la propiedad de la pieza de música, la producción de la mente y de la genialidad del autor, y no el mero nombre atribuido a un trabajo. El título es un apéndice para el libro o composición para el cual, el derecho de copia es ajeno".¹⁷²

¹⁷¹ La OMPI y la Dirección de la Propiedad Industrial de España, así lo consideran en su lista alfabética de productos, en CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, OMPI, ob. cit., pág. 159.

¹⁷² PATRY, William F., ob. cit. pág. 45.

Así pues, el derecho de autor, no protege de manera independiente el título de la obra como signo distintivo.

Sin embargo, existen normas, como por ejemplo, de la legislación colombiana que establecen que: "cuando el título de una obra no fuere genérico sino individual y característico no podrá, sin el correspondiente permiso del autor, ser adoptada para obra análoga".¹⁷³

Se trata pues, de normas relacionadas no con el objeto protegible del derecho de autor, sino como represivas de conductas desleales.

En consecuencia, si el derecho de autor no protege directamente el nombre del programa de computador, bien se podría acceder, en los países que lo tienen, al estatuto de la concurrencia desleal.

4.- CONFLICTOS ENTRE MARCA Y DERECHOS DE AUTOR

Para aquellas legislaciones que contemplen que el título de la obra es un signo de propiedad o uso exclusivo del autor, evidentemente, aparecerían conflictos entre una marca registrada similar al signo que sirve de título de la obra.

Como solución al conflicto, primaría el criterio de anterioridad.

"Registro de propiedad intelectual sobre obra literaria o científica y solicitud de registro de marca de productos en la clase 16.

Prima el registro de propiedad intelectual (derechos de autor) pues el derecho sobre la obra se adquiere desde su publicación, en tanto que la solicitud de registro de marca no da ningún derecho sino hasta cuando la marca sea registrada, lo cual ocurriría posteriormente al acto de publicación de la obra confirmada por el registro siguiente de propiedad intelectual".¹⁷⁴

¹⁷³ PACHON MUÑOZ, Manuel, MANUAL DE DERECHO DE AUTOR, ob. cit. pág. 30.

¹⁷⁴ CAVELIER, Germán, LOS CONFLICTOS ENTRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Cavelier, Abogados, Bogotá, 1987, pág. 19.

TITULO IV

OTRAS FORMAS DE PROTECCION JURIDICA AL SOPORTE LOGICO

Sin duda el tema que nos proponemos es realmente complejo. El llamado know how y los conocimientos técnicos; los secretos; el aspecto contractual y extracontractual; y, la competencia desleal, son temas discutidos en la doctrina, y con pocas, no muy felices, exteriorizaciones legislativas.

No es materia de este trabajo profundizar en cada uno de ellos, pero será menester, de manera breve, exponer algunas consideraciones que nos lleven a concluir en alguna posición frente a la naturaleza del soporte lógico.

CAPITULO XII

LA PROTECCION POR EL KNOW HOW Y LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS

El know how y los conocimientos técnicos, junto a los derechos de propiedad industrial y la clientela, son elementos que le permiten a una empresa permanecer en el mercado y destacarse dentro de la competencia. Así pues, al ofertar productos de calidad, eventualmente exclusivos por estar patentados, e identificados con un signo distintivo notorio y conocido, tendrán mejores posibilidades de ser aceptados por el consumidor, luego de lo cual, la empresa será beneficiada por atraer o mantener una clientela constante.

Dentro de este proceso de competitividad en el mercado, la protección del know how y los conocimientos técnicos juegan un papel preponderante, pues como lo veremos, y anticipando un

criterio, dichos elementos están compuestos por aquella información que le permite al empresario desarrollar productos, servicios o actividades de mejor calidad y efectividad.

1.- CONCEPTO DE KNOW HOW

La definición de know how es asunto controvertido en la doctrina, algunos autores lo asimilan con el secreto comercial; otros extienden su área a todo conocimiento técnico aplicado en la industria; y, finalmente, otros lo entienden no sólo para el campo industrial, sino para todas aquellas actividades económicas, como la comercial y de servicios.

Conviene presentar a continuación algunas de las definiciones propuestas:

a) "Para VAN NOTTEM, know how se define como el conjunto de invenciones, procesos, fórmulas o diseños no patentados, o no patentables, que incluyen experiencia y habilidad técnica acumulada, la que puede ser transmitida, preferente o exclusivamente, a través de servicios personales".¹⁷⁵

b) "El término know how está (...) limitado a información técnica que (a) es secreta; y, (b) permite a su titular una oportunidad de obtener una ventaja competitiva sobre quienes no la poseen".¹⁷⁶

c) "Por know how pueden entenderse todos los datos técnicos que presentan un adelanto técnico a disposición del profesional medio no iniciado en ellos".¹⁷⁷

d) "Para la Cámara Internacional de Comercio entiende a: La totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realización

¹⁷⁵ CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, REGIMEN JURIDICO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984, pág. 26, quien lo cita.

¹⁷⁶ *ibid*, pág. 27, quien cita a MAC DONALD, D.R.

¹⁷⁷ *ibid*, quien cita a DERINGER, A.

técnica de la fabricación de un producto".¹⁷⁸ Según nos comenta STUMPF, en la sesión de octubre 17 y 18 de 1957, en la que se adoptó este concepto, igualmente, se lo precisó, mencionando que: "Este concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentados y que sea necesaria para hacer uso de la patente. Puede también designar procedimientos prácticos, particularidades y conocimientos especializados técnicos, que fueron siendo obtenidos por un productor a través de investigaciones y que no deben aún ser adquiridos por la competencia".¹⁷⁹

e) "El concepto de know how coincide con el de secreto industrial".¹⁸⁰

f) "El know how puede ser descrito como el método de fabricación o el conocimiento técnico relativo al uso y aplicación de las tecnologías industriales".¹⁸¹

g) "El know how consiste en un conjunto de conocimientos empíricos, no susceptibles de descripción precisa y separada, pero que, al ser utilizados en forma acumulada, después de haber sido adquiridos como resultado de ensayos y errores, dan a quien los adquiere la habilidad para producir algo que en caso contrario no hubiera sabido producir con la exactitud y precisión necesaria para tener éxito comercial".¹⁸²

h) Ludecke opina que hay "know how cuando un productor trabaja en determinado procedimiento o fabrica determinados productos y amplía así ciertas experiencias (= know how). No

¹⁷⁸ STUMPF, Herbert, EL CONTRATO DE KNOW HOW, Temis, Bogotá, 1984, pág. 5, quien cita.

¹⁷⁹ *ibid*, quien cita.

¹⁸⁰ CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, REGIMEN JURIDICO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS, Ob. cit., pág. 27, quien cita a GOMEZ SEGADE, J.A.

¹⁸¹ *ibid*, quien cita a CORREA, C.M.

¹⁸² *ibid*, quien cita el caso Mycalex Corp. of America vs. Pemco Corp.

se trata de resultados de una actividad inventiva, ni siquiera de algo casi susceptible de constituir patente o un modelo de utilidad, sino de experiencias adquiridas en un lapso prolongado, que otro desea obtener para economizar tiempo".¹⁸³

i) Bohme sostiene que "el know how constituye un bien inmaterial (saber) que se limita exclusivamente al campo industrial)".¹⁸⁴

El concepto que quizás reúne todos los elementos del know how, es el que nos proporciona la Asociación Internacional de protección Jurídica Industrial, quien entiende que "el Know How consiste en conocimientos y experiencias de naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables en la práctica en la explotación de una empresa o en el ejercicio de una profesión".¹⁸⁵

Como apreciamos, en la doctrina aparecen una serie de posiciones diversas, de distintos autores, respecto del término que estudiamos. Las diferencias entre ellas son radicales, pues, unos encuentran elementos constitutivos que para otros no sólo que no lo son, sino que el concepto no comprende a esos elementos.

Así, por ejemplo, autores se pronuncian por el hecho de que el know how es sinónimo de secreto industrial, otros, en cambio, consideran que el conocimiento no necesariamente debe ser secreto para ser considerado como know how.

2.- CONCEPTO DE CONOCIMIENTOS TECNICOS

La idea de conocimientos técnicos nacen como expresión castellana asimilada, asociada o traducida del término inglés Know How.

¹⁸³ STUMPF, Herbert, ob. cit. pág. 8, quien lo cita.

¹⁸⁴ ibid, pág. 9, quien lo cita.

¹⁸⁵ ibid, pág. 12, quien lo cita.

Llama la atención el uso de la palabra -técnicos-, de ahí que conviene definirla. Borges Barbosa, "dice que la tecnología no es una cosa, aunque pueda necesitar del apoyo de bienes tangibles para su realización: el papel en el cual se dibuja o escribe, la cinta grabada, el film, la fotografía. Tampoco es un derecho, aunque, como se demostrará, pueda ser objeto de derecho. La tecnología es un conjunto de informaciones o, sucintamente, una información. Es un punto pacífico que una información puede recibir la más alta protección jurídica".¹⁸⁶

Así pues, debemos entender a los conocimientos técnicos en un ámbito amplio, de información requerida o necesaria para la transformación de las cosas o la prestación de servicios o la realización de actividades.

Se entiende por "por conocimientos técnicos a los referidos a operaciones definidas mediante las cuales se obtiene la transformación deseable de las cosas que nos rodean".¹⁸⁷

"En general, y salvo las aclaraciones que sean pertinentes, la expresión know how, utilizada en la literatura jurídica extranjera, será traducida como conocimientos técnicos".¹⁸⁸

Para la OMPI, por su parte, aporta con la siguiente definición: "se entenderá por conocimientos técnicos (know how) las informaciones, datos o conocimientos resultantes de la

¹⁸⁶ BORGES BARBOSA, Denis, EL CONCEPTO JURIDICO DE KNOW HOW, Revista de Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, 1980, volumen II, pág. 751.

¹⁸⁷ CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, PROTECCION DE LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS NO PATENTADOS EN EL DERECHO POSITIVO ARGENTINO, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, volumen III, pág. 72, quien cita a NASNATTA, H.

¹⁸⁸ CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, REGIMEN JURIDICO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS, ob. cit., pág. 24.

experiencia profesional, que sean de naturaleza técnica y aplicables en la práctica, especialmente en la industria".¹⁸⁹

De esta última definición podemos establecer que el programa de computador está inmerso dentro de la expresión conocimientos técnicos, pues el resultado de las informaciones datos o conocimientos resultantes de la experiencia de un programador o de un grupo de ellos.

Ahora bien, para verificar qué tipo de protección aporta el régimen jurídico de los conocimientos técnicos, al software, nos hace falta conocer su clasificación que a continuación pasamos, brevemente, a revisarla.

3.- CLASIFICACION

Los conocimientos técnicos han sido clasificados en distintos órdenes:

a) Conocimientos técnicos patentados y no patentados:

Esta clasificación es de suma importancia, dado que, mientras los conocimientos técnicos patentados están protegidos por las reglas especiales de la patente de invención, y por tanto, otorgan a su titular un derecho de uso exclusivo de explotar el respectivo invento, por el término establecido en la ley, los que no están patentados no pueden recurrir a dicha protección.

Adicionalmente, los patentados, se convierten inmediatamente, en razón de que el expediente administrativo es público, en conocimientos no secretos. Al contrario, los conocimientos no patentados, mientras no se efectúe su divulgación, permanecen en secreto.

b) Conocimientos técnicos patentables y no patentables:

Los primeros se refieren a aquellos conocimientos que consisten en el desarrollo de un nuevo procedimiento o en la obtención de

un nuevo producto que aún no han sido patentados. En este caso, el poseedor de esos conocimientos tiene dos alternativas principales a saber: solicitar la patente o mantener en secreto los conocimientos.

Los segundos están relacionados con aquellos conocimientos que no son patentables, es decir, que la ley los ha excluido como objetos de derecho exclusivos. Para la legislación ecuatoriana, por ejemplo, las reglas de juego o los sistemas de contabilidad, son conocimientos no patentables. En este caso, en cambio, el poseedor de los conocimientos tiene como alternativas, si así lo desea, mantenerlos en secreto, y si no lo desea, divulgarlos.

c) Conocimientos técnicos secretos y no secretos:

Los conocimientos técnicos secretos tienen elementos propios de los cuales los no secretos son ajenos. El elemento esencial del conocimiento técnico secreto es el que se encuentre en poder de un número limitado de personas, y además, que quien posee dicho secreto tenga por voluntad no divulgarlo.

En cambio, los conocimientos técnicos de dominio público son aquellos que se encuentran expresados y publicados, al alcance de un interesado. Así, por ejemplo, se los pueden encontrar en libros o publicaciones técnicas o pueden ser expresados en conferencias.

A su vez, los conocimientos técnicos no secretos o no divulgados pueden ser clasificados en patentados y no patentados. Los primeros estarán a servicio exclusivo del titular de la patente, y los segundos, al servicio de cualquier interesado.

Estos dos tipos de conocimientos tienen singular importancia. Los secretos, evidentemente, porque están en posesión de un número reducido de personas y por tanto su valor puede ser considerable; y los no secretos, en primer lugar, si son patentados, pueden ser objetos de transferencia, cesión o licencia; y, los no patentados, porque, eventualmente, "las empresas receptoras pueden estar interesadas en pagar por la

¹⁸⁹ OMPI, LEY TIPO PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOBRE INVENCIONES, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1980, volumen II, pág. 13.

transferencia de estos conocimientos, que pueden encontrarse más allá de la capacidad del personal disponible".¹⁹⁰

Como sabemos el programa de computador no es patentable, y por tanto, debemos entenderlo como conocimientos técnicos secretos o como divulgados; y de estos, para mayor protección del algoritmo y del código fuente, serían aplicables los conocimientos técnicos secretos.

Este análisis será materia del próximo capítulo.

4.- JUSTIFICACION DE PROTECCION A LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS

La justificación para brindar protección a los conocimientos técnicos son de distinto orden y varían de acuerdo con su tipo. Sin pretender detenernos mayor tiempo que el necesario, podemos establecer una justificación desde un punto de vista económico.

Así pues, una persona natural o jurídica, que ha invertido dinero, tiempo y esfuerzo en desarrollar una serie de procesos, investigaciones, análisis, comprobaciones para obtener una serie de conocimientos que le permitan brindar, bien sea un producto de mejor calidad o de menor costo, o bien un mejor servicio, tiene, evidentemente, el deseo de recuperar su inversión e inclusive de sacar provecho de ella. Esa recuperación o ese provecho, se verifica de dos maneras; por un lado, siendo el único que desarrolla el producto o presta el servicio con los conocimientos obtenidos; y, de otro, beneficiando a un tercero por la divulgación de la información, a cambio de un precio.

Por otro lado, desde un punto de vista moral, bien se podría argumentar como no justo el hecho de que una persona se beneficie de conocimientos obtenidos por el esfuerzo de otros y que no se encuentran en el dominio público.

¹⁹⁰ CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, REGIMEN JURIDICO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS, ob. cit., pág. 57.

Una de las manifestaciones más claras de protección a los conocimientos técnicos es la referida a los patentados, que encuentran un régimen jurídico que otorga derechos exclusivos a su titular e incluso es represivo en contra de infractores.

Igualmente, como lo veremos más adelante, el régimen de los conocimientos técnicos secretos, de algún modo constituyen una forma de protección.

CAPITULO XIII

LA PROTECCION POR EL SECRETO COMERCIAL

La protección al soporte lógico por la vía de los secretos es un mecanismo que ha sido acogido como importante por los programadores y las empresas de software. En lugar de divulgar los algoritmos y los programas fuente, han preferido mantenerlos en secreto, de tal suerte que mientras no se lo divulgue podrán gozar de una exclusividad.

Ahora bien, empecemos por mencionar que la doctrina e inclusive la legislación ha clasificado a los secretos en distintos órdenes. Verifiquemos, entonces, cuáles son algunos de esos secretos y a cuáles de aquellos se aplica el programa de computador.

1.- TIPOS DE SECRETOS

a) Secreto industrial o de fábrica:

"El secreto industrial constituye un conocimiento técnico de carácter especial, no relevado por su titular (know how) y relativo a la aplicación de la técnica industrial o a una suerte de

procedimiento de fabricación adoptado como propio por el fabricante".¹⁹¹

Es importante anotar que para algunos autores, como el caso de Ledesma, el secreto industrial o de fábrica, llamado así por la doctrina francesa, junto con las distintas modalidades del derecho intelectual, conforman el derecho de la creación.

b) Secreto comercial:

Existe diversidad de criterios respecto de la concepción de este secreto. Parte de la doctrina se pronuncia por considerarlos únicamente como secretos relativos a la información confidencial que posee cada fondo de comercio, referida a la actividad mercantil. Otros, en cambio, principalmente la doctrina estadounidense, sostienen que el secreto comercial o tradeseecret engloba al industrial o de fábrica.

c) Secretos profesionales:¹⁹²

"Comprenden la información adquirida en el ejercicio de determinadas actividades y se protege la actuación de los integrantes de esas profesiones, así como los intereses de quienes deben recurrir a sus servicios, poniendo a disposición de las personas que los prestan, informaciones que hacen a la esfera íntima o a intereses comerciales".¹⁹³

¹⁹¹ LEDESMA, Julio C., DERECHO PENAL INDUSTRIAL, Depalma, Buenos Aires, 1987, pág. 255.

¹⁹² CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Bibliográfica Omeba, Sexta Edición, Buenos Aires, 1968, tomo IV, pág. 20, dice "Secreto Profesional: Las leyes, en determinados casos, revelan a los profesionales, por razones fundadas en la forma de haber sabido los hechos, del deber de revelarlos aún tratándose de una investigación judicial; y más aún, sancionan a quien descubre tales secretos. Se basa en que entonces se traicionaría al que hizo la revelación, movido tan sólo por la necesidad y ante la confianza de que el depositario del secreto no lo revelaría sin su consentimiento, o ejemplo".

¹⁹³ CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, REGIMEN JURIDICO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS, ob. cit., pág. 57.

d) Políticos o militares:

Están referidos a aquellos secretos sobre defensa o seguridad nacional. En nuestro país, este marco jurídico está regido por la Ley de Seguridad Nacional. Igualmente, el Código Penal, contiene normas represivas de actos violatorios de secretos, tal es el caso del Art. 117, numeral 6 y 9.¹⁹⁴

e) Epistolar, telegráfico o telefónico:

Son aquellos que consisten en precautelar el contenido de cartas, telegramas u otras formas de comunicación no destinadas a ser publicadas, cuyas infracciones están sancionadas por los artículos 197 y siguientes del Código Penal Ecuatoriano.¹⁹⁵

Este tipo de secreto es recogido por nuestra Constitución Política en su Art. 19, numeral 8, que establece:

"Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona, el Estado le garantiza:

8.- la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia. Sólo podrá ser aprehendida, abierta y examinada en los casos previstos por la ley. Se guardará secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivare su examen. El mismo principio se observará con respecto a las comunicaciones telegráficas,

¹⁹⁴ CODIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 1989, pág. 43, entre otros artículos, se establece: Art. 117, incurrirán en las mismas penas ..., numeral 6. Todo ecuatoriano que, encargado o instituido oficialmente por razón de su empleo u oficio, de las medidas tomadas contra el enemigo, del secreto de una negociación, o de una expedición, lo hubiere revelado maliciosamente a una potencia enemiga o a sus agentes.

¹⁹⁵ ibid, pág. 43, entre otros artículos, se establece: Art. 197. Serán reprimidos con ... los empleados o agentes del Gobierno y los del servicio de estafetas y telégrafos que hubieren abierto o suprimido cartas confiadas al correo, o por partes telegráficas o que hubiere facilitado su apertura o supresión.

cablegráficas y telefónicas. Los documentos obtenidos con violación de esta garantía, no harán fe en juicio".¹⁹⁶

De todos estos secretos, nos interesan aquellos que son considerados como conocimientos técnicos.

Como sabemos el programa de computador contienen instrucciones, y esas órdenes, obviamente se aplican a un ordenador para que las ejecute. Ahora bien, esa ejecución puede estar referida a un proceso de fabricación de productos, o a operaciones de carácter comercial o de servicios, de tal suerte que, el programa de computador eventualmente puede constituir un secreto industrial o comercial; e incluso, un secreto profesional por ejemplo, cuando existe el compromiso de no revelar información por parte de dependientes, empleados o profesionales contratados.

Así pues, atendiendo a la doctrina norteamericana, y a estudios de algunos autores, como el caso de Leavy, hablaremos en adelante, únicamente para efectos de este análisis, de los secretos comerciales -considerándolo como genérico de los otros secretos- como vía de protección para el soporte lógico.¹⁹⁷

2.- CONCEPTO DE SECRETO COMERCIAL

"Secreto es lo oculto o ignorado, lo reservado. Conocimiento personal, exclusivo, de un medio o procedimiento en cualquiera ciencia o arte".¹⁹⁸

La legislación ecuatoriana, al igual que muchos otros países no define al secreto comercial.

La Uniform Trade Secrets Act. de Estados Unidos de Norte América, define los secretos comerciales, como:

¹⁹⁶ CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial N° 763 de junio 12, 1984, Quito.

¹⁹⁷ LEAVY, James, LA PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO COMO SECRETO COMERCIAL, Cavalier Abogado, Bogotá, 1984, pág. 6.

¹⁹⁸ CABANELLAS, Guillermo, ob. cit. pág. 19.

"Trade secret means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique or process that: i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy".¹⁹⁹

En otras palabras, según comenta Schechter, "un secreto comercial es una información confidencial que es valiosa para una empresa ya que la provee de una ventaja competitiva".²⁰⁰

"Por ejemplo, la fórmula para la Coca Cola es un secreto comercial, debido a que tiene un valor comercial para sus poseedores y ellos toman serias medidas para mantener su confidencialidad".²⁰¹

El Restatement of Torts, también una medida de Estados Unidos, de gran autoridad para los tribunales, define al secreto comercial, bajo los siguientes términos:

"Any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it.

Cualquier fórmula, patrón, diseño o compilación de información que se usa en su negocio y de cuya posesión derive la posibilidad de obtener ventajas sobre competidores".²⁰²

¹⁹⁹ SCHECHTER, Roger E., UNFAIR TRADE PRACTICES & INTELLECTUAL PROPERTY, West Publishing Co., St. Paul, Minn., pág. 132.

²⁰⁰ ibid, pág. 132.

²⁰¹ 201 ibid.

²⁰² LEAVY, James, LA PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO COMO SECRETO COMERCIAL, ob. cit. pág. 2.

El alcance de estas definiciones es realmente amplio. Para el caso que nos ocupa, tal como lo expone Leavy, "el soporte lógico de computadores destinado a un uso comercial cualquiera que sea el comercio, constituye "know how" o conocimiento técnico y cuando dicho soporte tenga el carácter de confidencialidad puede ser protegido como cualquier secreto comercial.

3.- ALCANCE DE LA PROTECCION POR EL SECRETO COMERCIAL

Es común que en los sistemas de derecho, de distintos países, se proteja a los secretos comerciales por distintos estatutos legislativos, de los cuales pasamos a observar algunas normas.

a) Protección por el derecho penal:

Nuestro Código Penal trata sobre la materia que nos ocupa, en dos distintos capítulos a saber: De los Delitos Contra la Inviolabilidad del Secreto, y De los Delitos Relativos al Comercio, Industrias y Subastas.

Dentro del primer título, de los varios artículos, encontramos como aplicable el artículo 201, que dice:

"El que teniendo noticia, por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación puede causar daño, lo revelare sin causa justa, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de cincuenta a quinientos sucres".²⁰³

Dentro del segundo título, el artículo 361, establece:

"El que maliciosa o fraudulentamente hubiere comunicado los secretos de la fábrica en que ha estado o está empleado²⁰⁴, será

²⁰³ CODIGO PENAL, ob. cit., pág. 44.

²⁰⁴ CARRARA, Francesco, PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL, Temis, Bogotá, 1973, volumen II, pág. 443, dice: Esta "forma es la que se encuentra en el hecho de los aprendices y obreros que habiendo sido admitidos, por los

reprimido con prisión de tres años y multa de cincuenta sucres a cuatrocientos sucres".²⁰⁵

Como observamos, el primer artículo citado, contiene una norma potencialmente amplia, dado que se refiere, no sólo a un secreto industrial o de fábrica, como el caso del Art. 361, sino a cualquier tipo de secreto, de tal suerte que los secretos contenidos en un programa de computación, se pueden perfectamente proteger por esta vía represiva.

Respecto del Art. 361, sólo estarían protegidos por esta norma penal, los programas de computador que se vinculen con un proceso industrial.

Sin embargo, refiriéndonos al Art. 201, el tipo penal sólo se aplica contra quienes, por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, revele los secretos, no así, quienes ilegítimamente obtienen la información producto de la revelación.

De ahí que, la tendencia doctrinal e incluso legislativa, es buscar represión contra la persona que fraudulentamente reciba el contenido del secreto y contra quien se sirva dicho contenido. Tal es el caso del nuevo Código Penal Colombiano, cuyo artículo 238, establece:

"El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial, llegadas a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de uno a cinco años y multa de treinta mil a trescientos mil pesos.

La pena será de dieciocho meses a seis años de prisión y multa de cincuenta mil a quinientos mil pesos si se obtiene provecho propio o de tercero.

jefes de taller que los emplean, en el secreto de cualquier industria o fabricación, divulgan a otros el secreto confiado.

²⁰⁵ CODIGO PENAL, ob. cit., pág. 71.

En la misma pena del inciso primero incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial".²⁰⁶

El tercer inciso, como vemos, extiende la represión contra quien, indebidamente, conozca, copie o copie un secreto comercial.

Sin embargo, nos comenta Leavy, el Art. 238, tiene dos limitaciones:

El primero respecto del uso en el tercer inciso de la palabra "indebidamente", que no cubre a terceras personas que obtengan secretos comerciales desconociendo el origen ilícito de la revelación de los secretos.

"La segunda limitación tiene que ver con las palabras «descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industria» en el primer inciso del artículo 238. Estos términos cubren procesos patentables e información de índole industrial aunque ésta no fuere patentable". En el caso específico del soporte lógico de computadores, el artículo 238 cubrirá los programas de computadores con carácter industrial, por ejemplo programas que hacen específicamente parte de un proceso de producción de bienes. En el caso de programas con carácter administrativo o de funcionamiento de un computador sin estar relacionado directamente con un proceso industrial, es mucho menos evidente que estos gocen de la protección del Art. 238".²⁰⁷

Hay autores en cambio, que entienden el concepto de industria de manera amplia, sosteniendo que el secreto de fábrica, en su orden jurídico, otorga adecuada protección al soporte lógico.

²⁰⁶ LEAVY, James, LA PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO COMO SECRETO COMERCIAL, ob. cit. pág. 7.

²⁰⁷ ibid, pág. 10.

"Gómez Segade -según nos comentan Beraldi y Aczel- afirma que el secreto industrial es particularmente fecundo en materia de ordenadores, incluso en materia de técnicas de programación, y nos recuerda que Sidler considera que los programas de los ordenadores constituyen un auténtico secreto industrial".²⁰⁸

Este caso definitivamente no está claro, pues no existe, de lo que he estudiado, jurisprudencia que nos aclare el alcance de la represión contra la violación de secretos contenidos en soportes lógicos.

b) Protección por el derecho laboral:

Dentro de las relaciones laborales, la doctrina considera que el trabajador debe fidelidad al empleador, por lo cual el contratado se obliga, sin necesidad de norma legal o contractual expresa, a omitir todo lo que pueda resultar perjudicial para el contratante.

La obligación concreta que debe el trabajador, en este caso, es no revelar los secretos del negocio.

El Art. 44, literal h) del Código del Trabajo ecuatoriano, dispone:

"Son obligaciones del trabajador. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta".²⁰⁹

Hay quienes sostienen "que la obligación del trabajador a guardar reserva concluye en cuanto termina el contrato de trabajo, a menos que se haya estipulado otra cosa o que el

²⁰⁸ BERALDI, Mario y ACZEL, María Cristina, LA PROTECCION JURIDICA DEL SOFTWARE EN EL DERECHO POSITIVO ARGENTINO Y LA NECESIDAD DE SU REGULACION ESPECIFICA, Revista de Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, 1985, tomo 7, pág. 462.

²⁰⁹ CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1989, pág. 34.

trabajador esté obligado por otras razones a guardar la reserva aún después de concluida la relación laboral".²¹⁰

En efecto, para la legislación inglesa, los conocimientos técnicos que obtiene el empleador, los puede emplear en su futuro trabajo o a su propio servicio. Sin embargo, del texto del Art. 361 del Código Penal, en nuestro país, la realidad es distinta, pues claramente se establece que no se pueden revelar los secretos de la fábrica en que ha estado o está empleado el trabajador.

Además de las sanciones penales y civiles, por indemnización de daños y perjuicios, a que estaría sujeto el trabajador que incumpla esta norma, podría sufrir por la terminación del contrato de trabajo.

Así lo disponen las normas contenidas en los Arts. 171, numeral 3 y 307, numeral 1.

"Art. 171: Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes casos: 3.- Por falta de probidad por conducta inmoral del trabajador".²¹¹

Se entiende que es inmoral el revelar secretos del establecimiento en el cual presta sus servicios, más aún, cuando precisamente, se le brinda al trabajador confianza. Se trata pues, como lo expusimos anteriormente, de una relación de fidelidad.

"Art. 307: Causas para la terminación de estos contratos (empleados privados). Estos contratos terminan por las causas generales, sin perjuicio de que el empleador pueda también dar por concluido, sin necesidad de desahucio, por las causas

²¹⁰ TRUJILLO, Julio C., DERECHO DEL TRABAJO, Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 1986, pág. 175.

²¹¹ CODIGO DEL TRABAJO, ob. cit. pág. 63.

siguientes:²¹² 1.- Cuando el empleado revele secretos o haga divulgaciones que ocasionen perjuicios al empleador".²¹³

Para evitar el uso que el ex-empleado haga de la información que tiene bajo secreto, en su propio negocio, se suele sugerir la inclusión de una cláusula dentro del contrato por la cual el empleado se obligue a no usar dicha información. Está claro que esta obligación debe ser limitada en el tiempo y en el espacio.

c) Protección por el derecho comercial:

El artículo 135 del Código de Comercio ecuatoriano, establece:

"Se prohíbe a los factores y dependientes traficar por su cuenta y tomar interés, en nombre propio o ajeno, en negociaciones del mismo género que las del establecimiento en que sirven, a menos que fueren expresamente autorizados para ello. En caso de contravención se aplicarán al principal las utilidades que produzcan las negociaciones, quedando las pérdidas por cuenta de aquellos".²¹⁴

Esta norma está referida más al campo de la competencia desleal, puesto que es lógico, que el factor o dependiente no se sirva de los secretos, informaciones e inclusive, de la infraestructura de su principal para competir con él.

d) Protección por el derecho de propiedad intelectual:

1.- Derechos de autor:

Recordando el artículo siete de la Ley de Derecho de Autor ecuatoriana, permite incluir, dentro de su forma de expresión, diversos conocimientos técnicos, que se encuentran en mapas, planos, modelos, gráficos, y otro tipo de impresos.

²¹² Ibid. pág. 88.

²¹³ Ibid.

²¹⁴ CODIGO DE COMERCIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1986, pág. 22.

Sin embargo, el derecho de autor es compatible con el concepto de conocimientos técnicos.

"Mientras que el elemento definitorio, y económicamente útil de los conocimientos técnicos, consiste en su contenido ideal, o sea un juicio sobre una relación causal o sobre un conjunto de éstas, independiente de la forma o contenido verbal que adopte para su expresión y comunicación, el objeto de la propiedad intelectual -derechos de autor- es la manifestación externa que adoptan los conceptos a efectos de su exteriorización y transmisión".²¹⁵

En todo caso, como los conocimientos técnicos pueden estar contenidos en un impreso, se podría aplicar para el caso de los secretos comerciales, la figura de la obra inédita que, como sabemos, consiste en un derecho moral del autor, por el cual puede mantenerla fuera de divulgación o publicación hasta cuando él desee.²¹⁶

La misma Ley, sanciona a quienes infrinjan el derecho al inédito.

"Art. 20.- En caso de violación de uno o más de los derechos establecidos en esta Ley, el autor o quien sus derechos represente, puede demandar:

c) la indemnización de daños y perjuicios.

²¹⁵ CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, PROTECCION DE LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS NO PATENTADOS EN EL DERECHO POSITIVO ARGENTINO, ob. cit., pág. 97.

²¹⁶ BERALDI, Mario y ACZEL, María Cristina, ob. cit. pág. 464, dice: "la Dirección Nacional de Derechos de Autor (Argentina) acepta la inscripción de programas, pero se informa al interesado que sólo existe protección contra la reproducción no autorizada de él y no se garantiza en modo alguno la exclusividad de uso del programa en sí y de las ideas, métodos o sistemas que contenga, habiéndose admitido el depósito en sobre cerrado y lacrado, como el caso de las obras inéditas, o bien como publicados cuando se ha tratado de programas fuentes que reúnen las condiciones de una obra gráfica.

Art. 129.- La publicación, reproducción o venta de una obra sin autorización del titular de los derechos de autor, ..., serán castigados con prisión de seis meses a dos años y multa de cinco mil a veinte mil sucres".²¹⁷

2.- Derecho de propiedad industrial:

El Derecho de Propiedad Industrial, particularmente respecto de la modalidad de las soluciones técnicas, son parte de los conocimientos técnicos.

Sabemos ya, que el programa de computador no es patentable, salvo, en algunos casos, cuando forma parte de una patente de procedimiento. Existen normas, dentro de este derecho, referidas al aspecto de la novedad, que protegen al inventor de sus secretos, mientras la solicitud de patente no haya sido presentada. Tal es el caso del artículo dos de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya citado, por el cual se establece que no es causa de pérdida de la novedad cuando se produzca la revelación del invento por causa de un abuso evidente en detrimento del solicitante o de su causahabiente, tales como sustracción de planos o documentos, incidencias o infidelidad del mandatario o de los colaboradores o trabajadores del inventor, espionaje industrial u otros similares.

Bajo este supuesto, el solicitante que es sujeto de este tipo de infracciones, tendrá la posibilidad de patentar su invento -software como parte de un procedimiento industrial- y gozar de la exclusividad por el tiempo determinado en la Ley.

4.- CONCLUSION

Ante la ausencia de protección al algoritmo y a las instrucciones mismas del programa de computador, el secreto comercial es un medio de protección sustancial, de cuyo provecho se sirven día a día los programadores y las empresas de software.

²¹⁷ LEY DE DERECHOS DE AUTOR, ob. cit.

Sin embargo, esta figura tiene sus límites. Evidentemente, se gozará de una exclusividad de uso del contenido de los secretos mientras éstos no sean divulgados. Como lo hemos visto, distintos cuerpos normativos reprimen la revelación no autorizada de los secretos comerciales, que de alguna manera influyen con la amenaza de una sanción o pena a quienes pretendan ilegítimamente expresarlos.

Además de la sanción que brinda el derecho contra los infractores, el programador o empresa informática, requiere ser indemnizada, pues, el conocimiento de sus secretos puede ocasionarle grandes perjuicios, al punto que le puedan conducir a un terrible detrimento de su economía. Es fácil suponer pues, que si una empresa de software desarrolla uno muy novedoso y eficaz, tiene en su soporte lógico, asegurado un mercado. Pero si esta información llega a poder de otra empresa, que posteriormente la usa para desarrollar un programa de ordenador similar, y que tiene mejores canales de distribución, lo más probable será que desplace del mercado al legítimo poseedor de ese secreto, de tal suerte, que éste tendrá no sólo el deseo sino la necesidad de ser indemnizado.

Sobre este tema nos ocuparemos en el siguiente capítulo al tratar sobre la responsabilidad contractual y extracontractual.

CAPITULO XIV

LA PROTECCION POR LAS VIAS CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL

Otra forma jurídica muy común para la protección del soporte lógico es la contractual. Es usual incorporar cláusulas convencionales en los acuerdos informáticos relativos a la titularidad del software, a la obligación de no divulgar su contenido y al compromiso de usarlo en determinado computadory no autorizar su uso a un tercero. El incumplimiento de las obligaciones contractuales, traerá como consecuencia la obligación de un resarcimiento.

La responsabilidad extracontractual, en cambio, hace referencia, a aquella derivada por la comisión de un delito o cuasidelito.

No nos vamos a detener en exceso en este capítulo, a pesar de que es un tema sumamente extenso y que muchas son las obras publicadas sobre el denominado contrato informático, nos ubicaremos únicamente en el aspecto de la protección del soporte lógico, y las obligaciones que nacen por distinto orden.

El Código Civil ecuatoriano, en su artículo 1480, establece las distintas fuentes de las obligaciones:

"Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasi-contratos; ya a consecuencia de un hecho que ha infringido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia".²¹⁸

1.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL ²¹⁹

a) Concepto de Contrato:

Contrato o convención, define el Código Civil en su artículo 1481, es un acto por el cual una parte se obliga²²⁰ para con

²¹⁸ CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1987, pág. 311.

²¹⁹ BATTO, Hilda N., ob. cit., pág. 249, citando a Lammy, dice: "Esta fue la primera vía utilizada para proteger al software y es también la más corriente. En tanto no existan derechos privativos derivados de una patente, una marca, o derechos de autor, la reproducción del software constituye el ejercicio de un derecho permitido por la libertad de comercio y de la industria. No obstante, el ejercicio de un derecho puede ser legítimamente restringido por un contrato. La protección contractual se establece a partir de ciertas obligaciones que impiden la divulgación de la información y limitan los derechos de confidencialidad y de limitación del uso incluidas habitualmente en los contratos relativos al software".

²²⁰ ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo, TEORIA DE LAS OBLIGACIONES, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1983, pág. 9, dice: "La obligación es

otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa²²¹. Cada parte puede ser una o muchas personas.

Uno de los efectos de esta definición está expresado en el artículo 1588, cuando dice: todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

b) Tipos de contratos:

De las diversas modalidades de contratos de software, nos interesan para este análisis, los soportes lógicos estándar y a medida. Ya fueron definidos en el capítulo cuarto de este trabajo, cuando estudiamos los tipos de software.

Esta clasificación es importante, ya que las cláusulas variarán en uno y otro caso. Por tanto, hablaremos de contratos provisión de software estándar y de provisión de software a medida.

un vínculo jurídico que coloca a una persona determinada en la necesidad de dar, hacer o no hacer alguna cosa, respecto de otra, también determinada".

²²¹ El Código Civil, contiene normas relativas a este tipo de obligaciones, de las cuales citan, las siguientes: 1.- Obligación de dar: "Art. 1591.- La obligación de dar contienen la de entregar la cosa; y si ésta es una especie o cuerpo cierto, contienen, además la de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir". 2.- Obligación de hacer: Art. 1596.- Si la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas dos cosas, a elección suya: 1.- Que se le autorice para hacerla ejecutar por un tercero, a expensas del deudor; y, 2.- Que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. 3.- Obligación de no hacer: Art. 1598.- Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. Pudiendo destruirse la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al celebrar el contrato, estará el deudor obligado a ella, o autorizado el acreedor para que la lleve a ejecución a expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, será oído el deudor que se allane a prestarlos. el acreedor quedará de todos modos indemne.

c) Cláusulas contractuales:

1.- Titularidad de software:

Varían de acuerdo con el tipo de software. Los contratos de provisión de soporte lógico estándar, generalmente, se estructuran bajo la forma de licencia de uso. "Esta práctica se funda, comenta Correa, bajo la suposición de la existencia de derechos de propiedad respecto del software que tienden a ser reconocidos por la legislación de propiedad intelectual".²²²

Así, en los contratos de licencia de software estándar, el proveedor desea la inclusión en el contrato de una obligación por parte del usuario o licenciatario de declarar y reconocer la propiedad del licenciante sobre el soporte lógico.

Esta declaración o reconocimiento, sin embargo, será válida siempre que la ley aplicable otorgue un derecho de propiedad sobre el software. Conocemos cuales son los medios de adquirir el dominio: ocupación, accesión, tradición, sucesión por causa de muerte y prescripción. Ninguno de esos modos conducen a la propiedad de software, en el tiempo de su creación. Por otro lado, también sabemos que las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores, las que serán regidas por las leyes especiales. Así pues, si la ley no reconoce un derecho de propiedad respecto del software, no se lo podría realizar por medio de un contrato.

Hay quienes, empero, consideran que la obligación de reconocer la propiedad del software constituye una obligación de hacer por parte del licenciatario, debido a lo cual, bien sea por el reconocimiento de la ley o por el contractual, se suele incorporar la mencionada obligación.

Para el caso de los contratos de provisión de software a medida, la realidad difiere. Por lo general, en ese tipo de contratos, el contratante financia, presta su ayuda y brinda una serie de elementos indispensables para la elaboración del software. Es

²²² CORREA, Carlos M., ob. cit. pág. 194.

lógico suponer, y así lo consideran algunos autores, que la titularidad del software recaiga sobre la personas que contrata su desarrollo. En este caso, considerando que el soporte lógico esté protegido por el derecho de autor, habrá que atenerse y sus normas, en cuanto a la propiedad, y negociar las obligaciones de las partes respecto de los derechos de autor patrimoniales y obtener las necesarias autorizaciones sobre los derechos de autor morales, si fuere del caso; según lo veremos en puntos posteriores.

2.- En el contrato de licencia de software estándar:

En este tipo de contrato es usual incorporar las siguientes cláusulas:

a) Sobreexplotación:

El licenciatarlo, al aceptar la licencia, se compromete a evitar: la explotación no autorizada expresamente por el contrato, como el uso en un determinado ordenador o sistema de computación; la cesión del contrato o transmitir el uso del software a un tercero; la reproducción del soporte lógico sin la autorización del licenciante, excepto para efectos de salvaguardia que, en todo caso, las copias realizadas, serán de propiedad del licenciante.²²³

Como vemos, en general estas obligaciones contraídas por el usuario son de no hacer.

b) Confidencialidad:

Está referida con los secretos comerciales. El licenciante se obliga a no revelar los elementos del programa. Se suele autorizar, sin embargo, dicha revelación al personal que estará a cargo de las operaciones del sistema.

Es una obligación, también, de no hacer.

²²³ BATTO, Hilda N., ob. cit., pág. 251.

c) Adaptaciones:

El licenciatarlo se obliga a no realizar adaptaciones al programa de ordenador, salvo con autorización del licenciante, siendo, por tanto, una obligación de no hacer.

3.- En el contrato de provisión de software a medida:

En estos contratos, es necesario dejar claramente establecidos los derechos y obligaciones de las partes. Considerando la intervención de las normas de derecho de autor, entonces, habrá que negociar respecto de los derechos patrimoniales; sobre la propiedad exclusiva del usuario con derechos de comercialización, reproducción, traducción ilimitados, restringiendo al proveedor para hacer lo propio; y, en cuanto a los derechos morales, dejar claramente establecida la posibilidad de modificar, alterar o transformar el programa de computador.

Igualmente, es habitual constituir obligaciones para el proveedor sobre la no divulgación de los conocimientos técnicos contenidos en el programa de computador, e incluso, no usarlos para futuros desarrollos.

En todo caso, como para todo contrato, siempre observando la ley, las obligaciones de las partes son negociables.

d) El contrato de distribución de software:

El objeto de este contrato consiste en la provisión de software a una persona natural o jurídica, para que ésta, a través de su infraestructura, distribuya y comercialice el soporte lógico.

En este tipo de contratos, es habitual que el titular del software entregue a su distribuidor el código fuente del programa, que le permita, frente a sus compradores, realizar las adaptaciones que requieran sus sistemas.

Al recibir el distribuidor el código fuente, éste adquiere una información sumamente valiosa, debido a lo cual, se le suelen imponer obligaciones respecto a mantener en secreto los ele-

mentos del programa del ordenador y a no usar dichos elementos o información para la elaboración de otros programas. Igualmente, es importante establecer reglas claras sobre las adaptaciones, incluyendo las obligaciones de obtener autorización previa y llevar un registro de aquellas realizadas.

e) Ley aplicable:

En aquellos casos en que la nacionalidad, domicilio o residencia de una de las partes sea extranjera, es común incluir en los contratos, la determinación de la ley que regirá respecto de las obligaciones y efectos del contrato, así como la fijación de juez o árbitro²²⁴ competente.

En el supuesto de que la ley aplicable y juez o árbitro competente sean extranjeros, y la sentencia haya de ejecutarse en Ecuador, se habrán de observar las disposiciones contenidas en el Art. 424 del Código de Procedimiento Civil, Art. 15 del Código Civil, el Código Sánchez de Bustamante, y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, según el caso, y otras normas aplicables.

"Art. 424.- Las sentencias extranjeras se ejecutarán si no contravinieren al Derecho Público Ecuatoriano o a cualquier Ley nacional y si estuvieren arregladas a los tratados vigentes.

A falta de tratados, se cumplirán si además de no contravenir al Derecho Público o a las leyes ecuatorianas, constare del exhorto respectivo: a) Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, conforme a las leyes del país en que hubiere sido

²²⁴ Para este caso es importante dejar claramente establecida la cláusula compromisoria, cuya definición está contenida en el segundo inciso del artículo primero de la Ley de Arbitraje Comercial, vigente en Ecuador, mediante Decreto Supremo 735, publicado en el Registro Oficial N° 90 de octubre 28 de 1963, que dice: "Se denomina cláusula compromisoria la estipulación en virtud de la cual las partes que celebran un contrato, se obligan a someter a la decisión arbitral las diferencias que de él pudieran surgir".

expedida; y, b) Que la sentencia recayó sobre acción personal".²²⁵

No es materia de este trabajo indagar sobre la aplicación, procedimiento y ejecución de las sentencias extranjeras²²⁶, de tal suerte, que nos limitamos, como quedó dicho, simplemente, a mencionar los estatutos normativos que deberán tenerse en cuenta al negociar los contratos de provisión de software.

f) Indemnizaciones:

El incumplimiento contractual en los acuerdos de provisión de software, como, generalmente, todo tipo de incumplimiento, causa daño, más aún aquellas relativas a la obligación de no revelar secretos. Su importancia lo observamos en el capítulo anterior.

En todo caso, para el caso que se produzca infracción a una norma contractual, el Código Civil establece las normas aplicables dentro de su título XII, libro cuarto, denominado Del Efecto de las Obligaciones.

²²⁵ CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Registro Oficial, suplemento N° 687 de mayo 18 de 1987, pág. 27.

²²⁶ FALCONI PUIG, Juan, CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Edino, Guayaquil, 1989, pág. 146, dice: "EJECUCION DE SENTENCIA EXTRANJERA: Tenemos presente que la jurisdicción, esto es la potestad pública de ejecutar y hacer ejecutar lo juzgado, dimana de la soberanía y por tanto tiene los mismos límites territoriales que ésta. Por ésto, la sentencia sólo produce efectos jurídicos dentro de ese territorio. Mas, dentro de la comunidad jurídica internacional en que viven los estados modernos no es posible desconocer que, así como las leyes traspasan las fronteras y los jueces a menudo precisan aplicar las de otros países, es necesario también conceder a la sentencia efectos extraterritoriales, para mantener la seguridad de los derechos; pues de lo contrario, bastaría sustraerse a la jurisdicción del juez que pronunció un fallo, salir del ámbito territorial de su jurisdicción. Entonces, por razones de seguridad jurídica y de conveniencia recíproca, casi todos los Estados reconocen la validez a las sentencias pronunciadas en el extranjero y permiten su ejecución como si hubiesen sido dictadas por sus propios jueces, bien entendido, claro está, que los requisitos y formalidades necesarios para tal ejecución pueden diferir o variar de un Estado a otro".

"Art. 1599.- La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haber cumplido imperfectamente, o haberse retardado el cumplimiento. Exceptúanse los casos en que la ley la limita al daño emergente.

Art. 1600.- Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención".²²⁷

Por todo lo dicho hasta aquí, observamos que esta vía es fundamental para la protección de los derechos derivados de la titularidad del soporte lógico, siendo una medida en la cual la capacidad intelectual e incluso negociadora del abogado se manifiesta en forma definida.

2.- RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

La responsabilidad extracontractual, para el caso del software, tiene relación, principalmente, a propósito de la revelación de secretos comerciales.

Las represiones por las vías penal, laboral, de propiedad intelectual, muchas veces no son suficientes para satisfacer los daños causados por el cometimiento de un delito o cuasidelito, entonces, requerirá ser indemnizado.

El cometimiento de un delito o cuasidelito, trae como consecuencia la responsabilidad de reparar el daño causado.

La responsabilidad es, pues un concepto secundario, que supone una relación entre dos sujetos, y que se resuelve, en último análisis, en una obligación de reparación".²²⁸

a) Delito y cuasidelito:

El Código Civil no define al delito y al cuasidelito.

²²⁷ CODIGO CIVIL, Ob. cit., pág. 327

²²⁸ PEIRANO FACIO, Jorge, RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL, Temis, Bogotá, 1979, pág. 21.

Delito civil, dice Carrara, "es la infracción de la Ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso".²²⁹

Para que se produzca delito por el hecho de revelar un secreto, es necesaria la concurrencia de dos principales elementos a saber: que exista el secreto comercial, y que la divulgación no sea consecuencia de justa causa, como por ejemplo, un peligro potencial (amenaza con arma de fuego).²³⁰

La comisión de un delito, por ser antijurídico, trae como consecuencia dos tipos de penas: una de carácter penal, que se verifica por el cumplimiento de una pena; y, otra de carácter civil, que se determina con la indemnización de daños y perjuicios al afectado.

Cuasidelito, define Cabanellas, es la "acción con que se causa mal a otro por descuido, imprudencia o impericia, sin intención de dañar".²³¹

Se responde por cuasidelito, por ejemplo, cuando una persona, sabiendo que la información es secreta, negligentemente, dejare, de tal suerte, que personas no autorizadas accedan a ella.

No se trata de una infracción, se trata de una acción u omisión culposa.

Lo que constituye delito es el dolo, lo que constituye cuasidelito es la culpa.

b) Daño Moral:

Una institución no recientemente incorporada pero sí reglada de manera extensa en nuestra legislación civil es la del daño moral. "Art. ... (luego del 2258) En cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá también demandar indem-

²²⁹ CARRARA, Francesco, ob. cit. tomo I, pág. 43.

²³⁰ LEDESMA, Julio C., ob. cit., pág. 298 y siguientes, analiza detenidamente la violación de secretos en materia penal.

²³¹ CABANELLAS, Guillermo, ob. cit., tomo I, pág. 555.

nización pecuniaria, a título de reparación, quien hubiera sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se halle justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta.

Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, mediante cualquier forma de difamación; o quienes causen lesiones, cometan violación, estupro o atentados contra el pudor, provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o procedimientos injustificados, y, en general, sufrimientos físicos o síquicos como angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes".²³²

Bien podría estar incurso dentro de este tipo de actos que causan daño moral, quien, por ejemplo, introduzca o disponga introducir un virus en el soporte lógico que expende su competidor, de tal suerte, que sufra por el descrédito del consumidor que no sabe del hecho inmoral.

c) Indemnizaciones:

La comisión de un delito o cuasidelito, obligan a su actor a reparar el daño causado. tal afirmación se concluye de la disposición contenida en el artículo 2241 del Código Civil.

"El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro será obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le supongan las leyes por el delito o cuasidelito".²³³

La figura de la responsabilidad extracontractual, como vemos, protege al titular del software, bien sea, por la amenaza que provocan las normas citadas para que no se cometan delitos o cuasidelitos, o bien, cometidos para que se repare su daño.²³⁴

²³² CODIGO CIVIL, Ob. cit., pág. 407a.

²³³ *ibid*, pág. 405

²³⁴ *ibid*, dice en su Art. 2247: "Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de los que estuvieren a su cuidado. ... Así, ... los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes... Pero cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su

CAPITULO XV

LA PROTECCIÓN POR LA REPRESION CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

El término competencia tiene mayor importancia en los campos económico y social. Se distinguen dos formas de competencia, la llamada competencia perfecta y la competencia imperfecta.

La primera de las nombradas requiere, para ser tal, de la existencia copulativa de los siguientes elementos: la concurrencia de varios agentes a un mercado, de los cuales, ninguno tiene suficiente influencia para distorsionar el mismo; homogeneidad del producto; y, conocimiento adecuado del mercado por parte de los agentes.

La competencia imperfecta, en cambio, y por oposición a la perfecta, es aquella en la que no intervienen una cualquiera de las condiciones antes mencionadas. Por ello, aparecen, por ejemplo, los monopolios, duopolios u oligopolios. Entonces, si la competencia, en un mercado determinado, no es perfecta, por razones de orden social, de protección al consumidor, se mira como necesaria la intervención del Estado, en un momento determinado, por ejemplo, para regular los precios de productos de una empresa monopolística que abusa de su condición.

En sentido jurídico, la competencia tiene relevancia debido al derecho constitucional de cualquier persona de trabajar y por tanto producir. Al aparecer en los mercados nuevos agentes que empiezan a competir, el derecho también ingresa en las relaciones, para regular de algún modo, el desvío ilegítimo de la clientela.

Con esta breve introducción, entramos a verificar la competencia ilícita.

respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho.

"En términos generales, dice Baylos Corroza, la competencia ilícita implica el ejercicio de una actividad concurrencial, de la que hay obligación de abstenerse".²³⁵

Hay que distinguir dos modalidades de competencia ilícita: la competencia prohibida y la competencia desleal.

Competencia prohibida es aquella en que lo ilícito resulta ser el ejercicio mismo de la concurrencia. No se puede lícitamente desarrollar un determinado tipo de actividad económica, que se declara vedada jurídicamente para determinados sujetos, sobre los cuales recae una obligación de abstenerse de realizar competencia. La obligación de abstención tiene su origen, sea en la ley o bien en un contrato.²³⁶

Un claro ejemplo de competencia prohibida es la norma consagrada en el Art. 38 de la Ley de Consultoría ecuatoriana, que dice:

"Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales o socios, que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios de un proyecto, quedan prohibidas de participar en la licitación o concurso para la ejecución del respectivo proyecto que le hubiese sido adjudicado y en la previsión de los correspondientes equipos o materiales".²³⁷

Se trata pues, con esta regla, de prohibir el concurso, por ejemplo, de un socio de la empresa que realizó los estudios del proyecto determinado, debido a que, se entiende, tendrá mayores elementos informativos que los otros concurrentes para presentar una mejor oferta, dada su estrecha vinculación con dicha empresa. es que el principio es lógico, bien puede la empresa dirigir el estudio hacia los equipos e infraestructura que ella posee o que su socio mantiene, o bien puede también,

²³⁵ BAYLOS CORROZA, ob. cit., pág. 310.

²³⁶ Ibid.

²³⁷ LEY DE CONSULTORIA, Registro Oficial Nº 136 de febrero 24 de 1989.

guardar alguna información importante, para divulgarla únicamente a su relacionado.

Mientras que en la competencia prohibida, la propia concurrencia es ilícita, en el campo de la competencia desleal, la concurrencia es lícita y permisible, siempre que se desarrolle legítimamente, es decir, sin el uso de medios reprobables.

"No puede, por tanto, sostenerse, dice Baylos Corroza, de manera simplemente correcta, que la competencia desleal se prohíba por el mero hecho de que de ella se deriva un perjuicio para los concurrentes o para un competidor determinado, sino porque ese perjuicio se ha producido alterando la situación de igualdad de oportunidades entre los competidores, en virtud de la maniobra desleal de uno de ellos. La aprobación de clientes en esa situación ya no es el resultado de una lucha lícita, sino el empleo de medios torpes, que aparecen vedados a todos. Entonces, lo que hubiera sido, de actuar normalmente, un perjuicio concurrencial permisible, se transforma en un daño indebido, del que hay que responder".²³⁸

1.- CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL

Son muchas las definiciones planteadas respecto de la institución jurídica de la competencia desleal y, siendo un campo muy discutido en el mundo del derecho, varias de ellas han tropezado por falta de aceptación. Pero, es que el plano de sustentación para la conformación de las definiciones es muy variado, atendiendo, por supuesto, a las distintas teorías existentes, como lo son, entre otras, la de la clientela, la de la libertad de trabajo, de lealtad comercial, de fondo de comercio, la de la libertad de industria y comercio.

Sin embargo, es común coincidir en que la finalidad de la institución de la competencia desleal es, en primer orden, evitar, y en segundo, reprimir, el desvío de la clientela a través

²³⁸ BAYLOS CORROZA, ob. cit., pág. 311.

de actos deshonestos, realizados por competidores o por iniciativa de aquellos.²³⁹

a) Definiciones legales:

El artículo 1 de la Ley alemana de junio 7 de 1909, establece que: "Toda persona que en un acto de concurrencia, comete en los negocios actos contrarios a los usos honestos, puede ser emplazada para la cesación de estos actos para la indemnización de los daños y perjuicios".²⁴⁰

Para la ley española de mayo 16 de 1902, artículo 131, "competencia ilícita (no distingue entre ilícita y desleal) es toda tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la presente ley".²⁴¹

El Código Civil italiano de 1942, en su artículo 2593, dice: "cualquier otro medio no conforme a los principios de la corrección profesional e idóneos a dañar a las haciendas".²⁴²

El artículo 10 bis de la Convención de la Haya de noviembre 6 de 1925, establece lo siguiente: "Constituye un acto de concurrencia desleal, todo acto de concurrencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial".²⁴³

²³⁹ ASCARELLI, ob. cit., pág. 162, dice: "En cuanto actos de concurrencia, los de concurrencia desleal son actos que, típicamente considerados, van dirigidos a atraer, directa o indirectamente, clientes ajenos (o impedir directa o indirectamente el flujo de clientes a otros), pero no se exige por ello que el acto esté caracterizado por la finalidad de atraer clientes actualmente ajenos". Nótese que es necesario distinguir entre la finalidad de la existencia de la institución de la competencia desleal y la finalidad de acto de concurrencia desleal.

²⁴⁰ RIPPE, Siegbert, LA CONCURRENCIA DESLEAL, Amalio M. Fernández, Montevideo, 1970, pág. 39.

²⁴¹ ibid.

²⁴² ibid.

²⁴³ LEDESMA, ob. cit., pág. 325.

b) Definiciones doctrinales:

"De una manera general, deben ser considerados como realizando una concurrencia desleal en la competencia económica, todas las maniobras que consistan en emplear medios engañosos en la venta de productos, todos los actos de un comerciante o de un fabricante que busca, ya sea sacar partido para sí de una situación adquirida por un tercero, ya sea a desacreditar las mercaderías o la empresa de otros o a desorganizar esta última y los mercados comerciales o una parte de éstos".²⁴⁴

"La concurrencia desleal, la palabra en sí misma lo indica, es aquella que emplea medios envilecidos, fraudulentos, que la rectitud y la honestidad reprueban".²⁴⁵

Para Zavala Rodríguez "acto de concurrencia desleal define como todo procedimiento de un concurrente dirigido a sustraer en provecho propio la clientela ajena sin empeñar la propia fuerza económica para contraponerla a la de su rival".²⁴⁶

2.- LA COMPETENCIA DESLEAL COMO DISCIPLINA DE PROTECCION JURIDICA AL PROGRAMA DE COMPUTADOR

Hemos dicho que la competencia desleal como disciplina del Derecho, tiende a evitar y reprimir actos de cuya intención o propósito es desviar la clientela en favor de un competidor.²⁴⁷

²⁴⁴ RIPPE, ob. cit., pág. 40, quien cita a Saint Gal.

²⁴⁵ LEDESMA, ob. cit., pág. 325, quien cita a Pouillet.

²⁴⁶ ibid., quien lo cita.

²⁴⁷ CAVELIER, Germán, LA COMPETENCIA DESLEAL Y LAS PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS, Cavellier, Abogados, 1988, pág. 1., dice: 1.1. Código de Comercio: Libro Primero, Título V. Art. 75.- Constituyen competencia desleal los siguientes hechos:

- 1.- Los medios o sistemas encaminados a crear confusión con un competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios;
- 2.- Los medios o sistemas tendientes a desacreditar a un competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios.
- 3.- Los medios o sistemas dirigidos a desorganizar internamente una empresa competidora o a obtener sus secretos:

Bajo esta tesis, en algunos países se ha declarado como efectiva la protección del soporte lógico, a través de los medios represivos que ofrece la figura de la concurrencia desleal, tal es el caso de Suiza.

Así, en muchas legislaciones se encuentran normas penales, como el caso del artículo 159 del Código Penal argentino, que reprimen a quien, por maquinaciones fraudulentas, sospechosas, malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial.

La legislación ecuatoriana, por ejemplo, contienen normas represivas contra actos de competencia desleal, como el caso del artículo 38 de la Ley de Marcas de Fábrica.

"Art. 38.- Sanciones de índole penal: Se sancionará con multa de quinientos a mil sucres y prisión de seis meses a un año:

1.- a los que imiten una marca original;

7.- a los que, sin imitar, una marca, la arranquen o separen de unos artículos para aplicarla a otros;

4.- Los medios o sistemas encausados a obtener la desviación de la clientela siempre que sean contrarios a las costumbres mercantiles;

5.- Los medios o sistemas encaminados a crear desorganización general del mercado;

6.- Las maquinaciones reiteradas tendientes a privar a un competidor de sus técnicos o empleados de confianza, aunque no produzcan la desorganización de la empresa ni se obtengan sus secretos;

7.- La utilización directa o indirecta de una denominación de origen, falsa o engañosa; la imitación de origen aunque se indique la verdadera procedencia del producto o se emplee en traducción o vaya acompañada de expresiones tales como "género", "manera", o similares;

8.- Las indicaciones o ponderaciones cuyo uso puede inducir al público a error sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud en el empleo o cantidad del producto; y,

9.- En general, cualquier otro procedimiento similar a los anteriores, realizado por un competidor en detrimento de otros o de la colectividad, siempre que sea contrario a las costumbres mercantiles.

9.- a los que pusieren su nombre, el de su establecimiento, otras indicaciones, palabras o signos sobre una marca original para usarla como distintivo de artículos de su industria o comercio".²⁴⁸

Las formas y tipos de actos de concurrencia desleal son inimaginables, y se realizan a través de distintos medios. Así pues, un acto de competencia desleal, puede ejecutarse a través de la publicidad, al usarla para el descrédito de un competidor, lo cual puede, eventualmente, afectar su prestigio e incluso su honra. Entre otros aspectos, el que anotamos es uno de los que llevaron a tratadistas a comentar sobre el recientemente creado derecho publicitario o de publicultura, precisamente para introducir reglas de usos honestos de la publicidad.

Es evidente que la competencia desleal no ofrece un campo completo de protección jurídica al soporte lógico, dado que no todos los presupuestos considerados como ilegítimos respecto del soporte lógico son actos de concurrencia desleal, pues, por ejemplo, no sería acto de esa naturaleza la copia de un programa de computador.

Sin embargo, esta disciplina ofrece y procura una no completa pero amplia protección.

²⁴⁸ LEY DE MARCAS DE FABRICA, ob. cit.

TITULO V

PROPUESTAS PARA UNA PROTECCION JURIDICA ESPECIFICA

Algunos autores se han manifestado en el sentido de brindar una protección específica al programa de computador, planteando como alternativas el uso de los elementos de las figuras jurídicas analizadas en capítulos pasados, a fin de estructurar una nueva y particularizada institución que reúna y recoja las condiciones impuestas por la naturaleza del software.²⁴⁹

Este título será dividido en dos capítulos, únicamente bajo el criterio destacador de las diversas propuestas presentadas, por un lado; y, por otra, de aquella elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la cual ha sido considerada por importantes autores en sus escritos y obras.

Pasemos, entonces, a tratar los temas expuestos.

²⁴⁹ CHALOUPKA, Pedro, LA PROPIEDAD DE LAS IDEAS, ob. cit., pág. 7, dice: "De ahí que en un trabajo anterior (refiriéndose a EL DERECHO DE LA INFORMATICA, ob. cit., pág. 87) hubiera manifestado mi convicción de que un estatuto sui generis representa el desideratum hoy concebible para amparar totalmente las creaciones inmateriales informáticas. Mi posición no apunta, así, a un régimen específico pero restrictivo para el amparo de los programas, sino por el contrario a lograr que sea tan amplio como el que hoy en día dan las patentes de invención -abarcando hasta la misma puesta en práctica de lo protegido, y no solamente, su reproducción o copiado- y los derechos autorales combinados, incluyendo por tanto la rápida obtención de un título o derecho oponible, que los regímenes de patentes de invención -y sobre todo en los países de examen previo- no están en condiciones de proveer. Esta regulación específica podrá, además, superar un posible escollo de la protección puramente autoral en lo que concierne a impedir el uso práctico del programa cuando no media autorización del titular.

²⁵⁰ CORREA, Carlos M., ob. cit., pág. 92.

CAPITULO XVI

LAS DISTINTAS PROPUESTAS

"La circunstancia de considerarse parcial la protección de los programas de ordenador que proviene del sistema de patentes y de los principios de la competencia desleal; así como insuficiente la que proporciona el derecho de autor; y limitada a las partes aquella protección que pueda establecerse por cláusulas contractuales, condujo a iniciativas tendientes a establecer una protección alternativa especialmente adaptada a los requerimientos del software. Entre 1965 y 1973 hubo propuestas de varios expertos".²⁵⁰

1.- LAS PRIMERAS PROPUESTAS

a) El sistema Ohlschlegel:

El primer sistema de protección específica para el soporte lógico lo sugirió H. Ohlschlegel, quien, en 1965, propuso el establecimiento de una oficina internacional de registro de los programas de ordenadores. Dicha oficina, dice Correa, recibiría el programa en código objeto y una descripción explicando su aplicación práctica. La información de las inscripciones deberían ser editados por dicha oficina a efectos de dar publicidad sobre los programas registrados.

La Oficina de registros también tendría la facultad de otorgar licencias o alquiler de los programas bajo el establecimiento de un arancel, cuyo producto sería destinado al titular del software.

Es evidente que este sistema no es aplicable, pues limita el campo de negociación entre programador o titular y usuario, más aún en los programas elaborados a medida.

²⁵⁰ CORREA, Carlos M., ob. cit., pág. 92.

b) La tesis de Senhenn:

En Inglaterra, en 1968, D.A. Senhenn propuso la promulgación de una ley, basada en el derecho de copia para proteger a los programas de computación. Las disposiciones legales obligaron a depositar los soportes lógicos en una oficina creada para tal efecto. Similarmente al caso anterior, la oficina competente publicaría una lista de los programas registrados, con indicación de sus principales características, y actuaría como intermediaria en negociaciones de licencia entre los titulares, a quienes se les otorgan derechos exclusivos, y los interesados.

El sistema propone una legislación basada en el derecho de autor, tratándola de manera separada respecto de las obras literarias, artísticas y científicas.²⁵¹

c) La propuesta de Galbi:

En 1968, en Estados Unidos de Norte América, E. Galbi, sugiere la apertura de una oficina nacional de registro y depósito de soportes lógicos.

El depósito debería comprender al código objeto, un extracto del programa y una descripción conceptual. El sistema de protección se limitaría únicamente a aquellos programas complejos, además de la exigencia de originalidad.

En mi criterio el sistema propuesto tropieza por la evidente subjetividad del denominado programa complejo.

d) El sistema de Kirby:

Kirby, en 1973, propuso un sistema basado en una legislación sui generis. Sugiere el establecimiento de una oficina internacional de registro. El depósito es constitutivo de los derechos exclusivos, de uso y reproducción.

²⁵¹ ibid, pág. 93.

"Eran requisitos para la concesión de la exclusividad que el programa fuera original y tuviera novedad, pero como no había examen de fondo en el momento del depósito, esas condiciones se analizaban si había demandas por infracción. El sistema pareció que acarrearía el problema de producir muchas acciones por violación, y aunque concedía protección amplia sería difícil hacerla efectiva".²⁵²

"Los programas depositados deben ser novedosos y originales, y la protección comprende incluso a los algoritmos. La duración de la protección se extiende entre 5 y 10 años".²⁵³

2.- LA PROPUESTA DEL MITI

El Ministerio de Comercio Exterior e Industrias del Japón, en 1983, presentó un informe por el cual se proponía la promulgación de una legislación específica para la protección de los programas de ordenador.

Se establecían como derechos del creador de software el uso, la modificación, la actualización, la autorización de su uso y el alquiler o arrendamiento.

La protección, según nos comenta Batto, se extendía al programa fuente y al programa objeto, por un período de 15 años. De acuerdo con el informe era necesario el registro del programa para la adquisición de derechos. El registro debía incluir el depósito del programa fuente.

Como vimos en el capítulo siete de este trabajo el Japón adoptó finalmente una protección a través del derecho de autor, modificando su legislación en 1985.

3.- LA PROPUESTA DEL INPI

En 1984 el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia, sugirió la creación de un sistema de protección específico, que se otorgaría únicamente a aquellos "programas que

²⁵² *ibid.*

²⁵³ BATTO, Hilda N., *ob. cit.* pág. 254.

fueran el resultado de un esfuerzo intelectual particularmente destacado".²⁵⁴

Se incorporaban los siguientes derechos: la traducción, autorizar el uso, autorizar la divulgación y la comercialización de los programas, así como prohibir las copias o reproducciones.

Igualmente, Francia, en 1985, introdujo cambios en su legislación de derechos de autor para regular la protección del software.

4.- LA LEGISLACION BULGARA

Mediante el Decreto Nº 6 de 1979, relativo a la utilización de los programas de computación, Bulgaria estableció un sistema de protección especial, declarando como objetivos perseguidos a los siguientes: "estimular la actividad creativa; recompensar a los creadores; evitar la duplicación de esfuerzos y desarrollar la implantación más eficaz del software en todos los sectores de la economía nacional".²⁵⁵

La protección se extiende al código fuente y al programa objeto, e igualmente a los programas operativos distintos del programa operativo inicial del ordenador, y a los programas aplicativos.

Se incluyen normas respecto de la comercialización.

5.- LA PROPUESTA PARA LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ²⁵⁶

En marzo 17 de 1989 la Comisión Europea publicó un proyecto para la protección del soporte lógico de computadores.

²⁵⁴ *ibid.* pág. 255.

²⁵⁵ *ibid.* pág. 257.

²⁵⁶ Los artículos que aquí se citan son recogidos del artículo denominado THE EC'S PROPOSALS ON THE LEGAL PROTECTION OF COMPUTER SOFTWARE, publicado por Hary Small, en *Intellectual Property in Business Eclipse Publications*, volumen I, publicación 3, mayo-junio 1989, pág. 17 y siguientes.

En razón de las diferencias que existen en las legislaciones de los países miembros que rigen la propiedad intelectual, la falta de claridad de algunas legislaciones para la protección del software, y la idea de crear las condiciones para un sistema legal uniforme en la industria del software, han sido, entre otras, varias de las razones que han motivado a la Comisión para preparar un proyecto a ser presentado al Consejo.

Se incorpora el análisis de este proyecto dado que contienen normas que apuntan en conexión a las reglas del derecho de autor, con excepciones importantes que nos ayudarán a clarificar el tema.

El proyecto consiste de tres capítulos y diez artículos. Los principales artículos paso a citarlos y analizarlos.²⁵⁷

Art. 1:

a) Los países miembros protegerán los programas de computador, confiriendo derechos exclusivos de acuerdo con las reglas de esta instrucción.

b) Los derechos exclusivos se conferirán por las reglas de las leyes de derechos de autor. La protección se brindará a los programas de computador como obras literarias.

No se establece si la protección ha de ser brindada también a los creadores de programas de computador que no son nacionales o residentes de los países miembros.

Sin embargo, menciona el literal b) que los derechos exclusivos se conferirán por las reglas de los derechos de autor. En este sentido, y dado que la mayoría de leyes de derechos de autor, establecen la protección por reciprocidad legal, y más aún por la existencia de los Convenios de Berna y de Ginebra, entonces, en mi criterio, ha de entenderse que los derechos exclusivos están otorgados también a los nacionales o residentes de países que no son miembros, siempre que dichos países sean parte de

²⁵⁷ El documento es en idioma inglés y la traducción al castellano es propia.

algún convenio internacional o su ley establezca el principio de reciprocidad.

Por otro lado es importante comentar que la instrucción otorga la protección del programa de computador como obra literaria.

Este punto lo comentamos con el análisis del siguiente literal del artículo N° 1.

c) La protección de acuerdo con esta instrucción se aplicará a la expresión en cualquier forma de un programa de computador, pero no deberá extenderse a las ideas, principios, lógicas, algoritmos o lenguajes de programación subyacentes al programa. Donde las especificaciones de interfaces constituyan ideas y principios que caracterizan al programa, esas ideas y principios no son objeto de protección por el derecho de autor.

Está claro que la expresión de la forma literaria del programa está protegida, sea en su forma fuente o en su forma objeto.

Igualmente estará protegida la expresión literaria de la carta de flujo y de la descripción y documentación instructiva del programa.

Más aún, al disponer que la protección se aplica a la expresión en cualquier forma de un programa de computador, se entiende que el programa estará protegido también en su estructura, esto es, en la forma como ha sido expresado, como cada módulo se interrelaciona con los otros, y el orden y secuencia de las instrucciones.

d) 1.- Un programa de computador no será protegido a menos que satisfaga las mismas condiciones respecto de la originalidad que se aplican a las obras literarias.

Este requisito de originalidad no está claro, dado que existen diferencias de criterios en los países europeos para la aplicación de la originalidad.

Puesto que la originalidad no está dada por el principio, idea, o lógica de programación, entonces ha de entenderse que este requisito está relacionado con la expresión literaria o con la estructura del programa.

Comenta Hary Small que, no siendo riguroso el examen de originalidad exigido por Gran Bretaña, en cambio para la República Federal de Alemania tiene un estándar muy superior. En Alemania, un programa de computador no es usualmente protegido a menos que otorgue una contribución sustancial al estado del arte.

Finalmente, en razón de la falta de claridad respecto del criterio de originalidad, la ley eventualmente podría perder su carácter de uniformidad en los países miembros dado que habrá que aplicar la ley del país que corresponda en cada caso particular.

Es importante advertir que el programa que no reúna esa característica de original podrá ser, eventualmente, copiado o reproducido sin ningún impedimento.

d) 2.- Programas generados a través de una computadora deberán ser protegidos en la medida que satisfagan las condiciones expresadas en d) 1.

Respecto a la autoría del programa, se establecen las siguientes reglas:

Art. Nº 2

a) Sujeto a los siguientes párrafos, el autor de un programa de computador es la persona natural o grupo de personas naturales que lo han creado.

b) Respecto de los programas creados por un grupo de personas naturales, el derecho exclusivo deberá ser ejercido en común a menos que se establezca lo contrario por contrato.

c) Cuando un programa de computador es creado bajo contrato, la persona natural o jurídica que comisionó la creación será la que ejerza los derechos respecto del programa, a menos que se determine lo contrario por contrato.

El literal c) de este artículo será motivo de discusión, puesto que las legislaciones de algunos países establecen que, como el

caso de Gran Bretaña, el autor de la obra o programa aún si ha sido comisionado es el titular de los derechos, salvo estipulación contractual expresa en contrario. Es decir, totalmente lo contrario a lo dispuesto por la regla que comentamos.

d) Cuando un programa de computador es creado en el curso de un empleo, el empleador será quien ejerza los derechos respecto del programa, a menos que se establezca otra manera en el contrato.

Este será otro punto de discusión. Para la legislación francesa el principio es contrario. "Francia no establece ninguna excepción al principio general que el autor es el primer propietario, aún -en ciertos casos- si el autor deseara ceder los derechos a favor de su empleador, por contrato".²⁵⁸

e) Respecto de los programas que han sido creados mediante el uso de un programa de computador, la persona que causa esa generación de programas subsecuentes será quien ejerza todos los derechos respecto del programa, a menos que se provea lo contrario por contrato.

Art. Nº 3

a) La protección se otorgará a todas las personas naturales y jurídicas elegidas bajo las leyes nacionales de copyright como obras literarias.

Queda claro que la protección está otorgada para los nacionales, domiciliados o residentes de cualquier estado miembro o de un estado que mantiene un criterio de reciprocidad o es signatario de un convenio.

b) En el caso referido en el Artículo 2 b) (trabajos creados por un grupo de autores) el programa de computación deberá ser

²⁵⁸ SMALL, Hary, THE EC'S PROPOSALS ON THE LEGAL PROTECTION OF COMPUTER SOFTWARE, Intellectual Property in Business Eclipse Publications, Londres, volumen 1, publicación 3, mayo - junio 1989, pág. 20.

protegido en favor de todos los autores si al menos uno de ellos es beneficiario de acuerdo con el literal a) del Artículo.

Art. Nº 4

Sujeto a las provisiones del artículo 5, los derechos exclusivos referidos en el artículo 1, incluirán el derecho para autorizar:

a) La reproducción de un programa de computador por cualquier motivo o de cualquier forma, en parte o total. En la medida que ellos necesiten una reproducción del programa en parte o total, cargar, mirar, correr, transmitir o guardar el programa de computación deberá ser considerado acto restringido,

b) la adaptación de un programa de computador; y,

c) la distribución de un programa de computador sea por motivos de venta, licencia, contrato de arrendamiento, renta, así como la importación para estos propósitos. El derecho para controlar la distribución de un programa deberá ser agotado respecto de su venta y su importación siguiendo el primer mercado del programa por el titular del derecho o con su consentimiento.

Art. Nº 5

a) Cuando un programa de computación ha sido vendido o hecho disponible al público de alguna otra manera que por una licencia acordada por escrito y firmada por las dos partes, los actos enumerados en el artículo 4 a) y b) no deberán requerir la autorización del poseedor del derecho, en la medida que ellos sean necesarios para el uso del programa. La reproducción y adaptación del programa distinta que los propósitos de su uso deberá requerir autorización del titular de los derechos.

b) Cuando un programa de computación ha sido vendido o hecho disponible al público de alguna otra manera que no fuera una licencia acordada escrita y firmada por las dos partes, el derecho exclusivo del titular de los derechos para autorizar

alquiler no deberá ser ejercido para prevenir el uso del programa por el público en librerías no lucrativas.

Es pertinente resaltar el hecho de la permisibilidad de adaptar el programa a las necesidades del adquirente.

Art. Nº 6

a) Será una violación de los derechos exclusivos del autor sobre el programa de computación el importar, poseer o distribuir una copia violada del trabajo.

b) Será una violación de los derechos exclusivos de autor sobre el programa de computación el hacer, importar, poseer o distribuir artículos destinados específicamente para facilitar la remoción o burla de cualquier medida técnica que pueda haber sido aplicada para proteger el programa.

Esta es una norma fundamental respecto de la protección de los medios técnicos contra las copias o imitaciones.

Art. Nº 7

La protección deberá ser garantizada por 50 años a partir de la fecha de creación.

Evidentemente, la reducción a cincuenta años para otorgar protección difiere de las reglas del derecho de autor establecidas para las obras de carácter literario, que como vimos, en la generalidad de los casos, supera los años de vida del autor.

Art. Nº 8

a) Las provisiones de esta instrucción sin perjuicio de cualquier otra provisión legal concerniendo derechos de patente, marcas de fábrica, competencia desleal, secretos de negocios o ley de contratos en la medida que dichas provisiones no causen conflictos con los principios expuestos en la presente instrucción.

b) Las provisiones de esta instrucción son aplicables también con respecto a trabajos creados con anterioridad a la puesta en efecto de esta instrucción.

Es importante destacar la tendencia muy actualizada de sugerir o acudir a la aplicación de otras normas, distintas del derecho de autor, para brindar protección al programa de ordenador. Quizá, implícitamente se reconoce la dificultad de incorporar al soporte lógico, de una manera completa dentro de las reglas de la institución autoral.

A pesar de que los sistemas propuestos no han gozado de mayor aceptación -a excepción del régimen sugerido por el Consejo Europeo, del cual aún no se han pronunciado, o por lo menos no he encontrado pronunciamientos generales- se estima como conveniente la búsqueda de una protección específica para los programas de ordenador.

CAPITULO XVII

LAS DISPOSICIONES TIPO DE LA OMPI PARA LA PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO

He dejado este tema para tratarlo por separado, con el objeto de incluir un acápite que brinde cierta información acerca de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

1.- LA OMPI

a) Origen:

La OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se creó en virtud del Convenio de Estocolmo, suscrito en julio 14 de 1967, el mismo que entró en vigencia en abril 26 de 1970, y que fue reformado en 1979.

"Art. 1: Establecimiento de la Organización:

Por el presente Convenio se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual".²⁵⁹

²⁵⁹ ROMANI, José Luis, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1976, pág. 113.

Posteriormente la OMPI adquirió el estado de organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de adoptar las medidas necesarias para fomentar la actividad intelectual creadora y facilitar la transferencia de tecnología relativa a la propiedad industrial a los países en desarrollo. Para este efecto la ONU y la OMPI suscribieron un acuerdo que fue aprobado por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en septiembre 27 de 1974, y por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre 17 del mismo año.

"El origen de la OMPI, tal como se conoce hoy, se remonta a los años 1883 y 1886 durante los que se adoptaron, respectivamente, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas. Estos dos Convenios establecían la creación de una Secretaría, llamada «Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual BIRPI (siglas en francés)»".²⁶⁰

b) Fines de la Organización:

De acuerdo con el artículo 3 del Convenio de Estocolmo de 1967, son objetivos de la OMPI:

"1.- Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional; y,

2.- asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones".²⁶¹

c) Las Uniones o Tratados que administra la OMPI: ²⁶²

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, administra actualmente, entre otros las siguientes Uniones y Tratados:

²⁶⁰ OMPI, INFORMACION GENERAL, Ginebra, 1989, pág. 7.

²⁶¹ ROMANI, José Luis, ob. cit.

²⁶² OMPI, INFORMACION GENERAL, ob. cit., pág. 8.

1.- En materia de Propiedad Industrial:

- a) La Unión de París (para la protección de la propiedad industrial);
- b) El Arreglo de Madrid (relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos);
- c) La Unión de Madrid (relativa al registro internacional de marcas);
- d) La Unión de La Haya (relativa al depósito internacional de dibujos y modelos industriales);
- e) La Unión de Niza (relativa a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas);
- f) La Unión de Lisboa (relativa a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional);
- g) La Unión de Locarno (que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales);
- h) La Unión PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes);
- i) La Unión IPC (Clasificación Internacional de Patentes) (que establece una uniformidad de la clasificación de patentes a nivel mundial);
- j) La Unión TRT (Tratado relativo al Registro de Marcas) (relativa a la presentación de solicitudes internacionales para toda marca cuya protección se solicite en varios países);
- k) La Unión de Viena (que establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas);

l) La Unión de Budapest (sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes);

m) El Tratado de Nairobi (sobre la protección del Símbolo Olímpico); y,

n) El Tratado de Ginebra (relativo al registro internacional de descubrimientos científicos).

2.- En materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos:

a) La Unión de Berna (para la protección de las obras literarias y artísticas);

b) La Convención de Roma (sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión);

c) La Convención de Ginebra (para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas); y,

d) El Convenio de Bruselas (sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite).

d) La adhesión de Ecuador:

Ecuador es miembro²⁶³ de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, debido a que suscribió el Convenio de Estocolmo de julio 14 de 1967.

²⁶³ *ibid*, pág. 11, dice: "Puede ser miembro de la OMPI cualquier Estado que sea miembro de las Uniones de París o Berna, o cualquier Estado que reúna una de las condiciones siguientes: i) ser miembro de las Naciones Unidas, de alguno de sus organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica, ii) ser parte de el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o iii) haber sido invitado por la Asamblea General de la OMPI a hacerse parte en el Convenio.

El mencionado Convenio fue aprobado por el Congreso Nacional mediante resolución de junio 24 de 1987, publicada en el Registro Oficial N° 756 de 25 de agosto del mismo año, y fue ratificado en virtud del Decreto Ejecutivo N° 3631 de enero 7 de 1988.

Finalmente, el texto del Convenio se publicó, mediante resolución N° 00056 del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Registro Oficial N° 885 en marzo 3 de 1988.

e) Estados Miembros:

A 1989, los 123 Estados Miembros de la OMPI, son los siguientes:

"Alemania Federal, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Benin, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Canadá, Colombia, Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, España, Estados Unidos de Norte América, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Ginea-Bissau, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Centroafricana, República de Corea, República Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea, República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucrania, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Santa Sede, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión Soviética, Uruguay,

Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia y Zimbabwe".²⁶⁴

2.- DISPOSICIONES TIPO DE LA OMPI

a) Antecedentes:

Los antecedentes del documento de las Disposiciones Tipo para la Protección del Soporte Lógico, preparado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, son claramente expresados en la introducción o considerandos de dicho documento, publicado en Ginebra en 1978, bajo el N° 814(S).

Dice el documento que, un Grupo Consultivo de Expertos Gubernamentales para la Protección de Programas de Ordenador se reunió, en 1971, para asesorar a la Oficina Internacional en la preparación de un estudio solicitado por las Naciones Unidas, respecto de la forma de proteger jurídicamente, de manera adecuada, a los programas de computación, al igual que tratar sobre las posibilidades existentes en materia de acuerdos internacionales, con el objeto de facilitar el acceso de los países en desarrollo a la información sobre el soporte lógico.

Entre 1974 y 1977, la Oficina Internacional realizó el estudio con la asistencia de un Grupo Consultivo de Expertos no Gubernamentales para la Protección de Programas de Ordenador, que culminó, en 1978, con la aprobación de las disposiciones tipo.²⁶⁵

²⁶⁴ *ibid*, contracrátula.

²⁶⁵ OMPI, DISPOSICIONES TIPO PARA LA PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO, ob. cit. pág.3.

b) Las disposiciones tipo:²⁶⁶

Art. 1. Definiciones:

A los efectos de esta Ley, se entenderá por:

i) <<programa de ordenador>> un conjunto de instrucciones que, una vez incorporado a un soporte legible por máquina, pueda hacer que una máquina capaz de procesar información indique, realice u obtenga una función, una tarea o un resultado específico;

ii) <<descripción de programa>> una presentación completa de procedimientos en forma verbal, esquemática u otra, lo suficientemente detallada para determinar un conjunto de instrucciones que constituya el programa de ordenador correspondiente;

iii) <<material auxiliar>> todo material distinto de un programa de ordenador o de una descripción de programa, creado para facilitar la comprensión o aplicación de un programa como, por ejemplo, descripciones e instrucciones para el usuario;

iv) <<soporte lógico>> uno o varios de los elementos mencionados en los puntos i) a iii);

v) <<propietario>> la persona natural o jurídica a quien pertenezcan los derechos conferidos por el Artículo 2.1) de esta Ley, o su causahabiente conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.).

Art. 2. Propiedad; transferencia y devolución de los derechos relativos al soporte lógico:

1) Los derechos conferidos por esta Ley respecto al soporte lógico pertenecerán a su creador, no obstante, cuando el soporte lógico haya sido creado por un empleado en el ejercicio de sus funciones como tal, los mencionados derechos pertenecerán al empleador, salvo estipulación en contrario.

Las disposiciones tipo, particularmente en el artículo precedente, recogen un aspecto fundamental de la industria del software actual y de la propia naturaleza del software, como sería el caso del software custom made o elaborado a medida; dejando a salvo, de manera importante, la negociación de las partes respecto de la propiedad del soporte lógico.

2) Los derechos conferidos por esta Ley respecto al soporte lógico podrán ser transferidos total o parcialmente mediante contrato. A la muerte del propietario, los mencionados derechos se transmitirán conforme a las prescripciones legales en materia de sucesión o abintestato, según proceda.

Art. 3. Originalidad:

La presente Ley sólo será aplicable al soporte lógico que sea original en tanto resulte del esfuerzo intelectual personal de su creador.

Esta definición de originalidad es muy interesante en tanto requiere un esfuerzo intelectual personal de su creador. Sin embargo, al no existir un depósito o registro del soporte lógico ni un examen previo de su originalidad, eventualmente podrían surgir problemas en tanto y en cuanto, en un litigio sería el juez quien deberá determinar si el software, materia de la causa, es o no original, ante una eventual excepción del demandado respecto de la falta de originalidad y por tanto desprovisto de protección.

Art. 4. Conceptos:

Los derechos conferidos por esta Ley no serán extensivos a los conceptos en que se base el soporte lógico.

²⁶⁶ *ibid*, se citan en este acápite el texto de las Disposiciones Tipo de la OMPI

Está claro que lo que se protege en el software es su forma de expresión y no los conceptos que contiene.

Art. 5. Derechos del propietario:

El propietario tendrá el derecho de impedir a toda persona lo siguiente:

- i) divulgar el soporte lógico o facilitar su divulgación a terceros antes de que se haya hecho accesible al público con el consentimiento del propietario.;
- ii) permitir o facilitar a terceros el acceso a un objeto que almacene o reproduzca el soporte lógico antes de que éste se haya hecho accesible al público con el consentimiento del propietario;
- iii) copiar el soporte lógico por cualquier medio o en cualquier forma;
- iv) utilizar el programa de ordenador para elaborar un programa de ordenador idéntico o substancialmente similar, o una descripción de programa del programa de ordenador o de un programa de ordenador substancialmente similar;
- v) utilizar la descripción de programa para elaborar una descripción de programa idéntica o substancialmente similar o un programa de ordenador correspondiente;
- vi) utilizar el programa de ordenador o un programa de ordenador elaborado en la forma descrita en los puntos iii), iv) o v) para controlar el funcionamiento de una máquina capaz de procesar información, o almacenarlo en una de tales máquinas;
- vii) ofrecer o almacenar con fines de venta, alquiler o cesión bajo licencia, vender, importar, exportar, alquilar o ceder bajo licencia el soporte lógico elaborado en la forma descrita en los puntos iii), iv) o v);
- viii) realizar cualquiera de los actos descritos en el punto vii) respecto de objetos que almacenen o reproduzcan el soporte lógico elaborado en la forma descrita en los puntos iii), iv) o v).

Art. 6. Infracción:

- 1) Todo acto mencionado en el artículo 5.i) a viii) constituirá infracción de los derechos del propietario, salvo que haya sido autorizado por éste.
- 2) La creación independiente, por cualquier persona, de un soporte lógico idéntico o substancialmente similar al de otra persona, o la realización de cualquiera de los actos descritos en el artículo 5.i) a viii) respecto de tal soporte lógico de creación independiente, no constituirá infracción de los derechos que la presente Ley confiere a esta última.
- 3) Toda presencia de soporte lógico en buques, aeronaves, naves espaciales o vehículos terrestres extranjeros, que penetrasen temporal o accidentalmente en las aguas, el espacio aéreo o el territorio del país, así como la utilización del soporte lógico durante tal estancia no se considerarán como infracción de los derechos conferidos por esta Ley.

Art. 7. Duración de los derechos:

- 1) Los derechos conferidos por esta Ley comenzarán desde el momento en que se haya creado el soporte lógico.
- 2) a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), los derechos conferidos por esta Ley expirarán al final de un período de 20 años, contados a partir de la primera de las fechas siguientes:
 - i) la fecha en que, con fines distintos del estudio, la experimentación o la investigación, se utilice por primera vez el programa de ordenador en cualquier país, por el propietario o con su consentimiento, para controlar el funcionamiento de una máquina capaz de procesar información;
 - ii) la fecha en que, por primera vez, se venda, alquile o ceda bajo licencia el soporte lógico en cualquier país, o se ofrezca con esos fines;

b) Los derechos conferidos por esta Ley no excederán en ningún caso un período de 25 años contados a partir del momento de la creación del soporte lógico.

Países como Francia acogen, en sus reformas legislativas, el plazo de protección de 25 años.

Art. 8. Acciones civiles:

1) Cuando alguno de sus derechos haya sido infringido o probablemente vaya a serlo, el propietario podrá obtener un mandamiento judicial, a menos que su otorgamiento sea desproporcionado habida cuenta de las circunstancias del caso.

2) Cuando haya sido infringido alguno de sus derechos, el propietario podrá obtener daños y perjuicios o cualquier indemnización que se juzgue oportuna, habida cuenta de las circunstancias del caso.

Art. 9 Aplicación de otras leyes:

La presente Ley no excluye en forma alguna, en lo que a la protección del soporte lógico se refiere, la aplicación de los principios generales del derecho o de cualquier otra ley, como la de patentes, la de derechos de autor o la de competencia desleal.

A pesar que las disposiciones tipo cubren en gran medida aquello requerido para ser regulado, incluyendo prácticamente todos los derechos requeridos por el creador de software, no incorpora aspectos fundamentales como el caso del tratamiento a las copias de back up o salvaguardia, y el caso del depósito o registro de soporte lógico.

En suma, el texto citado de las disposiciones tipo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual fue acogido por muchos autores como válido. Tal es el caso de Chaloupka, cuando dice:

"En este orden de ideas, considero como medida óptima la adopción de normas de derecho positivo que se ajusten en

general a la propuesta de la OMPI, que fuera antes examinada".²⁶⁷

Sin embargo, a nivel legislativo, dichas disposiciones no fueron adoptadas por los distintos países que regularon sobre el tema, y terminaron, lamentablemente, en el abandono, cuando, en mi criterio, podían ser objeto de reformas e impulso no sólo por la OMPI, sino por todos aquellos países que legislaron.²⁶⁸

Quizá lo más seguro es que dada la urgencia de brindar protección legislativa al soporte lógico, los países hayan preferido introducir reformas en legislaciones existentes, como la del derecho de autor, a incursionar en un camino más largo y tedioso de crear un sistema regulador específico para el software.

²⁶⁷ CHALOUPKA, Pedro, *EL DERECHO DE LA INFORMATICA*, ob. cit., pág. 88.

²⁶⁸ CORREA, Carlos M., ob. cit., pág. 97, dice: "Estimamos que esas disposiciones tipo de la OMPI contienen algunos preceptos -no todos- interesantes y adecuados a un objeto de protección que, insistimos una vez más, es de naturaleza y características tan especiales que no encaja ni entre las invenciones, ni se condice con el enfoque de tipo "cultural", y no técnico-industrial, que rodea el ámbito de las obras protegibles por el derecho de autor. De todos modos, ningún país ha adoptado estas disposiciones tipo en su legislación interna y han sido un poco abandonadas".

TITULO VI

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y LICENCIA DE USO DEL SOPORTE LOGICO

El tema que nos proponemos desarrollar en este título es muy interesante, más aún, desde la perspectiva que se pretende analizar, es decir, respecto de la legislación ecuatoriana que contiene un régimen establecido sobre la transferencia de la tecnología y las licencias de uso.

Pasaremos, entonces, previo al tema de la transferencia de tecnología y de las licencias de uso, a tratar sobre la importación del soporte lógico en Ecuador.

El tema de este trabajo en realidad se refiere a aquello que claramente indica su título. Sin embargo, he creído conveniente incluir los dos capítulos que a continuación se refieren, los que serán tratados más desde el ámbito legislativo ecuatoriano que en el de derecho comparado. Y esto, debido a efectos prácticos. Es decir, para aquel a quien le interese el tema tenga una oportunidad de conocer sobre estos aspectos en la legislación ecuatoriana.

CAPITULO XVII

LA IMPORTACION DE SOPORTE LOGICO AL ECUADOR

Ecuador actualmente está atravesando por una importante etapa de reforma integral de las tarifas arancelarias, reduciéndolas sustancialmente bajo un criterio de cambio trascendental en la política gubernamental de desarrollo que se ha mantenido hasta la fecha, es decir, reformando el esquema económico aplicado desde la década de los años cincuenta, por el cual se preveía la

sustitución de importaciones para fomentar la industrialización del país con leyes de fomento industrial que significaron en su tiempo un gran sacrificio fiscal, para llegar ahora a un sistema de beneficio en los costos y precios al consumidor, y a la competitividad industrial internacional, lo cual, en mi criterio promoverá la inversión extranjera; posiblemente fomentará la unión o fusión de empresas, que las vuelva solventes; y, finalmente, forzará el desarrollo de un nuevo campo económico relativo a la prestación de servicios, y obligará a la creación de una propia tecnología.

De hecho, en el caso que nos ocupa, es importante enterar al lector que existen empresas de software en el país que exportan sus productos con amplia competitividad en el mercado internacional.

1.- LA CARENCIA DE CLASIFICACION ARANCELARIA

Ecuador, dentro de su arancel de importaciones²⁶⁹ no tiene una nomenclatura tarifaria para la importación del soporte lógico.

Existe, sin embargo, las siguientes especificaciones que eventualmente podrían ser aplicables:

a) Máquinas automáticas de tratamiento de la información:

Esta materia se encuentra tratada en la sección 26 del Arancel de Importaciones referida a: máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.

A continuación se cita el texto pertinente del Arancel de Importaciones²⁷⁰.

²⁶⁹ El Arancel de Importaciones fue reformado mediante Decreto Ejecutivo Nº 2124, el cual fue publicado en el Registro Oficial Nº 611 en Enero 25 de 1991.

²⁷⁰ *ibid*, pág. 387.

"Posición arancelaria"	Producto	Derechos Ad-Val (%)
8471	Máquinas automáticas para el tratamiento de la información y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soportes en forma codificada y máquinas para procesamiento de estos datos, no expresadas ni comprendidas en otras partidas.	
8471.10.00.00	-Máquinas automáticas para el tratamiento de la información, analógicas o híbridas	10
8471.20.00.00	-Máquinas automáticas para el tratamiento de la información, numéricas o digitales, que lleven en una envoltura común, por lo menos, una unidad central de proceso, una unidad de entrada y una de salida, estén o no combinadas o asociadas.	10
	- Las demás:	
8471.91.00.00	-- Unidades de procesamiento numéricas o digitales, aunque se presenten con el resto de un sistema, incluso con uno o dos tipos de unidades siguientes en un mismo gabinete: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida.	10
8471.92.00.00	-- Unidades de entrada o de salida, aunque lleven unidades de memoria en un mismo gabinete, incluso presentadas con el resto de un sistema.	10
8471.93.00.00	-- Unidades de memoria, incluso presentadas con el resto del sistema.	10
8471.99.00.00	-- Las demás:	10".

Como sabemos el programa de ordenador requiere de un soporte lógico para ser fijado. De ahí que, se pueda importar una unidad de entrada/salida, como un disco duro, que contenga uno o varios programas de ordenador, pagando la tarifa del 10%, con inclusión del impuesto al valor agregado, equivalente también al 10%. De hecho, algunos discos duros requieren de un programa para ser inicializado, que viene, generalmente acompañado con el aparato. Incluso las unidades de entrada y de salida, como las impresoras o el scanner traen programas para su funcionamiento o para la instalación en el sistema operativo.

b) Libros y publicaciones:

Esta materia está incluida en la sección 10 del Arancel de Importaciones, cuyo título dice: pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón; papel, cartón y sus aplicaciones; y, dentro del capítulo 49, referido a: productos editoriales de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o mecanográficos y planos.

Citamos a continuación las tarifas arancelarias para este tipo de productos²⁷¹:

"Posición arancelaria"	Producto	Derechos Ad-Val (%)
4901	Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas.	
4901.10.00.00	- En hojas sueltas, incluso plegadas	0
	- Los demás:	
4901.91.00.00	-- Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos.	0
4901.99.00.00	-- Los demás:	0
4902	Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad.	
4902.10.00.00	- Que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo.	0
4902.90.00.00	- Los demás:	0
4903.00.00.00	Albumes o libros de estampas para niños y cuadernos infantiles para dibujar o colorear.	30

²⁷¹ *ibid*, pág. 204. Se especifica también la definición de "impreso": En el Capítulo 49, el término "impreso" significa también reproducido con multicopista, obtenido por un sistema de procesamiento de datos, por estampado en relieve, fotografía, fotocopia, termocopia o mecanografiado. Adicionalmente, es importante anotar en este campo que Ecuador adopta la clasificación arancelaria de la Decisión 260 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en el Registro Oficial N° 423 de abril 24 de 1990.

"Posición arancelaria"	Producto	Derechos Ad-Val (%)
4904.00.00.00	Música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernada.	0
4905	Manufacturas cartográficas de todas clases, incluidos los mapas murales, los planos topográficos y las esferas, impresos.	
4905.10.00.00	- Esferas.	0
	- Los demás:	
4905.91.00.00	-- En forma de libros o de folletos	0"

2.- LA LEY DE FOMENTO AL LIBRO

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Fomento del Libro, se entiende por libro a:

"Toda publicación producto de la actividad intelectual, impresa, unitaria, editada en uno o varios volúmenes, en fascículos o en entregas destinados a la encuadernación.

Asimismo, el régimen de esta Ley alcanza a los materiales complementarios de carácter visual, audiovisual o sonoro, así como cualquiera otra manifestación editorial de carácter didáctico que se comercialice conjuntamente con el libro".²⁷²

Respecto del aspecto impositivo, el artículo 8 de la mencionada Ley establece que la importación de libros, cualesquiera sea el sistema y/o mecanismos que se utilicen, estará exenta de todo impuesto o contribución especial, gravamen, depósito previo.

²⁷² LEY DE FOMENTO DEL LIBRO, Ley N° 71 de agosto de 1987, Registro Oficial N° 757 de agosto 26 de 1987.

Igualmente, de acuerdo con el artículo 54, numeral 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la venta de libros está exenta del Impuesto al Valor Agregado.²⁷³

He incorporado la nomenclatura arancelaria del libro e igualmente disposiciones que exoneran de tributos a dicho producto debido a su estrecha vinculación, en este caso específico, con el programa de ordenador.

De hecho, las casas comercializadoras de software en Ecuador, lo importan como si se tratara de libros, debido a que el soporte lógico generalmente viene en un empaque con sus manuales, que evidentemente, son más voluminosos y visibles que los discos flexibles que contienen el programa.

3.- CRITERIOS PARA NO ESTABLECER ARANCEL AL SOPORTE LOGICO Y PERMITIR SU LIBRE IMPORTACION

Los criterios para no establecer arancel al software y permitir su libre importación, pueden ser resumidos en lo siguiente:

- a) Al igual que el libro, el soporte lógico recoge la expresión del esfuerzo intelectual y conocimientos de su creador;
- b) Debido a su estado de intangibilidad, pienso que sería muy difícil establecer una nomenclatura arancelaria para el soporte lógico, salvo quizá a través de la imposición arancelaria del medio de fijación;
- c) Los dispositivos de entrada/salida, como: los discos duros y flexibles, chips semiconductores, cintas magnéticas, no sólo

²⁷³ LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Ley Nº 56 de diciembre 14 de 1989, publicada en el Registro Oficial Nº 341 de diciembre 22 de 1989, pág. 27, dice: "Están exentas de este impuesto únicamente las transferencias e importaciones de los siguientes bienes: Numeral 11: Libros y materiales complementarios de carácter visual, audiovisual, sonoro y cualquier otra manifestación editorial de carácter didáctico que se comercialice conjuntamente con el libro, así como revistas, folletos, diarios, periódicos o demás publicaciones culturales..."

sirven para fijar programas de computador, sino también bancos de datos y documentos en general. De hecho, existen numerosos libros, si cabe el término, publicados en discos o "CDRom", como los casos del Directorio Mundial de Abogados denominado Martin Dale-Hubell y de la Enciclopedia Británica. Adicionalmente, es importante anotar que esas publicaciones fijadas en discos también traen su programa de ordenador, precisamente, para operar las búsquedas de la base de datos;

Bajo estos hechos, teniendo en cuenta que los libros ahora no sólo se publican en papel o productos de papel, sino también en otros dispositivos, en el caso eventual de que se fije un arancel para el software, sería impracticable, en este caso, diferenciar el libro como tal del programa de computador que sirve para obtener la información fijada;

d) El soporte lógico, por su propia naturaleza, en caso de que exista imposición arancelaria, es un producto de fácil contrabando, por varias razones, que, entre otras, las enumeramos:

- 1.- Puede venir dentro de un disco duro. La administración aduanera no tiene los equipos necesarios para verificar si existen o no programas dentro del hardware;
 - 2.- Puede venir dentro de discos flexibles acompañados de varios manuales que, como lo dijimos, son más voluminosos y visibles que los discos; y,
 - 3.- El soporte lógico puede ser transmitido por vía telefónica a través de un modem.
- e) Finalmente, el soporte lógico, dependiendo en cada caso, brinda una serie de conocimientos a los usuarios que les permite tecnificarse en la rama, lo cual, al igual que los libros de materias técnicas, culturizan al lector.

Se podría argumentar que es necesario establecer aranceles al soporte lógico, en primer lugar para que no existan adquisiciones indiscriminadas de software extranjero, y por otro, para proteger a la industria informática nacional.

La respuesta a estos argumentos, en mi criterio, es simple. Pienso que la actividad de creación de programas de ordenador en Ecuador podría desarrollarse con mayor empuje si se encuentra en el mercado una competencia con el software extranjero. Adicionalmente, el software para sistemas de computación grandes, como serían los bancarios, que evidentemente son los costosos, son generalmente elaborados a medida en Ecuador, por empresas y programadores nacionales.

CAPITULO XIII

REGIMEN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ECUADOR

Incorporamos en este capítulo un resumen de la legislación ecuatoriana sobre transferencia de tecnología, para luego proceder a verificar si el concepto de tecnología y las normas jurídicas existentes son aplicables a la naturaleza de las negociaciones respecto de licencias del soporte lógico.

1.- ANALISIS DE LA LEGISLACION ECUATORIANA

a) Definiciones y alcances:

Al término tecnología se lo entiende como bien intangible, de ahí que la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 21, inciso 4, establezca:

"Para estos efectos, se entiende por contribuciones tecnológicas intangibles los recursos derivados de la tecnología, tales como: marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos técnicos patentados o no patentados que puedan presentarse bajo la forma de objetos, documentos técnicos e instrucciones".²⁷⁴

²⁷⁴ DECISION 220 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Registro Oficial Nº 723 de julio 7 de 1990.

Se entiende como intangible lo relativo a:

1.- Tecnología:

La Decisión 84 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena da una definición de tecnología, y de algunas de sus clasificaciones, de la siguiente manera:

"Tecnología es el conjunto de conocimientos indispensables para realizar las operaciones necesarias para la transformación de insumos en productos, el uso de los mismos o la prestación de servicios.

"Tecnología Medular es el conjunto de conocimientos que son inherentes o específicos y que caracterizan un proceso productivo o la prestación de un servicio.

Tecnología Periférica es el conjunto de conocimientos que no son específicos para la elaboración de un producto o proceso o la prestación de un servicio pero que son necesarios para la aplicación de la tecnología medular dentro de actividades de producción de bienes o servicios o aún en la generación de otros conocimientos.

Desagregación Tecnológica es el desglose de la tecnología para la producción de un bien o para la prestación de un servicio o del proceso de materialización de un proyecto desde su gestación hasta su implementación en sus partes componentes o etapas, distinguiendo las tecnologías medulares de las periféricas con el objeto de mejorar la posición negociadora de los adquirentes de tecnología, generar demanda de servicios o bienes nacionales o subregionales, ayudar al proceso de asimilación y contribuir al proceso de programación".²⁷⁵

2.- Patentes de Invención:

Son las nuevas creaciones, que poseen novedad, susceptibles de aplicación industrial.

3.- Modelos y Dibujos Industriales:

²⁷⁵ DECISION 84 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, relativa a las Bases para una Política Subregional de Desarrollo.

Dibujo: es toda reunión de líneas o combinaciones con colores que se incorporen a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial sin que cambie el destino de dicho producto.

Modelo: es toda forma plástica que sirva de tipo para fabricar productos industriales o de artesanía que les den apariencia especial y no impliquen efectos técnicos.

4.- Signos distintivos:

a) **Marcas:** esta categoría incluye a las marcas de fábrica, de servicio y colectivas.

b) **Denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.**

c) **Nombre Comercial:** es la denominación de una sociedad o la utilizada en establecimientos comerciales, fábricas o haciendas.

5.- Derechos de Autor:

Son los derechos relativos a la propiedad literaria, artística y científica, que contengan creaciones originales y que reflejen una contribución tecnológica.

6.- Asistencia técnica y servicios técnicos especializados:

Comprende el suministro de conocimientos técnicos, capacitación de personal, provisión de ingeniería básica o de detalle para la ejecución de instalaciones o la fabricación de productos; servicios de administración y operación de empresas.

b) **Autoridades administrativas responsables de la aprobación y del registro de convenios:**

Para efectos prácticos en la lectura de este capítulo nos referiremos a las iniciales de los organismos competentes que a continuación se mencionan:

MICIP: Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca.

BCE: Banco Central del Ecuador.

DNPI: Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Registro Nacional).

DNDA: Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Adicionalmente, es necesario distinguir entre aprobación y registro de los convenios.

1.- Aprobación:

El MICIP es el organismo competente. Para la aprobación de los convenios, se deberá tener presente los siguientes criterios:

- La incidencia del costo de la tecnología o de las licencias en el precio final de venta al público de los productos que se fabriquen en base al respectivo contrato;
- El grado de utilización de mano de obra y materias primas nacionales;
- El efecto sobre la balanza de pagos del país y generación de ingreso;
- Incidencia sobre la situación financiera de la parte contratante nacional, especialmente con referencia a las utilidades que generen los productos fabricados o los servicios prestados con la tecnología o licencias contratadas;
- Exclusividad de los derechos involucrados en el contrato;
- Período de validez de la o las patentes y del o de los dibujos o modelos industriales;
- Efectos sobre el desarrollo tecnológico en aspectos tales como la creación de demanda de actividades científicas y tecnológicas en el país y los países miembros de Pacto Andino, la utilización de servicios locales de ingeniería y consultoría, y los posibles efectos derivados de la tecnología incorporada en el proyecto;

- Contribución a planes específicos de desarrollo que sean de interés para el país o para la región formada por los países miembros del Pacto Andino; y,

- Efectos sobre el medio ambiente.

2.- Registro:

En general, todo contrato de tecnología, que contemple o no el pago de regalías, debe ser registrado en el BCE, excepto los contratos suscritos por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, entre sí; o por personas naturales o jurídicas extranjeras que no tengan actividades en Ecuador, entre sí.

Los contratos que otorguen licencia de derechos relativos a Propiedad Industrial, deben ser registrados en la DNPI.

Los contratos que otorguen licencia de derechos relativos a derechos de autor, deben ser registrados en la DNDA.

c) Convenios que deben ser aprobados y/o registrados, según los sujetos contratantes:

1.- Contratos supeditados a aprobación:

Todo proyecto de contrato de transferencia de tecnología, a ser celebrado por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, personas naturales extranjeras domiciliadas en Ecuador y sucursales de compañías extranjeras establecidas en Ecuador, con personas naturales o jurídicas extranjeras, requiere la aprobación oficial.

2.- Contratos que deben ser registrados:

Todo contrato de transferencia de tecnología, que requiera o no aprobación previa, debe ser registrado.

Sin embargo, los contratos celebrados por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, entre sí; o por personas naturales o

jurídicas extranjeras, que no tengan actividades en el país, entre sí, deberán únicamente registrarse.

d) Proyectos de convenios que deben ser aprobados y registrados según el objeto:

Son convenios los relativos a:

- 1.- Transferencia o importación de tecnología en general;
- 2.- Licencia de uso y explotación de patentes de invención o de perfeccionamiento, modelos o dibujos industriales, marcas de fábrica o de servicios, y nombres comerciales;
- 3.- Servicios de administración y operación de empresas.
- 4.- Asistencia técnica; y,
- 5.- Suministro de tecnología industrial, cooperación industrial, y servicios técnicos especializados.

e) Restricción de cláusulas para la aprobación de contratos:

1.- Transferencia de Tecnología y Patentes de Invención:

De acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 220 del Pacto Andino, no se autorizará la celebración de contratos, que contengan:

a) cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología lleve consigo la obligación, para el país o la empresa receptora, de adquirir de una fuente determinada bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología. En casos excepcionales se aceptará cláusulas de esta naturaleza para la adquisición de bienes de capital, productos intermedios o materias primas, siempre que su precio corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional;

b) cláusulas conforme a las cuales la vendedora de tecnología se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboran con base en la tecnología respectiva.

c) cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;

d) cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competidoras;

e) disposiciones contractuales que establezcan opción de compra total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología;

f) cláusulas que obliguen al adquirente de la tecnología a transferir al proveedor los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología; y,

g) cláusulas que establezcan obligaciones de cancelar regalías a los titulares de las patentes por aquellas no utilizadas.

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el MICIP, no se admitirán cláusulas en que se prohíba o limite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados con base en la tecnología respectiva.

No se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio subregional andino o para la exportación de productos similares a terceros países.

2.- Marcas:

Igualmente, no se autorizará la celebración de contratos de licencia para la explotación de marcas de origen extranjero en territorio ecuatoriano, que contengan:

a) prohibición o limitación de exportar o vender en determinados países los productos elaborados al amparo de la marca respectiva, o productos similares;

b) obligación de utilizar materias primas, bienes intermedios y equipos suministrados por el titular de la marca o de sus afiliados. En casos excepcionales, el MICIP aceptará cláusulas de esta naturaleza siempre que el precio de los mismos corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional;

c) fijación de precios de venta o de reventa de los productos elaborados al amparo de la marca;

d) obligación de pagar regalías al titular de la marca por marcas no utilizadas; y

e) obligación de utilizar permanentemente personal suministrado o señalado por el titular de la marca.

f) Cláusulas de carácter general, que deben contener los proyectos de convenios:

1.- Identificación de las partes contratantes;

2.- Determinación del objeto u objeto del contrato o de las modalidades y condiciones que revista la transferencia de la tecnología, con la indicación de la exclusividad o no exclusividad, y si se admite o no sublicenciamiento de los derechos que se confieren;

3.- Desagregación y descripción de la aportación tecnológica y la identificación de las patentes o marcas objeto del contrato;

4.- Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en el contrato, señalando la base del cálculo aplicable a las diferentes formas de pago; si es que en el contrato se contemplare pagos;

5.- Condiciones de pago y de moneda;

6.- Determinación del plazo de vigencia del contrato;

7.- Obligación de la firma extranjera contratante, de pagar los impuestos fiscales o municipales vigentes en el Ecuador, que acusen la celebración y la ejecución del contrato de transferencia de tecnología;

8.- Obligación de que los conflictos o controversias que se susciten entre las partes contratantes, como consecuencia de la aplicación del contrato, se sometan a la jurisdicción y competencia ecuatoriana; y,

9.- Indicación de las causales para la terminación del contrato.

g) Reglas relativas a los servicios de investigación, consultoría e ingeniería:

Para la contratación de servicios de investigación, consultoría e ingeniería, por parte de organismos, instituciones y empresas del Estado Ecuatoriano, se otorgará preferencia a personas naturales o empresas nacionales, mixtas o multinacionales andinas, en circunstancias comparables.

En cuanto a la contratación de servicios de consultoría, se estipulará la obligación de que el servicio se preste con la participación de empresas nacionales, mixtas o multinacionales andinas.

h) Tiempo límite permitido para la duración de convenios:

Los contratos no podrán exceder de 5 años contados a partir de la fecha de la aprobación por parte del MICIP, y pueden ser renovados.

i) Requisitos para obtener la aprobación de los proyectos de contratos:

Para obtener la aprobación, se debe presentar en el MICIP una solicitud de autorización para proceder a la suscripción del contrato respectivo. La solicitud deberá ser firmada por el o los interesados, y por un abogado colegiado.

A dicha solicitud se debe acompañar los siguientes documentos:

- 1.- Formulario que proporcionará el MICIP, debidamente completado con la información requerida;
- 2.- Dos copias del proyecto de contrato respectivo, en idioma castellano;
- 3.- Certificado debidamente legalizado por el Cónsul del Ecuador, en el que conste la existencia legal de la persona jurídica extranjera contratante, si fuere del caso;
- 4.- Si la parte contratante nacional es una persona jurídica, se remitirá copia de la escritura pública de su constitución, de los aumentos de capital y/o de las reformas de los estatutos

sociales, y certificado de cumplimiento de obligaciones con la Superintendencia de Compañías;

5.- Si la parte contratante nacional es una persona natural, se remitirá copias de sus cédulas de ciudadanía, y de la matrícula de comercio;

6.- Certificado otorgado por la DNPI, por el que conste que la patente de invención, modelos o dibujos industriales, marcas y/o nombres comerciales, están legalmente inscritos y en vigencia; y,

7.- Cualquier otra información o documento adicional, que permita evaluar o comprobar la contribución tecnológica intangible.

j) Trámite para obtener la aprobación de los proyectos de contratos:

La solicitud y documentos anexos presentados, serán analizados por el Departamento de Transferencia de Tecnología del MICIP, para lo cual, podrá solicitar el asesoramiento de expertos cuya colaboración se considere indispensable. También podrán efectuar visitas al local o locales de la parte contratante nacional, de creerlo conveniente.

Luego se notificará a las partes contratantes con sus observaciones. En un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de notificación o recepción del oficio señalado en el literal anterior, deberá contestar a las observaciones e indicaciones contenidas en la notificación y completar la documentación requerida. De lo contrario, se ordenará el archivo de la solicitud.

Si persiste el interés de obtener la aprobación del proyecto de contrato, se deberá presentar una solicitud de reactivación del trámite archivado.

Con la contestación de las partes, en el caso de haberse producido observaciones al proyecto de contrato, y si en éste se

hubieren incorporado las observaciones y/o recomendaciones formuladas, la Subsecretaría de Comercio Exterior e Integración del MICIP otorgará la aprobación mediante Resolución.

La Resolución aprobatoria y el proyecto de contrato certificado por el Departamento de Transferencia de Tecnología, serán entregados al peticionario para que se proceda a la suscripción.

Una vez suscrito el contrato, junto con la resolución aprobatoria, serán protocolizados en una de las notarías públicas del país.

Una protocolización deberá remitirse al Departamento de Transferencia de Tecnología del MICIP.

k) Aprobación de convenios suscritos y no autorizados:

Cuando se trate de solicitudes tendientes a obtener la aprobación, ratificación o convalidación de un contrato, que hubieren sido suscritos por las partes, sin haber obtenido previamente la autorización o aprobación del MICIP, se seguirá el mismo procedimiento establecido previamente.

Si no hay observaciones por parte del MICIP, éste será aprobado sin ninguna modificación.

Si hay observaciones, y son aceptadas por las partes, deberán subsanarse mediante la suscripción de un contrato, convenio o acuerdo adicional o "adendum", suscrito por las partes, en el cual se introduzcan las enmiendas respectivas.

l) Aprobación de renovaciones y convenios modificados:

Se seguirá el mismo procedimiento que para obtener la aprobación del proyecto de contrato original, pero reducidos los plazos contemplados a la mitad.

Toda solicitud de renovación se presentará por lo menos con tres meses de anticipación a la fecha del vencimiento del contrato original.

m) Registro de contratos:

El registro se lo efectuará ante las autoridades mencionadas ya indicadas. Para registrar un contrato, se debe presentar una solicitud, firmada por uno o los dos contratantes y un abogado. A la solicitud se debe adjuntar una copia certificada o una protocolización de la escritura pública en la que conste el contrato suscrito y la aprobación otorgada por el MICIP, si fuere del caso.

n) Consecuencias por la falta de aprobación de convenios:

Las personas naturales o jurídicas domiciliadas en Ecuador no podrán deducir, para fines de pago de impuestos, los valores por contraprestaciones que surjan de contratos suscritos con firmas extranjeras, mientras no hubieren obtenido previamente la aprobación del MICIP.

En caso de que arbitrariamente se deduzcan dichos valores, la empresa contratante nacional podrá ser glosada por el Ministerio de Finanzas y Crédito Público y sujeta a las sanciones y penas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y el Código Tributario.

o) Obligaciones de las partes:

a) Informar periódicamente sobre las actividades desarrolladas en relación con los contratos aprobados, si así han sido requeridos por el MICIP.

b) Cumplir con las disposiciones contractuales.

p) Sanciones:

El registro de un convenio es una solemnidad contenida en la Ley. En caso de que no se hubiere registrado dicho convenio, en nuestra opinión se lo considera nulo.

q) Costo del contrato de transferencia de tecnología:

Las contribuciones tecnológicas intangibles no pueden imputarse como aporte en el capital de una empresa.

Sin embargo, las contribuciones tecnológicas intangibles o las licencias, contenidas en un proyecto de contrato de trans-

ferencia de tecnología, una vez aprobado y suscrito, dan derecho a pagos, si en dicho contrato estuvieren estipulados; y pueden adoptar una o más de las siguientes modalidades:

1.- Un pago fijo o inicial; o pagos fijos parciales establecidos previamente para los años de vigencia del contrato.

2.- Una regalía:

a) Definición:

Regalía es un pago periódico porcentual calculado en base a un resultado económico referido a:

1.- Unidades o volumen de producción;

2.- Unidades de servicio; y,

3.- Ventas netas o utilidades netas de los productos objeto del contrato.

Para fines de cálculo de regalías, ventas netas es el valor de factura de la venta de los productos elaborados en base a la tecnología o licencia contratadas, deducidos los impuestos, tasas, comisiones, mercaderías devueltas, fletes, primas de seguros y gastos de embalaje.

Las partes contratantes también podrán acordar deducciones de bonificaciones y descuentos comerciales por ventas, así como deducciones del precio de las materias primas, piezas y otros componentes que han sido importados o vendidos a la parte nacional, tanto por la firma extranjera contratante, cuando por cualquier proveedor directa o indirectamente vinculado con ésta; además podrá disminuir cualquier otro valor convenido.

b) Capitalización de regalías:

Las regalías devengadas podrán ser capitalizadas según las normas relativas al Tratamiento Común a los Capitales Extranjeros.

3.- Honorarios.

Son las remuneraciones por servicios administrativos o asistencia técnica prestados por expertos, técnicos o profesionales, calculados en base a una cantidad determinada por persona o tiempo.

r) Prohibición de pagar regalías y deducirlas como costo:

1.- Contratos celebrados entre empresas constituidas en Ecuador y calificadas como extranjeras y su matriz:

Se permite el pago de regalías en los Contratos de Transferencia de Tecnología entre una empresa extranjera, en los términos de la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y su casa matriz u otra filial de la misma casa matriz en los sectores de turismo, agropecuario, agroindustrial, minería e industrias, que exporten más del 60% de su producción; así como en las áreas de electrónica, informática y biotecnológicas; siempre que dichos contratos contemplen mejoras para la producción y la calidad del producto final o la sustitución de importaciones de materia prima o componentes extranjeros.

Se considera que una compañía es matriz cuando a ella le pertenece más del 50% de los derechos sociales, participaciones o acciones en el capital de una empresa constituida en Ecuador o aún cuando teniendo una proporción menor, predomine en la Dirección Técnica, Financiera, Administrativa y Comercial de la misma.

2.- Sucursales en el Ecuador:

Sin embargo que no hay normas legales que expresamente regulen este caso, consideramos que las sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en Ecuador, no pueden deducir como costo, ninguna suma pagada a su matriz, por concepto de administración, asistencia técnica o explotación o adquisición de contribuciones tecnológicas intangibles.

Este criterio lo fundamentamos en el hecho de que mal podría pagar una sucursal, cuyo capital le pertenece en su totalidad a la

matriz, por el uso de una marca o un nombre comercial, por ejemplo.

s) Impuestos sobre las regalías, honorarios o pagos fijos remesados al exterior:

Según el artículo 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno, las rentas remesadas al exterior, por concepto de regalías, honorarios, dividendos y utilidades, pagarán el impuesto del 36%.²⁷⁶

Las personas naturales o jurídicas que envíen, paguen o acrediten dichas rentas, son agentes de retención del tributo.

t) Remesas al exterior en concepto de pago por la ejecución de un Contrato de Transferencia de Tecnología o Licencia de Uso:

Las remesas al exterior por concepto de regalías, actualmente, se las realiza a través del mercado libre de cambios. Sin embargo, anteriormente, dichas remesas se autorizaban a través del mercado de intervención u oficial, lo que quiere decir, que la compra de las divisas a ser remitidas al exterior, se las podía adquirir en el BCE, al cambio oficial (tipo de cambio generalmente inferior al del mercado libre).

Ahora bien: la fijación del tipo de cambio por compra o venta de divisas, así como la política monetaria aplicable, de acuerdo con el Art. 54 de la Constitución Política del Ecuador, la fija el Presidente de la República y la Junta Monetaria, respectivamente.²⁷⁷

²⁷⁶ LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, N° 56 de diciembre 14 de 1989, publicada en el Registro Oficial N° 341 de diciembre 22 de 1989, dice: "Art. 39.- INGRESOS REMESADOS AL EXTERIOR: Los beneficiarios de ingresos, utilidades o dividendos, que se envíen, paguen o acrediten al exterior, directamente, mediante compensaciones, o con la mediación de entidades financieras u otros intermediarios, pagarán la tarifa única del 36% sobre el ingreso gravable..."

²⁷⁷ CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial N° 763 de junio 12 de 1984, dice: "Art. 55.- La unidad monetaria es el

En consecuencia, podría ocurrir que en el futuro se cambie la política monetaria y se autorice la remesa de regalías a través del mercado de intervención u oficial del BCE.

Por estas consideraciones es importante que los contratos de transferencia de tecnología sean aprobados y registrados de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

u) Recursos en materia procesal administrativa:

1.- Apelación administrativa por acuerdos o resoluciones que dictare el MICIP:

Contra los acuerdos o resoluciones que dictare el MICIP sobre las autorizaciones que se requieren de conformidad con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, se podrá recurrir ante el Consejo de Inversiones Extranjeras, dentro del término de 30 días.

2.- Ocurso contencioso administrativo:

Contra los acuerdos o resoluciones que dictare, el Consejo de Inversiones Extranjeras se podrá presentar un ocurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

2.- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y LICENCIA DE USO DEL SOPORTE LOGICO

a) Definición de licencia y contrato de licencia:

Cabanellas, en su obra denominada Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología, recoge una serie de definiciones de contrato de licencia, y al propio tiempo ensaya la suya propia.

"Para de Gama Cerqueira, es un contrato por el cual el titular de una patente autoriza a alguien a usar o explotar la invención sin transferirle la propiedad.

Sucre. El Presidente de la República fijará y modificará la relación de su cambio internacional, de conformidad con la Ley..."

Burst expresa que, el contrato por el cual el titular de una patente concede a un tercero, en todo o en parte, el goce de su derecho de explotación, mediante el pago de una compensación.

Wittmer manifiesta que, en sentido propio, es un contrato por el cual el titular de una patente acuerda a una persona la autorización de utilizar, en todo o en parte, la invención patentada.

Para Roubier, es un contrato por el cual el titular de un monopolio de explotación concede a una persona, en todo o en parte, el goce de su derecho de explotación.

Finalmente, para Cabanellas, el contrato de licencia es aquel que tiene por objeto la autorización de la explotación, por una de las partes (el licenciataria), de la invención patentada por la otra (el licenciante).²⁷⁸

Seguramente se habrá notado que los autores citados mencionan como objeto del contrato de licencia bien sea la concesión o autorización de explotación o uso de una patente o una patente de invención.

En estricto sentido, pienso que los conceptos recogidos son un tanto limitativos, pues el concepto de patente, según el que a continuación citamos, se refiere únicamente al título que otorga la exclusiva de una invención, mas no a otros títulos de propiedad industrial que también son objeto de licencia.²⁷⁹

²⁷⁸ CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, CONTRATOS DE LICENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1980, págs. 17 a 20.

²⁷⁹ OMPI, GUIA DE LICENCIAS PARA LOS PAISES EN DESARROLLO, Ginebra, 1977 pág. 28, trae la siguiente definición de licencia: "significa, en el caso conferido por una patente o por un modelo de utilidad protegido, dibujo o modelo industrial, nueva variedad de planta, o marca («propiedad industrial»), el permiso dado por el propietario de ese derecho («licenciante») a otra persona («licenciataria») para que ejecute ciertos actos que están amparados por el derecho.

"[patente] significa un documento emitido, a solicitud, por una oficina gubernamental (o una oficina regional que actúa para diversos países) que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede normalmente ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sólo con la autorización del titular de la patente".²⁸⁰

De todas maneras no es materia de esta exposición entrar en controversia con el significado de contrato de licencia y si éste se aplica o no al soporte lógico. Bien se podría denominar al contrato como de autorización de uso de programa de computador, o concesión del derecho de uso, o alquiler del soporte lógico -hecho este último ampliamente estudiado y debatido por la doctrina alemana-.

En todo caso, nos interesa para los efectos de este estudio, únicamente, cualquiera que sea la nominación del contrato, que en aquel se especifique la autorización, que otorga el titular de los derechos -o poseedor de los secretos que contiene el programa-, de usar el software al otro contratante y, que no se transfiera la propiedad de los derechos derivados del soporte lógico.

Considerando que programa de computador sea protegido por la legislación autoral, los derechos morales derivados del programa de computador no podrán ser transferidos, sino, sólo, los económicos o patrimoniales.

b) Contratos de licencia de uso de software:

1.- Licencia de uso de software que otorga un ecuatoriano o residente:

La licencia de uso de un programa de computador que otorga un nacional o extranjero residente en Ecuador no requiere de ninguna aprobación, ni registro. Sin embargo, se podría obtener el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, si el programa ha sido inscrito previamente.

²⁸⁰ *ibid*, pág. 27.

En cuanto al aspecto tributario, se presentan las siguientes reglas, según el caso:

a) Licencia que otorga una persona natural ecuatoriana a una tercera persona:

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, numeral 17, está exento del Impuesto a la Renta, los ingresos que perciban las personas naturales ecuatorianas, por concepto de derechos de autor, debidamente registrados.

Lamentablemente, la regla antes indicada es imprecisa, pues no atiende al sistema jurídico ecuatoriano del derecho de autor, debido a que éstos se obtienen no por el registro de la obra sino por la creación misma. El título de registro de derechos de autor no es constitutivo de tales derechos, lo que brinda es una presunción de legitimidad.

Sin embargo, si se quiere gozar de la exención prevista en la ley, entonces habrá que obtener el registro correspondiente.

Adicionalmente, es importante mencionar, -debido a que no existe en Ecuador un pronunciamiento oficial respecto a la protección del software por la vía autoral- que en caso de que no se considere al soporte lógico como obra protegible por el derecho de autor, entonces no se aplicaría la disposición de exención y procedería el impuesto, bajo las reglas tributarias generales. Finalmente, en este mismo caso, el licenciatario del uso del programa, en caso de ser persona jurídica pública o privada y las sociedades, tendrá la obligación de retener en la fuente el 7% del valor cancelado, según lo dispone el artículo 1, numeral 4 del Acuerdo Ministerial 615, que dice:

"Artículo 1.- Toda persona jurídica pública o privada y las sociedades que paguen o acrediten en cuenta ingreso que constituyan renta gravada para quien lo reciba, retendrán el impuesto de conformidad con los siguientes porcentajes:

4.- Honorarios, comisiones, regalías y todo pago por trabajos profesionales o inmateriales prestados por personas naturales o sociedades de hecho ... 7%".²⁸¹

b) Licencia que otorga una persona natural extranjera residente en Ecuador a una tercera persona:

La norma tributaria del artículo 9, al incorporar las palabras "persona natural ecuatoriana", excluye ipso facto a todas aquellas personas que no posean la nacionalidad ecuatoriana, y por tanto, procede el impuesto al igual que la retención.

c) Licencia que otorga una persona jurídica ecuatoriana a una tercera persona:

Bajo el criterio antes vertido, para todas las personas jurídicas licenciadas proceden el impuesto y la retención, con la diferencia que la retención no es del 7%, sino del 3%.²⁸²

2.- Licencia de uso que otorga una persona extranjera a una persona ecuatoriana o residente:

a) El caso en los países del Pacto Andino:

Nos comenta James Leavy, en su artículo titulado *Software Licensing in Latin America*, que en algunos países del Pacto Andino, particularmente Colombia y Venezuela, ha habido un significativo cambio al considerar a los acuerdos o convenios de uso de programas de computación como transferencia de tecnología siendo esencialmente licencias sui generis que envuelven derechos protegidos por el derecho de autor, y por tanto, no siendo de aquellas licencias usuales para propósitos de publicaciones.

²⁸¹ Acuerdo Ministerial N° 615 de diciembre 27 de 1989, publicado en el Registro Oficial N° 344 de diciembre 28 de 1989.

²⁸² *ibid*, dice: numeral 3, dice: "Cualquier otro tipo de pago realizado a sociedades constituidas de conformidad con la Ley de Compañías, ya actúen solas, en consorcio, excepto los señalados en los ordinales precedentes".

Este cambio, dice Leavy, es muy significativo porque, a pesar de que la Decisión 220 reemplazó a la Decisión 24 en 1987, como la legislación para las inversiones extranjeras, licencias y transferencia de tecnología, no hubo un cambio significativo en la literatura de las provisiones que tenían que ver con los tipos de contrato sujetos a control, las cláusulas obligatorias en dichos contratos y las cláusulas prohibidas o restrictivas.

El Comité de Regalías de Colombia y el SIEX en Venezuela asumió jurisdicción sobre los acuerdos de uso de programas de computación como parte de sus actividades concernientes a licencias y transferencia de tecnología sin ninguna disposición legal o reglamentaria que les faculte. Sólo en 1988, al Comité de Regalías de Colombia se le atribuyó dicha competencia.

Las instituciones antes mencionadas de los dos países andinos aceptan ahora que los acuerdos o licencias de uso de programas de ordenador puedan contener provisiones que proteger los derechos de propiedad intelectual del licenciante. También se acepta que las cláusulas que normalmente no se encuentran en las licencias o acuerdos de transferencia de tecnología puedan encontrarse en las licencias de los programas de computación y viceversa.

El SIEX acepta la aprobación de formas de contratos estándar. El Comité de Regalías de Colombia ha aceptado un sistema que involucra una licencia madre del licenciante extranjero al licenciario colombiano, quien a su vez otorga sub-licencias a los usuarios finales. Bajo este esquema, sólo la licencia madre o de distribución requiere aprobación específica, y una vez que la forma de sub-licencia es aprobada, el sub-licenciante o distribuidor sólo informa periódicamente al Comité sobre las sublicencias firmadas y en vigencia.²⁸³

b) Aplicabilidad del software dentro del concepto de tecnología:

En este campo debemos detenernos a verificar si el concepto de tecnología proporcionado por la Decisión 84 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, abarca al soporte lógico.

²⁸³ LEAVY, James, *SOFTWARE LICENSING IN LATIN AMERICA*, Les Nouvelles, Licensing Executives Society, Cleveland, volumen XXV Nº 1, pág. 3.

Tecnología es el conjunto de conocimientos indispensables para realizar las operaciones necesarias para la transformación de insumos en productos, el uso de los mismos o la prestación de servicios.²⁸⁴

En mi criterio, bajo esta definición, el programa de ordenador no se encuentra comprendido dentro del concepto de tecnología, pues no todo software es un conjunto de conocimientos indispensables para operaciones de transformación de insumos o para la prestación de servicios.

Es evidente, dada la utilidad que presta el soporte lógico, que los servicios se puedan prestar con mayor diligencia y eficacia, e incluso, que la transformación de insumos pueda realizarse de manera ordenada, sin embargo, el programa de computador no contiene, por sí mismo, en mi criterio, conocimientos indispensables.

c) El otorgamiento de licencia de uso:

Como verificamos, al tratar sobre la legislación nacional de transferencia de tecnología, la ley no contempla específicamente la posibilidad de que los contratos relativos a derechos de autor sean objeto de transferencia de tecnología.

²⁸⁴ La OMPI, en su publicación denominada *GUIA DE LICENCIA PARA LOS PAISES EN DESARROLLO*, pág. 28, trae el siguiente concepto de tecnología: "significa los conocimientos sistemáticos para la fabricación de un producto, la aplicación de un procedimiento o la prestación de un servicio, sea que esos conocimientos se reflejen en una invención, un dibujo o modelo industrial, un modelo de utilidad, o una nueva variedad vegetal, o en la información o calificación técnicas, o en los servicios y asistencia proporcionados por expertos para la proyección, la instalación, la operación, o el mantenimiento de una planta industrial o para la administración de una empresa industrial o comercial o sus actividades". Igualmente, María Cristina Slame, en su libro *TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA*, Depalma, Buenos Aires, 1982, pág. 6, ensaya su concepto de tecnología bajo los siguientes términos: "se puede decir, al respecto, que la tecnología es el conjunto ordenado, organizado y sistematizado de conocimientos, empleados en la producción y comercialización de bienes y servicios, y que está integrado no sólo por conocimientos científicos, sino también por conocimientos empíricos".

Además, la estructura de la legislación no está adaptada a la regulación de contratos relativos al uso de programas de computación debido a que sus normas no resguardan ciertos derechos requeridos por el creador de software, como el caso de la no revelación del código fuente, y es más, hasta cierto punto, obligan a otorgar la información al licenciatario, como por ejemplo, los conocimientos técnicos o el know how del negocio.

En razón de la naturaleza sui generis o especial del contrato de licencia del soporte lógico, las autoridades competentes nacionales no se han pronunciado oficialmente sobre la aplicabilidad de las normas sobre transferencia de tecnología.

Finalmente, desde el campo impositivo, es importante anotar que el licenciatario del uso de un software cuyo titular es licenciante extranjero, deberá retener, por impuesto a la renta, el 36% sobre el valor de la regalía.

d) Contratos de licencia de uso que contenga cláusulas de mantenimiento o entrenamiento:

Es usual en los contratos de licencia de uso de software incorporar cláusulas que obligan al licenciante a entrenar al o a los usuarios sobre la instalación y uso del programa, e igualmente sobre el mantenimiento y corrección de errores.

En este caso específico, el contrato, así redactado, en mi criterio, estará sujeto a las normas de transferencia de tecnología, pues comprende una asistencia técnica y la prestación de servicios técnicos especializados, hechos éstos expresamente gobernados por nuestra legislación.

e) Método legal para evitar la legislación sobre transferencia de tecnología:

Un método legal y accesible, nos comenta Leavy, es importar programas de computación como si se tratara de un producto físico y no de una creación intangible. De hecho, respecto de los software estándar, en nuestro país las casas distribuidoras así lo hacen.

Los pagos para el exportador por productos importados no se encuentran comprendidos dentro del pago de impuestos locales y el importador pagará únicamente los costos arancelarios, que, como observamos, no son tan altos como el caso de una regalía.

Este método, dice Leavy, es útil para los cedentes de licencias y que tienen subsidiarias en el país a través de las cuales pueden otorgar licencias de programas de computación a otros usuarios locales.

Las subsidiarias controladas actúan como licenciantes y pueden otorgar "sub-licencias a otros usuarios locales, en cuyo caso ya no requieren autorización.

En todo caso, las subsidiarias, cuando remitan al exterior la recaudación del valor de las licencias otorgadas a usuarios finales nacionales, deberán retener el 36% por concepto de impuesto a la renta.

f) Control estatal de los contratos de licencia:

En el caso eventual de que las autoridades nacionales, luego de la revisión profunda del caso, lleguen a la conclusión que es necesario controlar los contratos de licencia de uso de software, considero como medida óptima la adoptada por Colombia en el sentido de calificar o autorizar un contrato madre de licencia y el sub-licenciante pueda otorgar sublicencia a usuarios finales, simplemente comunicando o informando a las autoridades sobre la fecha de suscripción y la vigencia del contrato.

c) *Improcedencia del impuesto al valor agregado en contratos de licencia de uso de software:*

Las siguientes son las normas de la Ley de Régimen Tributario Interno aplicables al caso:

"Art. 51.- Objeto del Impuesto:

Establécese el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley.

Art. 52.- Concepto de transferencia:

Para efectos de este impuesto, se considera transferencia:

1.- Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, aún cuando la transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de su designación o de las condiciones que pacten las partes;

2.- La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y, ...

Art. 55.- Servicios gravados con el IVA.

El impuesto al Valor Agregado grava a la prestación de los siguientes servicios:

15.- Computación, procesamiento de datos, sistemas y programas para computadores".

Esta regla del numeral 15 en realidad es muy imprecisa. No se entiende claramente que es un servicio de computación o de programas de computación.

En todo caso, pienso que el impuesto al valor agregado no procede en el caso del software, por las siguientes razones:

1.- Licencia de uso de software:

El otorgamiento de una licencia de uso, pura y simplemente, no comprende un servicio, pues únicamente se entrega un producto funcional para que el usuario lo use, pero no existe una prestación personal del licenciante. Distinto sería el caso en el

que el licenciante se obligue a brindar asistencia técnica y de instalación, hecho que si comprende un servicio, pero que no lo encuentro claramente comprendido dentro de los servicios gravados por el IVA. En caso de que proceda, será aplicable el IVA sólo respecto del valor de la asistencia, pero no del de la licencia de uso.

2.- Venta de software:

El programa de ordenador no es un producto de naturaleza corporal sino intangible, por tanto, procedería el impuesto únicamente por el valor de la venta del soporte físico en el cual está fijado el programa.

Adicionalmente, la venta de un programa no comprende la transferencia de dominio, al contrario, comprende la venta de un bien incorporal, la del derecho (no exclusivo) de uso del programa.

3.- Los programas a medida o custom made:

De acuerdo con la regla del numeral 15 del artículo 55 ya citado, el impuesto procedería, supongo, debido a que se entendería que es un servicio la elaboración de programas para computadores.

TITULO VII

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Como se habrá podido observar de la lectura de este trabajo, en cada capítulo y tema se ha incorporado nuestra opinión a manera de conclusiones.

En consecuencia, dentro de este título, más que presentar un resumen de las conclusiones, estudiaremos, en el capítulo que sigue, una nueva propuesta de reformas al derecho de autor auspiciadas por la OMPI, en las que se introducen los requerimientos impuestos por la naturaleza del programa de ordenador, para luego pasar, en el capítulo subsiguiente, a brindar algunas sugerencias a propósito de la vigente legislación ecuatoriana.

CAPITULO XIX

REFORMAS PROPUESTAS POR LA OMPI AL MARCO DEL DERECHO DE AUTOR

La permanente iniciativa de reformas legislativas, a nivel mundial, para proteger a los programas de ordenador por el derecho de autor, ha planteado, dentro del mundo del derecho, la necesidad de buscar o crear un marco legal internacional que ponga en vigencia normas jurídicas preferiblemente coincidentes.

De hecho, la institución autoral se ha creado, esforzadamente, con el apoyo de tratados y convenios internacionales, cuya vigencia y aplicación se prolongan a lo largo de muchos países.

No sólo el problema del software, sino temas como la piratería de cintas de audio y audiovisuales, la legítima pretensión de que

la protección de los derechos intelectuales sea más efectiva alrededor del mundo, entre otros, fueron antecedentes importantes para que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual encargue a un Comité de Expertos el desarrollo de un modelo de regulaciones para que sea recogido por la legislación en el campo del derecho de autor.

Es así que el denominado Comité de Expertos en Regulaciones Modelo para la Legislación en el Campo del Derecho de Autor, para la primera sesión que se llevó a cabo en Ginebra, desde febrero 20 a marzo 3 de 1989, preparó un documento titulado "Draft Model Provision for Legislation in the Field of Copyright".

Dicho documento está compuesto de tres partes: el primero, sobre la introducción; el segundo, respecto del texto del borrador del modelo de regulaciones; y, el tercero, en relación con los comentarios que sustentan el modelo.

Finalmente, en la mencionada reunión de Ginebra, se adoptó, en marzo 3 de 1989, el reporte que recoge las opiniones, objeciones y recomendaciones de los presentes, delegados de 49 estados, de 5 organizaciones intergubernamentales, y de 27 organizaciones no gubernamentales.

Pasemos, entonces, a presentar el esquema planteado por el Comité²⁸⁵, siempre analizando desde la perspectiva del programa de ordenador.

1.- DEFINICIONES

El modelo de regulaciones establece las siguientes definiciones que nos interesan:

²⁸⁵ Las definiciones, referencias y textos que aquí se incorporan han sido recogidos del documento OMPI, COMMITTEE OF EXPERTS ON MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS, documento CE/MPC/1/2-II, Gineve, octubre 20 de 1988 La traducción del inglés es propia.

a) Autor:

Significa la persona física que ha creado la obra. La referencia a "autor" también significa los sucesores en el título, así como también al propietario original de los derechos distinto que la persona del autor, cuando fuere aplicable.

b) Programa de ordenador:

"A computer program is a set of instructions expressed in words, codes, schemes or in any other form, which is capable, when incorporated in a machine-readable medium, of causing a computer --an electronic or similar device having information-processing capabilities-- to perform or achieve a particular task or result".²⁸⁶

"Es un conjunto de instrucciones expresadas en palabras, códigos, esquemas, o de cualquier otra manera, que es capaz, cuando es incorporado en un medio de lectura por máquina, de hacer que un ordenador --un aparato electrónico o similar que tenga capacidad de procesar información-- realice o ejecute un trabajo o resultado determinado".

Esta definición de programa de computación, como se podrá haber observado, es prácticamente similar a la adoptada por las Disposiciones Tipo de la OMPI.

c) Obra Colectiva:

"A collective work is a work created by several authors at the initiative and responsibility of a physical person or legal entity who publishes the work under his or its name, and in which the contributions of the authors who have participated in the creation of the work --because of the great number or the indirect nature of the contributions-- are merged in the totality of the work so that it is impossible to identify the various contributions and the authors thereof".²⁸⁷

²⁸⁶ *ibid*, pág. 2.

²⁸⁷ *ibid*.

"Es una obra creada por varios autores por la iniciativa y responsabilidad de una persona física o de una entidad legal que publica el trabajo bajo su nombre, y en el cual la contribución de los autores que han participado en la creación del trabajo -- debido al gran número o a la naturaleza indirecta de las contribuciones-- están fusionados en la totalidad del trabajo de una manera tal que es imposible identificar las varias contribuciones y los autores de ellas".

d) Obra conjunta de autores:

"Es un trabajo para cuya creación dos o más autores han contribuido".

e) Copia:

"Es el resultado de cualquier acto de reproducción".

f) Reproducción:

"Es la realización de una o más copias de un trabajo o de una parte de él en cualquier forma material, incluyendo la grabación auditiva o visual. La realización de una o más copias en tres dimensiones de un trabajo bidimensional, y el desarrollo de una o más copias en dos dimensiones de un trabajo tridimensional, así como también la inclusión de un trabajo o de una parte de él en un sistema de computación (bien sea en el medio de almacenamiento interno o externo del ordenador) se considera también reproducción.

2.- OBJETO MATERIA DE PROTECCION

a) En general:

"Cualquier autor tendrá los derechos previstos en esta ley para su obra literaria o artística. La protección que resultare de estos derechos, empezarán:

Alternativa A: Al momento de la creación de la obra, aún cuando el trabajo no se haya fijado en un medio material.

Alternativa B: Cuando la obra haya sido fijada en un medio material.

La Convención de Berna no dispone que la fijación sea condición para la protección. Algunas legislaciones nacionales, por el contrario, sí contemplan dicho requisito.

En todo caso, se argumenta en favor de la alternativa B, bajo la consideración que la fijación es necesaria para identificar a la obra y, en caso de duda, puede servir como medio de prueba.²⁸⁸

b) Obras:

1.- Las obras literarias y artísticas, incluirán en particular:

i) Obras expresadas por escrito (incluyendo programas de computador);

ii) obras expresadas oralmente, tales como: discursos, sermones, lecturas;

iii) obras musicales, bien incluyan o no palabras;

iv) obras dramáticas o dramático-musicales;

v) obras coreográficas y pantomímicas;

vi) obras audiovisuales;

vii) obras de bellas artes, incluyendo dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;

viii) obras de arquitectura;

ix) obras fotográficas;

x) obras de arte aplicadas;

²⁸⁸ OMPI, COMMITTEE OF EXPERTS ON MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, COMMENTS ON THE DRAFT MODEL PROVISIONS, documento CE/MPC/1/2-III, Ginebra, octubre 20 de 1988. La traducción del inglés es propia.

xi) ilustraciones, mapas, planos, bosquejos y obras tridimensionales relativas a geografía, topografía, arquitectura o ciencia [...] [:y.]

xii) [programas de ordenador].

2.- Una obra para ser protegida deberá ser original.

3.- La protección es independiente del modo o forma de expresión, de la calidad y del propósito de la obra".²⁸⁹

Los corchetes que se encuentran en esta cita, al igual que todos los del texto, según los comentarios al Borrador del Modelo de Regulaciones, aparecen con el objeto de expresar la existencia de algunas dudas, en este caso, respecto del reconocimiento de los programas de computación como obras literarias o artísticas, a pesar que varias legislaciones nacionales sí lo hacen.

Es importante además mencionar, en esta etapa, que hubieron pronunciamientos, de parte de algunos asistentes a la reunión, en el sentido de eliminar los corchetes por las razones que se expondrán en el acápite 7 de este capítulo.²⁹⁰

3.- DERECHOS PROTEGIDOS

a) Derechos morales:

De acuerdo con el capítulo III, sección 7 del modelo de regulaciones, los derechos morales se consideran como inde-

²⁸⁹ OMPI, COMMITTEE OF EXPERTS ON MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT DRAFT MODEL PROVISIONS, documento CE/MPC/1/2-II, pág. 4.

²⁹⁰ OMPI, COMMITTEE OF EXPERTS ON MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS, documento CE/MPC/1/2-III, ob. cit, pág. 13.

pendientes de los económicos, aún luego de transferidos dichos derechos, y son los siguientes:

"1.- A reclamar la autoría de la obra, en particular al derecho que su nombre sea indicado en las copias de su obra y --siempre que sea practicable en el modo acostumbrado-- mencionado en conexión con cualquier uso público de su obra;

2.- permanecer anónimo o usar un seudónimo; y,

3.- objetar cualquier distorsión, mutilación u otra modificación de, u otro acto derogatorio en relación a, su obra que pudiera ser perjudicial a su honor o reputación.

Debemos observar en esta cita que no se incluye el derecho de retracto consagrado en nuestra Ley de Derechos de Autor, y que, como hemos visto, no se compagina con la naturaleza del programa de ordenador.

b) Derechos económicos:

Según la sección 8 del mencionado capítulo, son derechos económicos, los que siguen:

1.- a reproducir la obra, denominado como el derecho de reproducción;

2.- a traducir la obra, referido como el derecho de traducción;

3.- a preparar adaptaciones, arreglos u otras transformaciones a la obra, reconocido como el derecho de adaptación;

4.- a distribuir copias de su obra al público sea por venta u otro medio de transferencia, o por alquiler o renta o préstamo. Este derecho se denomina derecho de distribución;

5.- a exponer su trabajo públicamente, de aquí en adelante referido como el derecho de exponer;

6.- a ejecutar su trabajo públicamente, de aquí en adelante referido como el derecho de ejecución;

7.- a comunicar su obra (incluyendo la exposición, ejecución o difusión de su obra) al público por difusión (y/o por redifusión -retransmisión-). Este derecho se denomina derecho de difusión; y,

8.- a comunicar su obra (incluyendo la exposición, ejecución o difusión de su obra) al público por cable o por cualquier otro medio. A este derecho se lo refiere como derecho de comunicación al público".²⁹¹

4.- LIMITES A LOS DERECHOS ECONOMICOS

a) Libre reproducción para propósitos privados:

"1) Sin perjuicio de las regulaciones de la sección 8 (acápites anterior) y sujeto a las disposiciones del párrafo (2) y de la Sección 22, se permitirá sin necesidad de autorización del autor y sin el pago de remuneración, la reproducción de una obra legalmente publicada, exclusivamente para el uso privado del usuario (incluyendo el uso con propósitos científicos y de investigación).

2) No se aplicará el párrafo 1 con respecto a:

i) La reproducción de obras de arquitectura en la forma de edificios u otras construcciones similares;

ii) La reproducción reprográfica de obras de bellas artes de edición restringida, la representación gráfica de obras musicales (hoja musical) y de libros de ejercicios u otras obras o publicaciones de un solo uso.

iii) La reproducción de bases de datos o de otras de sus partes substanciales [...] [; y,]

²⁹¹ OMPI, COMMITTEE OF EXPERTS ON MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS, documento CE/MPC/1/2-II, pág. 6. Traducción propia.

[(iv) La reproducción de programas de computador excepto en los casos mencionados en la Sección 17].

b) Libre reproducción y adaptación de programas de computador:

[Sección 17.

1) Sin perjuicio de las regulaciones de la sección 8, será permitido, para los propietarios legales de una copia de un programa de computador, sin autorización del autor y sin el pago previo de una remuneración, realizar copias o adaptaciones de dichos programas, siempre que estas copias o adaptaciones sean:

i) necesarias para la utilización del programa de computador y para los propósitos con los cuales el programa ha sido legalmente obtenido; y,

ii) para propósitos de archivo y, si es necesario (en el caso de que dichas copias se pierdan, sean destruidas o se vuelvan inservibles), para el reemplazo de la copia obtenida legalmente.

2) Las copias o adaptaciones mencionadas en el párrafo 1) serán destruidas en el caso de que la posesión de las copias del programa de computación cesen de legalidad].

c) Libre venta y préstamo:

Sin perjuicio de las regulaciones de la sección 8, se permitirá, sin autorización del autor ..., sin pago de remuneración, la:

i) reventa, o transferencia de otro modo de la propiedad de la copia de la obra, después de la primera venta o transferencia de la propiedad de la copia [...] [;y,]

[(ii) préstamo al público de una copia de la obra escrita -que no sean programas de computador- por una librería o archivo

cuyas actividades no sirvan directa o indirectamente para ganancias comerciales]".²⁹²

5.- DURACION DE LA PROTECCION

a) En general:

Como regla general los derechos económicos [y morales] serán protegidos durante la vida del autor y 50 años luego de su muerte:

Los derechos morales no tienen límite en el tiempo. Luego de la expiración de la protección de los derechos económicos (un órgano público de carácter cultural) será encargada de ejercer e insistir en los derechos morales, en favor del autor.

b) Obras colectivas (obras creadas en el curso de un trabajo) y obras audiovisuales:

Los derechos económicos (morales) en una obra colectiva (una obra creada bajo contrato de empleo) o una obra audiovisual deben ser protegidos durante 50 años a ser contados desde que la obra haya sido legalmente accesible al público, y en caso de no poder hacerlo, desde la fecha en que se realizó o desarrolló dicha obra.

c) Cálculo de los términos:

Todo término de protección correrá hasta el final del año calendario en el cual éste debería expirar".²⁹³

6.- PROPIEDAD DE LOS DERECHOS

a) En general:

"El autor de una obra será el primer propietario de los derechos morales y económicos de su obra.

²⁹² *ibid*, pág. 8. Traducción propia.

²⁹³ *ibid*, pág. 14. Traducción propia.

b) Obra conjunta de autores:

Los coautores de una obra conjunta serán los primeros copropietarios de los derechos morales y económicos de dicha obra. Si de cualquier manera, una obra conjunta pudiera ser separada en partes independientes (esto es, si sus partes pueden ser reproducidas, ejecutadas o de otra manera usadas separadamente), los coautores pueden atribuirse derechos independientes en aquellas partes, mientras siguen siendo copropietarios de derechos en relación a la obra conjunta como un todo.

c) Obras Colectivas:

El primer titular de los derechos morales y económicos de una obra colectiva debe ser la persona física o la entidad legal bajo cuya iniciativa y responsabilidad la obra fue creada, y quien publica dicha obra bajo su o sus nombres.

d) Obras creadas en el curso de un empleo:

En el caso de una obra creada por un autor para una persona física o una entidad legal (de aquí en adelante referida como empleador) bajo contrato de trabajo y durante el curso de su empleo.

Alternativa A: El primer titular de los derechos morales y económicos es el autor, a menos que esté regulado de otra manera en el contrato, pero los derechos económicos en dicha obra serán considerados como transferidos a favor del empleador hasta el punto necesario para las actividades acostumbradas del empleador al tiempo de la creación de la obra.

Alternativa B: El primer propietario de los derechos económicos será el empleador, siendo el autor el titular de los derechos morales".²⁹⁴

²⁹⁴ *ibid*, pág. 15. Traducción propia.

7.- COMENTARIOS EN RELACION CON EL PROGRAMA DE COMPUTADOR.

A propósito del borrador del modelo de regulaciones que acabamos de citar -únicamente en relación con el programa-, según lo comentamos anteriormente, se adoptó, al término de la sesión de Ginebra, un reporte en el que se incluyeron los pronunciamientos de los participantes.

A continuación, pasamos a exponer un breve resumen de dichos comentarios, que, evidentemente, nos servirán de base para las formulaciones del siguiente capítulo.²⁹⁵

a) Definición:

Algunos participantes expresaron su aceptación de la definición propuesta en el modelo. Otros cuestionaron si sería aconsejable mantener dicha definición, y otros sugirieron que la definición sea puesta entre corchetes.

Varios participantes propusieron que la palabra "esquemas" debería ser reemplazada por la palabra "diagramas" y que la definición debería referirse más a un conjunto de enunciados o instrucciones que, únicamente, a un conjunto de instrucciones. Se sugirió también que debería establecerse que un programa de computación podría también ser expresado por números y símbolos.²⁹⁶

b) Objeto materia de protección:

Una delegación propuso que se añada un nuevo párrafo a la sección 3, referida a los objetos que son materia de protección, el cual debe establecer que: las meras ideas, procedimientos,

²⁹⁵ Lo referido en este acápite puede ser ampliado en: OMPI, COMMITTEE OF EXPERTS ON MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, COMMENTS ON THE DRAFT MODEL PROVISIONS, REPORT, documento CE/MPC/1/3, pág. 24.

²⁹⁶ *ibid*, pág. 14.

procesos, sistemas, métodos de operación, conceptos, principios o descubrimientos no son protegidos por el derecho de autor. Esta propuesta mereció el apoyo de varios participantes.²⁹⁷

c) Límites a los derechos económicos:

Respecto de la sección 17 antes citada, referida a la libre reproducción y adaptación de programas de computador, un número de participantes estuvieron a favor de la eliminación de esta sección, rigiéndose, por tanto, el programa de computador bajo las reglas generales.

Otros presentes, por el contrario, avocaron porque dicha sección permanezca, bien sea con o sin corchetes -debemos recordar que los corchetes se usan para expresar la existencia de dudas respecto del texto-. Algunos participantes propusieron que se clarifique la sección 17, en el sentido de que se permitiría la reproducción de una sola copia de salvaguardia; y más aún, que el alcance de la excepción debería ser limitada para la utilización por el usuario legal respecto de una unidad específica de ordenador para el cual la copia fue vendida.²⁹⁸

Nos detenemos en este punto para expresar que, en mi opinión, el número de copias de salvaguardia es irrelevante, pues sean una o cinco, siempre deberán ser para propósitos de archivo; y, respecto del uso del programa en un computador determinado presento mi oposición debido a que el principio se debería referir al beneficio que consigue el usuario que adquirirá el programa no respecto del computador que lo usa sino de quien lo usa. Sin embargo, este hecho, de pretenderse necesario, bien podría ser regulado por contrato.

d) Argumentos en contra de la protección por el derecho de autor:

Las delegaciones de Algeria, Brasil y Checoslovaquia expresaron sus dudas sobre si la protección de programas de computación a

²⁹⁷ *ibid*, pág. 16.

²⁹⁸ *ibid*, pág. 24.

través del derecho de autor era una solución apropiada y, por lo tanto, si alguna disposición referida a la protección sería justificada en el modelo de regulaciones.

Se formularon los siguientes argumentos en contra del derecho de autor como vía de protección de los programas de computación:

"Los programas de computación no están cubiertos por la Convención de Berna; éstos son de carácter técnico y utilitario y no pueden considerarse dentro del campo literario o artístico. En general, carecen de originalidad y están compuestos de elementos meramente subrutinarios. Las provisiones básicas de la protección de derecho de autor no proporcionan la protección de programas de computación; por ejemplo, el término de 50 años de protección después de la muerte del autor es irreal; los programas de computación se vuelven obsoletos en un período mucho más corto. En muchos países no se ha decidido aún cuál es el mejor sistema de protección para los programas de computación. Incluso en los países que se reconoce protección por el derecho de autor, hay también casos en que los programas de computación son protegidos por el estatuto de las patentes. A nivel de la OMPI, no se han realizado reuniones que hayan tratado este tema, recientemente. La Ley Tipo de la OMPI sobre la Protección de los Programas de Computación adoptado en 1977, debería ser considerada como que continúa su prevalencia, bajo un sistema *sui generis*".²⁹⁹

e) Argumentos a favor de la protección por el derecho de autor:

Las delegaciones de Alemania Occidental, Australia, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Marruecos, Noruega, Reino Unido y la Unión Soviética, así como observadores de los siguientes organismos: Comisión de Comunidades Europeas (CEC), Asociación de Fabricantes de Equipos de Oficina y Computación (CBEMA), Asociación Europea de Fabricantes de Máquinas de Oficina y de Informática

²⁹⁹ *ibid*, pág. 17.

(EUROBIT), Asociación de Información Industrial (IIA) y la Unión de las Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE); apoyaron la inclusión, dentro del modelo de regulaciones, de disposiciones referidas a la protección de programas de computación a través del derecho de autor.

Los siguientes argumentos principales fueron formulados en favor de la protección de programas de computación por el derecho de autor:

"A pesar de que los programas de computación no se mencionan en la lista no taxativa de obras literarias y artísticas contenidos en el artículo 2 (1) de la Convención de Berna, no significa que no estén cubiertos por dicha Convención; en razón de que la lista no es taxativa. Lo importante es que dichos programas correspondan a la noción de obras literarias y artísticas. Los programas de computador son obras escritas, a pesar de que ciertos elementos de ellos pueden estar bajo otras categorías mencionadas en la lista no taxativa de obras (como dibujos, etc.) y por lo tanto, pertenecen claramente al campo de lo literario y artístico descritos en la Convención de Berna. La gran mayoría de programas de computador contienen claros elementos creativos y, por lo tanto, constituyen obras originales. El hecho de que ciertas regulaciones de género específico puedan ser consideradas necesarias, no es un argumento contra el reconocimiento de los programas de computador como obras literarias y artísticas; dicho género específico de regulaciones existe también con respecto a otras categorías de obras cubiertas claramente por la Convención de Berna (como por ejemplo obras audiovisuales). El problema alegado contra el largo plazo de protección es de naturaleza académica; hay varias otras categorías de obras literarias y artísticas que pueden volverse obsoletas dentro de un período menor a 50 años, después de la muerte del autor, la que no debe ser considerada sino como un tope límite. En la gran mayoría de países cuya legislación o fallos han decidido sobre la protección de programas de computador, se ha elegido la protección a través del derecho de autor. La protección de patentes de programas de computador es otra posibilidad, ésta no es, sin

embargo, una seria alternativa ya que no cubre sino un pequeño porcentaje de programas de computador. La Ley Tipo de la OMPI de 1977 no puntualizó ni un sistema sui generis ni un sistema de derecho de autor; sólo identificaron las provisiones más importantes a ser aplicadas, que eran las de derecho de autor y el comentario vertido a propósito de dicha Ley Tipo explica que dichas provisiones pueden también ser implementadas dentro del marco de las leyes de derecho de autor. Sólo esta última solución ha sido aceptada y se ha vuelto casi exclusiva. Varias reuniones de la OMPI han identificado esta tendencia claramente y sin lugar a dudas; por ejemplo la reunión del Grupo de Expertos OMPI/UNESCO sobre los Aspectos del Derecho de Autor en la Protección de los Programas de Computador llevada a cabo en Ginebra en febrero-marzo de 1985, así como las sesiones extraordinarias del Comité Ejecutivo de la Unión de Berna realizadas en París en junio de 1985 y en Ginebra en junio de 1987".³⁰⁰

Respecto de esta cita, conviene precisar que, en mi opinión, el comentario a propósito del plazo de protección no tiene tanta sustentación como aquellos vertidos en favor de una sustantiva reducción.

CAPITULO XX

ENSAYO DE UN PROYECTO PARA LA LEGISLACION ECUATORIANA

A lo largo de todo el estudio realizado, se incorporaron en el análisis una serie de normas constitucionales, legales y reglamentarias ecuatorianas. De hecho, gran parte del trabajo se lo sustentó bajo el marco jurídico existente.

Por ello, en este capítulo no pretenderemos cansar al lector con un nuevo desarrollo del tema. Ensayaremos, en consecuencias,

³⁰⁰ *ibid.*

algunas sugerencias para la protección del software, que podrían ser, eventualmente, acogidas por la legislación ecuatoriana.

Como se habrá podido observar, el tema de la protección del soporte lógico dista mucho de estar resuelta, pero existen elementos, de su propia naturaleza, que nos pueden permitir desarrollar un proyecto de ley que podría ser asumido por el estatuto jurídico ecuatoriano.

La intención no es reformar la legislación existente referida al Derecho de Autor. Al contrario, dentro de su marco, es la de crear un nuevo cuerpo de normas jurídicas, que de alguna manera recojan los nuevos argumentos y soluciones que se han venido dando a nivel mundial.

Finalmente, y como término del desarrollo de este complejo trabajo, recogiendo la disposición consagrada en el inciso 2 del artículo 65 de la Constitución Política de la República del Ecuador, que reconoce la iniciativa popular para la expedición de leyes³⁰¹, que lamentablemente nunca fue regulada, me permito, a continuación, someter a la consideración del paciente lector un proyecto de Ley de Protección al Soporte Lógico.

PROYECTO

LEY DE PROTECCION AL SOPORTE LOGICO

CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que las creaciones intelectuales, como la expresión más significativa de la persona, son de singular importancia, y han sido reguladas en el Ecuador por la Ley de Derechos de Autor y

³⁰¹ CONSTITUCION POLITICA ..., *ob. cit.*, Art. 65, inciso 2, dice: "Reconócese la iniciativa popular para reformar la Constitución y para la reforma y expedición de leyes. El ejercicio de este derecho lo regulará la Ley.

convenios internacionales, y demás normas jurídicas relativas al Derecho de la Propiedad Industrial;

Que el soporte lógico, en general, como fruto de la expresión del intelecto y conocimiento humano, forma parte del Derecho de la Propiedad Intelectual;

Que dentro del Derecho de la Propiedad Intelectual, la principal tendencia doctrinaria, legislativa y jurisprudencial a nivel mundial para la protección del soporte lógico, se ha dado a través del estatuto jurídico de los Derechos de Autor.

Que para los efectos de la aplicación de las convenciones y tratados internacionales sobre Derechos de Autor, y la aplicación del principio de reciprocidad legal, es conveniente mantener uniformidad con las definiciones y conceptos generalmente aceptados; y,

Que es importante promover en el Ecuador la actualización legislativa que brinde un marco satisfactorio de protección legal al creador del soporte lógico, permitiendo así el desarrollo de la actividad informática.

En ejercicio de sus facultades constitucionales, expide la siguiente:

LEY DE PROTECCION AL SOPORTE LOGICO

Art. 1.- Definiciones respecto del soporte lógico:

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

a) Soporte lógico (software): aquel que comprende uno o varios de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción del programa y el material auxiliar.

b) Programa de computador: un conjunto organizado de instrucciones expresadas en palabras, códigos, símbolos, esquemas, diagramas o de cualquier otra manera que, una vez

incorporado a un soporte legible por máquina, pueda hacer que una máquina capaz de procesar información indique, realice u obtenga una función, una tarea o un resultado específicos;

c) Descripción de Programa: una presentación completa de procedimientos en forma idónea, lo suficientemente detallada para determinar un conjunto de instrucciones que constituya el programa de ordenador correspondiente;

d) Material Auxiliar: todo material distinto de un programa de computador o de una descripción de programa, creado para facilitar su comprensión o aplicación, como, por ejemplo, descripciones de problemas e instrucciones para el usuario.

Art. 2.- Protección:

La protección de los derechos que se confieren respecto del soporte lógico se regirá por las disposiciones contempladas en la presente Ley, así como también, por tratarse de una obra propia del dominio literario, por las reglas de la legislación de Derechos de Autor, en lo que fuere aplicable.

Art. 3.- Límites de la protección:

La protección que otorga esta Ley no se extiende a las ideas, conceptos, procedimientos, procesos, sistemas, métodos de operación, principios o descubrimientos en que se basa el soporte lógico.

Art. 4.- Originalidad:

La presente Ley sólo será aplicable al soporte lógico que sea original en tanto resulte del esfuerzo intelectual personal de su creador.

El programa de computador generado a través de un ordenador será protegido en la medida que satisfaga la condición expresada en el párrafo anterior.

Art. 5.- Autor:

Es la persona natural o grupo de personas naturales que han creado un soporte lógico.

Art. 6.- Titular de los derechos:

Es la persona natural o jurídica a quien la Ley de los Derechos Autor confiere este carácter.

Se tendrá también por titular:

a) A la persona natural o jurídica que comisionó la creación del soporte lógico, cuando éste haya sido creado en virtud de un contrato, salvo estipulación en contrario.

b) Al empleador, cuando el soporte lógico haya sido creado por un empleado suyo en cumplimiento de sus funciones como tal, salvo estipulación en contrario.

Art. 7.- Nacimiento de los derechos:

Los derechos que otorga esta Ley respecto del soporte lógico nacen a partir de su creación.

Art. 8.- Derechos morales:

Estos derechos, que se confieren al autor del soporte lógico, se limitan a los siguientes:

a) a reclamar la autoría de la obra, y en particular al derecho a que su nombre o seudónimo sea indicado en las copias de su obra;

b) a permanecer anónimo o a usar un seudónimo; y,

c) a oponerse a cualquier deformación, mutilación alteración o cualquier otra transformación de la obra que sea perjudicial a su honor o reputación.

Art. 9.- Derechos económicos:

El titular tendrá el derecho exclusivo, respecto del soporte lógico, para realizar o autorizar los siguientes actos:

a) reproducirlo por cualquier medio o en cualquier forma;

b) traducirlo;

c) realizar adaptaciones, arreglos u otras transformaciones;

d) distribuir copias del soporte lógico al público sea por venta u otro medio de transferencia, o por alquiler o renta o préstamo;

e) comunicar su obra a terceros, incluyendo la exposición o difusión de su obra, por cualquier medio antes de que se haya hecho accesible al público; y,

f) utilizar el soporte lógico a través de cualquier medio y para cualquier finalidad.

Art. 10.- Excepciones a los derechos económicos:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, a quien haya adquirido legalmente una copia del soporte lógico, le será permitido realizar nuevas copias o adaptaciones del mismo, sin necesidad de la autorización del titular y sin el pago previo de una remuneración, y siempre que estas copias o adaptaciones sean:

a) necesarias para la utilización del soporte lógico para cumplir con los propósitos para los cuales el soporte lógico ha sido legalmente adquirido; y,

b) para propósitos de archivo y, si es necesario en el caso de que dichas copias se pierdan, sean destruidas o se vuelvan inservibles, para el reemplazo de la copia adquirida legalmente.

Las copias o adaptaciones mencionadas en el inciso primero de este artículo serán destruidas en el caso de que la propiedad de la copia del soporte lógico deje de ser legal, como por ejemplo, cuando expire la autorización que confirió el titular.

El propietario de una copia legalmente adquirida podrá arrendarla, revenderla o de cualquier otra manera transferir su propiedad, siempre junto con las copias obtenidas de conformidad con el inciso primero de este artículo.

Art. 11.- Transferencia de los derechos:

Los derechos económicos conferidos por esta Ley podrán ser transferidos total o parcialmente y serán transmisibles por sucesión por causa de muerte.

Art. 12.- Duración:

Los derechos que confiere esta Ley tendrán una vigencia de 25 años, contados a partir de la creación del soporte lógico.

En caso de que el soporte lógico haya sido legalmente inscrito, los derechos permanecerán vigentes hasta por 30 años, contados a partir de la fecha de creación.

Art. 13.- Infracciones:

Se consideran infracciones los actos violatorios de los derechos del autor o del titular establecidos en esta Ley.

Art. 14.- Sanciones civiles:

En caso de violación a uno o más de los derechos establecidos en esta Ley, el autor, o el titular si fuere del caso, puede demandar:

- a) la cesación de los actos violatorios de tales derechos, que será ordenada en la primera providencia que dicte el juez, siempre que se acompañe prueba justificatoria;
- b) el comiso en su favor de los ejemplares objeto de la infracción, y la restitución total del valor de los ejemplares vendidos;
- c) la indemnización de daños y perjuicios.

Art. 15.- Sanciones penales:

Serán aplicables a las violaciones contra los derechos sobre el soporte lógico las infracciones tipificadas en la Ley de

Derechos de Autor y las sanciones en ella establecidas, debiendo reemplazarse las cifras de cinco mil sucres por 40 salarios mínimos vitales y la cifra de veinte mil sucres por 100 salarios mínimos vitales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, quien, sin la debida autorización utilice el soporte lógico será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 40 a 100 salarios mínimos vitales.

Art. 16.- Procedimiento:

En cuanto al procedimiento de las acciones civiles o penales se estará a lo dispuesto por la Ley de Derechos de Autor.

Art. 17.- Inscripción:

El soporte lógico puede ser inscrito en el Registro Nacional de los Derechos de Autor.

La inscripción del soporte lógico otorga la presunción, salvo prueba en contrario, de ser ciertos los hechos y actos que en ella consten.

Art. 18.- Solicitud:

La solicitud de inscripción de un soporte lógico deberá ser presentada ante la oficina competente, y contendrá:

- a) Nombres y apellidos, o denominación o razón social, según corresponda, y domicilio del solicitante;
- b) Nombres y apellidos del autor o autores;
- c) Nombres y apellidos, o denominación o razón social, según corresponda, del titular de los derechos económicos, en caso de que éstos no pertenezcan al autor;
- d) Título de la obra, año de creación, país de origen, breve descripción de sus funciones, y en general, cualquier otra característica que permita diferenciarla de otra obra de su misma naturaleza;

e) Declaración acerca de si la obra es individual, en colaboración, colectiva, por contrato o por empleo, anónima o seudónima.

Art. 19.- Documentos adjuntos:

A la solicitud se acompañarán:

a) El documento que pruebe la representación del solicitante, si fuere del caso.

b) Al menos uno de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción del programa y/o el material auxiliar.

Art. 20.- Signo distintivo:

El signo distintivo escogido para identificar al soporte lógico, podrá ser protegido por el derecho de marcas, una vez que se haya obtenido legalmente su registro ante la autoridad competente.

Art. 21.- Otras formas de Protección:

La presente Ley no excluye la aplicación de los principios generales del derecho, de cualquier otra legislación, y de las disposiciones contractuales.

Art. 22.- Aplicación:

Las disposiciones de esta Ley se aplicarán incluso respecto de los soporte lógicos creados con anterioridad a su vigencia, y sus autores y titulares gozarán de los derechos aquí establecidos.

Art. 23.- Vigencia:

La presente Ley, que prevalecerá sobre otras de carácter general o especial, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en Quito, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional, a los días del mes de 19

BIBLIOGRAFIA

1.- LIBROS EN GENERAL:

AGUILAR CARVAJAL, Leopoldo, SEGUNDO CURSO DE DERECHO CIVIL, Editorial Porrúa S.A., México, 1980, págs. 446.

ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo, TEORIA DE LAS OBLIGACIONES, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1983, págs. 582.

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, Editorial Porrúa S.A., México, 1979, págs. 729.

ASCARELLI, Tulio, TEORIA DE LA CONCURRENCIA Y DE LOS BIENES INMATERIALES, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1970, págs. 816.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL, PROPIEDAD INDUSTRIAL, PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONOMICA, DISCIPLINA DE LA COMPETENCIA DESLEAL, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1978, págs. 1061.

BOGSCH, Arpad, EL DERECHO DE AUTOR SEGUN LA CONVENCION UNIVERSAL, Ministerio de Justicia de la República Argentina, Buenos Aires, 1975, tomo I, págs. 229.

BORDA, Guillermo A., MANUAL DE DERECHOS REALES, Editorial Perrot, Buenos Aires, 2a. edición, págs. 767.

BRANDON, Dick H. y SEGELSTEIN, Sidney, DATA PROCESSING CONTRACTS, Van Nostrand Reinhold Company, New York, U.S.A., 1976, págs. 465.

CARRILLO BALLESTEROS, Jesús M. y MORALES CASAS, Francisco, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, Bogotá, 1973, págs. 383.

CARRION EGUIGUREN, Eduardo, CURSO DE DERECHO CIVIL, DE LOS BIENES, Ediciones de la Pontificia Universidad Católica, Quito, 1987, págs. 576.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, CONTRATOS DE LICENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1980, págs. 429.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, REGIMEN JURIDICO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1985, págs. 547.

CARRARA, Francesco, PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL, Temis, Bogotá, 1973, volumen 2, págs. 536.

CAVELIER, Ernesto y LEAVY, James, LA PROTECCION DEL SOFTWARE (SOPORTE LOGICO) DE COMPUTADORES EN LA LEGISLACION COLOMBIANA SOBRE DERECHO DE AUTOR Y SU REGISTRO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Cavelier, Abogados, Bogotá, 1985, págs. 14.

CAVELIER, Germán, LA COMPETENCIA DESLEAL Y LAS PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS, Cavelier, Abogados, 1988, págs. 49.

CAUQUI, Arturo, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA, Editorial del Derecho Privado, Madrid, 1978, págs. 412.

CORREA, Carlos M., BATTO, Hilda N., CZAR DE ZALDUENDO, Susana, NAZAR ESPECHE, Felix A., DERECHO INFORMATICO, Depalma, Buenos Aires, 1987, págs. 341.

CHOATE, Robert A.; FRANCIS, William H.; y, COLLINS, Robert C., CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, West Publishing Co. St. Paul, Minnesota, U.S.A., 1987, págs. 1009.

DAVIS, H. MICHAEL y MILLER, Arthur R., INTELLECTUAL PROPERTY, PATENTS, TRADEMARKS AND COPYRIGHT, West Publishing Company, St. Paul, Minnesota, 1984, págs. 428.

DELMANTO, Celso, DELITOS DE CONCURRENCIA DESLEAL, Depalma, Buenos Aires, 1976, págs. 251.

DI GUGLIELMO, Pascal, LA INVENCION PATENTABLE, Víctor P. de Zavalla Editor, Buenos Aires, 1968, págs. 171.

FACIO, Jorge Peirano, RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL, Editorial Temis, Bogotá, 1979, págs. 682.

FALCONI PUIG, Juan, CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL (comentarios), Edino, 1989, págs. 384.

FERNANDEZ NOVOA, Carlos, LA PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES GEOGRAFICAS DE LOS PRODUCTOS, Editorial Tecnos, Madrid, 1970, págs. 228.

GACHARNA, María Consuelo, LA COMPETENCIA DESLEAL, Temis, Bogotá, 1982, págs. 117.

GASTALDI, José María, EL CONTRATO DE CONCESION PRIVADA, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1974, págs. 355.

GORMAN, Robert, COPYRIGHT LAW, Sum & Substance, 1986, casete de audio 4.5 horas.

HERNANDEZ JIMENEZ, Saturnino, NOCIONES BASICAS DE INFORMATICA, Editorial Escuela Española S.A., Madrid, 1984, págs. 118.

JESSEN, Henry, DERECHOS INTELECTUALES, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1970, págs. 264.

JOYCE, Craig, COPYRIGHT LAW, Matthew Bender, New York, 1986, págs. 723.

JOYCE, Craig, y PATRY, William F., COPYRIGHT LAW 1989 SUPPLEMENT, Matthew Bender, New York, 1989, págs. 138.

LARRAGUIBEL ZAVALA, Santiago, DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1979, págs. 364.

LARRAGUIBEL ZAVALA, Santiago, TRATADO DE MARCAS COMERCIALES, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1987, págs. 312.

LARREA HOLGUIN, Juan, DERECHO CIVIL DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, tomo 5, págs. 316.

LAQUIS, Manuel Antonio, DERECHOS REALES, Depalma, Buenos Aires, 1979, tomo 2, págs. 821.

LATMAN, Alan; GORMAN, Robert; y, GINSBURG, Jane C., COPYRIGHT FOR THE NINETIES, The Michie Company, Charlottesville, Virginia, 1989, 3a. edición, págs. 857.

LEAFFER, Marshall, UNDERSTANDING COPYRIGHT LAW, Matthew Bender, New York, 1989, págs. 367.

LEAVY, James, ASPECTOS DE LA PROTECCION LEGAL DEL SOPORTE LOGICO EN COLOMBIA, Cavelier, Abogados, Bogotá, 1984, págs. 17.

LEAVY, James, LA PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO DE COMPUTADOR COMO SECRETO COMERCIAL, Cavelier, Abogados, Bogotá, 1984, págs. 35.

LEDESMA, Julio C., DERECHO PENAL INDUSTRIAL, Depalma, Buenos Aires, 1987, págs. 409.

LEWY, Peter, PROPIEDAD INTELECTUAL EN BOLIVIA, Editorial Los Amigos del Libro, La Paz, 1974, págs. 377.

MASON, Mary Ann, AN INTRODUCTION TO USING COMPUTERS IN THE LAW, West Publishing Co., St. Paul, 1984, págs. 223.

NAVA NEGRETE, Justo, DERECHO DE LAS MARCAS, Editorial Porrúa S.A., México, 1985, págs. 637.

NIMMER, Melville B., CASES AND MATERIALS ON COPYRIGHT, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, U.S.A., 1985, págs. 1025.

OMPI, GUIA DE LICENCIAS PARA LOS PAISES EN DESARROLLO, Ginebra, 1977, págs. 190.

OMPI, BACKGROUND READING MATERIAL ON INTELLECTUAL PROPERTY, Ginebra, 1988, págs. 381.

OMPI, THE ROLE OF INDUSTRIAL PROPERTY IN THE PROTECTION OF CONSUMERS, Geneva, 1983, págs. 69.

OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1989, págs. 391.

PACHON MUÑOZ, Manuel, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, Bogotá, 1984, págs. 175.

PACHON MUÑOZ, Manuel, PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis S.A., Bogotá, 1986, págs. 175.

CAVELIER, Germán, LA COMPETENCIA DESLEAL Y LAS PRACTICAS COMERCIALES RESTRICATIVAS, Cavelier, Abogados, 1988, págs. 49.

CAUQUI, Arturo, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA, Editorial del Derecho Privado, Madrid, 1978, págs. 412.

CORREA, Carlos M., BATTO, Hilda N., CZAR DE ZALDUENDO, Susana, NAZAR ESPECHE, Felix A., DERECHO INFORMATICO, Depalma, Buenos Aires, 1987, págs. 341.

CHOATE, Robert A.; FRANCIS, William H.; y, COLLINS, Robert C., CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW, West Publishing Co. St. Paul, Minnesota, U.S.A., 1987, págs. 1009.

DAVIS, H. MICHAEL y MILLER, Arthur R., INTELLECTUAL PROPERTY, PATENTS, TRADEMARKS AND COPYRIGHT, West Publishing Company, St. Paul, Minnesota, 1984, págs. 428.

DELMANTO, Celso, DELITOS DE CONCURRENCIA DESLEAL, Depalma, Buenos Aires, 1976, págs. 251.

DI GUGLIELMO, Pascal, LA INVENCION PATENTABLE, Víctor P. de Zavallía Editor, Buenos Aires, 1968, págs. 171.

FACIO, Jorge Peirano, RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL, Editorial Temis, Bogotá, 1979, págs. 682.

FALCONI PUIG, Juan, CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL (comentarios), Edino, 1989, págs. 384.

FERNANDEZ NOVOA, Carlos, LA PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES GEOGRAFICAS DE LOS PRODUCTOS, Editorial Tecnos, Madrid, 1970, págs. 228.

GACHARNA, María Consuelo, LA COMPETENCIA DESLEAL, Temis, Bogotá, 1982, págs. 117.

GASTALDI, José María, EL CONTRATO DE CONCESION PRIVADA, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1974, págs. 355.

GORMAN, Robert, COPYRIGHT LAW, Sum & Substance, 1986, casete de audio 4.5 horas.

HERNANDEZ JIMENEZ, Saturnino, NOCIONES BASICAS DE INFORMATICA, Editorial Escuela Española S.A., Madrid, 1984, págs. 118.

JESSEN, Henry, DERECHOS INTELECTUALES, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1970, págs. 264.

JOYCE, Craig, COPYRIGHT LAW, Matthew Bender, New York, 1986, págs. 723.

JOYCE, Craig, y PATRY, William F, COPYRIGHT LAW 1989 SUPPLEMENT, Matthew Bender, New York, 1989, págs. 138.

LARRAGUIBEL ZAVALA, Santiago, DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1979, págs. 364.

LARRAGUIBEL ZAVALA, Santiago, TRATADO DE MARCAS COMERCIALES, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1987, págs. 312.

LARREA HOLGUIN, Juan, DERECHO CIVIL DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, tomo 5, págs. 316.

LAQUIS, Manuel Antonio, DERECHOS REALES, Depalma, Buenos Aires, 1979, tomo 2, págs. 821.

LATMAN, Alan; GORMAN, Robert; y, GINSBURG, Jane C., COPYRIGHT FOR THE NINETIES, The Michie Company, Charlottesville, Virginia, 1989, 3a. edición, págs. 857.

LEAFFER, Marshall, UNDERSTANDING COPYRIGHT LAW, Matthew Bender, New York, 1989, págs. 367.

LEAVY, James, ASPECTOS DE LA PROTECCION LEGAL DEL SOPORTE LOGICO EN COLOMBIA, Cavelier, Abogados, Bogotá, 1984, págs. 17.

LEAVY, James, LA PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO DE COMPUTADOR COMO SECRETO COMERCIAL, Cavelier, Abogados, Bogotá, 1984, págs. 35.

LEDESMA, Julio C., DERECHO PENAL INDUSTRIAL, Depalma, Buenos Aires, 1987, págs. 409.

LEWY, Peter, PROPIEDAD INTELECTUAL EN BOLIVIA, Editorial Los Amigos del Libro, La Paz, 1974, págs. 377.

MASON, Mary Ann, AN INTRODUCTION TO USING COMPUTERS IN THE LAW, West Publishing Co., St. Paul, 1984, págs. 223.

NAVA NEGRETE, Justo, DERECHO DE LAS MARCAS, Editorial Porrúa S.A., México, 1985, págs. 637.

NIMMER, Melville B., CASES AND MATERIALS ON COPYRIGHT, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, U.S.A., 1985, págs. 1025.

OMPI, GUIA DE LICENCIAS PARA LOS PAISES EN DESARROLLO, Ginebra, 1977, págs. 190.

OMPI, BACKGROUND READING MATERIAL ON INTELLECTUAL PROPERTY, Ginebra, 1988, págs. 381.

OMPI, THE ROLE OF INDUSTRIAL PROPERTY IN THE PROTECTION OF CONSUMERS, Geneva, 1983, págs. 69.

OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1989, págs. 391.

PACHON MUÑOZ, Manuel, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, Bogotá, 1984, págs. 175.

PACHON MUÑOZ, Manuel, PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis S.A., Bogotá, 1986, págs. 175.

PACHON MUÑOZ, Manuel, MANUAL DE DERECHOS DE AUTOR, Editorial Temis S.A., Bogotá, 1988, págs. 159.

PATRY, William F., LATMAN'S THE COPYRIGHT LAW, The Bureau of National Affairs, Inc., sexta edición, Washington, D.C., 1986, sixth edition, págs. 687.

PATTISHALL, Beverly W., y HILLIARD, David C., TRADEMARKS, Matthew Bender, New York, 1987, págs. 406.

PEÑA GUZMAN, Luis Alberto, DERECHO CIVIL, DERECHOS REALES, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1973, tomo II, págs. 745.

PEREZ, Benito, LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE QUIEBRA, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1975, págs. 291.

PIZARRO DAVILA, Edmundo, LOS BIENES Y DERECHOS INTELECTUALES, Editorial Arica S.A., Lima, 1974, págs. 1013.

PLAZAS, Arcadio, ESTUDIOS SOBRE DERECHO DE AUTOR, Editorial Temis, Bogotá, 1984, págs. 305.

POLI, Iván Alfredo, EL MODELO DE UTILIDAD, Depalma, Buenos Aires, 1982, págs. 156.

PRADO, Pedro Antonio, LA INFORMATICA Y EL ABOGADO, Abeledo-Pierrot S.A., Buenos Aires, 1988, págs. 125.

RIPPE, Siegbert, LA CONCURRENCIA DESLEAL, Amalio M. Fernández, Montevideo, 1970, págs. 174.

SCHECHTER, Roger E., UNFAIR TRADE PRACTICES & INTELLECTUAL PROPERTY, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1986, págs. 272.

SEPULVEDA, César, EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Porrúa S.A., México, 1987, págs. 320.

SISTEMA ANDINO DE INFORMACION Y TECNOLOGIA, LAS PATENTES Y LAS MARCAS EN LA PRODUCCION Y EL COMERCIO, Junta del Acuerdo de Cartagena, Lima, 1987, págs. 150.

SISTEMA ANDINO DE INFORMACION Y TECNOLOGIA, PROPIEDAD INDUSTRIAL, Primer Seminario Andino de Información, Junta del Acuerdo de Cartagena, Lima, 1984, págs. 167.

SLAME, María Cristina, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, Depalma, Buenos Aires, 1982, págs. 129.

STUMPF, Herbert, EL CONTRATO DE KNOW HOW, Editorial Temis, Bogotá, 1984, págs. 367.

TRUJILLO, Julio C., DERECHO DEL TRABAJO, Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 1986, tomo I, págs. 474.

VILES, Joseph M., EL COMPUTADOR: ASPECTOS BASICOS PARA EJECUTIVOS, Editorial Norma, Bogotá, 1982, págs. 187.

WITTENZELLNER, Ursula, DERECHOS DE MARCAS EN LA ARGENTINA, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987, págs. 287.

ZAVALA RODRIGUEZ, Carlos Juan, REGIMEN LEGAL DE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, Depalma, Buenos Aires, 1962, págs. 141.

2.- ARTICULOS Y PUBLICACIONES:

ALTMARK, Daniel Ricardo, LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS CONTRATOS INFORMATICOS, Revista del Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, 1985, volumen VII, págs. 443.

BATTO, Hilda N., PROTECCION JURIDICA DEL SOFTWARE, Revista de Derecho Industrial, Depalma, 1988, tomo XX, págs. 234.

BERALDI, Roberto Mario y ACZEL María Cristina, LA PROTECCION JURIDICA DEL SOFTWARE EN EL DERECHO POSITIVO ARGENTINO Y LA NECESIDAD DE SU REGULACION ESPECIFICA, Revista del Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, 1985, volumen VII, págs. 457.

BORGES BARBOSA, Denis, EL CONCEPTO JURIDICO DE KNOW HOW, Revista de Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, 1980, volumen II, págs. 751.

BURSHEIN, Shelton, DEVELOPMENTS IN CANADA LICENSING LAW, Les Nouvelles, Licensing Executives Society, Cleveland, volumen XXIV No. 2, págs. 83.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, PROTECCION DE LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS NO PATENTADOS EN EL DERECHO POSITIVO ARGENTINO, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, volumen III, págs. 72.

CAPELLA, Daniela, COMPUTACION, Revista Iberoamericana, Ecuasistem, Quito, año XI, número 89, Agosto 1989.

CAVELIER, Ernesto, MARKETING SOFTWARE IN COLOMBIA, Les Nouvelles, Licensing Executives Society, Cleveland, Volumen XXIII No. 3, págs. 143.

CAVELIER, Germán, LOS CONFLICTOS ENTRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Cavelier, Abogados, Bogotá, 1987, págs. 33.

CIKATO, Manfredo, NEGOCIAR Y GOLPEAR: NUEVA ESTRATEGIA PARA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Derechos Intelectuales, volumen II, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987, págs. 16.

CORREA, Carlos M., EL DERECHO INFORMATICO EN AMERICA LATINA, Informática y Derecho, Depalma, 1988, volumen II, págs. 6.

CORREA, Carlos M., LA COMERCIALIZACION DEL SOFTWARE: TEMAS PRINCIPALES Y TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES, Revista del Derecho Industrial, Depalma, 1985, volumen VII, págs. 485.

CHALOUPKA, Pedro, EL DERECHO DE LA INFORMACION, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986, volumen I, págs. 77.

CHALOUKPA, Pedro, LA PROPIEDAD DE LAS IDEAS, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, volumen III, págs. 51.

CHAVES, Antonio, DERECHOS DE AUTOR Y PATENTES DE INVENCION DE LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, Revista de Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, 1985, volumen VII, págs. 23.

FALCONI PEREZ, Miguel, REGULACIONES SOBRE INVERSION EXTRANJERA, Falconi Puig & Asociados, Quito, 1989, págs. 32.

KADOR, U., GERMAN SEMICONDUCTOR PROTECTION ACT, Les Nouvelles, Licensing Executives Society, Cleveland, volumen XXIV No. 2, pág. azul 13.

KEON, Jim, TRIPS IN CURRENT GATT NEGOCIATIONS, Les Nouvelles, Licensing Executives Society, Cleveland, volumen XXIII No. 4, pág. 203.

LEAVY, James, ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA CONTRATACION DE SOFTWARE, III Seminario Taller de Negociación de Software, celebrado en Bogotá, Septiembre 16 de 1987, COLCIENCIAS-TECNOS-ACCIO, pág. 21.

LEAVY, James, SOFTWARE LICENSING IN LATIN AMERICA, Les Nouvelles, Licensing Executives Society, Cleveland, volumen XXV No. 1, pág. 1.

OMPI, INFORMACION GENERAL, Ginebra, 1989, págs. 79.

PLAZAS, Arcadio, LA PROTECCION LEGAL DEL PROGRAMA PARA COMPUTADOR EN COLOMBIA, III Seminario Taller de Negociación de Software, celebrado en Bogotá, Septiembre 16 de 1987, COLCIENCIAS-TECNOS-ACCIO, págs. 13.

SCHIRO, Heriberto, LA PROTECCION JURIDICA DE PROGRAMAS DE COMPUTADORAS, Seminario Internacional de Bogotá sobre Derecho de Autor, Septiembre 5 de 1986, UNESCO, París, 1986, págs. 9.

SHAPIRO, Neil L., VIRAL INFECTION, Revista MacUser, Philadelphia, U.S.A., Mayo 1 de 1988, págs. 23.

SMALL, Hary, THE EC'S PROPOSALS ON THE LEGAL PROTECTION OF COMPUTER SOFTWARE, Intellectual Property in Business Eclipse Publications, Londres, volumen I, publicación 3, Mayo - Junio 1989, pág. 20.

SOFTWARE LICENSING COMMITTEE, LES U.S.A./CANADA; QUICK REFERENCE U.S. SOFTWARE LICENSING LAW, Les Nouvelles, Licensing Executives Society, Cleveland, volumen XXIII No. 3, pág. 143.

UPCHURCH, Howard, THE SCORES VIRUS, editado en la ayuda (help) del Programa VACINE.

VILLAVICENCIO, Iván, experto en computación, entrevista realizada en Agosto de 1989.

VITTONI, Carlos A., SOFTWARE, MICROCHIPS Y COMPUTADORAS EN LA LEGISLACION NORTEAMERICANA, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986, pág. 113.

3.- ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS:

BLACK'S LAW DICTIONARY, West Publishing Co., St. Paul, 1983, págs. 1511.

CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Bibliográfica Omeba, Sexta Edición, Buenos Aires, 1968, tomo IV, págs. 153.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Espasa Calpe, Madrid, 19 Edición, 1970, págs. 1424.

DICTIONARY OF NEW INFORMATION TECHNOLOGY, A. Meadows, M. Gordon & A. Sigleton, New York, 1983, págs. 206.

ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, BIBLIOGRAFICA OMEBA, Buenos Aires, 1967, tomo XXIII, pág. 630.

ENCICLOPEDIA PRACTICA DE INFORMATICA, Ediciones Algar, S.A., Barcelona, 1986, volúmenes I y III.

GRAN ENCICLOPEDIA INFORMATICA, Ediciones Nueva Lente, S.A., Madrid, 1986, volúmenes I y II.

NANIA, Georges A., DICCIONARIO DE INFORMATICA, Paraninfo S.A., Madrid, 1985, págs. 783.

VELAZQUEZ DE LA CADENA, Mariano, DICCIONARIO DE LOS IDIOMAS INGLES Y ESPAÑOL, Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1973, págs. 771.

WEBSTER'S NEW WORLD DICTIONARY, Simon and Schuster, New York, 1982, págs. 1692.

4.- LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA:

a) Legislación nacional:

Acuerdo Ministerial No. 615 de Diciembre 27 de 1989, Registro Oficial No. 344 de Diciembre 28 de 1989, sobre retenciones en la fuente.

ARBITRAJE COMERCIAL, Ley de, Decreto Supremo 735, Registro Oficial No. 90 de Octubre 28 de 1963.

ARANCEL DE IMPORTACIONES, Decreto Ejecutivo No. 2124, Registro Oficial No. 611, en Enero 25 de 1991.

CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1986, págs. 529.

CODIGO DE COMERCIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1986, págs. 126.

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Registro Oficial, suplemento No. 687 de Mayo 18 de 1987, págs. 80.

CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1989, págs. 359.

CODIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1985, págs. 187.

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial No. 763 de Junio 12 de 1984.

DERECHOS DE AUTOR, Ley de, Registro Oficial No. 149 de Agosto 14 de 1976, Quito.

FOMENTO DEL LIBRO, Ley No. 71 de Agosto de 1987, Registro Oficial No. 757 de Agosto 26 de 1987.

MARCAS DE FABRICA, Ley de, Registro Oficial No. 194 de Octubre 18 de 1976.

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Ley No. 56 de Diciembre 14 de 1989, Registro Oficial No. 341 de Diciembre 22 de 1989.

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL REGIMEN COMUN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITALES EXTRANJEROS Y SOBRE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y REGALIAS, Decreto Ejecutivo No. 2456, de Mayo 28 de 1991.

b) Convenios Internacionales ratificados por Ecuador:

Clasificación Internacional para el Registro de Marcas de Fábrica y de Servicios, suscrita en Niza en 1957, Acuerdo Ministerial No. 519, Registro Oficial 65 de Agosto 25 de 1981.

Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas, Washington, 1946, Registro Oficial 803 de Febrero 6 de 1947.

Convención Interamericana sobre Propiedad Literaria y Artística, Buenos Aires, 1910, Acuerdo Ministerial 245, Registro Oficial No. 242 de Agosto 5 de 1985.

Convenio Interamericano para la Protección de Marcas de Fábrica y de Comercio y Nombres Comerciales, Buenos Aires, 1910, Acuerdo Ministerial 245, Registro Oficial No. 242 de Agosto 5 de 1985.

Convenio Interamericano para la Protección de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, Buenos Aires, 1910, Acuerdo Ministerial 245, Registro Oficial No. 242 de Agosto 5 de 1985.

c) Legislación andina:

DECISION 84 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, relativa a las Bases para una Política de Desarrollo.

DECISION 85 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Registro Oficial No. 304 de Marzo 28 de 1977.

DECISION 220 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Registro Oficial No. 723 de Julio 7 de 1990.

DECISION 260 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Registro Oficial No. 423 de Abril 24 de 1990.

DECISION 291 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Gaceta Oficial de la Junta, Año VIII, No. 80, Abril 4 de 1991.

d) Legislación extranjera:

Alemania:

Ley de Patentes, publicada en Diciembre 19 de 1980, enmendada por la Ley de Agosto 15 de 1986, sobre Modelos de Utilidad, Industrial Property (Revista mensual de la OMPI), Año 27, No. 5, Mayo de 1988, Geneva, págs. 5.

Ley de Octubre 22 de 1987, sobre PROTECCION DE LA TOPOGRAFIA DE LOS SEMICONDUCTORES MICROELECTRONICOS (Semiconductor Protection Law), Industrial Property (Revista mensual de la OMPI), Año 27, No. 1, Enero de 1988, Geneva págs. 6.

Argentina:

Causa 477. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES c. LA NACION, S/ denegatoria de patente, Revista del Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, 1985, volumen VII, pag. 573.

Brasil:

Ley No. 7.646 de Diciembre 18 de 1987, sobre PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR Y SU COMERCIALIZACION, Diario Oficial de Diciembre 22 de 1987, pag. 22.221.

China:

LEY SOBRE PATENTES DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA, Aprobada en Marzo 12 de 1984 en la cuarta reunión del Comité Permanente de la Sexta Asamblea Nacional del Pueblo, Derecho Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986, pag. 121.

Colombia:

Decreto 1.360 de Junio 23 de 1989, sobre el soporte lógico.

ORTEGA TORRES, Jorge, CODIGO DE COMERCIO, Editorial Temis, Bogotá, 1985, págs. 829.

Corea:

Ley No. 3891 de Diciembre 31 de 1986, reformativa de la Ley de Patentes, No. 950 de Diciembre 31 de 1961, Industrial Property (Revista mensual de la OMPI), Año 27, No. 3, Marzo de 1988, Geneva, págs. 4.

Dinamarca:

ACTA No. 778 DE PROTECCION A LA TOPOGRAFIA DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES, de Diciembre 9 de 1987, Industrial Property (Revista mensual de la OMPI), Año 27, No. 6, Junio de 1988, Geneva, págs. 4.

ORDEN EJECUTIVA No. 264 PARA LA APLICACION DE LA PROTECCION A LA TOPOGRAFIA DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES, de Abril 11 de 1988, Industrial Property (Revista mensual de la OMPI), Año 27, No. 6, Junio de 1988, Geneva, págs. 3.

España:

LEY 11/1988, de Mayo 3, DE PROTECCION JURIDICA DE LAS TOPOGRAFIAS DE LOS PRODUCTOS SEMICONDUCTORES, Industrial Property (Revista mensual de la OMPI), Año 27, No. 9, Septiembre de 1988, Geneva, págs. 5.

Sociedad General de Autores de España, PROPIEDAD INTELECTUAL, Editorial Civitas, Madrid, 1988, págs. 189.

TITULO SEGUNDO DEL PROYECTO DE LEY ESPAÑOL DE PATENTES DE 1985, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986, pág. 132.

Estados Unidos de Norte América:

COPYRIGHT LAW, contained in Title 17 of the United States Code, The Library of Congress, Circular No. 92, 1987, págs. 99.

Francia:

Ley 85-660, LEY MODIFICATORIA DE LA LEY 57-298, DE MARZO 11 DE 1957 (que rige la propiedad literaria y artística) Journal Officiel, 4/7/85, Revista del Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, 1985, volumen VII, pág. 607.

Ley No. 87-890 de Noviembre 4 de 1987 sobre la Protección de la Topografía de Productos Semiconductores, Industrial Property (Revista mensual de la OMPI), Año 27, No. 2, Febrero de 1988, Geneva, págs. 2.

México:

ACUERDO No. 114, POR EL QUE SE DISPONE QUE LOS PROGRAMAS DE COMPUTACION PODRAN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR, publicado en el Diario Oficial de la Federación en Octubre 8 de 1984.

LEGISLACION SOBRE DERECHOS DE AUTOR, Editorial Porrúa S.A., México, 1986, págs. 267.

LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVERSIONES EXTRANJERAS, Editorial Porrúa S.A., México, 1987, págs. 631.

LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, publicada en el Diario Oficial de la Federación en Diciembre 21 de 1963.

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS Y SUS REFORMAS, publicadas en los Diarios Oficiales de la Federación de Febrero 10 de 1976 y Enero 16 de 1987, respectivamente.

Países Bajos:

DEGREE ON THE IMPLEMENTATION OF THE LAW CONTAINING REGULATIONS ON THE PROTECTION OF ORIGINAL TOPOGRAPHIES OF SEMICONDUCTOR PRODUCTS, de Julio 23 de 1987, Industrial Property (Revista mensual de la OMPI), Año 27, No. 5, Mayo de 1988, Geneva, págs. 3.

LAW CONTAINING REGULATIONS ON THE PROTECTION OF ORIGINAL TOPOGRAPHIES OF SEMICONDUCTOR PRODUCTS, de Octubre 28 de 1987, Industrial Property (Revista mensual de la OMPI), Año 27, No. 5, Mayo de 1988, Geneva, págs. 5.

e) Legislación Internacional:

EUROPEAN PATENT CONVENTION, Manual Industrial Property, Amsterdam, 1988.

MANUAL INDUSTRIAL PROPERTY, Amsterdam, 1989.

UNESCO, REPERTORIO UNIVERSAL DE LEGISLACION Y CONVENIOS SOBRE DERECHO DE AUTOR, Aguilar S.A. de Ediciones, Madrid, 1960, 5 tomos.

5.- DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES:

EVOLUCION DEL DERECHO Y DE LA PRACTICA EN MATERIA DE PROTECCION DE PROGRAMAS DE ORDENADOR, Comité Ejecutivo de la Unión de Berna y Comité Intergubernamental de la Convención Universal Sobre Derechos de Autor B/EC/XXVII/13, IGC (1971)/VII/16, respectivamente, Marzo 20 de 1987.

EXCLUSIONES FROM PATENT PROTECTION, Paris Union. Committee of Experts on the Harmonization of Certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions, Geneva, Noviembre 2 al 6 de 1987. Documento (HL/CE/IV/INF/I), Industrial Property (Revista mensual de la OMPI), Año 27, No. 5, Mayo de 1988, Geneva, pág. 192.

OMPI, DISPOSICIONES TIPO PARA LA PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO, Ginebra, 1978, págs. 29.

OMPI, LEY TIPO PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOBRE INVENCIONES, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1980, volumen II, págs. 109.

OMPI, CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, Ginebra, Registro de la Propiedad Industrial, Madrid, Cuarta Edición, 1983, págs. 228.

OMPI, LEGAL PROTECTION FOR COMPUTER PROGRAMS: A SURVEY AND ANALYSIS OF NATIONAL LEGISLATION AND CASE LAW, Group of Experts on the Copyright Aspects of the Protection of Computer Software, UNESCO/WIPO/GE/CCS/2, págs. 42, Diciembre 17 de 1984.

OMPI, Group of Experts on the Copyright Aspects of the Protection of Computer Software, UNESCO/WIPO/GE/CCS/3, págs. 32, Marzo 8 de 1985.

OMPI, MODEL LAW FOR ENGLISH-SPEAKING AFRICAN COUNTRIES ON PATENTS, The World Intellectual Property Organization and The United Nations Economic Commission for Africa, Geneva, 1986, págs. 204.

OMPI, COMMITTEE OF EXPERTS ON MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, documento CE/MPC/1/2, Geneva, Octubre 20 de 1988.

OMPI COMMITTEE OF EXPERTS ON MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, REPORT (First Sesion), documento CE/MPC/1/3, Geneva, Marzo 3 de 1989.

UNESCO, EL ABC DEL DERECHO DE AUTOR, París, 1982, págs. 82.

Obras de próxima
aparición

**Zavala Baquerizo, Jorge/Za-
vala Egas, Xavier:** Código Penal
comentado

Autores varios:

Código Civil del Ecuador comentado

Biblioteca Edino:

Tomo II, Fallos de Corte Superior

**De Sevilla Bohorquez, Mer-
cedes:** Las Garantías en la Contra-
tación Pública

Edmundo Durán Díaz:

Manual de Derecho Procesal Penal

Biblioteca Edino: Andrade R.,

Camilo: Diccionario de Defini-
ones Legales

Romero Parducci, Emilio:

Revista de Derecho Societario



EDINO:

Av. Quito 806 y 9 de Octubre Mezz.

Local 11. Edif. Induauto.

Telf. 288336

Guayaquil-Ecuador