

El software: ¿se vende, se licencia o se alquila?

*Fabrizio Modica Bareiro*¹

1. Introducción

“¿El software se vende, se licencia o se alquila?”, pregunta Palazzi⁽²⁾. Y se encarga de contestar: “Posiblemente cualquiera de las tres respuestas sea adecuada según lo que las partes hayan buscado acordar⁽³⁾. En este trabajo enfocaremos la pregunta con referencia al derecho paraguayo, cuya ley No 1328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos, reguladora de los programas de computación, no contiene referencia alguna sobre las figuras contractuales que deben emplearse para la adquisición del software en los negocios de contratación. En consecuencia, las partes involucradas en la contratación del software tienen entera libertad para la transmisión de derechos con respecto a este tipo de obras.

Palazzi cita tres casos jurisprudenciales argentinos (“Argentoil v. Soft Pack”, “A & CISA S.A. v. Buenos Aires Software y otro”, “Coca Cola Polar Argentina S.A. v. Soft Center S.A.”), de los que afirma que “en los tres casos que anotamos, así como existió acuerdo en considerar que en materia informática predominan las obligaciones de resultado, un mismo contrato –entrega de software a medida y mantenimiento– tuvo tres caracterizaciones diferentes: venta (“Argentoil”), licencia (“Buenos Aires software”) y locación de obra (“Soft Center”)⁽⁴⁾.

Desde la aparición de los primeros problemas que involucraban jurídicamente al software en Paraguay, los agentes económicos han encontrado los mecanismos para concretar las negociaciones que involucran a los programas, utilizando el principio de la autonomía de la voluntad que rige en materia contractual. La jurisprudencia extranjera y las prácticas contractuales adoptadas en otros países para la transmisión de derechos sobre este tipo de obras han llenado con holgura este vacío legal. Así se ha impuesto una forma de contratación, entre otras posibles, que satisface fundamentalmente los intereses de los propietarios del software.

Se observa que las principales teorías y soluciones aplicadas por la doctrina y la legislación comparada, trasladadas al sistema normativo paraguayo, son coherentes en cuanto a su aplicación y vigencia en la contratación del software.

¹ Abogado. Magister en Derechos Intelectuales por la Universidad “Austral”, Maestría en Propiedad Intelectual, Buenos Aires, 2010. Mejor egresado de la promoción. Egresado de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, 2008. Alumno sobresaliente. Secretario de Asuntos Estudiantiles del CEDUC 2006-2007. Miembro del Estudio Jurídico Bareiro Modica & Associates – Intellectual Property Law, Asunción, Paraguay.

² PALAZZI Pablo A., “Recientes tendencias jurisprudenciales en materia de contratos informáticos: obligaciones de resultado, validez de las cláusulas de limitación de responsabilidad y naturaleza jurídica de la licencia de software”, SJA/12/2000.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

2. El software es una excepción para la cesión *sui generis* de derechos intelectuales

La regla general en la legislación autoral paraguaya es que el autor es la persona física creadora de la obra y no puede enajenar sus derechos patrimoniales –obviamente, tampoco los morales-- sobre ella, sino sólo cederlos temporalmente. Esta *cesión* que menciona la ley no corresponde a lo que normalmente se entiende como tal en el derecho civil, que la considera como un contrato por el cual se transmiten en forma definitiva derechos. La ley autoral paraguaya, así como ocurre con la mayoría de las legislaciones sobre la materia surgidas en los últimos veinte años, incluye una cesión *sui generis* que implica la temporalidad de los derechos patrimoniales cedidos ⁽⁵⁾. Sin embargo, hay excepciones –entre ellas el tratamiento del software--, en que los creadores pueden enajenar todos sus derechos patrimoniales –y, en la práctica, también los morales-- al productor o coordinador de la obra. Así, el Art. 69, Ley 1328/98 establece: “Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley, lo que lo inviste, además, de la titularidad del derecho a que se refiere el artículo 22 e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de ejercer los derechos morales sobre la obra. Los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el productor realice o autorice la realización de las modificaciones o versiones sucesivas del programa, ni de programas derivados del mismo”. El derecho del Art. 22 es el de “suspender cualquier forma de utilización de la obra, siempre que existan graves razones morales apreciadas por el juez, indemnizando previamente a terceros los daños y perjuicios que pudiere ocasionar”.

Es importante destacar que en la legislación autoral paraguaya siempre se debe reconocer como creadores de los programas de computación a las personas físicas. Es decir, aún en el caso que los creadores del software estén en relación de dependencia, han de ser reconocidos sus respectivos derechos morales a figurar como autores del programa que se registre. En otras palabras, el único reconocimiento de la ley paraguaya para los autores del software es la admisión de la condición de tales para las personas físicas que han elaborado el programa, pero tiene escaso valor práctico, pues no es habitual que en el software se mencione al autor ⁽⁶⁾.

La ley reconoce como titular derivado del software al productor, entendiéndose por ello que éste tiene derechos exclusivos en el ejercicio de facultades morales y patrimoniales que originariamente pertenecían a los autores y que le fueron cedidos, salvo obviamente pacto en contrario.

Las alteraciones del régimen se dan a favor del productor, como empresario o empresa que organiza, instruye, dirige y financia la creación del software ⁽⁷⁾.

⁵ Art. 86, Ley 1328/98: “Toda **cesión** entre vivos se presumirá realizada a título oneroso, a menos que exista pacto expreso en contrario, y **revierte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario**. La cesión se limitará al derecho o derechos cedidos, y **al tiempo** y ámbito territorial pactados contractualmente. Cada una de las modalidades de utilización de las obras será independiente de las demás, y, en consecuencia, la cesión sobre cada forma de uso deberá constar en forma expresa”.

⁶ En el formulario de inscripción de programas de ordenador ante la Oficina de Derechos de Autor, el mismo sólo cuenta con la opción correspondiente a creador persona física de la obra como único titular solicitante del registro.

3. El “usuario lícito” del software

La ley autoral paraguaya menciona al “usuario lícito” como aquel autorizado al empleo del software, pero no menciona cómo se logra esa autorización (8). Aquí nos encontramos con el tema de este trabajo: La adquisición del programa de computación.

En ausencia de un mecanismo establecido por ley, la forma de contratación habitual es la licencia de uso. Ésta es una figura distinta de la cesión o compraventa, porque la licencia apenas otorga un derecho de utilización o explotación, mientras que la cesión –en su significado comúnmente aceptado, no según los alcances limitados de la Ley 1328/98-- implica la enajenación de una parte o de todos los derechos sobre un bien. Como en el derecho de autor es posible distinguir varias modalidades de explotación, la transmisión de una de ellas otorga al licenciataria un derecho exclusivo ilimitado, oponible *erga omnes*. La licencia, en cambio, aunque exclusiva y oponible *erga omnes*, es por esencia de naturaleza temporaria.

Con la mayoría de las obras protegidas se emplea la compra-venta como mecanismo aparente de contratación. Así el comprador adquiere sólo la propiedad del soporte material –el libro, el disco, etc.--, manteniéndose todos los derechos sobre la obra en la cabeza del autor. Podría emplearse el mismo contrato para la transferencia del software, en cuyo caso el comprador adquiriría la propiedad del soporte –diskette, disco, etc.--, mientras que el productor quedaría con los derechos patrimoniales y morales sobre el programa. De esta manera, sería aceptable la compraventa de un software de la misma forma que se admite la compra venta de un libro. En los dos casos el comprador sólo adquiere el soporte, sin que incorpore a su patrimonio los derechos autor sobre el programa de computación o sobre la obra escrita.

¿Por qué el mercado del software rechaza la compra-venta en los casos comunes de adquisición de programas? La adopción de mecanismos de la licencia responde a los intereses de los productores, pues al haber licencia el licenciante seguirá controlando eventuales posteriores enajenaciones del soporte, que deben ajustarse a las condiciones establecidas en la licencia original, dado que con la licencia no puede operarse el llamado “agotamiento del derecho”. De esta forma el productor no pierde el control sobre cada unidad de software. Meli, citado por Ubertazzi, afirma que los productores de software han establecido la práctica de la licencia de uso, porque “les resulta claro que la transferencia al usuario no puede ser considerada abdicativa de la propiedad sobre el ejemplar, cautela ésta reforzada con la previsión de registrar las facultades del usuario, en particular aquella de distribuir a terceros el ejemplar adquirido”. Ubertazzi cita igualmente a Ricolfi, para quien en su momento “la naciente industria del software, en ausencia de un instrumento legislativo de protección, pudo pensar en el instrumento de las licencias anglosajonas, que confieren

⁷ Art. 68, Ley 1328/98: “El productor del programa de ordenador es la persona física o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la obra. Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor del programa la persona física o jurídica que aparezca indicada como tal en la obra de la manera acostumbrada”.

⁸ Art. 71, Ley 1328/98: “El usuario lícito de un programa de ordenador podrá realizar una adaptación de dicho programa cuando sea indispensable para su utilización del programa en un ordenador específico y esté de acuerdo con la licencia otorgada al usuario lícito; y la misma sea destinada exclusivamente como copia de resguardo para sustituir la copia legítimamente adquirida cuando ésta no pueda utilizarse por daño o pérdida.”

una autorización precaria al causahabiente y que, referida tanto al soporte físico del software como a su contenido, deja intactas todas las prerrogativas de su titular (⁹)”.

Si bien el mecanismo de la licencia se encuentra ampliamente aceptado —es decir, los productores del software han impuesto su criterio en las distintas legislaciones— cabe una reflexión al respecto. Si esta forma contractual se aplicara a las demás obras protegidas, el titular de los derechos patrimoniales sobre una creación literaria tendría control sobre las ventas posteriores a la primera que se hiciera de cada ejemplar del libro. Esto, obviamente, presentaría serios inconvenientes prácticos.

4. Los distintos tipos de licencias de software

La Ley 1328/98 define la licencia como “la autorización o permiso que concede el titular de los derechos (licenciante) al usuario de la obra y otra producción protegida (licenciataria), para utilizarla en una forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia (¹⁰)”.

El productor del software generalmente encara la comercialización de éste por medio de una cadena de distribución en que los distribuidores adoptan la forma jurídica de licenciataria de explotación del software. La licencia puede ser o no exclusiva, según asegure o no a una sola persona un determinado mercado. El distribuidor opera mediante la facultad de sub-licenciar que le da el licenciante. Esa facultad puede referirse al usuario final o bien puede abarcar otras sub-licencias y así sucesivamente, estableciéndose diversos niveles de distribución.

Es preciso distinguir los programas de gran porte, generalmente encargados según las necesidades concretas del adquirente, de aquellos programas de uso masivo. Con respecto a los primeros, también conocidos como programas de desarrollo, y que generalmente de precio elevado, las partes suscriben contratos de licencia con cláusulas detalladas. Es el contrato por el cual una determinada persona física o jurídica se compromete a elaborar un determinado programa de computación para otra, por encomienda o como derivación de un software existente a cambio de un precio. Para algunos autores, aunque este tipo de contrato pueda contener cláusulas relativas a la titularidad de los derechos morales sobre la obra producida, su contratación no se opera técnicamente por medio de una licencia, sino que hay locación de obra. Se trata de los mencionados programas “sobre medida”.

En cuanto a los programas comunes o de paquete, entendidos como la autorización de uso del software, en los términos y con el alcance previstos expresamente en la licencia, son aquellos de fácil obtención y de uso masivo, en la práctica diaria la adquisición tiene la apariencia de una compra-venta, pues se obtiene el software en casas comerciales especializadas. Obviamente no existe técnicamente ese contrato. En las tiendas de computación no se compra un software, sino que se formaliza con respecto a él un contrato de licencia de uso, pocas veces bien explícito y detallado, si bien la operación tiene la apariencia de una compra-venta por la sencilla razón de que el programa forzosamente va incorporado a un soporte material que el licenciataria recibe. “Comprar” un software es obtener la licencia correspondiente. Si se “compran” dos copias de un software, lo que se hace realmente es contratar dos

⁹ UBERTAZZI Luigi Carlo, *Comentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Antonio Milani, Padua, 2007, 1655.

¹⁰ Art. 2, Inc. 13, Ley 1328/98.

licencias del mismo programa. Sin embargo, en Paraguay existe confusión al respecto, incluso a nivel jurisprudencial, pues generalmente se considera que es posible comprar un software en cualquier tienda de informática ⁽¹¹⁾.

Ya en el campo de la doctrina, se ha manifestado que “la explotación económica de los programas de computador se concreta, en la práctica, por medio de la comercialización de copias autorizadas, que circulan en el mercado específico como verdaderas mercaderías. A contrario de lo que ocurre con la obra literaria tradicional, con la obra musical y mismo con la obra cinematográfica, cuyo derecho patrimonial es ejercido de múltiples formas, el productor de software recupera su inversión básicamente a través del licenciamiento de copias y no a través de la realización de derivaciones o exhibiciones ⁽¹²⁾”. A este tipo de software se lo conoce como *programa producto*, que “puede ser adquirido embalado, juntamente con su documentación, cuando el adquirente paga el precio de una sola vez y recibe, asemejándose el acto a una compra-venta, como si el software fuese una mercancía y pudiese, normalmente y comúnmente, ser comprado y vendido ⁽¹³⁾”. Estas licencias constituyen siempre contratos de adhesión, pues las condiciones van incorporadas al embalaje. En Estados Unidos se las conoce como *Shrink Wrap Licenses* ⁽¹⁴⁾.

A la forma habitual de contratación de programa de producto, se ha agregado el llamado *shareware*, consistente en un programa que el potencial usuario recibe por Internet para que lo pruebe a fin de pueda determinar si tiene interés en él. Si llega a tenerlo, contrata la licencia por el mismo medio abonando un pequeño pago. Hay también programas a los que se accede por ese medio en forma gratuita, que es el llamado *freeware*. Finalmente existen los llamados *abandonware*, por lo general videojuegos, que son distribuidos libremente por sus titulares por tratarse de programas antiguos y abandonados, pero que ya no poseen los respectivos derechos de autor por haber éstos caducado.

5. Contratos accesorios

De las modalidades contractuales descritas precedentemente se distinguen otros tipos que regulan obligaciones que no se relacionan propiamente con el goce de los derechos de autor concedidos, sino que más bien se refieren a aspectos relativos a la

¹¹ Tomamos como ejemplo lo expresado en el Ac. y Sent. N° 79 (14/IX/05) del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala 1ª, de la Capital: “Cabe afirmar que la demandada no ha acreditado tener licencia de la firma Microsoft, o haber adquirido los programas de ordenadores de esta firma, ya que la documentación aportada por la accionada hace relación con productos distintos a los que motivan la presente demanda”. Aquí la adquisición, como alternativa de la licencia, implica compra.

¹² PEREIRA DOS SANTOS Manoel J., “A nova ley do software: Aspectos controvertidos da proteção autoral”, en Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, N° 29, Sao Paulo, julio-agosto de 1997, 26.

¹³ PEREIRA DOS SANTOS Manoel J., “Licença de software”, en Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, N° 25, Sao Paulo, noviembre-diciembre de 1996, 39. Cita palabras de Tarcisio Queiroz Cerqueira.

¹⁴ Literalmente significa “licencias de envoltorio plástico”. En el derecho estadounidense se entiende como la licencias de uso en sobre cerrado, aplicadas a las licencias de software que entran en vigor cuando el comprador abre el sobre donde vienen generalmente incluidas y cuyo contenido legal éste no conoce hasta abrirlo.

utilización del programa de computación como producto. Dentro de estos acuerdos que son celebrados en forma conjunta o formando parte de una las principales categorías mencionadas –contratos de desarrollo o de paquete- se encuentran los contratos de mantenimiento de software y de “escrow” o depósito de código fuente.

En relación al primero, Marchili, citado por Correa, sostiene que “el contrato de mantenimiento es una acuerdo bilateral por el cual una parte, el proveedor, se obliga en forma independiente a mantener en buenas condiciones de funcionamiento el equipo físico o lógico indicado por la otra parte, el usuario, que a su vez se obliga a pagar un precio ⁽¹⁵⁾”. Este servicio comprende el mantenimiento preventivo y la reparación en casos de desperfectos. En la práctica comercial, los servicios de soporte engloban la garantía del producto, es decir, la corrección de eventuales errores del programa que generalmente deben ser efectuados sin costo adicional para el licenciatarario.

En el contrato de “escrow”, las licencias de paquete generalmente no prevén el acceso al código fuente y a la documentación técnica de carácter confidencial por parte del licenciatarario. Esto genera algunos inconvenientes para el usuario, ya que por un lado el mismo depende del proveedor para el mantenimiento del programa, de manera que suspendiendo éste sus actividades, el usuario queda desamparado y por otro lado también, el usuario no tiene condiciones de efectuar modificaciones en el programa para atender necesidades específicas. Para solucionar este problema, se establece la entrega del código fuente y de la documentación técnica asociada a un tercero depositario, preferentemente a costas del proveedor, bajo la obligación de entregarla cuando ciertas circunstancias se producen.

6. Conclusión

Primero surgió el software y luego se decidió su protección por medio de los mecanismos del Derecho de Autor. En Paraguay –al igual que en otros países-- la ley respectiva estableció un marco regulatorio, pero dejó de lado señalar en forma específica los mecanismos de contratación de este tipo de obra. Los productores de programas, siendo la parte mas fuerte en la relación jurídica que involucra al software, han impuesto el contrato de licencia por ser el que más favorece sus intereses. Parece lo más razonable, aunque no está libre de objeciones.

Entendemos que no todo está dicho en la materia. Si se acepta que hay compra-venta del soporte material con obras tales como los libros y los discos, es válido pensar que ese contrato también podría ser aplicable al software. Si de un estudio a fondo de la casuística surge que hay, fuera de la licencia, alguna otra forma de contratación que proteja de manera más justa los intereses de las dos partes involucradas, creemos que una revisión de las prácticas habitualmente aceptadas será válida.

El hacerlo corresponderá a la jurisprudencia y a la doctrina.

¹⁵ CORREA, Carlos M., BATTO Hilda N., CZAR DE ZALDUENDO, Susana y NAZAR ESPECHE, Félix A., *Derecho Informático*, Depalma, 1987, capítulo tercero, punto VI “Contratos sobre el software”, 191