

## LICENCIAS DEL DERECHO DE AUTOR EN EL MARCO DE LAS ACTUALES RELACIONES COMERCIALES GERMANO-ARGENTINAS

Me toca hablar de las licencias en un ambiente de juristas, sabedores de los principios del Derecho y acostumbrados a considerar nuestra disciplina como una herramienta para practicar el arte de establecer en la sociedad “lo bueno y lo justo”. Parece oportuno recordar esta función básica del Derecho en el contexto de la revolución cuyos prolegómenos estamos viviendo y que cambiará de manera fundamental las vidas de los humanos y por tanto también tendrá influencia en la consideración común sobre lo que resulta bueno y justo para ellos.

Haciendo un poco de historia, podemos recordar que en el año 1965, Gordon E. Moore, luego co-fundador de Intel, publicó un ensayo<sup>1</sup> mostrando que desde la invención del circuito integrado en 1958 la cantidad de transistores instalados en ellos se había duplicado cada año y medio. Esa aserción fue llamada la “Ley de Moore” y sigue siendo exacta cuando ha transcurrido casi medio siglo desde la introducción de los circuitos integrados.

Menos conspicua que la “Ley de Moore” es la denominada “*Ley de Koomey*”<sup>2</sup>, según la cual cada 18 meses se duplica la eficiencia energética, permitiendo que los ingenios computarizados procesen el doble de operaciones que en la “generación” anterior usando la misma cantidad de energía (o menos). Entre otras consecuencias, el aumento de la eficiencia energética se refleja en la mejora de la capacidad de acumulación de energía, lo que deriva en mayor movilidad y menor costo de los aparatos: allí está el auge de los teléfonos inteligentes y de las “tablets” para comprobarlo.

Si recordamos la parábola de aquel sabio oriental inventor del ajedrez que pidió al rey como recompensa duplicar un premio medido en granos de arroz por cada casilla de las 66 del tablero, comprobaremos que a esta altura del proceso estamos ante un crecimiento exponencial de las tecnologías de información, que al transcurrir cada año y medio nos impulsan hacia un futuro inmediato en el que todos los valores derivados del proceso informático se duplican a velocidad vertiginosa: lo que al principio del proceso tardaba decenios en alcanzarse, se obtiene en semanas o en días a esta altura de los tiempos.

Este cambio revolucionario ha causado un enorme aumento en el uso de bienes inmateriales relacionados con las tecnologías en general y con las tecnologías de información en particular. En lo que al Derecho de Autor (y sus instituciones conexas) respecta, no solamente las herramientas informáticas protegidas como obras (programas de computación, bases de datos) nos acompañan en todos los actos de nuestras vidas sino que los “contenidos” escritos, sonoros o audiovisuales soportados en código digital vienen a nuestro encuentro desde múltiples fuentes y se explotan por medio de creciente número de modalidades.

---

<sup>1</sup> Revista Electronics Magazine, número 8, volumen 38.

<sup>2</sup> Koomey, Jonathan G., Stephen Berard, Marla Sanchez, and Henry Wong. 2011. "Implications of Historical Trends in the Electrical Efficiency of Computing." IEEE Annals of the History of Computing. vol. 33, no. 3. July–September. pp. 46–54.

¿Por qué comenzar con el recuerdo de estas realidades una exposición sobre las licencias del derecho de autor? Simplemente para recordar que estamos llegando a una era de la sociedad en la que ni las organizaciones ni los individuos realizarán las operaciones normales en su vida cotidiana sin utilizar recursos protegidos por el Derecho de Autor, con uso autorizado por medio de licencias. Esto nos lleva a prologar nuestra contribución destacando la importancia actual de esa institución jurídica, hasta hace muy poco reducida a un circunscripto ambiente profesional y actualmente utilizada para regular infinidad de relaciones jurídicas entre personas físicas y jurídicas de todas las categorías, incluyendo especialmente a los consumidores finales, a lo largo del mundo.

## 1 Rol de las licencias en el derecho argentino

Los bienes inmateriales tuvieron reconocimiento en el Código Civil Argentino, vigente desde 1871, cuyo artículo 2312 dice:

*Los objetos inmateriales susceptibles de valor, e igualmente las cosas, se llaman bienes. El conjunto de los bienes de una persona constituye su patrimonio.*

Los bienes de esta particular clase, tienen por naturaleza:

- Ser **no fungibles**, pero diferentes entre sí, por lo que resultan insustituibles por otros distintos;
- Carecer de una **locación en el espacio** que los someta necesariamente a una soberanía determinada;
- Resultar susceptibles de **uso repetido y simultáneo**, que no los agota, sino que potencia sus posibilidades de transformación y crecimiento;
- Permanecer **ajenos a la ley de la escasez**, pueden ser usados por muchos simultáneamente y cuánto más extendido es su uso, mayor es el valor que adquieren;
- Constituir un **objeto del derecho** identificable y autónomo, independiente de la persona del sujeto titular.
- Estar a la **universal disposición** de los interesados, solamente limitada por factores tecnológicos y/o por protecciones legales;
- Que su valor de explotación resulta independiente de su costo de producción y viceversa.
- Tener un costo marginal de explotación que normalmente tiende a cero

En cuanto a la posibilidad de defender la exclusividad de los derechos de sus propietarios (el *enforcement*, que tanto preocupa en la actualidad) los bienes inmateriales no tienen, en verdad, ninguna de las características de los bienes muebles o inmuebles, que pueden ser protegidos por la posesión de su dueño, por medidas de seguridad física y por el derecho nacional de los países de radicación de los bienes.

Dentro del contexto de la Sociedad Industrial, los bienes inmateriales se protegieron por el Derecho con instituciones “nuevas”, inicialmente cubiertas por la gran sombrilla de la Propiedad Intelectual (patentes, derechos de autor y marcas) que luego se amplió para dar cabida a otros institutos “conexos”, como los que protegen a:

- los derechos de intérprete;
- los secretos comerciales;
- el “know how”;
- las obtenciones vegetales o cultivares;
- las denominaciones geográficas o indicaciones de origen;
- los nombre de dominio en Internet;
- las bases de datos como producto;
- los circuitos integrados como topografías;
- la imagen y los trazos personales;
- los resultados de la biotecnología ...

La lista está en constante crecimiento y no parece que pueda considerarse cerrada, ya que la aparición de nuevos bienes inmateriales es fuente del nacimiento de nuevos intereses jurídicos, lo que enseguida provoca el reclamo de nuevas protecciones jurídicas por parte de sus productores y muchas veces la exigencia de libre acceso reclamada por usuarios finales cada vez menos dispuestos a aceptar limitaciones en su proclamado “derecho de acceso a la información”.

En esencia, los sistemas jurídicos de protección de los bienes inmateriales, cortados sobre el probado molde de los Derechos de Propiedad Intelectual, se basan en el aseguramiento de facultades exclusivas y excluyentes a sus titulares. Un eficiente sistema de tratados internacionales ha causado que por la vía de la reciprocidad o del “trato nacional” esas facultades tengan en la práctica alcance mundial<sup>3</sup>.

Desde hace muchos años, se ingenió un sistema de explotación para estos valiosos bienes, creándose herramientas jurídicas que permitieron a los propietarios de bienes inmateriales permitir a terceros el uso y goce de sus facultades exclusivas por medio del otorgamiento de autorizaciones, que la nomenclatura jurídica llama “licencias”. Estas autorizaciones han desarrollado una tipología relativamente nueva, que es el objeto de nuestra exposición de hoy.

## 2 El marco legal general

El Código Civil Argentino (CCA) establece el principio de la autonomía de la voluntad, del que deriva la regla de la soberanía de los contratos, que tienen el rango y los efectos de una ley particular entre las partes:

*CCA Art. 1.197. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma.*

Son válidas y exigibles todas las obligaciones que no tengan un objeto prohibido o contrario a normas de orden público. Las partes en los contratos tienen amplia libertad

---

<sup>3</sup> Parece oportuno adelantar en este ambiente binacional que la Constitución Argentina, en su artículo 75, inciso 22, establece el principio de supremacía de las normas internacionales adheridas por el país sobre la legislación dictada por el Poder Legislativo, estipulando “*Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes*”.

para escoger el idioma en el que desean expresarlo<sup>4</sup> y para elegir la ley aplicable y el fuero al que someterán sus eventuales diferencias<sup>5</sup>.

Con ciertas limitaciones, la legislación acepta el valor de los documentos y las firmas electrónicos. La jurisprudencia atribuye a los mensajes de correo electrónico el valor probatorio de un principio de prueba por escrito y acepta la validez formal de los contratos “electrónicos” cuando la tecnología implementada por las partes permite determinar las condiciones de la oferta y probar que existió un consentimiento informado a la misma por la contraparte.

En lo que hace al cambio de los términos y condiciones de las ofertas, el Código Civil Argentino permite modificarlos o revocarlos mientras no exista una aceptación expresa<sup>6</sup>.

### 3 El marco fáctico

Al igual que en el resto del mundo, en Argentina se hace un uso constante de las licencias en la vida cotidiana. Profesionales y consumidores utilizan software y “contenidos digitales” en computadores, teléfonos móviles, terminales GPSs, aparatos industriales y domésticos de todo tipo, vehículos, etc., casi ninguna acción se realiza sin que intervengan programas y datos y casi ninguno de esos programas y datos deja de estar sometido a términos y condiciones de licencia.

Podemos decir sin temor a exagerar, que el instituto de las licencias es la modalidad de relacionamiento jurídico más utilizada en nuestros días, con tal habitualidad y frecuencia que puede suponerse que ha de superar por decenas de veces a contratos de uso extendido en la vida actual, como el de transporte o el de comunicaciones.

Este instituto de uso tan dilatado como poco conspicuo, tiene –según se verá enseguidas modalidades principales, que son los “acuerdos” unilateralmente otorgados y los contratos bilaterales. La frecuencia de su uso y la universalización del consumo de bienes inmateriales licenciados a lo largo del mundo, han causado la imposición de modelos que derivó en la práctica a la tipificación de hecho de esos acuerdos y contratos.

Por lo menos en América Latina, la vulgarización entre el público del uso de la palabra “licencia” ha pasado a darle una errónea sinonimia con la medida de magnitud de los bienes inmateriales (particularmente programas de computación) instalados y en uso dentro de una organización: en vez de decirse “utilizamos tal programa en x instalaciones” suele decirse “estamos usando x licencias”.

---

<sup>4</sup> C.Civ.Arg. artículo 1.020 “Para los actos bajo firma privada no hay forma alguna especial. Las partes pueden formarlos en el idioma y con las solemnidades que juzguen más convenientes”.

<sup>5</sup> Ver. *Arbitraje comercial internacional: la cuestión de la ley aplicable al fondo del asunto*, por Julio César Rivera - [http://www.rivera.com.ar/es/assets/Uploads/Publicaciones/Rivera\\_Arbitraje-Internacional-ley-aplicable-fondo-del-asunto.pdf](http://www.rivera.com.ar/es/assets/Uploads/Publicaciones/Rivera_Arbitraje-Internacional-ley-aplicable-fondo-del-asunto.pdf)

<sup>6</sup> C.Civ.Arg. artículo 1.150. “Las ofertas pueden ser retractadas mientras no hayan sido aceptadas, a no ser que el que las hubiere hecho, hubiese renunciado a la facultad de retirarlas, o se hubiese obligado al hacerlas, a permanecer en ellas hasta una época determinada”.

## 4 Las licencias del derecho de autor

La nomenclatura y el propio concepto de “licencia” están ausentes del Derecho de Autor tradicional. Por ejemplo, el texto original del Convenio de Berna no se refería a ellas, en tanto que las actuales referencias a “licencias obligatorias” o “licencias legales”, fueron incorporadas por el “Acta de París” de 1971<sup>7</sup> y -según veremos luego- son todo lo contrario a “permisos” voluntariamente otorgados por el titular del derecho. La Convención Universal sobre Derecho de Autor también se refiere a las licencias solamente en cuanto a licencias obligatorias<sup>8</sup>. El Tratado de la OMPI sobre derecho de autor no menciona la palabra “licencia”. El Acuerdo TRIPs / ADPIC, sin entrar en regulaciones especiales a su respecto, menciona las licencias al referirse a los distintos institutos de la propiedad intelectual e incluye un capítulo dedicado a “Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales”, donde sin pretender reglamentar este tipo de convenciones se hacen referencias concretas a algunas de sus disposiciones y consecuencias<sup>9</sup>.

En la ley argentina sobre derecho de autor, N° 11.723 de 1933 (LADA) la mención de las licencias ingresó recién con la reforma del año 1989 referente a “piratería fonográfica” y se repitió en la reforma del año 1998 referente a propiedad intelectual de los programas de computación. Se trata de referencias a la existencia o falta de licencias, que no contribuyen a la normativa propia del instituto, si no es por la consagración del rol de las licencias en el actual artículo 55 bis:

*La explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de computación incluirá entre otras formas los contratos de licencia para su uso o reproducción.*

Al comparar con la ley alemana, hallamos que la situación es similar, con menciones en ella a “licenciamiento”, “licenciatario” y “licenciante”, respectivamente en los artículos 32<sup>a</sup>, 69<sup>o</sup> y 137.

Tal cual como ha ocurrido a lo largo del mundo, en Argentina las licencias para el uso de derechos de autor se han estandarizado. Lejos de adoptar el modelo de los contratos “tipificados” en la ley de derecho de autor, que son el contrato de edición y el de representación, la estandarización derivó de la imitación de fórmulas provenientes de otros ambientes jurídicos o, para ser más preciso, de los modelos usados en Estados Unidos de América. A pesar de las grandes diferencias entre el marco jurídico de los países de *common law* y los países de derecho civil, esta adopción de modelos foráneos no ha dado lugar a dificultades.

Una diferencia entre los dos sistemas jurídicos -que en Argentina no se ha reflejado en casos litigiosos- es la que se refiere a los derechos morales de autor, o sea las facultades de mantener la integridad de la obra y de ser identificado como autor de ella, que el Convenio de Berna asegura en el artículo 6<sup>bis</sup> y la LADA en los artículos 51 y 52. En el ambiente de la sociedad de la información y respecto de obras “dinámicas” y por tanto necesitadas de “mantenimiento” (como los programas de computación, las bases de datos y los mapas interactivos) el derecho moral “de integridad” es el que más

---

<sup>7</sup> Apéndice, artículo II (1)

<sup>8</sup> Artículo V (2)

<sup>9</sup> Artículos 21; 28; 31, I (ii); 37, 1) y 2); y 40, 1) y 2)

dificultades presenta ¿Pueden licenciarse los derechos morales? ¿Puede otorgarse una licencia que implique la renuncia al derecho moral de integridad, cuando la doctrina afirma que esos derechos son irrenunciables e imprescriptibles? Son absolutamente frecuentes en el mundo y en Argentina las licencias que autorizan al licenciataria a realizar “mantenimiento” de las obras digitales, implicando cambio de su forma interna (modificaciones del código de los archivos) y de su forma externa (diferente apariencia y texto de las pantallas visibles). Falta de decisiones judiciales que pudieran dar resolución a la incógnita, tendremos que recordar que la propia LADA avala la concesión de autorizaciones –o sea de “licencias”- para modificar obras:

- En el artículo 4 inciso c) declara titulares de la propiedad intelectual a quienes “*con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante*”.
- En el artículo 25 (y de manera en algo contradictoria con el anteriormente citado dispone: “*El que adapte, transporte, modifique o parodie una obra con la autorización del autor, tiene sobre su adaptación, transporte, modificación o parodia, el derecho de coautor, salvo convenio en contrario*”.

#### **4.1 Licencias unilaterales y bilaterales**

Una variedad de la institución de las licencias son los permisos emitidos unilateralmente por el titular del derecho de autor, quien fija las condiciones para el uso de su bien inmaterial por parte de usuarios determinados o indeterminados. En el comercio de programas de computación, “contenidos digitales” y videojuegos, estos permisos reciben generalmente la denominación de “Acuerdos”.

De esta variedad unilateral forman parte los denominados “Términos y condiciones” que establecen el marco legal para el uso de sitios Web y de los servicios que los mismos en muchos casos proveen.

Usualmente los “Acuerdos” y los “Términos y condiciones” aunque unilaterales en cuanto al otorgamiento del permiso, cargan al licenciataria con algún tipo de obligaciones o responsabilidades, impuestas como condición para el otorgamiento de la autorización y que muchas veces operan como condición resolutoria en caso de incumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer impuestas por el licenciante.

En muchos casos, los “Términos y condiciones” vienen acompañados de “Políticas”, que son declaraciones unilaterales sobre conductas a las que el titular del servicio se compromete o que se compromete a procurar que los demás usuarios del sitio Web respeten. Usualmente, estas políticas tienen que ver con acciones para asegurar la confidencialidad, la privacidad, la protección de los datos personales, la protección de los menores de edad, etc.

La variedad “bilateral” reúne a los contratos de licencia que se firman (o al menos se consienten<sup>10</sup>) por el licenciante y el licenciatario. En la práctica, constituyen una clase de “contratos de adhesión”, por cuanto se trata de fórmulas predispuesta por el licenciante que por diversas razones el mismo se resiste a modificar, aún en el caso de contratos que son fruto de largas negociaciones.

De estos contratos bilaterales también forman parte muchos “Términos y condiciones” respecto de los cuales se requiere al licenciatario previo registro con identificación personal y expresa manifestación de consentimiento por medio de acciones físicas tales como la emisión de mensajes de correo electrónico, el ingreso de datos en registros interactivos, la instalación de programas de computación, la utilización de determinadas herramientas o recursos o el uso de “botones” o “cliks” de aceptación. Tal como se adelantó, la jurisprudencia argentina ha atribuido valor de manifestación de consentimiento a estas acciones.

*“En los contratos informáticos la aceptación queda sujeta a la posibilidad de verificar -previamente- por parte del adquirente las condiciones generales de contratación. Dichas condiciones generales y su aceptación constituyen un documento electrónico. Para respaldar su legitimidad, se ha utilizado la modalidad de presentarlas de modo inevitable o forzoso para el usuario a fin de acreditar que las tuvo que leer antes de contratar. Ello servirá como prueba documental de la aceptación de la oferta en el caso de que el cliente niegue haber visto las condiciones a las que quedaba sometido” ( RDC 1059/0 – “AOL Argentina SRL c/ GCBA” - Camara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Sala I - 29/12/2005).*

## **4.2 Notas distintivas de las licencias**

Los primeros distinguos que se acostumbra introducir al hablar de licencias tienen que ver con su diferencia con los contratos de compraventa o alquiler propios de la negociación de los soportes materiales de los derechos inmateriales (libros, discos, etc.) y con el contraste entre la licencia de facultades derivadas del derecho de autor y la cesión de la propiedad intelectual sobre las obras.

Aunque no faltan las fórmulas mal redactadas, usualmente las fórmulas unilaterales o bilaterales de licencia destacan que el licenciatario no “compra” el bien inmaterial sino que solo recibe licencia para usarlo de alguna manera determinada. Puesto que se trata de un permiso de uso, que consiste en términos jurídicos en la transferencia parcial de las facultades propias del derecho de autor, es usual que el licenciante prohíba la transferencia a terceros de las facultades que licencia: en muchos casos, la autorización para ejercitar la facultad exclusiva del autor caduca automáticamente en caso de que el licenciatario viole una prohibición de esta clase y transfiera el contrato y/o los soportes físicos del bien inmaterial a terceros.

---

<sup>10</sup> En los contratos transados por medios electrónicos es de aplicación el principio del Art. 1.147. *Entre personas ausentes el consentimiento puede manifestarse por medio de agentes o correspondencia epistolar.*

Junto con las disposiciones referentes al otorgamiento de licencia para el uso de la propiedad intelectual, los acuerdos y contratos de licencia (no así los Términos y condiciones, que por la naturaleza del negocio instrumentado no lo necesitan) suelen referirse a garantías y responsabilidades del licenciante/proveedor respecto de los soportes materiales entregados al usuario. Estas disposiciones van perdiendo relieve en tanto y cuanto el verdadero interés del licenciatarario no se centra en el ejemplar físico (muchas veces inexistente, ya que avanza la tendencia a recoger los archivos que dan “soporte lógico” a los bienes inmateriales desde “la nube”) sino en la calidad de los datos registrados en el mismo.

El segundo distingo hace a la naturaleza jurídica de la operación. Aunque los bienes inmateriales en general y los derechos de autor sobre las obras en particular pueden ser objeto de enajenación total o parcial, la función jurídica de las licencias no tiene que ver con ese tipo de negocios. La nomenclatura de la especialidad jurídica llama “cesión” al acto de disposición de una propiedad intelectual: aunque las consecuencias del negocio pueden resultar en alguna medida parecidas, es claramente diferente transferir a alguien todo o parte de la propiedad intelectual sobre una obra de autorizar a alguien a ejercitar bajo determinadas condiciones alguna de las facultades exclusivas del autor sobre la obra. En el primer caso hay una transferencia del dominio sobre el bien, en el segundo caso, el dominio sobre el bien se mantiene sin cambios, en tanto que alguien resulta autorizado a usar y gozar de facultades jurídicas privativas del autor. Así como nunca debiera utilizarse la palabra “venta” para referirse a un negocio del tipo de los aquí descritos, tampoco debiera emplearse la palabra “cesión” (que tiene por objeto la propiedad) en reemplazo de “licencia” (que tiene por objeto las facultades exclusivas de autor).

### **4.3 Formalidades y recaudos administrativos**

Como hemos visto, el derecho argentino no impone condiciones al otorgamiento de licencias sobre derechos de autor. El contrato no se halla tipificado y sus términos son absolutamente libres. Cualquier titular de derechos sobre bienes inmateriales, domiciliado en cualquier país del mundo, puede otorgar licencias a ejecutarse en Argentina. No hay exigencia de autorizaciones ni de registros previos, y solamente los contratos de transferencia de tecnología –caso particular de licencias- deben someterse a contralor por la autoridad administrativa y pueden no ser aprobados oficialmente como pertenecientes a esa categoría, lo que influirá luego en la tasa de retención de impuestos a aplicar al momento del pago de regalías.

No se requiere probar de manera alguna la propiedad intelectual sobre la obra por parte de quien otorga una licencia de derechos de autor. No obstante, dado que en Argentina se mantiene la formalidad de registro de obras y depósito de ejemplares en la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA) los titulares extranjeros de la propiedad intelectual sobre bienes inmateriales suelen hacer uso de la opción de registrar y depositar sus obras: se benefician así de la aplicación de los principios del Convenio de Berna ya que en caso necesario pueden presentar a los tribunales un “ejemplar legítimo

indubitado” de la obra donde el nombre del autor “aparece estampado en la forma usual”<sup>11</sup>.

A todo evento, resulta recomendable el uso del “signo copyright” en la forma prevista por el artículo III, 1) de la Convención Universal sobre Derecho de Autor (©), para aumentar la facilidad de defensa de la obra contra plagiaros y piratas beneficiándose de la jurisprudencia sentada hace tiempo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece:

*“...el art. III, apartado 1ro de la Convención Universal de Ginebra, modificó las disposiciones existentes en Argentina respecto de la protección de la llamada "propiedad intelectual"... para que el titular de los derechos... reciba la protección que nuestras leyes acuerdan basta que haya hecho "reserva" de estos derechos, colocando el símbolo ©, acompañado de su nombre y de la indicación del año de la primera edición... Si la persona que invoca tales derechos ha cumplido esta exigencia... se "presume", sin perjuicio de la posible prueba en contrario, que le corresponde el "copyright", la propiedad intelectual, lo que la habilita para reclamar protección judicial ante los tribunales argentinos, aun cuando no haya satisfecho las formalidades de la ley 11.723” (CSJN 15/5/62, in re Editorial Noguer S.A. s/denuncia - ED T.2 pág. 580)<sup>12</sup>.*

En el registro público de la DNDA pueden también registrarse contratos que se refieran a derechos de autor. Esta es una formalidad que en caso de contratos bilaterales sobre bienes inmateriales verdaderamente importantes adoptan las partes licenciantes. En ese caso, pueden hacer frente a un considerable costo fiscal puesto que en Argentina se gravan con impuesto los instrumentos que documentan transacciones con valor económico<sup>13</sup> y la DNDA establece un arancel porcentual al monto de la transacción como requisito para el registro.

#### **4.4 Negocios jurídicos más comunes que cubren las licencias de derechos de autor**

---

<sup>11</sup> Convenio de Berna, artículo 15 1) Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los países de la Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente párrafo se aplicará también cuando ese nombre sea seudónimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor

<sup>12</sup> La doctrina que surgió del fallo de la CSJN fue completada y consolidada luego por el Fallo Plenario de la Justicia Nacional en lo Criminal y correccional, cuando dijo: “Es requisito suficiente para brindarle protección penal a una obra extranjera haber dado cumplimiento a lo dispuesto por la Convención Universal de Derechos de Autor, celebrada en Ginebra el 6 de setiembre de 1952, ratificada por decreto-ley 13.088/57 aún cuando no se hayan satisfecho las formalidades de la ley 11.723 (arts. 13 y 14)” C.N.Criminal y Correccional en pleno, “Ferrari de Gnisi, N. y otro” 30/11/81 (en C.C.C., Fallos Plenarios, T. III, vol. 1, pág. 322. E.D. T. 102, p. 315).

<sup>13</sup> Se trata del retrógrado “Impuesto a los Sellos”, presente en la legislación fiscal federal y en la de todas las provincias argentinas.

La soberanía que las leyes Argentinas aseguran a los autores sobre sus obras es absoluta. Sin perjuicio de la enumeración más o menos detallada y prolija de facultades exclusivas derivadas de la propiedad intelectual, que surge del texto de la LADA y de las convenciones internacionales adheridas por Argentina, cuyas normas “autoejecutables” son de aplicación inmediata, el autor tiene el monopolio de explotación sobre sus obras y por tanto puede prohibir a terceros la ejecución de cualquier actividad que implique alguna manera de explotación de la obra o licenciar en la medida en que considere conveniente tales actividades.

Por lo dicho, las licencias de derechos de autor presentan una variedad tan grande como son diversas las formas de explotación comercial o no comercial de las obras. Entre los negocios más comunes cuyo objeto son derechos de autor, instrumentados en acuerdos o contratos de licencia, podemos mencionar:

- Acceso a los registros digitales de la obra.
- Adaptación de la obra a otro género.
- Alquiler de ejemplares de la obra.
- Arreglo musical.
- Comunicación al público de la obra, sus diferentes variantes:
  - Ejecución o representación en vivo.
  - Radiodifusión.
  - Proyección.
  - Difusión por Internet en sus diversas modalidades.
  - etc.
- Derivación de una nueva obra del mismo género.
- Distribución de ejemplares, de archivos y/o de sublicencias de uso a usuario final.
- Exhibición de obras de arte.
- Experimentación o prueba de la obra.
- Ilustración de la obra.
- Modificación de la obra para cumplir propósitos determinados.
- Reproducción por cualquier técnica de ejemplares o archivos de la obra.
- Traducción o “localización” de la obra, para adaptarla a idiomas, ambientes o públicos.
- Uso de la obra, de los cuales son variedades destacadas por su universal y enorme repetición el “Acuerdo” conocido por su sigla en inglés como EULA y los términos y condiciones de los sitios Web.
- Usos de la obra para entrenamiento de operadores o usuarios y mantenimiento.
- Usos exclusivamente educativos o académicos de la obra.

Muchos de estos negocios implican la explotación de facultades exclusivas de más de un autor o de autores de obras de distintos géneros y de artistas intérpretes. Es común que la licencia se otorgue por quienes tienen por ley o por convenciones previas entre las partes sucesivamente contribuyentes el control total sobre la explotación de la obra, garantizando antes sus co-contratantes su capacidad jurídica para disponer de los derechos de propiedad intelectual ajenos.

#### **4.5 Licencias de otros derechos sobre bienes inmateriales generalmente concomitantes con licencias de derechos de autor**

En la práctica argentina, es común que se licencien junto con derechos de autor o con el mismo tipo contractual y similar articulado, otros derechos que no son de autor y que la legislación protege por institutos distintos de la Propiedad Intelectual. Entre estas licencias, se cuentan las de:

- Derecho a la imagen (y al resto de los trazos personales).
- Registro y difusión de desempeños deportivos.
- Identificadores comerciales no protegidos por marcas (“ambiente” y *look and feel* de tiendas e instalaciones).

#### **4.6 Principios de orden público que limitan la libertad contractual**

El derecho argentino es parco en las excepciones a las facultades derivadas del derecho de autor. Luego veremos que establece ciertas limitaciones en forma de lo que se conoce como “licencias compulsorias<sup>14</sup>”. De cualquier modo, determinadas disposiciones de orden público limitan la libertad contractual y pueden disminuir o anular la exigibilidad de algunas disposiciones contractuales. Entre tales institutos legales, se encuentran.

- La ley de Protección de los Datos personales.
- La ley de Defensa del Consumidor.
- Los principios que reprimen la Competencia Desleal.
- Las normas que obligan la revelación de informaciones a organismos oficiales o a la justicia.
- Las reglas de atribución de la propiedad intelectual de aplicación obligatoria o en subsidio de convenciones particulares.
- La excepción permisiva de copia de backup para los programas de computación.
- Las disposiciones sobre Derechos Morales de autor, en la medida en que puedan considerarse irrenunciables.

No existen en el derecho argentino las excepciones presentes en el derecho comparado permitiendo la modificación de programas de computación para asegurar compatibilidad, o la ingeniería reversa con fines de estudio. Tampoco existen disposiciones de “puerto seguro” respecto de los proveedores de servicios de valor agregado en Internet.

### **5 Articulado usual de las licencias de derecho de autor en Argentina y sus variantes**

En el punto 4.4 mostramos la variedad de negocios que se perfeccionan jurídicamente mediante la licencia de facultades exclusivas del autor. Dicha variedad impone ciertas diferencias y particularidades en el articulado de los respectivos contratos. Sin embargo,

---

<sup>14</sup> Abarco bajo esta nomenclatura a las distintas formas de licencias “no voluntarias”, entre las que se cuentan las “licencias obligatorias” y las “licencias legales”, de las que enseguida hablaremos.

la estructura general del articulado de las licencias tiende a la uniformidad. En este punto, nos referimos a las cláusulas normalmente presentes en una redacción y a su función o características.

### **5.1 Otorgamiento de licencia y definición de las facultades autorales licenciadas**

En derecho de autor rige el principio de que todo lo que no está expresamente licenciado o cedido por el autor, ha sido retenido por el mismo. Esto alcanza a la explotación de la obra mediante tecnologías o modalidades no existentes a la fecha del contrato o no mencionadas explícitamente en el instrumento de licencia o cesión.

Por describir el objeto principal del acto y por el cuidado que exige el principio de interpretación restrictiva, esta cláusula es la central del acuerdo o contrato. El lenguaje debe ser claro en cuanto al otorgamiento de un derecho y en cuanto a los actos que el licenciatario está autorizado a realizar. Existe una marcada preferencia a delimitar la licencia a través de la enumeración precisa de los actos autorizados y no mediante la mención del nombre técnico de la facultad jurídica objeto de autorización. En muchas ocasiones, para mayor claridad, el redactor incluye una enumeración de conductas prohibidas.

### **5.2 Extensión de la licencia**

Muchas licencias, sobre todo las de distribución o reproducción, delimitan el territorio dentro del cual pueden ser ejercitadas y/o el mercado vertical que puede ser atendido por el licenciatario.

Especialmente en las licencias de derechos de autor sobre programas de computación y bases de datos, es común limitar la licencia mediante parámetros tales como:

- Los computadores y usuarios ubicados en un domicilio determinado.
- Un específico computador, designado por su número de chasis.
- Cierta cantidad de operadores o usuarios, específicamente determinados o que pueden acceder concurrentemente hasta determinado límite.

Es condición generalmente impuesta a los “usuarios finales” (naturalmente que no a reproductores o distribuidores de obras) limitarse en el ejercicio de las facultades licenciadas a usos “internos” y en el solo interés propio de la persona física o jurídica licenciataria. Esto se dirige a evitar que con el uso de la obra el licenciatario preste servicios a terceros, reduciendo la demanda potencial de la obra.

### **5.3 Plazo**

Las licencias se otorgan por plazo determinado, renovable o no o a perpetuidad.

## **5.4 Exclusividad**

La exclusividad en la posesión de una obra se negocia generalmente por vía de las cesiones de propiedad intelectual. Las licencias en forma general reservan para el licenciante la posibilidad de conceder iguales permisos a otros terceros (la licencia no es exclusiva respecto del otorgante) y establecen la exclusividad respecto del licenciatario (no puede ceder ni transferir el permiso que recibe). Muchas licencias “de distribución” establecen la exclusividad del licenciatario en la representación de líneas o clases de productos o servicios.

## **5.5 Transferibilidad**

Esta condición, relacionada con la anterior y muchas veces incorporada a ella, es una de las pocas que han dado lugar a dificultades en la ejecución e interpretación de licencias de derecho de autor. En una época de constantes consolidaciones y adquisiciones entre empresas, una estricta cláusula de exclusividad y no-trasferencia puede causar que el licenciante pretenda la caducidad del contrato por cambio de la persona jurídica que ejerce los derechos del licenciatario. Vale la pena que el asesor legal del licenciatario repase la redacción aparentemente inocente de estas disposiciones, así como proyectar sus efectos en caso de cualquier contingencia relacionada con la bancarrota o concurso del licenciatario.

Una manera de transferir las facultades recibidas del licenciante sería la concesión de sub-licencias. Las licencias generalmente establecen explícitamente la existencia o inexistencia de la facultad de sublicenciar, que cuando se otorga suele condicionarse al uso para dichas sublicencias de una fórmula de EULA en particular, redactada por el licenciante y generalmente acompañada como anexo al instrumento de licencia.

## **5.6 Entrega de elementos materiales**

Es normal que a la licencia para la explotación de la obra en alguna forma se agregue la promesa de entrega de elementos materiales (originales, ejemplares, documentación técnica, etc.) que habilitan el ejercicio de las facultades objeto de la autorización. Normalmente, se conviene la devolución o destrucción documentada de estos elementos a la terminación de la licencia.

## **5.7 Precio y forma de pago**

Cláusula sin diferencias con las normales en otras tipologías contractuales.

## **5.8 Mantenimiento**

La importancia y valor económico del compromiso de mantener la obra libre de errores y actualizada, causa que lo relativo a mantenimiento muchas veces no se regule en una cláusula sino que se le dedique una convención accesoria independiente del contrato

principal. En las obras “digitales”, la promesa de un soporte técnico en tiempos y formas pre-convenidos es de importancia esencial para el licenciatarario. En todo género de obras el “mantenimiento de versión”, o sea la actualización de la obra a la última versión, tiene un obvio valor. Hay géneros de obras, como las bases de datos, cuya actualización constante es realizada por el licenciante para todos sus usuarios, y otros géneros, como los mapas digitales, cuya actualización se pone a la disposición de los licenciatararios para que la “bajen” desde “la nube”.

## **5.9 Retención y defensa de la propiedad intelectual**

Los redactores suelen destacar que el licenciante conserva la totalidad de la propiedad intelectual sobre la obra licenciada y cargar al licenciatarario con obligaciones tendientes a defender la propiedad intelectual del autor, tales como mantener signos y expresiones de “copyright”, comunicar al licenciante cualquier tipo de episodio que sugiera la existencia de un atentado a sus derechos de autor por parte de cualquier tercero, etc.

## **5.10 Garantía de la propiedad intelectual por el licenciante**

Muchas veces es difícil (sino imposible) para el licenciatarario conocer con certeza los reales derechos del licenciante sobre la obra licenciada. En primer lugar, porque en la mayoría de los países este tipo de propiedad no se registra sino que se atribuye a quien se presenta como autor de la obra. En segundo lugar, porque las obras frecuentemente son producto de la incorporación o modificación de otras obras, cuyos términos de licencia no está el licenciatarario en condiciones de comprobar. Es fundamental entonces que el licenciante garantice la bondad de su título al derecho que se atribuye y se haga responsable de responder a su costa a cualquier reclamo de un tercero que alegue mejor derecho en perjuicio del licenciatarario.

## **5.11 Cesión o limitación de la propiedad intelectual**

Ciertas licencias sobre obras “digitales” autorizan al licenciatarario a efectuar modificaciones en la obra, lo que en derecho de autor equivale a permiso para “derivar” una obra nueva. Es rutinario establecer la condición de que la propiedad intelectual sobre la eventual obra derivada pasará automáticamente al licenciante de la obra original y/o que el licenciatarario renuncie al ejercicio de todo derecho de autor respecto de la versión modificada y limite su uso a satisfacer exclusivamente necesidades “internas”.

## **5.12 Garantía de funcionamiento**

El uso y goce de las obras “tradicionales” se realizaba mediante los sentidos y la inteligencia humanos. Salvo que el libro o la partitura resultaran mal impresos o que la obra de arte tuviera un daño físico, los riesgos cubiertos por una garantía sobre el producto eran ajenos a las contrataciones sobre derechos de autor. Las obras de géneros “digitales” introdujeron el tema de la garantía de funcionamiento, tanto porque las fallas podrían frustrar el objeto perseguido por el licenciatarario como porque los daños

“colaterales” derivados de tales fallas podrían resultar desproporcionadamente superiores al margen de ganancia del licenciante<sup>15</sup>.

En definitiva, se ha decantado una solución que consiste en asegurar que la obra “digital” funcionará “substancialmente de acuerdo con la descripción de su documentación técnica” y limitando el monto económico de cualquier posible reparación en la forma que se describe en el siguiente punto 5.13.

### **5.13 Exclusión de garantías y límite de responsabilidades**

Herederas de la redacción originalmente utilizada por las compañías estadounidenses para la licencia de patentes y de know-how, las licencias de derechos de autor de todo el mundo, sobre todo las que se refieren a programas de computación, sitios Web y contenidos “digitales”, presentan las declinaciones de responsabilidad permitidas por el Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos de América, con la redacción y formalidades previstas en esa legislación, incluyendo el uso de mayúsculas fijas para los párrafos centrales, lo que no deja de ser una exótica política de redacción cuando el contrato se somete a legislaciones de otros países.

Es típico de este tipo de contratos limitar el monto de las eventuales indemnizaciones de por daños derivados del uso de las facultades licenciadas a una cantidad igual al total de pagos efectuados por el licenciatarario como contraprestación por la licencia.

### **5.14 Obligaciones de las partes**

Algunas licencias, sobre todo las de distribución de obras al comercio o al público, se estipulan obligaciones de las partes para el mejor cumplimiento del negocio, como compra o stock mínimos, velocidad de reposición de mercaderías, costeo de publicidad, disponibilidad de soporte técnico o de mercadeo, etc.

### **5.15 Prohibiciones de conductas por parte del licenciatarario**

Algunas redacciones incluyen prohibiciones de re-exportar los materiales que soportan las obras licenciadas, o de emplear las obras licenciadas para determinados fines.

### **5.16 Obligaciones respecto del personal**

Contratos de licencia sobre bases de datos o programas de computación de determinado porte, hacen necesaria la presencia del personal del licenciante para operaciones de

---

<sup>15</sup> Para poner un ejemplo, recordemos que en el “lunes negro de Wall Street” de 1987, a consecuencia del funcionamiento de programas de computación cuya funcionalidad disparaba órdenes de venta ante determinadas tendencias a la baja, se produjo una catarata tal de ofertas de venta que superó la capacidad de los sistemas, produciendo al mismo tiempo que un caos en el mercado que provocó su cierre y un “apagón” informático en el momento en que los sistemas y la información resultaban más necesarios. El coste total de ese día para los inversores de todo el mundo se calculó en 500.000 millones de dólares: una magnitud de responsabilidad civil a la que ningún proveedor de software pudiera soñar en hacer frente.

instalación, parametrización, adaptaciones, migración de datos, mantenimiento, etc. Cláusulas especiales determinan las obligaciones mutuas en cuanto a acceso a instalaciones y sistemas, pago de gastos, y especialmente a compromisos respecto de no ofrecer empleo al personal de la otra parte e indemnizar cualquier captura de recursos humanos contra las restricciones del régimen contractual.

### **5.17 Confidencialidad**

La guarda de los secretos del licenciante resulta elemento esencial de los contratos sobre obras “digitales”, sobre todo en casos (distribución, mantenimiento, etc.) en que existe posibilidad de acceso al código fuente. Una prohibición de descompilación e ingeniería reversa tiende asimismo a asegurar los secretos del licenciante.

### **5.18 Terminación del contrato**

La mayoría de las redacciones incluyen la facultad para el licenciante de declarar terminado el contrato ante el incumplimiento por el licenciario de ciertas obligaciones y la falta de reparación dentro de un plazo razonable contado a partir de un requerimiento formal.

### **5.19 Auditorías y controles**

En las licencias sobre derechos de autor de todo tipo resulta frecuente otorgar al licenciante derechos de auditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del licenciario y el ajuste de sus liquidaciones de regalías a lo convenido.

En Argentina no existen disposiciones que restrinjan los mecanismos tecnológicos programados para el control del uso de obras “digitales”. Para evitar eventuales acusaciones de infracción al régimen de protección de los datos personales y/o incurrir en la figura delictiva de “acceso no autorizado a sistemas de información”, se recomienda hacer ostensible la existencia en las obras de esos recursos mediante una explícita mención en el contrato.

### **5.20 Impuestos**

Las licencias internacionales y las de distribución suelen contener una disposición sobre el pago de impuestos por cada una de las partes. Argentina tiene un buen número de acuerdos internacionales para evitar la doble tributación, de modo que las retenciones de impuestos sobre las regalías pagadas al licenciante extranjero en muchos casos pueden limitarse a un porcentaje máximo y en casi todos los casos puede usarse todo o parte de la cantidad retenida por el fisco argentino como un crédito fiscal en el país del licenciante extranjero.

No obstante lo anterior, algunos licenciantes introducen en los contratos de licencia de derechos de autor disposiciones que obligan a practicar el *grossing up* cuando se pagan regalías.

## 5.21 Ley aplicable

Según antes se dijo, el Código Civil Argentino permite a las partes en un contrato someterse a la legislación del país de su elección. Es usual en licencias redactadas y usadas en Argentina la elección de legislación extranjera para la ejecución e interpretación del contrato.

## 5.22 Solución de conflictos

Las partes son igualmente libres para convenir el fuero y el procedimiento para la resolución de conflictos derivados del acuerdo o contrato de licencia. Es común la elección de los tribunales ordinarios argentinos o de otro país del mundo (en caso de contratos internacionales, generalmente las cortes del lugar de la sede del licenciante) así como la de procedimientos de arbitraje, las más de las veces sometidos estos a las reglamentaciones procesales de la ICC.

Es frecuente que las licencias que convienen procedimientos arbitrales permitan al licenciante acudir a los tribunales competentes para solicitar las medidas preliminares precautorias o probatorias que crea necesarias para la urgente defensa de sus derechos.

## 6 Las licencias “compulsorias”

Las licencias “compulsorias” constituyen una contradicción en los términos. Son algo así como un “consentimiento a la fuerza” o sea, una limitación al derecho de autor disimulada con el uso de una nomenclatura propia de los negocios autorales verdaderos. Se trata de permisos para la explotación de obras en diversas maneras, no concedidos libremente por el titular de los derechos de propiedad intelectual, sino forzados por la ley por algún motivo de interés público. Se justifica su existencia diciendo que al atenerse el restringido régimen de las licencias, resultan menos dañosas al derecho de autor que las excepciones y que además de generar una remuneración para el titular del derecho de propiedad intelectual licenciado, pueden condicionarse al cumplimiento por parte del licenciataria de determinadas condiciones.

Se distingue<sup>16</sup> entre:

- las “licencias obligatorias”, que se conceden por autoridades o sociedades autorales de gestión colectiva, con sujeción a una solicitud, acreditando cumplimiento de recaudos y generalmente con notificación al titular de los derechos que se licencian; y
- las “licencias legales” que la ley otorga en forma genérica por una disposición legal general, sin necesidad de solicitud ni de expresa autorización.

---

<sup>16</sup> El “OMPI Glosario de derecho de autor y derechos conexos”, Ginebra 1980, efectúa este distingo.

El Convenio de Berna, sin darles el nombre de “licencias” sino refiriéndose a “autorizaciones” o “permisos”, prevé la posibilidad de licencias legales en sus artículos 9, 2); 11<sub>bis</sub> 2) y 13, 1).

## **6.1 Las licencias “legales” en la ley de derecho de autor argentina**

La LADA impone ciertas franquicias para la explotación de algunas facultades derivadas del derecho de autor, que examinaremos a continuación:

### **6.1.1 Licencia legal de traducción**

La ley 11.723 incluye en su artículo 2 el derecho “de traducir” la obra entre los ejemplos explícitos de facultades exclusivas del autor. En su artículo 6, segundo párrafo, la ley somete a una licencia legal este derecho cuando los herederos no hubieran traducido (al idioma de que se trate) la obra luego de diez años contados a partir de la muerte del autor. Nada en el texto legal excluye de esta licencia legal a las obras de autor extranjero, ni se han producido casos judiciales a su respecto, pero el sentido común inclina a considerar que la disposición resultaría inaplicable en caso de pretenderse traducir una obra “extranjera” (o sea, una obra cuyos herederos no fueran argentinos) a un idioma distinto del español, lengua oficial en Argentina.

La ley no dejó previsto un procedimiento para dirimir conflictos entre herederos del autor reacios a traducir la obra a algún idioma y terceros interesados en hacerlo. Ante ese silencio, debemos pensar que la justicia tendrá competencia para decidir sobre la aplicabilidad y extensión de la licencia legal de traducción. En cambio, la ley deja previsto que en caso de disenso, el monto de la retribución por derechos de autor será fijado por árbitros.

La licencia legal de traducción prevista en el anexo al Convenio de Berna introducida en 1971 para favorecer el uso de obras extranjeras en los países en desarrollo resulta inexigible en Argentina, que no se considera legalmente un “país en desarrollo”.

### **6.1.2 Licencia legal de edición**

El mismo artículo 6 de la LADA, impone a los herederos del autor una licencia legal de edición de la obra cuando “dejen transcurrir más de diez años sin disponer su publicación”. Se entiende que esta licencia alcanza solamente a las obras literarias escritas y a su reproducción impresa<sup>17</sup>, aunque la presente evolución de las formas de publicación bien podría llevar a la justicia a interpretaciones diferentes si la cuestión se planteara en el futuro.

---

<sup>17</sup> Dice el artículo 3 inciso 3 de la Convención de Berna: “3) Se entiende por « obras publicadas », las que han sido editadas con el consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra. No constituyen publicación la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica”

### **6.1.3 Licencia legal de uso de noticias de interés general**

En su artículo 28, la LADA asigna a las empresas periodísticas la propiedad intelectual sobre “las informaciones que tengan un carácter original y propio”. En su segundo párrafo, esa disposición establece una licencia legal para el uso de esas informaciones, en su expresión original o modificada:

*Las noticias de interés general podrán ser utilizadas, transmitidas o retransmitidas; pero cuando se publiquen en su versión original será necesario expresar la fuente de ellas.*

A diferencia de las estudiadas en los puntos anteriores, esta licencia es incondicionada y gratuita.

### **6.1.4 Licencia legal para la comunicación al público de interpretaciones**

La ley argentina fue la primera en el mundo (1933) en reconocer a los artistas intérpretes de obras literarias o musicales la propiedad intelectual sobre sus interpretaciones. El artículo 56 de la ley, sometió a los artistas a una licencia legal, reconociéndoles el derecho a reclamar una retribución a los licenciarios legales:

*El intérprete de una obra literaria o musical, tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, o bien grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra substancia o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual. No llegándose a un acuerdo, el monto de la retribución quedará establecido en juicio sumario por la autoridad judicial competente.*

...

Tanto los intérpretes musicales fonográficos como los artistas actores, bailarines y locutores de doblaje perciben a través de sus respectivas sociedades de gestión las retribuciones que la ley les asigna. Argentina es parte de la Convención de Roma de 1961 y del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.

### **6.1.5 Licencia legal de uso de versiones de obras destinadas a ciegos**

La más reciente reforma a la ley argentina de derecho de autor modificó su artículo 36, incluyendo en él una licencia legal gratuita para la producción y publicación de versiones de obras escritas en sistemas legibles por personas con incapacidad visual:

*Se exime del pago de derechos de autor la reproducción y distribución de obras científicas o literarias en sistemas especiales para ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas, siempre que la reproducción y*

*distribución sean hechas por entidades autorizadas. Esta exención rige también para las obras que se distribuyan por vía electrónica ...*<sup>18</sup>

## **6.2 Las licencias compulsorias “tácitas”**

La ley de “doblaje” 23.316 establece sin decirlo una licencia legal para la modificación de obras audiovisuales

*ARTICULO 1º - El doblaje para la televisación de películas y/o tapes de corto o largometraje, la presentación fraccionada de ellas con fines de propaganda, la publicidad, la prensa y las denominadas "series" que sean puestas en pantalla por dicho medio y en los porcentajes que fija esta ley, deberá ser realizado en idioma castellano neutro, según su uso corriente en nuestro país, pero comprensible para todo el público de la América hispano hablante.*

La ley se enfoca sobre la expresión idiomática de las bandas sonoras de los contenidos audiovisuales difundidos por televisión, pero es obvio que al tornar obligatorio el doblaje de esos contenidos lo autoriza, de modo que los propietarios intelectuales de las versiones originales carecen de derecho para oponerse al mismo o para reclamar una retribución cualquiera por la adaptación de sus obras. Como la “ley de doblaje” se desentiende de los aspectos de propiedad intelectual de la cuestión, no queda definido quién será el propietario intelectual de la versión doblada, que en los términos de la ley de derecho de autor argentina es una “nueva obra intelectual resultante” cuyo productor tendrá el carácter de “coautor”.

## **6.3 Las licencias “impuestas”**

La cultura digital interactiva ha traído entre sus novedades la aparición de la creación intelectual cooperativa. Habiéndose iniciado este tipo de práctica con los programas de computación producidos dentro de los diversos sistemas de “software libre”, actualmente la modalidad se extiende a obras de diversos géneros, de las que los textos e imágenes de Wikipedia son ejemplo relevante.

Quienes aceptan continuar el desarrollo de una obra que contiene los aportes acumulados y no identificables de autores anteriores, anónimos o individualizados, deben adherir –so pena de perder su propia condición de licenciarios- a determinados tipos de licencia, que no pueden modificar.

De esta clase de licencias compulsorias son ejemplos destacados:

### **6.3.1 La licencia GNU**

---

<sup>18</sup> Ley N° 26.285

La licencia GNU<sup>19</sup> permite el uso para fines propios, no comerciales, gratuito e ilimitado de las obras y su modificación para derivar obras nuevas, imponiendo como condición para la subsistencia de la licencia:

*5. c) Usted debe licenciar la obra en su totalidad, como un todo, bajo esta Licencia a cualquier persona que entre en posesión de una copia. Por tanto, esta Licencia se aplicará junto con cualquier términos adicionales aplicable ... a la totalidad de la obra, y todas sus partes, con independencia de la forma en que sea empaquetada. Esta Licencia no permite licenciar la obra de ninguna otra manera, pero no se anula dicho permiso si usted lo ha recibido por separado.*

### **6.3.2 La licencia Creative Commons**

El sistema Creative Commons establece una “licencia de alcance mundial, libre de regalías, no-exclusiva, perpetua ... para ejercer los derechos sobre la Obra” en forma que asegura al licenciatarario el ejercicio de todas las facultades exclusivas del autor sin permitir una explotación comercial de las mismas<sup>20</sup>. Los términos de la licencia imponen:

*4. Restricciones. La licencia concedida arriba en la Sección 3 está expresamente sujeta a, y limitada por, las siguientes restricciones:  
Usted puede distribuir, exhibir públicamente, ejecutar públicamente o ejecutar públicamente la Obra en forma digital sólo bajo los términos de esta Licencia, y Usted debe incluir una copia de esta Licencia o de su Identificador Uniforme de Recursos (Uniform Resource Identifier) con cada copia o fonograma de la Obra que Usted distribuya, exhiba públicamente, ejecute públicamente, o ejecute públicamente en forma digital. Usted no podrá ofrecer o imponer condición alguna sobre la Obra que altere o restrinja los términos de esta Licencia o el ejercicio de los derechos aquí concedidos a los destinatarios. Usted no puede sublicenciar la Obra. Usted debe mantener intactas todas las notas que se refieren a esta Licencia y a la limitación de garantías. ...*

## **7 El tratado para evitar la doble imposición entre Alemania y Argentina**

En 1978, Alemania y Argentina firmaron el *Convenio entre la República Federal de Alemania y la República Argentina para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital* (“CDI”), que la Argentina aprobó por ley 22.025<sup>21</sup>. Los términos de dicho convenio tienen natural incidencia sobre los negocios internacionales cuyo objeto son bienes inmateriales, puesto que los frutos de su explotación (o sea las “regalías” devengadas en el país donde se produce el ingreso y desde donde debe ser pagado el precio al titular de los derechos de autor) caen generalmente dentro de la clasificación de “ganancias obtenidas de fuente extranjera” y son objeto de impuestos en el país donde se ubica tal fuente.

---

<sup>19</sup> <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

<sup>20</sup> <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/legalcode>

<sup>21</sup> [http://www.ahkbrasil.com/pdf\\_public/pub\\_doppelbesteuerung.pdf](http://www.ahkbrasil.com/pdf_public/pub_doppelbesteuerung.pdf)

Se trata de un instrumento internacional que adopta la redacción previa al actual modelo de la OECD, que por su época de discusión resulta también previo al auge de los negocios “digitales”, y que es anterior a la sanción de cualquier legislación sobre bienes inmateriales relativos a las tecnologías de información en Alemania o en Argentina.

## **7.1 Impuesto sobre las ganancias derivadas de la explotación de derechos de autor en la Argentina.**

La ley argentina sobre Impuesto a las Ganancias<sup>22</sup> (“LIG”) que establece un gravámen similar al Impuesto sobre las Rentas (Einkommensteuer) alemán, organiza un régimen excepcional a favor de los titulares de derechos de autor:

*Art. 20 - Están exentos del gravamen:*

*j) Hasta la suma de DIEZ MIL PESOS (\$ 10.000) por período fiscal, las ganancias provenientes de la explotación de derechos de autor y las restantes ganancias derivadas de derechos amparados por la Ley N° 11.723, siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores o sus derechohabientes, que las respectivas obras sean debidamente inscriptas en la DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, que el beneficio proceda de la publicación, ejecución, representación, exposición, enajenación, traducción u otra forma de reproducción y no derive de obras realizadas por encargo o que reconozcan su origen en una locación de obra o de servicios formalizada o no contractualmente. Esta exención no será de aplicación para beneficiarios del exterior.*

La agencia federal de recaudación (AFIP) ha interpretado que al aludir a “autores” el texto legal solamente se refiere a personas naturales, puesto que según su enfoque cuando las corporaciones son propietarios intelectuales originales de obras protegidas (caso de las “obras colectivas”, de casi todas las obras periodísticas, audiovisuales, y fonogramas, y de buena parte de los programas de computación) no reciben la denominación de “autores” sino de “titulares de la propiedad intelectual”, lo que dejaría a las personas jurídicas fuera del alcance de la excepción. La AFIP sostiene asimismo que el término “derechohabientes” refiere solamente a los “herederos” y no a cualquier persona que por un acto jurídico entre personas vivientes sucediera en los derechos de autor, por lo que también en ese caso las personas jurídicas quedarían excluidas de la excepción.

## **7.2 Impuesto a tributar por beneficiarios del exterior.**

En los casos en que el beneficiario de una ganancia no sea un contribuyente argentino, la LIG dispone que el contribuyente argentino que realice el pago respectivo efectúe una “retención en la fuente”, deduciendo el impuesto de las cantidades a pagar y depositándolo a favor del Fisco. Puesto que el Impuesto a las Ganancias se liquida luego de un balance de ingresos y gastos, en el caso de las regalías derivadas de la explotación

---

<sup>22</sup> Ley de Impuesto a las Ganancias - Texto Ordenado por Decreto 649/97 - <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44911/texact.htm>

en el país de derechos inmateriales no existiría manera de calcular la “ganancia” del titular extranjero, quien ha realizado todos los gastos en el exterior y recibe todos los ingresos gravables en el país.

Para determinar la “ganancia neta” del acreedor de regalías extranjero y en consecuencia la base de cálculo del impuesto, la LIG recurre en algunos casos a una presunción legal, estableciendo una alícuota fija y única:

*Art. 13 - Se presume, sin admitir prueba en contrario, que constituye ganancia neta de fuente argentina el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del precio pagado a los productores, distribuidores o intermediarios por la explotación en el país de:*

- a) Películas cinematográficas extranjeras.*
- b) Cintas magnéticas de video y audio, grabadas en el extranjero.*
- c) Transmisiones de radio y televisión emitidas desde el exterior.*
- d) Servicio de télex, telefacsimil o similares, transmitidos desde el exterior.*
- e) Todo otro medio extranjero de proyección, reproducción, transmisión o difusión de imágenes o sonidos.*

*Lo dispuesto en este artículo también rige cuando el precio se abone en forma de regalía o concepto análogo.*

Para todas las regalías originadas en la explotación de derechos de autor que no se efectúen respecto de obras audiovisuales, fonogramas o programas de radiodifusión, la ley de impuesto a las ganancias argentina aplica una disposición que remite al articulado relativo a la excepción favorable a autores nacionales antes transcrito:

*Art. 93 - Cuando se paguen a beneficiarios del exterior sumas por los conceptos que a continuación se indican, se presumirá ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario:*

- b) El TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) de los importes pagados cuando se trate de la explotación en el país de derechos de autor, siempre que las respectivas obras sean debidamente inscriptas en la DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR y que los beneficios se originen en los supuestos previstos por el inciso j) del artículo 20 y se cumplimenten los requisitos previstos en el mismo. ...*

De acuerdo a los fundamentos de la actual redacción de este artículo, introducida originalmente por la reforma a la LIG de 1976, el objeto de esta disposición es promover la explotación por nacionales de obras intelectuales extranjeras en el país y a colocar a las industrias argentinas del derecho de autor en posición internacionalmente competitiva:

*“En cuanto a las ganancias que obtengan beneficiarios del exterior por la explotación en el país de derechos de autor .. se propone disminuir la tasa efectiva que recae sobre las mismas, atendiendo a razones de promoción artística y cultural. Además, interesa al país poner a las editoriales locales en condiciones de competir en el mercado de libros en el ámbito de los países de habla española, evitando que los autores prefieran otras plazas por razones impositivas o que los editores, al tener que cargar con el impuesto, vean incrementados sus costos en tal forma que les impida competir”.*

En los casos en que la presunción de ganancia neta del artículo 93 inciso b) no resultara aplicable, lo sería por defecto la del inciso h) del mismo artículo que para los casos residuales presume como ganancia neta:

*h) El NOVENTA POR CIENTO (90 %) de las sumas pagadas por ganancias no previstas en los incisos anteriores.*

### **7.3 Reclamos del fisco argentino a contribuyentes nacionales.**

Fundada en su interpretación acerca de que las nomenclaturas “autor” y “derechohabiente” excluyen a las personas jurídicas, la AFIP reclamó el pago de diferencias a los contribuyentes argentinos que venían calculando las retenciones a efectuar al pagar regalías a personas jurídicas extranjeras sobre la base de cálculo del artículo 93 b) de la LIG. Estos reclamos y la reacción de los contribuyentes afirmando que las personas jurídicas extranjeras no estaban excluidas de la aplicación de la alícuota de retención reducida, provocaron cierto número de litigios judiciales que fueron resueltos mayoritariamente a favor de la interpretación sostenida por los contribuyentes<sup>23</sup>.

Finalmente, en un par de extraños fallos que no contemplan en fondo de la cuestión ni toman posición sobre la posibilidad de que las personas jurídicas sean consideradas “autor” o “derechohabiente” en el sentido legal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) revocó una decisión del tribunal de segunda instancia favorable al contribuyente y confirmó otra favorable a la interpretación de la autoridad fiscal<sup>24</sup>. Aunque luego no se conocieron nuevas decisiones de segunda instancia sobre este conflicto, parece probable que la decisión de la CSJN provoque en el futuro inmediato una uniformación de la jurisprudencia en sentido favorable a la interpretación del fisco.

---

<sup>23</sup> A favor de la capacidad de las personas jurídicas para ser autores: Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), autos: EMI Odeón, Sala D, 22.9.1982; EMI Odeón, Sala D, 12.11.1984; EMI Odeón, Sala C, 31.8.1987; Picapau S.R.L., Sala D, 19.4.1999; ASSA, Sala C, 20.9.01; Syscon & Cipher, Sala A, 29.3.2005; ASSA, Sala A, 31.8.2005; Cámara de Apelación Federal en lo Contencioso Administrativo (CAFCA), ASSA, Sala V, 20.2.2007; Syscon & Cipher, Sala III, 7.4.2010. En contra de la capacidad de las personas jurídicas para ser autores: TFN, PSI Technologies, Sala B, 20.2.2007; SAP, Sala B, 8.4.2008; CAFCA: Picapau S.R.L., Sala IV, 29.9.2000; ASSA, Sala IV, 21.3.2006.

<sup>24</sup> CSJN, ASSA, 22.2.2011; y ASSA, 30.8.2011. Anteriormente, por decisión del 20.9.2005, la CSJN había rechazado por motivos de procedimiento un recurso en el caso Picapau S.R.L., en el cual el Procurador General había opinado en contra de la posibilidad de reconocer la calidad de autores a las personas jurídicas.

## 7.4 Interpretación de la AFIP sobre la fuente de la ganancia en casos de regalías por licencias de uso

La peculiar interpretación de la AFIP, reduciendo la aplicación de la cláusula favorable a los autores extranjeros y la corriente jurisprudencial que pudiera derivar de los fallos de la CSJN en los casos ASSA, podría perder interés en caso de que se afirmara la doctrina que en un dictamen posterior a los fallos de la CSJN produjo la AFIP sobre la “fuente” que debe asignarse a las regalías devengadas por licencias concedidas a usuario de otros países para el uso de software que haya sido producido en la Argentina.

En efecto, de acuerdo al Dictamen N° 13/12, del 27 de abril de 2012, *“las rentas provenientes de la comercialización mediante licencias de uso de un software desarrollado en el país debe considerarse como una ganancia de fuente argentina, ello con independencia de que su instalación se realice en el exterior vía Internet o a través de un soporte”*<sup>25</sup>

Es obvio que por aplicación simétrica del principio, las regalías que se giren por un contribuyente argentino a un titular de derechos de autor alemán como pago por una licencia de uso, deberán ser consideradas por AFIP como “ganancia de fuente alemana”, no alcanzadas por lo tanto por el Impuesto a las Ganancias Argentino. Semejante interpretación haría además innecesaria la aplicación del CDI, como no fuera para confirmar el concepto de “fuente” argüido por el fisco argentino.

## 7.5 Articulado del tratado relacionado con derecho de autor

La tasa efectiva de retención en la fuente de impuesto a las ganancias que venían aplicando las empresas argentinas pagadoras de regalías por derechos de autor a titulares de propiedad intelectual domiciliados en el exterior era del 12,25% (35% de impuesto sobre una ganancia neta presunta del 35% de la regalía cobrada) por lo que no interesaba a las partes afectadas preocuparse por la aplicación de las disposiciones del CDI, que al respecto establecen:

*12. 2. Sin embargo, tales regalías pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en el cual se originan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero la alícuota no deberá exceder el 15 por ciento del importe bruto de las regalías originadas:*

*a) por el uso o la concesión del uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, si el beneficiario es el autor o su derechohabiente.*

Sin embargo, la posibilidad de la aplicación de una tasa efectiva del 31,5% (35% de impuesto sobre una ganancia neta presunta del 90% de la regalía cobrada) ha reactivado el interés de las empresas argentinas que explotan derechos de autor cuya propiedad intelectual corresponde a empresas alemanas. Es natural que una disminución del 19,25% en el monto de la regalía efectivamente percibida tenga una influencia decisiva sobre las ganancias del titular de la propiedad intelectual y en consecuencia sobre los

---

<sup>25</sup> AFIP – Boletín N° 190 – Mayo 2013, pág. 1097  
<http://www.afip.gov.ar/Institucional/boletinImpositivo/documentos/BI190MAYO2013.pdf>

precios finales a los que el licenciatario argentino puede ofrecer sublicencias para uso del producto en el mercado local. Por tal motivo, dentro de un marco fáctico en el que los derechos de propiedad intelectual se negocian internacionalmente entre personas jurídicas, resulta de trascendente importancia que las partes en el TDI lleguen prontamente a un acuerdo sobre la interpretación de la expresión “*el beneficiario es el autor o su derechohabiente*” cuando el Convenio se refiere al beneficiario efectivo de la regalía cobrada por el contribuyente alemán.

## **7.6 Eficiencia y certeza en el tráfico de regalías para la mejor relación binacional futura**

En la actualidad, está en curso entre Alemania y Argentina un “procedimiento amistoso” del tipo previsto por el artículo 25 del TDI, mediante el cual las partes consideran cuestiones referentes a la interpretación y aplicación del tratado, incluyendo las referidas a las regalías percibidas por personas jurídicas titulares de propiedad intelectual. La inflexibilidad de la posición del fisco argentino y la situación comprometida en la que el mismo quedaría en caso de aplicar las nomenclaturas “autor” y “derechohabiente” en forma diferente según se tratara de un contribuyente local o un beneficiario del exterior, no permiten augurar un resultado favorable al interés de los titulares alemanes de derechos de autor que explotan sus obras en Argentina: si la actual posición de la AFIP se mantiene, deberán pensar en reducir sus ganancias o aumentar sus precios, volviéndose menos competitivos.

Probablemente, la solución más moderna y adecuada al modelo estandarizado por la OECD, sería eliminar toda referencia casuística a la naturaleza jurídica de la persona acreedora y solamente tener en cuenta lo que a los fines del acuerdo para evitar tanto doble tributación como evasión fiscal importa:

- Que la retribución pagada corresponda realmente a una regalía por la explotación de un derecho de autor sobre obras de cualquier género y no disfrace otro tipo de ganancias.
- Que el receptor de la regalía sea el beneficiario efectivo del pago recibido y no un mero agente de triangulación, usado para practicar un “*treaty Shopping*”.

A esos fines, resultaría elogiable que las partes recurran a una redacción similar a la del Convenio para evitar la doble imposición vigente entre los Países Bajos y Argentina, que en lo pertinente establece:

*ARTICULO 13 - 1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.*

*2. Sin embargo, dichas regalías pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y conforme a la legislación de ese Estado, pero si el receptor de las regalías es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no podrá exceder. ...*

*b) del 5 por ciento del importe bruto pagado por el uso o la concesión de uso de un derecho de autor sobre cualquier obra literaria, artística o científica ...*

## **8 Colofón**

El intercambio de bienes inmateriales entre Alemania y Argentina no hará más que aumentar en el futuro inmediato y mediato. Las licencias son y seguirán siendo el instituto jurídico que reglamentará ese intercambio y que permitirá que en la práctica los derechos de autor de los propietarios intelectuales de cada uno de los países encuentre protección efectiva en el otro. Esto incluye un tratamiento equitativo y apropiado del tráfico binacional de regalías, que no cause perjuicios injustificados a la competitividad de ninguno de los dos países en relación al resto de los socios comerciales de los mismos.

Los titulares de derechos de autor verían con satisfacción que Alemania y Argentina solucionaran sus diferencias de interpretación respecto de la aplicación de los principios fiscales y avanzaran hacia la firma de un Convenio para evitar la doble imposición más adecuado a los tiempos, que tenga especialmente en cuenta las necesidades del comercio de bienes inmateriales dentro de la presente etapa de la Sociedad de la Información.