

**CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN
DEL SOFTWARE INDIVIDUALIZADO
ESTUDIO COMPARADO DE LA LEGISLACIÓN
IBEROAMERICANA**

Lic. Fernando Fuentes Pinzón^(*)
Abogado venezolano

(*) Fernando Fuentes Pinzón. Abogado. Maracaibo, Venezuela.
Correo electrónico: ffpve@hotmail.com. y ffpve@yahoo.com.

SUMARIO:

Resumen

Introducción

1. Conceptualización del software
2. Pasos presentes para la creación de un programa de computación
3. Elementos comunes en los contratos para la elaboración de un software
4. Tipos de relaciones contractuales específicos
 - 4.1. Software desarrollado bajo relación laboral
 - 4.2. Software desarrollado por encargo
 - 4.2.1. Relación Empresa - Empresa (B2B)
 - 4.2.2. Contratación Directa con un profesional independiente

RESUMEN

El autor parte de la necesidad de realizar un estudio de las cláusulas principales que deben preverse al momento de la contratación para la realización de un software individualizado. Se comienza con un somero estudio sobre la protección jurídica del software y su delimitación legal, para continuar con los pasos presentes en la elaboración de un programa de computación, determinándose los elementos comunes de estos tipos de contratos y se culmina con un análisis particular sobre los tres tipos de relaciones jurídicas que pueden devenir de la contratación para la realización de un software individualizado.

INTRODUCCIÓN

La contratación para la elaboración de software individualizado (también conocido como software “*a la medida*”), con la finalidad de desarrollar soluciones específicas para una empresa o una actividad comercial, es una realidad común del día a día empresarial, en virtud, que los programas de computación creados para consumo masivo, no son suficientes para abarcar el amplio espectro de las necesidades particulares de los agentes económicos. En vista de ello, el presente trabajo tiene como objeto dar unos elementos generales que deben de tomarse en consideración para realizar la contratación del personal que elaborará el software individualizado, o de la empresa que lo desarrollará.

1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

Antes de entrar a considerar las implicaciones jurídicas de este tipo de contrato, es necesario conceptualizar lo que se entiende por Software. El software es considerado una obra intelectual y por ello, es protegido por las legislaciones sobre Derecho de Autor.⁽¹⁾

Según el “*Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos*”,⁽²⁾ el programa de computación es el “*Conjunto de instrucciones que*

(1) Fuentes Pinzón, Fernando, ¿Por medio de cuál rama jurídica debe protegerse al software?, Informática e Internet. Brasil, Editorial Adcoas, 2002, pp. 329-342.

(2) OMPI, *Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos*, Suiza, 1980, Voz 223, p.228.

cuando se incorpora a un soporte legible por máquina, puede hacer que una máquina con capacidad para el tratamiento de la información indique, realice o consigne una función, tarea o resultados determinados”.

Sin embargo, este concepto es demasiado técnico para ser apprehendido por el derecho de autor, ya que esta rama jurídica tiene como objeto de la protección a la “*expresión*” utilizada por el creador, así el Acuerdo sobre los Derechos Intelectuales Relacionados con el Comercio (ADPIC) expresa en su artículo 9,2:

“La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”.

Norma similar se encuentra en la Decisión Andina 351 sobre el Régimen Común del Derecho de Autor (Dec. 351),⁽³⁾ Art. 7:

“Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras (omisis). No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial”.

Una vez estudiado el objeto sobre el cual recae la protección por el derecho de autor, debemos ubicar un concepto sobre software más acorde con la realidad autoral.

La legislación venezolana en su Artículo 17 consagra:

“Se entiende por programa de computación a la expresión en cualquier modo, lenguaje, notación o código, de instrucciones cuyo propósito es que un computador lleve a cabo una tarea o función determinada, cualquiera que sea su forma de expresarse o el soporte material en que se haya realizado la fijación”.⁽⁴⁾

(3) Ley vigente en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

(4) En este concepto se alude a lo protegido por el derecho de autor, lo cual es “*la forma de expresión*”, por lo que es considerado como el concepto más adecuado a la realidad autoral.

Por su parte, la Decisión Andina 351 (Dec. 351), contempla en su Artículo 3 la siguiente definición de programa de computación:

“Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador –un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones–, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”.

Mientras, que la legislación española establece que se entenderá por programa de ordenador a:

“Artículo 96.1. *(omisis) toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación (omisis.) A los mismos efectos, la expresión programas de ordenador comprenderá también su documentación preparatoria. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que este Título dispensa a los programas de ordenador”.*

El software es tutelado por la legislación internacional como obra literaria, esto se desprende de la lectura del Artículo 10 del ADPIC, el Artículo 4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor⁽⁵⁾ y el Artículo 23 de la Dec. 351 de la Comunidad Andina.

Una vez delimitada la conceptualización del software y su protección por el derecho de autor, estamos en capacidad de estudiar las cláusulas más comunes en este tipo de contratos. Para el efecto, primero debemos analizar someramente algunas condiciones generales para la elaboración del software.

(5) Adoptado por la Conferencia Diplomática el 20 de Diciembre de 1996. CRNR/DC/94, disponible en la página oficial de la OMPI (WIPO) en Internet (www.wipo.org).

2. PASOS PRESENTES PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPUTACIÓN⁽⁶⁾

Para la creación de un programa de computación se requiere del cumplimiento de una serie de pasos previos, como lo son:⁽⁷⁾

- a. Fase de análisis,⁽⁸⁾ que evalúa los fines, tareas y resultados perseguidos, necesidades del usuario y el tipo de “hardware” adecuado, para concluir en la hoja de especificaciones.
- b. Determinación de la estructura (arquitectura) del software, conforme a las especificaciones.
- c. Descripción del programa en forma de diagramas y de los módulos o partes.
- d. Escritura del software en un lenguaje de programación (codificación).
- e. Comprobación de resultados y corrección de los errores detectados
- f. Elaboración de los manuales de uso y la documentación técnica.

3. ELEMENTOS COMUNES EN LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE

Como previamente se han identificado los elementos para elaboración de un programa de computación. Igualmente, identificaremos previamente algunos elementos comunes que comparte este tipo de contratos informáticos.

a. Etapa previa: Cualquier tipo de desarrollo de un software personalizado debe incluir una etapa previa en la cual el desarrollador o

(6) MILLÉ, Antonio. *Contratación de programas de computación a medida. Revista de Derechos Intelectuales*, Argentina, Núm. 2. 1987, p. 91 al 113.

(7) ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela*. Venezuela, Editorial Autorales, 1994, p. 152.

(8) Esta actividad puede ser realizada por el cliente (a cargo de su equipo técnico) interesado en la elaboración del software individualizado o por medio de la contratación de un tercero. Para mayor información: Millé, Antonio, *op. cit.*, p. 91 al 113.

programador realice una inspección para determinar los equipos electrónicos que posea el cliente, y en virtud de ello, recomendar una actualización de los mismos o crear el programa para que pueda funcionar correctamente con ese hardware. Asimismo, será necesario la realización de estudios para determinar el problema a solucionar o actividad que deberá desempeñar el software (es decir, el cliente deberá de informarle al programador el objetivo que pretende que cumpla el software), todo ello para la creación de un programa de trabajo (en el cual se establece de manera provisional, la configuración de las funciones que deberá cumplir el software, la manera que interactuará con el usuario, el manejo de los archivos, en fin, se procederá a elaborar un primer diagrama de flujo, para posteriormente desarrollarlo a nivel digital o electrónico).

b. Condiciones para el desarrollo: Deberá establecerse en el contrato el lugar donde se desarrollará al software, las veces que puede el programador trabajar con el hardware de la oficina antes de las primeras pruebas, un lapso de corrección de pruebas, un lapso de garantía, una cláusula referida a las posteriores actualizaciones (si existirá o no derecho de preferencia) y el tiempo estimado que demorará la instalación en el hardware del cliente.

c. Lapsos y secretos: Es necesario colocar un lapso (es conveniente establecer lapsos de vencimiento progresivo) de duración del contrato y establecer una cláusula referida a guardar o reservar los secretos industriales o comerciales a los cuales tenga acceso el desarrollador (esto incluye listas de clientes, planes de expansión, cantidad de empleados, datos privados de los mismos, etc).

d. Entrega final del producto: Con respecto al momento de entrega del mismo, debe de establecerse que la entrega se considerará realizada cuando el software sea efectivamente incorporado al hardware previsto y su funcionamiento sea efectivo para el cumplimiento de las actividades que deba realizar, igualmente, su interacción con respecto al resto del sistema informático del contratante debe ser idónea. En conclusión, es conveniente establecer un lapso prudencial de ejecución real del programa de computación para determinar que no existen fallas⁽⁹⁾ y que se ha entregado un producto terminado y funcional.

(9) El artículo 1.518 del Código Civil venezolano obliga al vendedor (en este caso quien realiza el software), al saneamiento por vicios o defectos ocultos *“que la hagan impropia para el uso a que está destinada, o que disminuya el uso de ella de tal manera que si el comprador los hubiera conocido, no lo habría comprado o hubiera ofrecido un precio menor”*.

e. Costos: El precio final, dependerá o variará según la fórmula que se aplique:

- a. En caso que se determine que la titularidad le pertenecerá en exclusiva al contratante, será el precio mayor o más alto.
- b. Existe la opción que el contratante no desee tener la cesión del programa, pero sí una licencia exclusiva (por lo cual la empresa productora del software no podrá licenciar ese software por un tiempo determinado a otro competidor, pero sí podrá desarrollar nuevas versiones o nuevos programas tomando como base a este, y licenciarlo a otros). En este caso el precio debe ser inferior al primero, pero superior a los siguientes.
- c. El contratante desea una licencia exclusiva por un período determinado de tiempo (ejemplo: 2 años), pudiendo el creador del software licenciarlo después de dicho lapso.
- d. El contratante desea una licencia no exclusiva. Entonces dependerá del número de equipos en el cual se va a utilizar dicho programa, y determinar si se empleará en red, y en cuantas redes o computadoras en red.

f. Garantía: Es necesario determinar lo cubierto por la garantía y el lapso de duración de la misma. Determinar quién será el responsable de ejecutar las referidas garantías y el lugar donde se hará. No debe confundirse la garantía con el mantenimiento, el cual es un contrato distinto (a pesar de estar dentro del mismo documento).

g. Entrenamiento y Manuales: Es imprescindible, la previsión del entrenamiento que debe la empresa desarrolladora ofrecer a los empleados de la empresa comitente. En conclusión, es necesaria la capacitación del personal que lo utilizará, lo cual debe de incluir su manual de usuario, para el momento de la entrega final del producto.

En la doctrina, se ha discutido sobre si los contratos para el desarrollo del software son contratos de servicio o de resultado. La respuesta varía según el tipo de relación existente, por ello en el caso del software desarrollado bajo relación laboral, puede ser considerado como un contrato de servicio (salvo que el contrato particular establezca lo contrario) mientras que el realizado con una empresa o profesional independiente distinto al contratante, será definitivamente un contrato de resultado.

4. TIPOS DE RELACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICOS

Con la finalidad de elaborar un software, puede emplearse al personal propio de la empresa interesada (por lo cual será una relación regulada por el derecho laboral), o por medio de la contratación de los servicios de otra empresa o de un profesional independiente (ambos casos regulados por el derecho mercantil). Por ende, podemos dividir a los contratos para elaborar programas de computación de la siguiente manera:

1. Contrato de Trabajo (regido por la legislación laboral y el derecho de autor).
2. Contrato de un Software por encargo (regido por el derecho de autor y el derecho mercantil): este caso se divide en dos supuestos:
 - a. Mercantil: Una empresa contrata a otra para realizar la obra.
 - b. Contratación Directa con un profesional independiente.

4.1. SOFTWARE DESARROLLADO BAJO RELACIÓN LABORAL

En este primer supuesto, es importante establecer, que aun cuando no es necesario un contrato escrito para que la relación laboral exista,⁽¹⁰⁾ ni para que la cesión total de los derechos patrimoniales sobre una obra (como es el programa de computación) suceda o se dé a favor del empleador, es menester, que el contratante entienda la importancia de la realización del contrato escrito, y por ello, procure su creación.

Lo primero a establecer en este tipo de relación, es la función, objeto o misión del especialista en computación o electrónica dentro de la empresa contratante. Si dentro de las funciones a desarrollar está la creación de software para soluciones tecnológicas referidas a la empresa,

(10) La existencia del contrato laboral, sin necesidad de un documento escrito firmado por las partes, es un principio aceptado, por casi, la totalidad de legislaciones laborales a nivel mundial. En Iberoamérica, la encontramos previsto en: Argentina (Ley 20.744 con sus respectivas reformas, Arts. 21 y 23); Costa Rica (Código del Trabajo de 1943 con sus respectivas modificaciones; Art. 18 y 25); Ecuador (Codificación del Código de Trabajo de 1997; Art. 11 y 12); España (Art. 8.1 del Real Decreto 1/1995 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), México (Ley Federal del Trabajo de 1970, con sus respectivos modificaciones; Arts. 26 y 27), Venezuela (Ley Orgánica del Trabajo de 1997; Art. 70), entre otras.

sin ningún tipo de duda le pertenecerá en su totalidad (los programas de computación desarrollados) al empleador. Ahora, en el caso que no se establezca, se entenderá que dentro de sus funciones no se encontraba la elaboración de software y por ello, el mismo podría pertenecerle en su totalidad al empleado (salvo que lo haya desarrollado con los conocimientos adquiridos dentro del ambiente de trabajo dispensado o hayan utilizado las instalaciones de la misma, caso en el cual, esta debería participar de los beneficios derivados de la explotación del mismo). Asimismo, si el empleador ha permitido el desarrollo de la obra en el tiempo laboral y lo ha financiado, en este caso se considerará como productor del software, aunque no se exprese nada en el contrato laboral, ya que se entenderá que en la relación laboral esta función era no sólo permitida sino estimulada por el propio empleador.

Con respecto a la titularidad de las obras protegidas por el derecho de autor desarrolladas bajo relación de trabajo, de manera general las legislaciones nacionales iberoamericanas han previsto que la misma pertenecerá al empleador,⁽¹¹⁾ así lo prevén expresamente las legislaciones de: Bolivia,⁽¹²⁾ Ecuador,⁽¹³⁾ España,⁽¹⁴⁾ Guatemala,⁽¹⁵⁾ Panamá,⁽¹⁶⁾ Paraguay,⁽¹⁷⁾ Perú,⁽¹⁸⁾ Venezuela,⁽¹⁹⁾ entre otros.

-
- (11) Como excepción a esta tendencia legislativa, la Ley 65-00 (Ley sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos) de República Dominicana, publicada en Gaceta Oficial el 24 de agosto del 2000, establece en su Artículo 12: *“En las obras creadas bajo relación laboral, la titularidad de los derechos patrimoniales transferidos se registrará por lo pactado entre las partes. (omisión) A falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra son de los autores”*.
- (12) Artículo 10: *“Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario”*. Decisión Andina 351 (legislación vinculante a todos los miembros de la Comunidad Andina). (1993).
- (13) Artículo 16: *“Salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el presente libro, la titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral corresponderá al empleador, quien estará autorizado a ejercer los derechos morales para la explotación de la obra”*. Ley 83: Ley sobre Propiedad Intelectual del Ecuador de 1998.
- (14) Artículo 51: *“1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se registrará por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito. / 2. A*

En el caso particular de la titularidad del software, las legislaciones nacionales confirman la regla general (llegando, en la mayoría de los casos a ampliar el contenido y la duración de la cesión legal) o establecen

falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral". Real Decreto Legislativo 1382 (Ley de Propiedad Intelectual) de 1996. España.

- (15) *Artículo 10: "En las obras creadas para una persona natural o jurídica, por encargo, en cumplimiento de una relación laboral o en ejercicio de una función pública, el titular originario de los derechos morales y patrimoniales es la persona natural que ha creado la obra o ha participado en su creación. Sin embargo, se presume, salvo prueba en contrario, que los derechos pecuniarios sobre la obra han sido cedidos a favor de quien encarga la obra o del patrono, según el caso, lo que implica la autorización para divulgarla y ejercer los derechos morales necesarios para la explotación de la misma, siempre que no cause perjuicio al honor o reputación del autor. En caso de conflicto entre las disposiciones de esta Ley y las del Código de Trabajo, prevalecerá la primera cuando el conflicto se derive o relacione con el derecho de autor". Decreto-Ley 33 (Ley sobre derecho de autor y conexos) de 1998. Guatemala.*
- (16) *Artículo 6: "En las obras creadas para una persona natural o jurídica, en cumplimiento de un contrato de trabajo o en ejercicio de una función pública, el autor es el titular originario de los derechos morales y patrimoniales; pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al empleador o al ente de Derecho Público, según sea el caso, en la medida necesaria según sus actividades habituales en la época de creación de la obra, lo que implica, igualmente, la autorización para divulgar la obra y ejercer los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la obra". Ley 15 (sobre Derecho de Autor) de 1994. Panamá.*
- (17) *Artículo 14: "Salvo lo dispuesto en los Artículos 13, 62 y 69 de esta ley, en las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se regirá por lo pactado entre las partes. / A falta de estipulación contractual expresa, se presumirá que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o al comitente, según los casos, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, según corresponda, cuenta con la autorización para divulgar la obra y ejercer los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma". Ley Nº 1328 (Ley sobre Derecho de Autor) de 1998. Paraguay.*

una norma particular sobre este tipo especial de obra. Independientemente de este hecho, se establece de manera expresa en casi la totalidad de las legislaciones sobre la materia que el titular de los derechos patrimoniales sobre el software será el empleador, o en su caso, el denominado “*productor*”⁽²⁰⁾ del software. Entre estas legislaciones destacan: Argentina,⁽²¹⁾ Brasil,⁽²²⁾ Chile,⁽²³⁾ España⁽²⁴⁾ Honduras,⁽²⁵⁾

-
- (18) Artículo 16: “*Salvo lo dispuesto para las obras audiovisuales y programas de ordenador, en las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que pueden ser transferidos se regirá por lo pactado entre las partes. / A falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente que el empleador o comitente, según corresponda, cuenta con autorización para divulgar la obra y defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma*”. Decreto Legislativo 822 (Ley sobre Derecho de Autor) de 1996. Perú.
- (19) Artículo 59: “*Se presume, salvo pacto expreso en contrario, que los autores de las obras creadas bajo relación de trabajo o por encargo, han cedido al patrono o al comitente, según los casos, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho exclusivo de explotación definido en el artículo 23 y contenido en el Título II de esta Ley*”. Ley sobre Derecho de Autor venezolana de 1993.
- (20) Por productor se entiende “*(omisis) a la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra*”. Artículo 17 de la Ley sobre Derecho de Autor venezolana.
- (21) Artículo 4: “*Son titulares del derecho de propiedad intelectual: (omisis) d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario*”. Ley 11.723 (Ley sobre Propiedad Intelectual) reformada por la Ley 25.036 de 1998. Argentina.
- (22) Artículo 4: “*Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos*”. Ley 9.609 (Ley sobre Programas de Computación) de 1998. Brasil.

México,⁽²⁶⁾ República Dominicana,⁽²⁷⁾ Panamá,⁽²⁸⁾ Paraguay,⁽²⁹⁾ Perú,⁽³⁰⁾ Venezuela,⁽³¹⁾ etc.

Con relación a la forma de pago, el mismo dependerá de si el empleado fue efectivamente comisionado para entre otras funciones, el

-
- (23) Artículo 8: *“(omisis) Tratándose de programas computacionales, serán titulares del derecho de autor respectivo las personas naturales o jurídicas cuyos dependientes, en el desempeño de sus funciones laborales, los hubiesen producido, salvo estipulación escrita en contrario”*. Ley 17.336 (Ley sobre Propiedad Intelectual) modificada por la Ley 18.957 de 1990. Chile (la última modificación fue en 1992 por medio de la Ley 19.166).
- (24) Artículo 97: *“Titularidad de los derechos: (omisis) 4. Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador; en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario”*. Real Decreto Legislativo 1382 (Ley de Propiedad Intelectual) de 1996. España.
- (25) Artículo 33: *“El contrato entre los autores del programa de ordenador y el productor, si no se hubiere estipulado lo contrario, implica la cesión ilimitada a favor del productor de los derechos patrimoniales. Los derechos morales pertenecen al autor”*. Decreto - Ley 4-99-E (Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos) de 1999. Honduras.
- (26) Artículo 103: *“Salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre un programa de computación y su documentación, cuando hayan sido creados por uno o varios empleados en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador; corresponder a éste”*. Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 (reformada en 1997). México.
- (27) Artículo 73: *“(omisis) Salvo estipulación en contrario, se presume que los autores del programa han cedido al productor, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho patrimonial exclusivo, inclusive el de realizar o autorizar adaptaciones o versiones de la obra”*. Ley 65-00 (Ley sobre Derecho de Autor) del 2000. República Dominicana.
- (28) Artículo 18: *“Salvo pacto en contrario, el contrato entre los autores del programa de ordenador y el productor implica la cesión ilimitada y exclusiva, a favor de éste, de los derechos patrimoniales reconocidos en la presente Ley, así como la autorización para decidir sobre la divulgación y para ejercer los derechos morales sobre la obra, en la medida que ello sea necesario para la explotación de la obra”*. Ley 15 (sobre Derecho de Autor) de 1994. Panamá.

desarrollo de programas de computación o no, ya que en caso que la respuesta sea afirmativa, el sueldo será considerado como el pago total del mismo. Por otra parte, si la empresa no lo establecía dentro de las funciones laborales del empleado (*verbi gratia*, sea contratado para administración, y crea un software que se adapta más acordemente al ejercicio de la empresa que el utilizado por la misma), entonces, el software no será considerado como obra realizada bajo relación laboral, y si la empresa no ha colaborado financiera o institucionalmente (con el préstamo de los equipos o por medio del trabajo de otros empleados), tampoco podrá considerarse a la misma como productora, así, la titularidad será del empleado-autor, y deberá realizarse un contrato de licencia o cesión de los derechos (en caso que la empresa tenga interés en el software desarrollado), los cuales son ingresos distintos al sueldo devengado.

4.2. SOFTWARE DESARROLLADO POR ENCARGO

4.2.1. RELACIÓN EMPRESA-EMPRESA (B2B)

En este caso existen dos contratos que deben realizarse, uno entre la empresa desarrolladora del software y sus empleados (el cual es regido por el derecho de autor y la legislación laboral) y otro entre ambas empresas (regido por el derecho mercantil y la legislación autoral).

-
- (29) Artículo 69: “*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, 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*”. Ley 1328 (Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos) de 1998. Paraguay.
- (30) Artículo 71: “*Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, de forma ilimitada y exclusiva, por toda su duración, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente Ley, e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de defender los derechos morales sobre la obra*”. Decreto Legislativo 822 (Ley sobre Derecho de Autor) de 1996. Perú.
- (31) Artículo 17: “*Se presume salvo pacto expreso en contrario, que los autores del programa han cedido al productor, en forma ilimitada y por toda su duración, del derecho exclusivo de explotación de la obra (omisis) inclusive para ejercer los derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta Ley, así como el consentimiento para decidir sobre su divulgación*”.

El primero de estos contratos, se registrará por las consideraciones hechas en el punto anterior.

Con respecto al segundo, será imprescindible el establecimiento de un contrato expreso que regule los diversos elementos a considerar en esta relación, en particular, el punto sobre la titularidad. En el supuesto que la titularidad sea para la empresa contratante, será necesario establecer expresamente el ámbito territorial y temporal de la cesión o determinar por medio del contrato escrito, que se entiende por productor del programa a la empresa comitente, para que de esa forma la cesión de los derechos patrimoniales sea pacífica con respecto a las legislaciones de Iberoamérica.

En caso que la titularidad se resuelva a favor de la empresa desarrolladora, será necesario establecer un contrato especial sobre el tipo de licenciamiento que esta ofrecerá a la empresa comitente, tomando en consideración, que la misma contribuyó para la realización de la obra.

En ausencia de una cláusula que resuelva de manera expresa la titularidad sobre la obra, y en caso que sea improcedente la designación como “productor” de una las partes de manera inequívoca, algunas legislaciones iberoamericanas, han previsto una solución al establecer una norma supletoria para estos casos. En principio, estas legislaciones establecen como presunción una cesión a favor de los comitentes, sin embargo, esta cesión no ha sido prevista de la misma forma en las diversas legislaciones, existiendo en la actualidad dos tendencias:

1. Cesión Absoluta: En este supuesto, la norma establece que los autores han cedido de forma ilimitada y por toda su duración, el derecho patrimonial sobre la obra al comitente. Encontramos esta tendencia en las normas de: Bolivia (Dec.351 Art. 10), Colombia (Dec. 351 Art. 10), Paraguay (Ley Nº 1328 de 1998. Artículo 14), Perú (Decreto Legislativo 822 de 1996. Art. 16), Venezuela (Art. 59 de la Ley sobre Derecho de Autor de 1993), entre otras.

2. Cesión Relativa: La legislación presume que el autor ha cedido de manera condicionada algunos de sus derechos patrimoniales. Entre

y la de ejercer los derechos morales sobre la obra, en la medida en que ello sea necesario para la explotación de la misma”. Ley sobre Derecho de Autor de 1993. Venezuela.

las legislaciones que la contemplan, destacan: Chile,⁽³²⁾ Ecuador,⁽³³⁾ República Dominicana,⁽³⁴⁾ entre otros.

4.2.2. CONTRATACIÓN DIRECTA CON UN PROFESIONAL INDEPENDIENTE

Este es un supuesto aún más sencillo que el anterior, porque sólo debe de realizarse un contrato entre la empresa y el profesional encomendado para la elaboración del software. La particularidad en este tipo de contratación se referirá a las condiciones laborales del mismo y a la titularidad de la obra creada.

Un punto de especial consideración, sería la necesidad de un resultado concreto, el cual debe constar en el contrato escrito, para poder obligar a su cumplimiento por parte del profesional contratado y especificar la no aplicación de cláusulas laborales, por tratarse de una relación mercantil de duración limitada.

(32) Artículo 8: *“(omisis) Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero para ser comercializados a su cuenta y riesgo, se reputarán cedidos a éste los derechos de autor, salvo estipulación escrita en contrario”*. Ley 17.336 (Ley sobre Propiedad Intelectual) modificada por la Ley 18.957 de 1990. Chile (la última modificación fue en 1992 por medio de la Ley 19.166). Nótese que la presunción viene limitada a la condición respecto a la comercialización, por lo cual se excluyen aquellos programas de computación que fueron encargados para la solución específica de problemas internos de una empresa (como un elemento competitivo a favor de la empresa comitente), sin ánimo de una comercialización posterior del mismo.

(33) Artículo 16: *“(omisis) En las obras por encargo, la titularidad corresponderá al comitente de manera no exclusiva, por lo que el autor conservará el derecho de explotarlas en forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que no entrañe competencia desleal”*. Ley 83 (Ley sobre Derecho de Autor y Conexos) de 1998. Ecuador.

(34) Artículo 12: *“En las obras creadas por encargo, la titularidad de los derechos patrimoniales se regirá por lo pactado entre las partes. En todo caso, las obras sólo podrán ser utilizadas por los contratantes, por el medio de difusión expresamente autorizado por el autor o autores que en ellas intervinieron”*. Ley 65-00 de República Dominicana.