

Montevideo, 29 de febrero de 2024

Sr. Director de la
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Dr. Santiago Martínez Morales
Presente

Ref: Aportes de AUDAPI (Asociación Uruguaya de Agentes de la Propiedad Industrial) al Proyecto de Decreto Reglamentario del Registro de Software creado por el artículo 271 de la Ley No. 20.212 (el "Proyecto de Decreto").

De nuestra mayor consideración:

Saludamos la convocatoria a Consulta Pública formulada del Proyecto de Decreto.

En relación al mismo, formulamos los siguientes aportes que esperamos puedan resultar de utilidad:

Artículo 1: En el mismo se indica el elenco de información y documentos a proveerse por los solicitantes a los efectos de la inscripción. Al respecto, tenemos los siguientes comentarios:

- I) Título de la Obra. Concordamos con este requisito.
- II) Clasificación. También concordamos, toda vez que esta clasificación se compadece con el artículo 5 "in fine" de la Ley No. 9.739, y con el artículo 53-BIS de dicha ley, agregado por el artículo 271 de la Ley No. 20.212. No obstante, en el caso de "Ideas", debe sustituirse por la expresión utilizada en la Ley, "Expresiones de ideas/informaciones y algoritmos".
- III) En este punto, se solicita la "Indicación de la persona física o jurídica autora y/o productora de la obra a registrar y sus datos identificatorios", y luego se agregan en los puntos a) y b) diversos requisitos.

Corresponde sustituir la indicación de persona física o jurídica autora y/o productora, por "Indicación del solicitante".

La razón es que el lenguaje del Proyecto restringe indebidamente la inscripción a autores y/o productores, siendo que existe un elenco mucho más amplio de legitimados a solicitar la inscripción, que no se agota en los indicados en el Proyecto.

En efecto, los Solicitantes pueden ser los propios autores (uno o más de uno), personas físicas o jurídicas distintas de los autores y que no sean productores (por ejemplo, comitentes – en el caso de obras creadas por encargo fuera de la figura del Productor de programas de ordenador – o empleadores – para las obras creadas bajo relación de trabajo, herederos, o adquirentes a cualquier título). Corresponde al respecto tener presente el artículo 7 de la Ley No. 9.739, además del artículo 29 de la misma norma.

Todos ellos pueden ser "Solicitantes" de la inscripción, debiendo - en caso de no ser los autores o productores - acreditar su carácter de titulares derivados de la obra.

En cualquier caso, estimamos importante que el Decreto aclare que el solicitante debe ser el titular de los derechos patrimoniales sobre el software, pues de lo contrario cualquier colaborador podría solicitar la

inscripción e inclusive podría darse el caso de registros múltiples de la misma obra.

Con respecto a los puntos III a) y b), debe tenerse presente lo anterior.

Sin perjuicio, en relación con el punto b), cuando el solicitante se trata de una persona jurídica, sea nacional o extranjera, corresponde requerir que actúe mediante representante o apoderado, munido de certificado notarial de representación, o carta-poder en forma.

No obstante, habida cuenta de que el Registro de Software se instituye en el sistema orgánico de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en el caso de que el Solicitante se haga representar por un Agente de la Propiedad Industrial debidamente matriculado ante la Dirección Nacional, éste actuará mediante el mecanismo legalmente previsto para la actuación ante dicha Dirección Nacional, de documento privado establecido en el artículo 76 de la Ley No. 17.011.

La exigencia del requisito de acreditación de vigencia de la persona jurídica luce como un requisito excesivo, de difícil obtención para el caso de personas jurídicas del extranjero, sometidas a pluralidad de regímenes jurídicos diversos. La práctica demuestra que en muchos casos resulta difícil o resulta una carta excesivamente onerosa la obtención de este tipo de documento, resultando prueba suficiente de la existencia y vigencia de la sociedad el otorgamiento de certificado notarial de representación o de carta-poder en forma. Esta exigencia, de mantenerse, tendrá un claro efecto disuasivo de la utilización del Registro y la obtención de sus beneficios, siendo que es facultativo y no preceptivo.

También estimamos que el solicitante debe agregar el manual, si existiera.

- IV) No se comprende el alcance del numeral IV) del Artículo 1. Si la inscripción es solicitada por el autor, o autores, entonces no existen otros terceros intervinientes. Si la inscripción es solicitada por un Productor, o por un empleador o comitente, éste tiene el ejercicio de los derechos morales, y por tanto no se encuentra obligado a la mención de los autores de la obra (que pueden ser, en materia de programas de ordenador, decenas, centenas, o incluso a veces miles, en creaciones dinámicas). El software puede ser una obra colectiva, en cuyo caso puede haber infinidad de programadores. En dicho caso, el titular del derecho es directamente el "editor" y los programadores no tienen derechos de autor (art. 27 de la ley 9739)

Si se tratara de adquirentes, o sucesores, puede corresponder, según el caso (si la obra no se adquirió de un Productor, empleador o comitente), la indicación del nombre del o los autores.

Sugerimos entonces, y conforme a la práctica actual, indicar en este numeral que, "Si el Solicitante no fuera el autor de la obra, indicación del nombre del o los autores, si correspondiere".

- V) Con respecto al soporte bajo el cual proporcionar los ejemplares de la obra a registrar, sugerimos adoptar un lenguaje abierto, que deje lugar a la vertiginosa evolución de los medios de almacenamiento. Un "numerus clausus" como el indicado (CD-ROM, DVD, o similar), no es aconsejable,

siendo que estos soportes se encuentran casi en desuso y tienen escasa capacidad de almacenamiento. Una redacción alternativa puede ser “Dos ejemplares de la obra a registrar en un formato que asegure su integridad e inalterabilidad, según determine la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial”. Brindando así mayor flexibilidad a la hora de optar por los soportes apropiados, según se indique en el formulario de solicitud de Registro. Sería conveniente que, en la solicitud, junto con los ejemplares se declare el lenguaje de programación y sistemas operativos a los que se adecua. Esta información debería además estar disponible en la publicación.

Un elemento crucial a la hora del registro, es el de asegurar la confidencialidad y reserva de la obra objeto de inscripción, en una actividad altamente sensible a este tema. Piénsese, por ejemplo, en la presentación a registro de “código fuente”.

La normativa anterior – Decreto 154/004 – establecía que podía presentarse “5. Si se trata de un programa de ordenador: dos copias de los mismos o de partes del programa suficientes para caracterizar la creación del mismo”. De modo que se admitía la “mutilación” de la obra, siempre y cuando las partes presentadas a registro fueran suficientes para caracterizar la obra.

Sugerimos mantener entonces este lenguaje, abarcando no sólo programas, sino las “obras” objeto del Registro de Software, expresando que es posible presentar “partes de la obra suficientes para caracterizar la misma”.

Artículo 4. En primer término, adviértase que la numeración salta del artículo 1, al 4, lo que debe corregirse.

En segundo lugar, la presunción que allí se establece no corresponde a la Ley. En efecto, y como se señaló antes, el elenco de legitimados para solicitar la inscripción es mucho más amplio que la figura del productor (autor o autores, productor, empleador, comitente, adquirente a cualquier título, sucesor).

Asimismo, la inscripción tiene carácter declarativo y no constitutivo, siendo que se trata de un registro facultativo cuya omisión no perjudica en modo alguno los derechos de los titulares.

Sin perjuicio, se valora como positivo que el Decreto señale cuál es el efecto del registro, respecto del titular de los derechos patrimoniales.

Artículo 5. Sugerimos revisar la terminología de los medios que pueden utilizarse para los fines de presentación (que pueden ser por ejemplo electrónicos), para optar por la más moderna, abierta y flexible.

Artículo 6. Nuevamente, la reserva es de esencia en materia de protección de las obras a que refiere el Registro de Software. Si la reserva cesa en el caso de un procedimiento de anulación u oposición respecto a las partes involucradas en dichos procedimientos, podría darse la hipótesis no deseada de que una oposición frívola o infundada pueda dar lugar al levantamiento de la reserva de un programa de ordenador y su código fuente, y su conocimiento por el concurrente. Sugerimos un análisis adicional de este punto crucial, para asegurar de forma efectiva la reserva. En caso contrario, también seguramente operará como un disuasivo a recurrir al Registro.

Una sugerencia es que sea el solicitante quien solicite la declaración de reserva. Inclusive puede ocurrir que el software tenga componentes de software libre y en ese caso no debiera ser reservado.

Se sugiere asimismo que el Decreto establezca que, salvo en casos de excepción y debidamente justificados, los terceros no podrán acceder a la totalidad del código fuente.

Artículo 7. El plazo de 10 días hábiles para subsanar observaciones de formalidades, con el carácter de perentorio e improrrogable, luce como oneroso para el Solicitante, habida cuenta de que en muchos casos, especialmente tratándose de solicitantes establecidos en el exterior, ese plazo resulta exiguo y de cumplimiento imposible. La posibilidad de otorgar una prórroga, o prever un plazo más extenso (ej., 30 días), no perjudica a ningún tercero, ni a la Administración, y en todo caso, únicamente al propio Solicitante que es el más interesado en avanzar en su trámite. Sugerimos reconsiderar.

Artículo 9. En el procedimiento de oposición – dentro de los 30 días posteriores a la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial – deben indicarse los argumentos de hecho y fundamentos de derecho en los que se basa la oposición. No admitiéndose fundamentos posteriores.

En el caso de una oposición, el opositor puede generar un daño muy importante (fundamentalmente fiscal) ya que el solicitante no podría valerse de los beneficios fiscales hasta tanto se resuelva la oposición. Una posible solución es que la oposición no suspenda el trámite de inscripción y se resuelva en forma posterior.

No obstante, adviértase que el opositor, al momento de formular oposición, sólo conoce lo que se ha publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial (según el artículo 8): título, clasificación de la obra, datos del solicitante, fecha de presentación.

Por tanto, mal puede el opositor indicar todos sus argumentos de hecho cuando no los conoce.

Es relevante valorar detenidamente todos los aspectos y alcances de los procedimientos contenciosos que se proponen, y la viabilidad del mecanismo, habida cuenta de la reserva del contenido del software, y los aspectos que aquí se señalan.

Al menos debería arbitrarse una calificación de la oposición a los efectos de su admisibilidad inicial, y un mecanismo por el cual el opositor pueda acceder a alguna información adicional acerca de la obra cuyo registro se pretende (que puede ser un resumen o minuta), a fin de poder fundar debidamente su oposición. En caso contrario, el opositor se encontrará en situación de indefensión ante la petición de Registro. De todos modos ello no resuelva el problema señalado más arriba.

Otro aspecto que se entiende necesario regular es cuál es el criterio sustantivo para evaluar una oposición o anulación. Es decir, el Proyecto no ilustra o dice sobre en qué casos habría infracción, porque a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en materia de marcas, aquí válidamente pueden coexistir dos obras idénticas (aunque sea muy improbable), en la medida que ambas obras sean originales, entendida la originalidad como autenticidad o no copia de una obra pre-existente (por mencionar uno de los criterios prevalentes en materia de originalidad).

También el plazo para ofrecer prueba en el procedimiento de oposición aparece como muy exiguo, considerando la complejidad que normalmente presentan los conflictos en

esta área de la tecnología. Este acortamiento de los plazos puede cercenar las posibilidades de defensa de las partes. Se sugiere prever los mismos plazos que para los contenciosos que actualmente maneja la DNPI.

Artículo 12. En este artículo se establece que la acción de anulación caduca a los 5 años de la Resolución de registro. No concordamos en establecer plazo alguno de caducidad para la acción de anulación. El Registro tiene carácter declarativo, y no constitutivo, y establece una presunción, que admite siempre – sin plazo alguno – prueba en contrario. Sea cual fuere la causal de irregistrabilidad, siempre debe estar abierta la acción de anulación. Siendo además que el plazo de duración de una obra es muy extenso, no correspondiendo someter la acción de anulación a límite alguno. Mutatis mutandi, lo mismo ocurre con la acción de anulación de patentes concedidas “contra legem”, que no se encuentra sometida a plazo alguno y puede ser promovida en cualquier tiempo.

Artículo 15. Como señalamos, no concordamos con establecer restricciones a las impugnaciones a registros ilegítimos. Pero aún si fuera del caso de aceptar una exclusión de una acción por otra (lo que reiteramos, no debería proceder), en todo caso lo sería por la misma causal.

Artículo 17. El artículo 17 establece la facultad del registro de los contratos de transferencia de derechos patrimoniales sobre estas obras

Se sugiere hacer constar en el presente artículo que lo previsto en el artículo 17 del nuevo Decreto es sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 7 del Decreto 154/004. Del mismo modo, se considera que procedería clarificar que también se encuentran exceptuadas del registro el caso de las cesiones que operan en función de una obra realizada por encargo.

El artículo 7 del Decreto 154/004 establecía que:

“Las referidas inscripciones sólo serán facultativas en los casos de transmisión o cesión de derechos referidas a obras audiovisuales, programas de ordenador y bases de datos en función de lo establecido en los artículos 6º párrafo 2º y 29 de la Ley 9.739 de 17 de diciembre de 1937, en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley 17.616 de 10 de enero de 2003; así como respecto de las obras extranjeras, conforme a lo preceptuado por el artículo 15 numerales 1 y 2 del Acta de París de 24 de julio de 1971, relativa al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de setiembre de 1886, ratificada por nuestro país por el Decreto-Ley No. 14.910 de 19 de julio de 1979”.

Esperamos que estos aportes resulten de utilidad, y quedamos a disposición por cualquier duda, aclaración o ampliación.

Cordiales saludos,

Dra. Agustina Fernandez
Presidente

Sr. Gustavo Martinoni
Secretario