

## SOFTWARE Y FIRMWARE. ALGUNAS CUESTIONES JURÍDICAS

*Comentario al fallo Ubiquiti Networks  
Inc. c/Hsu, Guillermo s/Medidas Precautorias*

**Dr. Guillermo Cabanellas (h.)**

### I. INTRODUCCIÓN

El software constituye uno de los elementos de mayor desarrollo e importancia en las economías contemporáneas. Sin embargo, pese a la enorme cantidad de relaciones jurídicas a él vinculadas, son escasos en nuestro país los fallos que permiten delimitar con precisión las reglas aplicables a esas relaciones. De allí el especial interés que presentan sentencias como la aquí comentada, que toca aspectos específicos y relativamente periféricos del régimen jurídico del software[1]. En la Argentina, la protección del software se encuentra basada en el régimen de derechos de autor. Los programas de computación se encuentran expresamente incluidos entre las obras protegidas mediante esos derechos, en el art. 1 de la Ley N° 11.723. En contraposición, el Derecho argentino, a diferencia de otros sistemas jurídicos, como el estadounidense, excluye la posibilidad de proteger los programas de computación

---

[1] Respecto del régimen jurídico del software, cfr. G.CABANELLAS: Propiedad intelectual sobre programas de computación (Buenos Aires, 2011); D.R.ALTMARK y E.MOLINA QUIROGA: Tratado de Derecho Informático (Buenos Aires, 2013), Cap. II; A.LUCAS, J.DEVEZE y J.FRAYSINET: Droit de l'informatique et de l'Internet (París, 2001).

como invenciones patentables[2]. Sin perjuicio de ello, es posible proteger los programas de computación mediante otros instrumentos jurídicos, como la confidencialidad y las obligaciones contractuales.

El fallo analizado plantea cuestiones vinculadas con distintos ámbitos de la protección del software. Cabe destacar las siguientes: la protección del software incorporado a elementos físicos directamente utilizables con propósitos funcionales; la configuración de la violación de los derechos relativos al software; el tratamiento a darse a la circulación de esos elementos físicos; y las posibles medidas cautelares relativas al software incluido en tales elementos[3].

## II. EL LLAMADO FIRMWARE

La expresión firmware fue creada para designar una combinación de software –programa de computación– y hardware –soporte físico de los programas. El software es incorporado a un medio físico determinado, como ser un microchip o un circuito integrado, a fin de actuar en relación con ese medio físico, que realizará así ciertas operaciones dirigidas por el software incorporado.[4] En general, ese software no sufre alteracio-

---

[2] Cfr. el art. 6, inc. c), de la Ley de Patentes.

[3] Respecto del fallo analizado, cfr. asimismo P.PALAZZI: Protección cautelar del software contenido en un circuito integrado, en “Jurisprudencia Argentina”, 2/10/2013, p. 29.

[4] PALAZZI (Protección cautelar, cit., p. 29) señala: “El firmware es un bloque de instrucciones de máquina para propósitos específicos, grabado en una memoria, normalmente de lectura/escritura (ROM, EEPROM, flash), que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Está fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo, siendo

nes durante la vida útil del medio físico al que se encuentra incorporado, ni ese medio físico está diseñado para operar con un software distinto o recibirlo.

La existencia de firmware plantea así ciertas cuestiones inmediatas respecto de los derechos de propiedad intelectual relativos a los programas de computación así incorporados a un soporte físico. Debe así determinarse qué calificación corresponde a la mera incorporación de tales programas de computación a un medio físico; cuál es el status jurídico de los bienes físicos que incorporan firmware; y qué conductas relativas a esos bienes físicos configurarían violación de los derechos de autor sobre los programas de computación involucrados. En este sentido, debe recordarse que el régimen de derechos de autor ha sido desarrollado, históricamente, para obras de muy distinta naturaleza y función que el software, por lo que la extensión de sus normas a los programas de computación dista de ser una labor mecánica o carente de interpretaciones conflictivas.

### III. EL MARCO FÁCTICO DEL CASO

El origen del caso objeto de análisis se encuentra en la importación de dispositivos electrónicos que incluían, para su operación, un programa de computación, perteneciente a la actora. Ésta imputó a los demandados la violación de sus derechos de autor y solicitó varias medidas cautelares: embargo y secuestro de los dispositivos que contuvieren el programa de computación que daba origen al litigio; prohibición del ingreso de esos dispositivos al país por vía aduanera;

---

el software que tiene directa interacción con el hardware: es el encargado de controlarlo para ejecutar correctamente las instrucciones externas. En resumen, un firmware es el software que maneja el hardware.”

cese provisional del uso no autorizado del sistema operativo correspondiente a ese programa de computación.

#### IV. LOS DERECHOS DE AUTOR VIOLADOS

El régimen de derechos de autor se ha dirigido tradicionalmente a la protección de las obras artísticas, literarias y musicales[5]. La incorporación de los programas de computación, a dicho régimen, es muy posterior[6], ha sido objeto de intensos debates respecto de su viabilidad y conveniencia[7], y no ha estado acompañada por una adecuación detallada de las normas preexistentes a las particularidades que presentan esos programas.

Esta particular evolución conduce a que se planteen múltiples dificultades interpretativas en el momento de aplicar las tradicionales reglas generales del régimen de derechos de autor a los programas de computación. Algunos países –por ejemplo, los integrantes de la Unión Europea, en base a las directivas que los organismos comunitarios han dictado al efecto– han podido dar una respuesta explícita a algunos de los interrogantes así planteados. Pero en el Derecho argentino las reformas legislativas mediante las que se han incluido los programas de computación entre las obras protegidas por derechos de autor no han estado acompañadas, salvo respecto de unas pocas cuestiones de escasa significación, por normas adicionales que per-

---

[5] Cfr. D.LIPSZYC: Derecho de autor y derechos conexos (Buenos Aires, 1993), p. 28 y ss.

[6] En la Argentina ha tenido lugar en forma expresa mediante la Ley 25.063.

[7] Cfr. G.CABANELLAS: Propiedad intelectual sobre programas de computación, cit., p. 15 y ss.

mitan o faciliten la adaptación del régimen tradicional de propiedad intelectual a las particularidades de los programas de computación.

Uno de los aspectos en que esta deficiente inclusión del software en el régimen de derechos de autor manifiesta los inconvenientes prácticos que genera, es la de la determinación de las conductas relativas a los programas de computación protegidos que son violatorias de los derechos de autor respecto de tales programas, en ausencia de una autorización del titular de esos derechos[8].

Ni la Ley N° 11.723 ni el Convenio de Berna ni el Acuerdo TRIPS establecen expresamente y en forma detallada el contenido de los derechos de autor. Ello contrasta con la solución adoptada en materia de patentes, donde la legislación argentina establece en forma explícita los derechos del titular de una patente[9] y el Acuerdo TRIPS dispone detalladamente los derechos mínimos que las leyes nacionales deben otorgar al patentado[10]. La Ley N° 11.723 se limita a mencionar ciertos derechos patrimoniales[11] y morales[12], en ambos casos con una técnica y terminología imprecisas, y el Convenio de Berna a prever ciertos derechos mínimos[13], mientras que el Acuerdo TRIPS sólo efectúa una remisión al Convenio de Berna, en esta materia.

Estas enumeraciones limitadas plantean dificultades debido a que las obras protegidas pueden ser destinadas

---

[8] Id., p. 149 y ss.

[9] Cfr. el art. 8° de la Ley de Patentes.

[10] Cfr. el art. 28 del Acuerdo TRIPS.

[11] Cfr. el art. 2° de la Ley 11.723.

[12] Cfr. M.A.EMERY: Propiedad intelectual (Buenos Aires, 1999), p. 76 y ss.

[13] Cfr. particularmente sus arts. 6bis, 9°, 11 y subsiguientes.

a múltiples usos que escapan a las enumeraciones legales de derechos exclusivos del autor de tales obras[14] 14). Así, por ejemplo, una obra de arte aplicada, como ser un florero, puede ser empleada con fines utilitarios; una poesía puede ser recitada en alta voz en solitario o en un ambiente privado; una obra arquitectónica puede aparecer filmada en una obra cinematográfica; una pintura puede ser expuesta públicamente en un museo, etc. Estos casos generalmente no están previstos expresamente en las normas sobre derechos de autor, y ello obliga a determinar cuál es su tratamiento frente a los derechos del autor sobre su obra.

Este desacople entre las posibles formas de utilización de las obras protegidas y su previsión en las normas sobre derechos de autor, se ha visto agudizado con el surgimiento de nuevas tecnologías, que originan tanto nuevas obras como nuevas formas de utilización.

Un enfoque para superarlo parte de la premisa de que el autor tiene un derecho exclusivo genérico sobre su obra. Así, Lipszyc[15] señala: “Los derechos de explotación de que dispone el autor son tantos como formas de utilización de la obra sean factibles, no sólo en el momento de la creación de la obra, sino durante todo el tiempo en que ella permanezca en el dominio privado. Sin embargo, con finalidad didáctica y para aventar problemas de interpretación de un principio básico en una materia relativamente nueva y poco difundida, las leyes mencionan, detalladamente, los distintos derechos patrimoniales, los cuales se corresponden con las diversas formas en que el autor puede ejercerlos”.

Otros sistemas se basan en que la ley debe enumerar los derechos exclusivos del autor, y en que son tales

---

[14] Respecto de los posibles tipos de utilización de una obra intelectual, cfr. J.RAFFO: Derecho autoral (Buenos Aires, 2011), p. 67 y ss.

[15] Derecho de autor y derechos conexos, cit., pp. 175 y 176.

derechos los que efectivamente componen la propiedad intelectual respecto de su obra. Así, por ejemplo, la Directiva europea 2009/24 incluye una enumeración detallada de los derechos que, bajo el régimen de propiedad intelectual, corresponden respecto de los programas de computación.

En el Derecho argentino no se encuentra una enumeración similar. La determinación de los derechos relativos a los programas de computación debe así efectuarse en base a normas inconexas, incompletas y no referidas, mayormente, a dichos programas. Así, el art. 2 de la Ley N° 11.723 establece una serie de derechos patrimoniales, entre los que se incluyen el de disponer y enajenar la obra. Puede entenderse que este derecho se extiende a los actos relativos a las copias de la obra, particularmente su venta[16]; pero falta una determinación precisa de los actos lícitos e ilícitos, relativos a esas copias, similar a la que se encuentra en el artículo 8° de la Ley de Patentes. Asimismo, el artículo 11 del Acuerdo TRIPS prevé la facultad del titular de derechos de autor a autorizar el alquiler de copias de su programa de computación, pero no prevé detalladamente el conjunto de derechos de autor relativos esas copias, a diferencia de las exigencias mínimas de protección, relativamente detalladas, que establece el mismo Acuerdo respecto de las patentes.

Este fragmentario sistema normativo deja amplios vacíos que quedan de manifiesto en casos como el aquí considerado. Así, no se prevé la situación en que se encuentra la importación de copias de obras protegidas o, como en el presente caso, de elementos materiales que las incorporen o apliquen[17]. Tampoco se prevé el régimen aplicable al uso o aplicación de los progra-

---

[16] Cfr. M.A.EMERY: Propiedad intelectual, cit., pp. 65 y 66.

[17] A diferencia de lo que sucede en materia de patentes. Cfr. el art. 8° de la Ley de Patentes.

mas de computación, cuestión que presenta frecuentemente una escasa importancia en otro tipo de obras intelectuales[18], pero que es económicamente central en materia de programas de computación[19].

En el presente caso, se plantea implícitamente la ilicitud de la importación de elementos que incorporan obras protegidas. La sentencia, sin debatir el tema, parte de la premisa de que esa importación, tratándose de elementos que incorporan sin la debida autorización el software protegido, es una violación del derecho de distribución sobre las obras amparadas por derechos de autor. Implícita en este razonamiento está la premisa de que el titular de derechos de autor tiene un derecho de distribución sobre las obras amparadas mediante dichos derechos, en virtud del amplio derecho de disposición que el art. 2 de la Ley N° 11.723 incluye entre los derechos patrimoniales del autor[20].

En otros contextos, sin embargo, las consecuencias de este tipo de razonamientos distan de ser precisas. En especial, el régimen argentino de derechos de autor no define las reglas aplicables al agotamiento de los derechos de autor, en el plano internacional, y los tratados vigentes en la materia, particularmente el acuerdo TRIPS, tampoco dan soluciones unívocas en la materia. En particular, debe determinarse el tratamiento a darse a los productos que incorporan obras protegidas –como en el caso del firmware- que se importan al país tras haber

---

[18] P.ej., las esculturas.

[19] Así, si se adquiere un elemento material que incorpora un programa de computación, la posición económica es muy distinta según que quien adquiera tal elemento deba o no solicitar autorización del titular de derechos de autor sobre el programa, para utilizarlo.

[20] Respecto de la interpretación amplia del menc. derecho de disposición, cfr. C.A.VILLALBA y D.LIPSZYC: El derecho de autor en la Argentina (Buenos Aires, 2009), pp. 162 y 163.



sido comercializados en el extranjero con la autorización del titular de derechos en la Argentina, o sus derechohabientes. En ese contexto debe responderse a la pregunta de si el titular de derechos de autor tiene derecho a fragmentar los mercados mundiales, comercializando sus obras en una jurisdicción e impidiendo el ingreso de los ejemplares así comercializados, a otros países. Esta pregunta tiene múltiples ramificaciones, como las relativas a la determinación de quién está legitimado para comercializar en el extranjero los ejemplares que pueden ingresar a la Argentina (¿el titular de los derechos en la Argentina?, ¿sus cedentes y cesionarios?), a la posibilidad de establecer contractualmente limitaciones a tal ingreso, y a las medidas que pueden tomarse en las distintas etapas de la comercialización respecto de los productos así importados. La mera remisión al derecho de disposición del titular de derechos de autor no resuelve estas cuestiones.

Otro problema implícito en casos como el aquí considerado es el relativo a los derechos del autor respecto de los sucesivos adquirentes de bienes que incorporen ejemplares de la obra protegida. Este problema es particularmente serio en el caso del firmware. En principio, como surge del fallo aquí comentado, el titular de los derechos de autor puede perseguir a los ejemplares reproducidos en infracción en todas las etapas de su comercialización. Sin embargo, tómese el caso de quien adquiere una maquinaria compleja que incluye elementos producidos en violación de derechos de autor. ¿Qué derechos tendrá el titular de esos derechos? ¿Podrá impedir el funcionamiento de la maquinaria, sobre la base de que su software es parte de los mecanismos así implementados? El Acuerdo TRIPS contempla oblicuamente la cuestión al permitir a los países miembros no extender los efectos de los derechos de autor respecto de los arrendamientos de objetos en que los programas de computación tienen un papel accesorio o secunda-

rio[21]. Indirectamente, pareciera que sí deben extender tales derechos cuando no se trata ya de arrendamientos sino de ventas u otras operaciones traslativas de dominio[22]. Sin embargo, aun aceptando esta última proposición, quedan sin precisar múltiples cuestiones relativas a la extensión de los derechos de autor en estos casos, como ser las del alcance de las medidas precautorias dirigidas contra esos productos o maquinarias complejos.

## **V. LAS MEDIDAS CAUTELARES RESPECTO DEL FIRMWARE**

La decisión analizada ordena diversas medidas precautorias, relativas al firmware involucrado: embargo y secuestro de productos considerados como copias ilegales; inventario y descripción de dichos productos; prohibición de ingreso al país de los productos, de distintos orígenes, considerados como copias ilegales; orden de cese provisional del uso del sistema operativo Airos; y orden de cese de la fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización, promoción y/o venta de productos conteniendo copias no autorizadas de los programas de ordenador objeto del litigio. La decisión se funda en la aplicación extensiva del art. 79 de la Ley N° 11.723 –relativo a las medidas preventivas destinadas a amparar los derechos intelectuales

---

[21] Cfr. el art. 11 in fine del Acuerdo TRIPS. Cfr. asimismo C.M.CORREA: *Trade related aspects of intellectual property rights* (Oxford, 2007), p. 130.

[22] El art. 6° del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor extiende los derechos del titular de los derechos de autor respecto de las ventas u otras transferencias de propiedad, sin prever excepciones para los casos de ejemplares incorporados a productos más complejos.

protegidos por esa Ley, y en el art. 50 del Acuerdo TRIPS. Este último dispone, en su párrafo 1: “Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a: a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derechos de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho a plaza; b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.” . Los siguientes párrafos del citado artículo 50 establecen reglas adicionales respecto de estas medidas preventivas, particularmente respecto de la posibilidad de disponerlas inaudita parte y de distintos aspectos procesales de tales medidas. Por otra parte, el Acuerdo TRIPS también incluye, en su art. 51, reglas relativas a la suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras, las que son relevantes en este caso[23].

La metodología consistente en la aplicación directa de las normas del Acuerdo TRIPS, en materia de medidas cautelares aplicables respecto de la protección de la propiedad intelectual, ha sido frecuentemente empleada por los tribunales argentinos[24]. La cuestión que corresponde aquí considerar es si esa meto-

---

[23] Cfr. P.PALAZZI: Protección cautelar, cit., p. 33.

[24] Cfr. al respecto C.M.CORREA (coord.): Medidas cautelares en el régimen de patentes (Buenos Aires, 2006); ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: Medidas cautelares en materia de patentes de invención según la Ley 25.859 y el Acuerdo ADPIC (Buenos Aires, 2008); G.CABANELLAS: Las medidas cautelares en el Derecho argentino de patentes a la luz del Acuerdo TRIPS, en “Actas de Derecho Industrial y de Derechos de Autor” (2009), t. 29, p. 35.

dología es necesaria y conveniente.

La metodología generalmente seguida para la aplicación del Acuerdo TRIPS consiste en la sanción de leyes y otras normativas que implementen dicho Acuerdo. Si bien existen múltiples normas de tal Acuerdo que son susceptibles de aplicación directa –como sucede con sus arts. 50 y 51, antes mencionados- dicho Acuerdo no está redactado con la intención de ser aplicado directamente, ni con la metodología apta para tal tipo de aplicación. Por el contrario, su función –a la que se adapta su metodología y técnica legislativa- consiste en establecer requisitos mínimos de protección para la propiedad intelectual, sin perjuicio de que los países miembros otorguen una protección superior[25], dejando a las legislaciones de los países miembros la determinación de las normas operativas que se aplicarán en sus respectivas jurisdicciones. Así, en el caso de la Argentina, el régimen de patentes surge de la Ley de Patentes, el de marcas de la Ley de Marcas, el de derechos de autor de la Ley N° 11.723. Ello no implica negar la posibilidad, particularmente en el marco del Derecho argentino[26], de aplicar directamente las normas del Acuerdo TRIPS

---

[25] Cfr. el art. 1° del Acuerdo TRIPS.

[26] Cfr. el fallo Ekmekdjian, M. A. v. Sofovich, G. y otros, Corte Sup. de Just. de la Nac., 7/7/1992, en “Fallos”, t. 315, p. 1492.

[27] Como en el caso de las normas sobre medidas cautelares incluidas en los cit. arts. 50 y 51 del Acuerdo TRIPS. No siempre es posible llevar a cabo este tipo de aplicación directa. Así, p.ej., cuando el Acuerdo TRIPS permite que la legislación nacional introduzca una excepción o limitación a los derechos de propiedad intelectual allí previstos –como sucede en su art. 11 respecto de los productos que incorporen programas de computación como elementos accesorios, y que sean objeto de operaciones de alquiler-, el hecho de que no se introduzca tal excepción o limitación implicará

—cuando su contenido así lo permite[27]-, inclusive en reemplazo de las normas nacionales que resulten violatorias de dicho Acuerdo[28].

Sin embargo, la aplicación directa del régimen del Acuerdo TRIPS, particularmente en materia de medidas cautelares, debe considerarse como una alternativa de uso excepcional, sólo válida cuando las normas nacionales no satisfagan los requisitos de dicho Acuerdo. En los casos relativos a derechos de autor, la Ley N° 11.723 incluye, en su artículo 79, un amplio elenco de medidas preventivas, particularmente apto para las múltiples cuestiones que presenta la propiedad intelectual, pues autoriza que el juez disponga “toda medida que sirva para proteger eficazmente los derechos que ampare esta Ley”. Difícilmente pueda decirse que hay, frente a tal norma, una insuficiencia ante las exigencias del Acuerdo TRIPS. A ello se agrega —a nuestro entender con mayor importancia práctica— el hecho de que se aplican supletoriamente, en relación con las medidas cautelares relativas a derechos de propiedad intelectual, las normas procesales internas que rijan al procedimiento de que se trate[29]. Estas normas incluyen reglas marcadamente más detalladas que las que prevé la Ley 11.723 o el Acuerdo TRIPS, y están respaldadas por una masiva experiencia jurisprudencial que les da precisión y certeza. A ello se suma el hecho de que cuentan con la flexibilidad suficiente

---

normalmente que registrarán los derechos a que tal excepción o limitación se refiera, sin esa excepción o limitación. En otras palabras, ésta no será objeto de aplicación directa, en ausencia de un acto del legislador nacional.

[28] P.ej., si el Derecho nacional prevé una duración para las patentes inferior a la exigida por el Acuerdo TRIPS, los jueces que apliquen ese Derecho pueden aplicar directamente el plazo más extenso que exija el cit. Acuerdo.

[29] Cfr. el art. 81 de la Ley 11.723.

para atender a las particularidades de un área en constante y peculiar evolución, como lo es la de los derechos de autor[30]. En consecuencia, son estas normas las que deben aplicarse primariamente para la solución de casos como el aquí considerado[31](31), sin que existan, en el Derecho argentino, lagunas o insuficiencias que obliguen a recurrir inmediatamente a los vagos estándares del Acuerdo TRIPS.

## VI. LAS MEDIDAS EN FRONTERA

Uno de los problemas prácticos más acuciantes en el ámbito de la propiedad intelectual es el del control en

---

[30] Cfr. especialmente las reglas sobre medidas cautelares genéricas, incluidas en el art. 232 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nac.

[31] La amplitud de las medidas cautelares posibles, respecto de litigios relativos a propiedad intelectual, bajo las normas procesales internas, fue ya destacada por E.O'FARRRELL: Más sobre las medidas cautelares, el incidente de explotación y el artículo 50 del TRIPS, en "La Ley", t. 1997-D, p. 924. Señalaba este autor que "el artículo 232 del Cód. Procesal y normas análogas no sólo facultan a conceder medidas absolutamente diferentes a las reguladas, sino que también admiten una flexibilidad e el otorgamiento de las previstas mediante su adaptación a las particulares situaciones de hecho que se tienen en mira y en la combinación de dos o más medidas. Conforme a ello, el artículo 232 también podría justificar la extensión de las medidas cautelares aun más allá de la norma expresa de la ley de patentes, aunque claro está, sólo en casos excepcionales." Téngase presente además que, en materia de derechos de autor, la posibilidad de medidas cautelares permitidas por la propia Ley 11.723 es marcadamente abierta y permisiva, en contraposición al régimen de patentes.

frontera de los movimientos de bienes que violan derechos intelectuales. En gran parte del mundo la eficacia de estos derechos es escasa o nula. Si se pueden importar bienes a los países donde esa eficacia es significativa, tales bienes, una vez traspasadas las fronteras, se diseminan a lo largo y a lo ancho del sistema económico, haciendo imposible su control y destruyendo la existencia real de los derechos intelectuales.

Una manera de evitar este deterioro consiste en establecer medidas especiales en frontera, destinadas a evitar el ingreso de mercadería en infracción. Estas medidas tienen una larga trayectoria en los Estados Unidos[32]. El Acuerdo TRIPS, en su artículo 51, prevé que los países miembros establezcan procedimientos mediante los que se suspenda el despacho de aduana por las autoridades aduaneras, de forma de permitir al titular de derechos violados por mercadería en infracción la presentación de demandas que lleven a ordenar administrativa o judicialmente la suspensión del despacho a plaza de las mercaderías[33].

En la Argentina, el art. 46 de la Ley N° 25.986 estableció un sistema de controles en frontera, que permite implementar las reglas que al respecto prevé el Acuerdo TRIPS[34].

El mecanismo se basa en la notificación al titular de derechos de propiedad intelectual de la existencia

---

[32] Cfr. el art. 133.21 del Code of Federal Regulations. Cfr asimismo UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION: *The effects of foreign product counterfeiting on U.S. industry* (Washington, 1984).

[33] Las notas al cit. art. 51 incluyen reglas adicionales en la material. Cfr. asimismo C.M.CORREA: *Trade related aspects of intellectual property rights*, cit., p. 438 y ss.

[34] Cfr. al respecto M. O'FARRELL: *Medidas en frontera. Sistema de asientos de alerta en Aduana*, en "El Derecho" (2007), t. 224, p.975.

de mercadería a ser despachada a plaza, que potencialmente sea violatoria de esos derechos, a fin de que el titular solicite las medidas judiciales y administrativas conducentes a la protección de sus derechos.

Este sistema no establece o determina las medidas cautelares destinadas a proteger a los derechos de propiedad intelectual en materia de importaciones, sino que prevé un mecanismo para favorecer la declaración y aplicación de esas medidas. El caso analizado pone de manifiesto cuáles son algunas de esas posibles medidas cautelares: prohibición de importar ciertas mercaderías, prohibición del despacho a plaza de mercaderías ya identificadas como en infracción. En la práctica, y dada la amplitud de disposiciones tales como el art. 79 de la Ley N° 11.723 y el art. 232 del C.P.C.C.N., es posible disponer muchos otros tipos de medidas, relativos al comercio exterior, respecto de las cuales el sistema de control en frontera obra como un auxilio de gran importancia práctica.

Pese a la evidente importancia funcional que tienen los sistemas de control en frontera, a efectos de preservar el contenido real de los derechos de propiedad intelectual, la aplicación de tales sistemas presenta dificultades prácticas considerables. En primer lugar, es necesario establecer mecanismos que permitan a las autoridades aduaneras conocer cuáles son las obras protegidas[35]. Dado el número elevadísimo e inabarcable de tales obras —piénsese en las que tienen protección sin registro, conforme a las reglas del Convenio de Berna—, es necesario algún mecanismo administrativo mediante el cual los titulares de los derechos de autor hagan conocer a las autoridades aduaneras la identidad de las obras que se desea sujetar al sistema de notificaciones y alertas a nivel fronterizo. En segundo lugar, debe determinarse, por parte de las autoridades aduaneras, si las mercade-

---

[35] Id.



rías que se importan violan potencialmente los derechos de autor objeto de protección. Esta determinación puede ser relativamente fácil cuando se trata de reproducciones exactas de una obra protegida[36], pero deja de serlo en los casos de plagio o de imitación ilícita, o en aquellos que requieren una comparación, con bases técnicas, entre la obra protegida y la que supuestamente la copia o imita[37]. En tercer lugar, no siempre una mercadería aparentemente en infracción lo está realmente. La importación de la mercadería puede ser lícita debido al agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual sobre la mercadería, o porque responde a un acto jurídico que no es ilícito bajo el régimen de derechos de autor; en tales casos, las medidas cautelares pueden crear obstáculos indebidos al ingreso de mercaderías, y las autoridades

---

[36] El art. 51 del Acuerdo TRIP, y su nota 14, reconocen esta particularidad, pues exigen la adopción de medidas en frontera sólo en los casos en que existe una copia que constituya infracción del derecho de autor, o sea no requiriendo las medidas allí previstas cuando se trate de plagio o imitación ilícita. Pero ello no impide que el Derecho local establezca un ámbito más amplio para las medidas en frontera, en cuyo caso se tropieza con las dificultades prácticas que se indican en el texto. Cfr. al respecto C.M.CORREA: Trade related aspects of intellectual property rights, cit., p. 439 y ss.

[37] En la práctica estadounidense, el control en frontera respecto de la mercadería en posible infracción de derechos de autor, se limita a los casos en que la infracción es fácilmente determinable por la autoridad aduanera, mediante la simple inspección de la mercadería; cfr. BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS: Importation of ROMless computers not barred under # 602(b) of Copyright Act, en R.H.FOLSOM, M.W.WALLACE y J.A.SPANOGL: International business transactions (Saint Paul, 1991), p. 625.

aduaneras tendrán graves dificultades prácticas para determinar si existe o no infracción[38]; de allí los límites temporales y de otros tipos que existen para las medidas en frontera en esta materia.

## CONCLUSIONES

El desarrollo del régimen de software, en la Argentina, ha sido innecesariamente trabajoso, especialmente teniendo en cuenta la amplia oferta de antecedentes, de todo orden, que en la materia presenta el Derecho Comparado. La falta de una jurisprudencia amplia y precisa, en la materia, ha sido uno de los obstáculos más marcados para esa evolución. Debe así darse la bienvenida a un fallo que, como el aquí comentado, da una solución satisfactoria y debidamente fundada a diversas cuestiones propias del régimen de los programas de computación, particularmente las relativas a los programas incorporados a dispositivos físicos y a la adopción de medidas en frontera. Este tipo de fallos es necesario para determinar los límites de lo lícito y posible en materia de software, límites que la sola remisión al régimen general de derechos de autor no alcanza a fijar.

---

[38] Cfr. *KMart Corp. v. Cartier, Inc.* 108 S.Ct. 1811( 1988), fallo de la Corte Sup. estadounidense donde se plantearon diversas cuestiones respecto de la aplicación de medidas en frontera respecto de importaciones potencialmente lícitas bajo el régimen de agotamiento internacional de derechos de propiedad intelectual.