

**COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2007
QUE MODIFICA LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 17.336,
DESPUÉS DEL SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL
PROYECTO COMUNICADO POR OFICIO 7059 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2007**

1. Art. 71 O letra a) primer párrafo.

Dispone: “Las siguientes actividades relativas a programas computacionales están permitidas, sin que se requiera remunerar al titular ni obtener su autorización:

a) La adaptación o copia de un programa computacional efectuada por su tenedor o autorizada por su legítimo dueño, siempre que la adaptación o copia sea esencial para su uso, o para fines de archivo o respaldo y no se utilice para otros fines”.

Comentario:

Esta norma contempla esta excepción al derecho exclusivo del titular del derecho de autor basado en el hecho que por instalar un programa computacional en un computador, se crea una copia o adaptación del mismo.

Esta excepción estaba ya contemplada en el artículo 47 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Si bien el actual Proyecto precisa la redacción de esta excepción, todavía no precisa suficientemente que la copia (que se crea al instalarlo) o adaptación del programa computacional, debe ser esencial para usar un computador determinado y que dicha copia no pueda ser usada para otros fines.

Resulta acertado que aquella persona que legítimamente posea una copia de un programa computacional tenga el derecho a efectuar una copia del mismo cuando sea esencial para la utilización de dicho programa en un computador determinado y que no sea usada para otros fines. Lo mismo sucede con la adaptación del programa computacional, la que muchas veces es necesaria ante la falta de una completa estandarización entre los lenguajes del programa y del hardware en que será utilizado.

Lo que se solicita:

Precisar la redacción de este párrafo y adecuarla en esta materia al derecho comparado, señalando que esta copia es un paso esencial en la utilización del programa computacional en un computador determinado y que esa copia no puede ser utilizada para ningún otro fin. Además, en el caso de archivo, todas las copias de archivo deberán ser destruidas en el evento que el titular de la copia del programa deje de ser su legítimo titular.

2. Art. 71 P letra a) segundo párrafo.

Dispone: *“Las adaptaciones obtenidas en la forma señalada no podrán ser transferidas bajo ningún título, sin que medie autorización previa del titular del derecho de autor respectivo; igualmente, las copias obtenidas en la forma indicada no podrán ser transferidas bajo ningún título, salvo que lo sean conjuntamente con el programa computacional que les sirvió de matriz.”*

Comentario:

Esta excepción establece que las copias exactas puedan ser vendidas pero sólo como parte de la venta o transferencia de todos los derechos en el programa. Con esto se evita que sea posible la disposición de una copia en forma separada de la copia que se usó para generarla, pero requiere ampliarse a otros actos distintos de la venta.

Lo que solicita:

Incluir en este párrafo todo tipo de transferencias no sólo la venta. Por ejemplo, incluir arriendo, depósito, préstamo, etc., porque podría interpretarse que sólo incluye la venta, dejando fuera el arriendo u otro tipo de transferencia¹.

3. Art. 71 O letra b.

El Proyecto contempla como excepción a los derechos exclusivos del titular, las actividades de ingeniería inversa con el propósito de lograr la compatibilidad operativa o para fines de investigación y desarrollo. Esta excepción se contempla en forma amplia y no como una excepción sólo a las medidas tecnológicas efectivas (a diferencia de lo que establece el TLC), pudiendo ampararse en esta excepción actividades que son infractoras e ilegales en el derecho comparado como sería, por ejemplo, la creación de programas computacionales similares y competitivos a aquel respecto del cual se aplicó la ingeniería inversa. Esto puede llevar a Chile a convertirlo en un paraíso para la copia del software y aumentaría la piratería más allá de la que hoy existe.

Como veremos, lo que se permite en otras legislaciones y el propio Tratado de libre comercio con EEUU lo hace, es la ingeniería inversa sólo a las “medidas tecnológicas efectivas”, esto es, a las **medidas de protección que contenga un software** (se explican en detalle más adelante) pero no al software mismo.

EEUU:

La ingeniería inversa sirve para dos fines. Uno lícito, cual es conseguir la interoperabilidad de programas independientes y otro ilícito que es crear un software o programa computacional similar que compita con aquel aprovechándose de la propiedad intelectual del creador original.

¹ The US Copyright Act 17 USC §117 contempla en este mismo caso la venta, arriendo u otro tipo de transferencia en sentido amplio.

En EEUU ingeniería inversa (ya sea “white box reverse engineering”: descompilando el código objeto para revelar la estructura y descubrir las interfases para propósitos de interoperabilidad y “black box reverse engineering: donde se observan los input y output de un programa) son resueltos caso por caso. La DMCA² en términos generales prohíbe la ingeniería inversa. Sin embargo, la legalidad (“fair use”) se decide caso por caso.

Unión Europea: DIRECTIVA 91/250/CEE.

Se adoptó por el Consejo, el 14 de Mayo de 1991, la Directiva 91/250/CEE que establece la Protección Jurídica de Programas de Ordenador.

Dicha Directiva contempla la **Excepción de descompilación para fines de interoperabilidad en el Art. 6:**

La descompilación y la modificación del software se permiten con la única finalidad de conseguir la interoperabilidad de programas independientes. La información así obtenida no puede ser usada para otros fines que el mencionado ni proporcionada a terceras personas de no ser necesario para conseguir la deseada interoperabilidad³.

² **Digital Millennium Copyright Acto f 1998** que implementa tratados de la OMPI y materias relativas a los derechos de autor.

3 Directiva Europea sobre programas computacionales. Artículo 6 Descompilación:

“1. No se exigirá la autorización del titular del derecho cuando la reproducción del código y la traducción de su forma en el sentido de las letras a) y b) del artículo 4 sea indispensable para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a) que tales actos sean realizados por el licenciataro o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o en su nombre por parte de una persona debidamente autorizada;

b) que la información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente, y de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a las que se hace referencia en la letra a); y c) que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad.

2. La aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 no permitirá que la información así obtenida:

a) se utilice para fines distintos de la consecución de la interoperabilidad del programa creado de forma independiente;

b) se comunique a terceros, salvo cuando sea necesario a efectos de interoperabilidad del programa creado de forma independiente; o

c) se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

3. De acuerdo con las disposiciones del Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, las disposiciones del presente artículo no podrán interpretarse de manera que permita que su aplicación perjudique de forma injustificada los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a una explotación normal del programa informático”.

En términos generales, en América Latina no hay otros países que contemplen como excepción a la protección de la propiedad intelectual la ingeniería inversa en los términos del proyecto chileno.

TLC EEUU y Chile.

EL TLC establece que cada Parte podrá implementar restricciones y excepciones a las medidas tecnológicas efectivas siempre y cuando se refieran a casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos. Una de estas excepciones es la referida precisamente a las actividades de ingeniería inversa.

El artículo 17.12.2 letra c) del TLC establece que en lo referente a las obligaciones del artículo 17.7(5) sobre medidas tecnológicas efectivas, deberán estar implementadas en la legislación interna en el plazo de cinco años a contar de la entrada en vigor de este Tratado, es decir, el año 2009.

Las medidas tecnológicas efectivas son definidas en el TLC en el artículo 17.7.5. (f) y *“significa cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, fonograma u otro material protegido, o proteja un derecho de autor u otros derechos conexos que no pueden, de manera usual, ser eludidos accidentalmente”*.

Las medidas tecnológicas efectivas tienen dos objetivos: restringir el acceso a las obras y garantizar el cumplimiento de los derechos de autor. Por ejemplo, son medidas tecnológicas efectivas la encriptación, o evitar el acceso a una obra mientras no se pague por ello, o evitar que una persona que sí accedió legítimamente a la obra lo copie y lo envíe como archivo en un correo electrónico.

En este sentido, la excepción de ingeniería inversa está contemplada en el artículo 17.7.5 (d)(ii) del Capítulo 17 del TLC **como una excepción a la elusión de medidas tecnológicas efectivas**, siempre y cuando esa actividad no sea infractora de los derechos de autor y respecto de una copia de un programa computacional obtenida legalmente, realizada de buena fe, en lo referente a elementos que no estén fácilmente disponibles para esa persona y con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa de un programa de computación creado independientemente con otros programas.

En consecuencia, lo que permite el TLC es la elusión de las medidas tecnológicas efectivas autorizando la ingeniería inversa con respecto a una copia de un programa computacional obtenida legalmente, con el sólo propósito de lograr la interoperabilidad de un programa creado en forma independiente con otros programas pero no al programa mismo.

Como ya señalamos este Proyecto de ley, en cambio, contempla esta excepción de ingeniería inversa en un sentido amplio y no limitado a las medidas tecnológicas efectivas, autorizando y convirtiendo la ingeniería inversa respecto del software en una actividad legal. Con esto se

pueden amparar en ella todos aquellos que apliquen ingeniería inversa y desarrollen un programa computacional similar y competitivo del programa respecto del cual se aplicó la ingeniería inversa. Esta situación es sumamente grave para las empresas productoras de software. Al permitir Chile la ingeniería inversa en estos términos, nuestro país podría convertirse entonces en un paraíso para la copia de software. Resulta más grave aún el que esté autorizada esta actividad por razones de investigación y desarrollo, bajo cuyo paraguas puede ocultarse cualquier actividad.

Lo que se solicita:

Que todo lo que dice relación con estas obligaciones de las medidas tecnológicas de protección sea materia de un proyecto de ley separado dado la complejidad del tema. Es necesario discutir todos los detalles técnicos y legales al respecto. El plazo para implementar estas obligaciones según el TLC vence el 2009.

En subsidio, en caso de insistir en su regulación, solicitamos adecuarse a las normas del TLC eliminando este artículo y remplazándolo por el del TLC que la contempla sólo en relación a las medidas tecnológicas efectivas y no al software mismo y con el único objeto de compatibilidad. Asimismo debe eliminarse toda referencia a razones de investigación y desarrollo. Otra alternativa sería reemplazarlo por la norma contenida en el artículo 6 de la Directiva de la Comunidad Europea sobre esta materia, en el sentido que se admita la descompilación y la modificación del software con la única finalidad de conseguir la interoperabilidad de programas independientes y se establezca que la información así obtenida no pueda ser usada para otros fines que el mencionado ni proporcionada a terceras personas de no ser necesario para conseguir la deseada interoperabilidad.

4. Art. 71 O letra c.

“c) Las actividades que se realicen sobre una copia obtenida legalmente de un programa computacional, con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o la seguridad del mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el que se aplica.”

El artículo 17.7.5. (d)(v) del TLC establece como otra excepción a la elusión de las medidas tecnológicas efectivas “*las actividades no infractoras y de buena fe, autorizadas por el propietario de un computador, sistema de computación o red de computadores con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de ese computador, sistema de computación o red de computadores*”.

Al igual que en la excepción de ingeniería inversa, el Proyecto saca de contexto esta excepción del TLC y la incorpora de manera independiente de las medidas tecnológicas efectivas.

Por otra parte, la redacción de este artículo en el Proyecto de ley es más amplia que la excepción contemplada en el TLC, por cuanto incorporara el propósito de probar, investigar o corregir el funcionamiento del programa computacional. Basados en esta excepción, se

podrían crear versiones corregidas del funcionamiento de programas computacionales y ser luego vendidas por personas que no son los titulares de los derechos exclusivos del programa computacional

Lo que se solicita:

Al igual que en el caso anterior, eliminar esta excepción del Proyecto o en su defecto corregirla adecuándola a los términos del TLC, es decir, restringir su redacción sólo a los casos de seguridad del computador eliminando la palabra “funcionamiento” y, además, referirla como una excepción sólo a la elusión de las medidas tecnológicas efectivas y no en forma general como está actualmente.

5. Artículo 81.

Artículo 81 primer párrafo: *“Comete delito contra la propiedad intelectual y será sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 800 unidades tributarias mensuales, el que tenga para comercializar, comercialice o alquile directamente al público copias de obras, de interpretaciones, o de fonogramas, cualquiera sea su soporte, reproducidos en contravención a las disposiciones de esta ley”.*

Comentario:

Alguien podría sostener que al no estar mencionados expresamente, como sí lo están por ejemplo los fonogramas, los programas computacionales no están protegidos por esta norma.

Lo que se solicita:

Agregar a la enumeración contenida en el artículo referido las copias de programas computacionales o, en su defecto, eliminar la palabra fonogramas y definir que éstas al igual que videogramas y los programas computacionales están dentro del concepto de “Obra”.

6. Capítulo III del Proyecto: Limitación de responsabilidad de los prestadores de Servicios de Internet.

El Proyecto limita en términos generales la responsabilidad pecuniaria.

Comentario:

En relación a esta materia, el TLC contiene disposiciones que permiten crear un sistema de *Notice & Takedown* mixto⁴. El TLC exige que para el caso de transmisión de datos,

⁴ Las normas sobre Limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet tienen su origen en la denominada **Digital Millennium Copyright Act** (“**DMCA**”), que fue aprobada en Estados Unidos con fecha 28 de octubre de 1998, con el objetivo de actualizar la ley de derechos de autor (Copyright Act) a la realidad digital. Estas normas no están contenida en los Tratados Internacionales.

enrutamiento o suministro de conexiones se deba acudir al juez para que ordene la remoción o bloqueo de la información o cuenta. Respecto de las actividades de almacenamiento automático de datos de carácter temporal; almacenamiento a petición de un usuario de datos en su red o sistema; o la prestación de servicios de búsqueda, vinculación y/o referencia a un sitio en línea, mediante herramientas de búsqueda de información (incluidos los hipervínculos y directorios) el TLC autoriza la creación de un sistema de *Notice & Takedown* sin intervención judicial.

El Proyecto opta por el sistema judicial para los efectos de adopción de medidas en contra de datos que pudieren afectar derechos de propiedad intelectual, incluso de honra a las personas, debiendo solicitarse las medidas prejudiciales o judiciales contempladas en el artículo 85 R, lo que no respetaría los términos del TLC en cuanto a la existencia de “recursos ágiles”.

Un sistema de *Notice & Takedown* basado en demandas y solicitudes judiciales como está establecido actualmente en el Proyecto, se aparta totalmente de la protección expedita y ágil que se espera obtener por parte de los titulares de derechos de autor y de cualquier persona de un sistema de *Notice & Takedown* y beneficia a los prestadores de servicios de Internet.

En EEUU los administradores de sitios web deben designar una persona encargada de recibir todas las comunicaciones y así el sistema es expedito en el caso, por ejemplo que en una página web se publique el código fuente de un programa computacional o cualquier información infractora de los derechos de autor o de cualquier persona, pudiendo tomarse las medidas inmediatas para bajar esa información de la página. En cambio, en Chile en el mismo caso, según los actuales términos del Proyecto, se deberá acudir previamente a los tribunales de justicia presentando una demanda judicial para obtener una orden judicial y lograr así bajar esa información infractora o bloquearla de alguna manera.

Lo que se solicita:

Modificar estas normas para permitir un sistema intermedio de *Notice & Takedown* que proteja en forma ágil y efectiva a los productores de contenidos, titulares de los derechos de autor y honra de las personas en general.

**COMENTARIOS A LAS SANCIONES CONTEMPLADAS
EN EL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

- **El TLC** en su Art. 17.22.(b) establece que se deben incluir sanciones de prisión y/o multas que sean suficientes para que actúen como un disuasivo frente a futuras infracciones.
 - En consecuencia, solicitamos que se eleven las multas contempladas en el Proyecto para que sean un verdadero desincentivo a la hora de cometer infracciones. Incluso en el primitivo Proyecto el piso de las multas que contemplaba era mayor al que contempla el actual Proyecto.
- **Art. 79:** solicitamos modificar la conjunción “o” por “y” para que se apliquen multas y prisión.
 - Bajaron las multas mínimas:
 - El primitivo proyecto establecía en el número 1 una multa de 10 a 100 UTM. En cambio, el actual Proyecto bajó el rango mínimo de multas a 5 UTM. Solicitamos elevar las multas.
 - El número dos que contemplaba multas de 50 UTM a 500UTM, fue bajado al rango de 20 UTM a 500UTM.
 - El número 3 el rango de multas del primitivo proyecto de 100 UTM a 1000 UTM fue bajado al rango de 50 UTM a 1000UTM.
- **Art. 81:**
 - Solicitamos se incluya en el listado a los programas computacionales.
 - Si bien en el inciso primero se eliminó el ánimo de lucro lo que es positivo, solicitamos que en el inciso segundo se adecue la terminología al TLC, en el sentido que se reemplace “*ánimo de lucro*” por “*con fines de beneficio comercial o ganancia económica*”. Ánimo de lucro es más amplio que con “*fines de beneficio comercial o ganancia económica*” contemplando en el Cap. 17.11.22.(a) del TLC.
 - Solicitamos incluir en el inciso segundo la piratería realizada también por medios electrónicos.

- **Art. 84:**

- Se omitió en el Proyecto la obligación contemplada en el Cap. 17.7.6.(a)(ii) de sancionar al *“que distribuya o importe para su distribución, información sobre la gestión de derechos, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin autorización”*.

En consecuencia solicitamos se incluya en el Proyecto la sanción a estas actividades.

- El TLC en esta materia de infracción a la gestión de derechos contempla responsabilidad civil y penal, en cambio, el Proyecto sólo se contempla responsabilidad civil. Por lo tanto, solicitamos que se incorpore la responsabilidad criminal en esta materia cuando estos actos sean realizados maliciosamente con el propósito de obtener una ventaja comercial (Cap. 17.7.6. último párrafo).

- **Art. 85 A**

- EL TLC en el Art. 17.11.8. se establece que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho: una indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que haya desarrollado una actividad infractora. También deben considerarse las ganancias obtenidas por el infractor, atribuibles a la infracción que no hayan sido consideradas al calcular los daños y además, se establece que al determinar el daño al titular del derecho, las autoridades judiciales considerarán, entre otros, el valor legítimo de venta al detalle de las mercancías infringidas.
- El Proyecto, en cambio, establece que los perjuicios se determinarán en base al valor legítimo de venta al detalle de los objetos protegidos, sin contemplar ninguno de los aspectos anteriores. En consecuencia, solicitamos se incorporen los otros factores mencionados para determinar los perjuicios (indemnización adecuada, ganancias obtenidas por el infractor) y se incorpore la frase “entre otros” a continuación de la palabra “determinará”.

- **Art. 85 C.**

- Solicitamos se incluya en el Proyecto que los materiales y equipos usados en la manufactura de los productos pirateados sean también destruidos.

- **Art. 85 H:**

- Solicitamos agregar la presunción contemplada en el TLC en al Art. 17.7.6. (a): *“la persona natural o entidad legal cuyo nombre es indicado como el autor, productor, interprete o ejecutante o editor de la obra, interpretación o ejecución o fonograma de la manera usual, se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, como titular designado de los derechos de dicha obra, interpretación o ejecución o fonograma”*.

- **Art. 85 K:**

- Solicitamos que se aclare el lenguaje de la norma en el sentido que el cálculo de las indemnizaciones de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados debe basarse en el número de copias infringidas y no en cada infracción.