Fecha de recepción: 31 de agosto de 2016 / Fecha de aprobación: 10 de noviembre de 2016

Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías

CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL CONTRATO INFORMÁTICO

Daniel Córdova Herrera

Artículo de reflexión

DOI: http://dx.doi.org/10.15425/redecom.17.2017.07

Universidad de los Andes
Facultad de Derecho
Rev. derecho comun. nuevas tecnol. No. 17
enero - junio de 2017. e-ISSN 1909-7786

Cláusula de propiedad intelectual y el contrato informático

Resumen

El ensayo remarca la importancia que tiene para las partes firmantes, el incluir una cláusula de propiedad intelectual en un contrato informático.

Palabras clave: propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de autor, contrato informático, contrato electrónico, proveedor de bienes informáticos, prestador de servicios informáticos, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), cómputo en la nube, acto de comercio.

The Intellectual Property Clause and the IT Agreement

Abstract

This essay highlight the importance for the signing parties, to include a clause of Intellectual Property on an IT agreement.

Keywords: intellectual property, industrial property, copyright, informatics, it agreement, electronic agreement, it assets provider, it services provider, information and communications technology (ICT), cloud computing, trade act.

Cláusula de propiedad intelectual y el contrato informático*

DANIEL CÓRDOVA HERRERA**

SUMARIO

Introducción – I. CONTRATO INFORMÁTICO – II. PROPIEDAD INTELECTUAL – III. IMPORTANCIA DE LA CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL CONTRATO INFORMÁTICO – IV. CONCLUSIONES – Referencias.

---

* Cómo citar este artículo: Córdova Herrera, D. (Junio, 2017). Cláusula de propiedad intelectual y el contrato informático. *Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías,* (17). Universidad de los Andes (Colombia). http://dx.doi.org/10.15425/redecom.17.2017.07

** Egresado con mención honorífica de la carrera de Licenciado en Derecho por el Tec de Monterrey CCM. Maestro en Derecho de las TIC, con especialidad en Propiedad Intelectual Digital, cursada por INFOTEC. Correo: daniel.cordovahe@gmail.com

Introducción

La protección de activos informáticos, mediante la inclusión de cláusulas de propiedad intelectual dentro de los contratos informáticos, hoy en día es de suma importancia, debido a que la prestación de servicios y provisión de productos tecnológicos, la mayoría de las veces, sino lo es siempre, implican el uso o explotación de derechos de propiedad intelectual por parte de un tercero ajeno a su titularidad.

En efecto, actualmente los múltiples contratos informáticos que se celebran incluyen el uso de obras y materiales protegidos por los derechos de autor, así como también el de marcas y patentes, entre otras figuras de propiedad intelectual, que ayudan a lograr el objeto de la mayoría de dichos contratos, lo cual evidentemente demuestra que, sobre los derechos de propiedad intelectual, al menos, debería incluirse una cláusula relativa a su titularidad y alcances.

Por lo tanto, el objeto de este trabajo es evidenciar la relación que existe entre la propiedad intelectual y el contrato informático, así como el papel fundamental y necesario que juegan los activos de propiedad intelectual en el perfeccionamiento del objeto y el acuerdo de voluntades en este tipo de contratos, y por lo tanto la importancia que reviste el hecho de incluir en ellos una o varias cláusulas que protejan y regulen los derechos de propiedad intelectual.

En vista de lo anterior, resulta necesario definir el contrato informático a la luz de la propiedad intelectual, para resaltar la importancia de esta última en la celebración de contratos relacionados con tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ya que no se puede perder de vista que es la protección y la defensa adecuada de los activos de propiedad intelectual (PI), lo que hace posible que dichas tecnologías no solo hayan podido desarrollarse, sino que además continúen con su expectante futuro.

I. CONTRATO INFORMÁTICO

Es necesario precisar en qué consiste el contrato informático, cuáles son sus características y su objeto, para entender la importancia que tiene la PI en la celebración de este tipo de contratos, ya que de otra forma no se podría explicar por qué se sugiere la inserción de cláusulas de PI, si no se sabe a ciencia cierta qué son los contratos informáticos.

En este sentido, Julio Téllez Valdés (2009) menciona que “la ascendente comercialización de los bienes y servicios derivados de la informática, ha propiciado la regulación mediante figuras jurídicas como los llamados contratos informáticos” (p. 133).

De lo anterior se deduce que el objeto principal de los contratos informáticos recae sobre la prestación de servicios o la comercialización o arrendamiento de productos relacionados con la informática.

Ahora bien, no se debe perder de vista que los contratos informáticos, antes que regular la contraprestación de servicios o bienes relacionados con la tecnología, son acuerdos de voluntades a los que se les aplican, usualmente, las características que deben revestir los contratos en general.

Téllez Valdés (2009) coincide con lo anterior en que "dichos contratos son emanados esencialmente del derecho civil contractual, que a su vez contienen características especiales lo cual los hace claramente difíciles de negociar o contemplar en la práctica" (p. 133).

Por lo tanto los contratos informáticos, por regla general deberán identificar cuestiones muy precisas como cualquier otro contrato: objeto y consentimiento como elementos de existencia; capacidad, licitud del objeto, forma y ausencia de vicios como elementos de validez; y legitimación como elemento de eficacia (Sánchez Medal, 2008, p. 25).

En este sentido, Téllez Valdés hace una precisión bastante interesante sobre lo que los contratos informáticos deberían contener de forma expresa:

> A fin de evitar sorpresas desagradables, los contratos informáticos deben contener en forma explícita y precisa, elementos generales tales como el objeto (creación y transmisión de derechos y obligaciones respecto de los bienes y servicios informáticos), duración y rescisión, precio, facturación y pago, garantías y responsabilidades y disposiciones generales. (s.f., p. 19).

Sin embargo, la precisión comentada con anterioridad no contempla la importancia de incluir cláusulas de PI dentro de dichos contratos, lo cual como más adelante se comentará resulta fundamental para evitarles riesgos a las partes celebrantes.

Tampoco se puede pasar por alto que los contratos informáticos, además de los elementos necesarios que caracterizan a los contratos comunes, cuentan con características que los hacen únicos y por lo tanto específicos.

La primera característica esencial de dichos contratos es que, al menos en México, son atípicos, es decir, no son contratos que se encuentren nominados o regulados en alguna ley o código, pero pueden nacer a la vida jurídica conforme a la libertad de contratación que existe entre las partes (Arce Gargollo, s. f., p. 149), y por consiguiente pueden celebrarse libremente entre las partes contratantes.

Al respecto resulta relevante lo que comenta Juan José Ríos Estavilla sobre la atipicidad de los contratos informáticos:

> Por estas consideraciones, nosotros somos de la idea de que, en nuestro derecho positivo mexicano, los llamados contratos informáticos, al no ser típicos porque expresamente nuestro legislador no los regula como tales, no se pueden limitar en los contratos innominados o atípicos, ya que en materia de aplicación o interpretación de estos se debe estar al principio de analogía o de aplicación de normas de los diversos contratos típicos. (s.f., pp. 113-114).

En ello se coincide con el autor, ya que aunque no sean contratos típicos, los mismos recaen sobre bienes o servicios, que aún cuando son informáticos, siempre deberán observar reglas específicas de contratos típicos, dependiendo del objeto mismo del contrato.

Otra característica importante de los contratos informáticos es que las partes que intervienen mediante el acuerdo de voluntades, reciben denominaciones como: proveedores de bienes y prestadores de servicios informáticos, por un lado, y de usuarios, por el otro, lo cual claramente evidencia que las prestaciones y lo que el contrato informático pretende regular, son cuestiones encaminadas a la tecnología, la informática y la utilización de estas para satisfacer necesidades mediante dichas herramientas.

Otro aspecto necesario de definir es si los contratos informáticos podrían tratarse de contratos civiles o de contratos netamente mercantiles. Lo anterior obedece a que, dependiendo de la naturaleza de los contratos en cuestión, es que se podrá determinar en caso de controversia judicial, cuál sería el juez competente para conocer de la causa y por ende resolver el litigio.

Podría sostenerse que los contratos informáticos tienen una naturaleza mercantil, debido a que son celebrados entre particulares con el objeto de realizar un acto de comercio, es decir, de obtener un lucro a cambio de una contraprestación informática (proveer un servicio o enajenar o arrendar un bien informático).

De esta manera, resulta interesante lo aducido por Óscar Vázquez del Mercado (2008), para quien "acto de comercio se considera aquel en que la intervención de un sujeto comerciante implica una intermediación en el cambio de los bienes, con la intención de obtener un provecho, esto es, un lucro" (p. 46).

En el caso concreto de México, nuestro Código de Comercio en su artículo 75 menciona todos los actos que se reputan como actos de comercio, dejando la fracción XV como un *numerus apertus*, la cual contempla que cualquier acto análogo a los actos determinados como de comercio tendrá ese mismo carácter; igualmente establece que "la Ley reputará como actos de comercio, cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código."

Sin embargo, podría ser el caso que en el contrato informático celebrado entre las partes (proveedores y prestadores vs. usuarios), unos deseen el objeto del contrato no para especular comercialmente con él, sino para satisfacer una necesidad inmediata mediante el uso de dichos bienes informáticos, con lo cual ya no resultaría tan sencillo determinar si su celebración responde a un acto de comercio o si, por el contrario, se trata de un contrato entre particulares, de naturaleza civil.

Tómese como ejemplo la contratación que haría un estudiante para usar la paquetería básica de Microsoft Office, en la que, por un lado, se tiene al agente económico dueño de los bienes informáticos (Microsoft Corporation, como

proveedor del servicio) y que pretende lucrarse con estos, y por el otro, al estudiante (usuario) que no pretende lucrarse o especular con dichos bienes, sino realizar un uso privado de dicha paquetería para satisfacer una necesidad individual.

En el caso anterior sería complicado determinar si el contrato reviste una naturaleza mercantil o civil, ya que la especulación comercial resultaría ser un elemento subjetivo y psicológico, y por consiguiente inherente a cada una de las partes que intervienen en el contrato informático.

Por consiguiente, resultan interesantes los criterios de los Tribunales Colegidos (TCC) en México, sobre lo que se puede considerar como un acto de comercio. A continuación se transcriben los más relevantes:[1]

> **COMPRAVENTA MERCANTIL. PARA CONSIDERARLA ASÍ, NO ES NECESARIO QUE EN EL ACTO JURÍDICO SE REVELE EL FIN O PROPÓSITO DE ESPECULACIÓN COMERCIAL A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS 75, FRACCIONES I Y II, Y 371 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, YA QUE ELLO PUEDE DEMOSTRARSE EN JUICIO POR TODOS LOS MEDIOS PERMITIDOS POR LA LEGISLACIÓN COMERCIAL.**
>
> Cuando el Código de Comercio en sus artículos 75, fracciones I y II, y 371, establece que serán mercantiles las compraventas que se hagan con el fin o propósito de especulación comercial, no se refiere al fin directo e inmediato que las partes se proponen alcanzar obligándose (causa final), pues es indefectible que con ello no podría establecerse la mercantilidad del acto jurídico, pues sin importar la naturaleza civil o mercantil de la compraventa, éste será siempre idéntico para ambos contratos. Así, cuando la ley habla de que una venta o una compra "se haga" con el fin o propósito de especulación comercial, debemos colegir que se refiere a la causa impulsiva, esto es, a la razón contingente y subjetiva que induce a cada parte a contratar, pues esa razón al variar en cada individuo, es la que nos permitirá distinguir entre una compraventa mercantil de otra de naturaleza civil, pues, mientras que para unos el motivo que los induce a contratar es obtener el objeto del contrato para especular comercialmente con él, para otros el motivo que los induce a celebrar el acto jurídico puede ser satisfacer una necesidad de vivienda. Por tanto, dado que el fin o propósito de especulación comercial constituye un aspecto interno (psicológico) de cada contratante, es obvio que el mismo por regla general no formará parte del acuerdo de voluntades, por lo que, para efecto de poder considerar que una compraventa es de naturaleza mercantil, no es requisito que en el contrato mismo se tenga que revelar, de manera clara, que el fin que motivó el acuerdo de voluntades es el de adquirir el bien objeto del contrato para especular comercialmente

1. Las mayúsculas sostenidas y las negritas de los apartes que se citan son del original.

con él; ya que además de que no existe norma alguna que así lo exija, si el propio Código de Comercio, cuando establece la presunción de que un acto es mercantil, acepta la posibilidad de que pueda negarse tal carácter probando su naturaleza civil, es obvio que también puede admitirse prueba que demuestre la mercantilidad del acto, cuando alguien quiera someterlo al imperio de la ley especial. (TCC, 50/2006, G. Domínguez).

ACTO DE COMERCIO. LO CONSTITUYE UN HECHO AISLADO DE INTERMEDIACIÓN EN EL CAMBIO, Y SE RIGE POR LAS LEYES MERCANTILES.

Cuando se encuentra que la conducta desplegada de una persona resulta una intermediación en el cambio al haber participado en la transmisión de mercancías procedentes del fabricante o distribuidor, haciéndolas llegar al consumidor final, aun cuando ninguna de las partes tenga el carácter de comerciante, ni la intermediaria haya procedido con afán especulativo, las operaciones de mediación de negocios mercantiles, son actos de comercio por disponerlo así el artículo 75, fracción XIII del Código de Comercio, no obstante que se trate de un acto aislado; en virtud de que en términos de lo previsto por el artículo 4o. del ordenamiento legal citado, "las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan, sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. (TCC, 195/94, R. Solís Solís).

ACTO DE COMERCIO, NATURALEZA DE LA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN Y NO SOLO LA CALIDAD DE LOS CONTRATANTES, ES LO QUE LA DEFINE.

El acto mercantil puede depender de la calidad de las personas que en él intervienen, del fin o motivo perseguido o del objeto sobre el que recae el acto. Si en la especie uno de los celebrantes del contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria lo fue una institución bancaria, cuyas operaciones persiguen un fin de especulación comercial, y si la fracción XIV del artículo 75 del Código de Comercio da a las operaciones de bancos la naturaleza de actos de comercio, tales circunstancias restan toda significación al hecho cierto de que una de las partes celebrantes no tenga la calidad de comerciante ni de banco o banquero, pues basta la calidad de su contraparte para que su relación jurídica se repute como acto de comercio. (TCC, 575/87, I. Patlán Romero).

ACTO DE COMERCIO Y ACTO CIVIL

Conforme a la fracción XXI del artículo 75 del Código de Comercio, la ley reputa actos de comercio las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil; y solo pueden conceptuarse actos esencialmente civiles aquellos cuya naturaleza intrínseca repudia toda idea de mercantilidad, tales como los actos de derecho público, las donaciones antenupciales, el testamento, etcétera; por ello, la sola posibilidad de que la compraventa de algún objeto pueda tener ca-

> rácter mercantil impide considerarlo como acto esencialmente civil. (TCC, 743/56, M. Azuela).

Los anteriores criterios, en mi particular punto de vista, ejemplifican el hecho que los contratos informáticos, al menos en México, deberán estudiarse caso a caso, para determinar si son contratos, bien de naturaleza mercantil, bien de naturaleza civil, ya que podrían amparar actos de comercio celebrados entre proveedores de bienes o prestadores de servicios informáticos y usuarios, a cambio de una contraprestación monetaria sustancial, es decir, de un lucro; pero también podría darse el caso que los usuarios no pretendan usar dichos bienes o servicios con el objeto de obtener un lucro, sino para satisfacer necesidades individuales, como sería el caso planteado con anterioridad.

Otra circunstancia a considerar es la clasificación de los contratos informáticos, ya que tal como lo ha señalado Téllez Valdés (2009) en su obra *Derecho informático*, estos pueden tener diferentes clasificaciones de acuerdo al género, al tipo de contrato, al objeto, o por grupos según su especie; sin embargo, para los fines de este trabajo la clasificación genérica es la ideal, ya que permite visualizar que dichos contratos son realidad como cualquier otro acuerdo de voluntades, pero con características singulares enfocadas a la tecnología (pp. 148-154).

Según la clasificación realizada por Téllez (2009, pp. 148-151) los contratos informáticos se pueden dividir de forma genérica en:

- Compraventa: el usuario adquiere del proveedor equipos y suministros informáticos y tecnológicos, a cambio de una contraprestación económica.
- Arrendamiento: el usuario arrienda o renta al proveedor equipos y suministros informáticos y tecnológicos, a cambio de una contraprestación económica.
- Arrendamiento con opción a compra (*leasing*): el usuario arrienda o renta al proveedor equipos y suministros informáticos y tecnológicos, a cambio de una contraprestación económica, y además existe la opción que, vencido el término del contrato, el usuario pueda comprar los equipos y suministros a un precio depreciado.
- Prestación de servicios: se prestan servicios tecnológicos e informáticos al usuario a cambio de una contraprestación económica.

Finalmente, solo habría que destacar que los contratos informáticos pueden formalizarse por escrito o electrónicamente, pero que no hay que confundir los contratos que se celebran por medios electrónicos (llamados contratos electrónicos) con los contratos cuyo objeto es netamente informático: los primeros aluden a la forma de suscripción (electrónica), mientras que los segundos atienden al objeto (bienes y servicios informáticos) y pueden gestionarse por medios electrónicos o no.

Como ejemplo de un contrato electrónico se puede mencionar el contrato de crédito celebrado entre una institución bancaria y un cliente de esta para obtener un contrato de mutuo, tramitado a través de medios electró-

nicos (computadora, USB, etc.) y formalizado mediante la inserción de la firma electrónica. Este no calificaría como informático, ya que a pesar de usar medios electrónicos para su celebración y formalización, no tiene como objeto la prestación de servicios o el proveer bienes informáticos al usuario.

Un caso contrario sería el contrato suscrito entre un usuario y una empresa informática sobre la compra-venta de varios equipos de computación, servidores e infraestructura para ser usados e instalados, pero celebrado y formalizado de forma tradicional, es decir, por escrito, pero eso no le quitaría la esencia de ser un contrato informático.

II. PROPIEDAD INTELECTUAL

Antes de abordar la importancia que tiene una cláusula de propiedad intelectual en la elaboración y celebración de un contrato informático es necesario dar un panorama general sobre este concepto relacionado con las creaciones de la mente, para comprender en qué consiste, qué categorías abarca y cómo operan estos derechos.

Rangel Medina (1998) señala que por derecho intelectual "se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales" (p. 1).

De la definición anterior se derivan tres aspectos fundamentales:

A) Conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios.

B) A favor de autores y causahabientes.

C) Por creación de obras artísticas científicas, industriales y comerciales.

De tal suerte, en un primer sentido la propiedad intelectual abarca tanto obras artísticas como científicas, industriales y comerciales, lo cual envuelve un problema no planteado con anterioridad: la diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial.

Con el objeto de dilucidar el problema anterior se toma en cuenta lo señalado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),[2] institución que precisa que la propiedad intelectual "se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio" (s.f., p. 2).

En esta definición la OMPI engloba lo que tradicionalmente la doctrina ha establecido como propiedad intelectual, al mencionar que esta pertenece a las creaciones de la mente (inte-

2. La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual (PI). Es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 188 Estados miembros. Para mayor información consultar: http://www.wipo.int/portal/es/index.html

lectuales), las cuales pueden ser tan variadas y distintas entre sí, pero todas surgidas de una fuente única: el ingenio y la mente humana.

Ahora bien, en las definiciones antes transcritas es claro que la propiedad intelectual, en un sentido amplio,[3, 4] engloba distintas figuras que cuentan con características únicas y diferenciadoras entre sí, por lo que entonces su entendimiento, protección y administración es y debe ser diferente, no obstante que hayan sido creadas por la misma fuente (ingenio e intelecto humano).

Es claro que el estudio, análisis y tratamiento jurídico de una marca no puede ni debe ser sometido a un régimen igual al de un derecho de autor, puesto que ambas figuras, si bien pertenecen a la propiedad intelectual en un sentido amplio, la realidad es que protegen conceptos y figuras muy distintas entre sí.

En este entendido, las siguientes definiciones buscan establecer diferencias en cuanto al tratamiento y estudio de las figuras de propiedad intelectual en sentido amplio, y observar de forma sencilla y clara las precisiones en cuanto a su estudio, análisis y regulación.

Carlos Viñamata Paschkes (2003) hace una distinción entre propiedad intelectual y propiedad industrial, estableciendo que la primera se refiere a "la protección de la creación intelectual, es decir, a las concepciones intelectuales del ser humano, entre las que encontramos el arte, la belleza o la literatura" (p. 17) y la segunda al

> derecho que protege a los industriales, comerciales o prestadores de servicios en donde el objeto de estudio es la actividad mental del ser humano que tiende a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio. (p. 17).

En contraste, Óscar Javier Solorio Pérez comenta que la propiedad intelectual, como se conoce hoy en día, se debe al surgimiento de las tres figuras de protección a los productos intelectuales: patentes, derechos de autor y marcas (2010, p. 3).

Coincido con los autores antes citados en que la propiedad intelectual engloba, de forma general, a la propiedad industrial —la cual contiene figuras relacionadas con las invenciones

3. El hecho de referirse a la propiedad intelectual en un sentido amplio es una cuestión meramente doctrinal y hasta pedagógica, pero la realidad es que en algunos países existen entidades gubernamentales que tramitan de forma conjunta figuras de propiedad industrial, como por ejemplo Canadá: http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/Home

4. En México se cuenta con dos entes gubernamentales que se encargan de velar, por un lado, por lo referente a la propiedad industrial y, por el otro, lo relativo a los derechos de autor y derechos conexos.

   La oficina encargada de la administración de propiedad industrial en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la cual es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía presupuestal y personalidad jurídica. http://www.impi.gob.mx/

   La administración de los derechos de autor y derechos conexos está a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), un órgano desconcentrado perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado Mexicano. http://www.indautor.gob.mx/

(patentes, modelos de utilidad, diseños industriales en sus dos modalidades: dibujos y modelos) y los signos distintivos (marcas, avisos comerciales y nombres comerciales)—[5] y la de la propiedad intelectual en sentido estricto, la cual comprende los derechos de autor y los derechos conexos (como podría ser el caso de la edición de obras literarias, la producción de fonogramas o videogramas o la radiodifusión de programas audiovisuales, entre otros).

En el caso de México, las figuras de propiedad intelectual, ya sean protegidas mediante propiedad industrial o derechos de autor, son en primer lugar derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), específicamente en el párrafo décimo del art. 28, en la fracción XXIX-F del art. 73 y en la fracción XV del art. 89, que a la letra establecen lo siguiente:

> Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. (CP, 2017, art. 28).
>
> El Congreso tiene facultad para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. (CP, 2017, art. 73, fracción XXIX-F).
>
> Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes: (...) conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. (CP, 2017, art. 89, fracción XV).

Resulta trascendente observar que las figuras de propiedad intelectual, al menos en México, se contemplan como derechos y privilegios que emanan de la misma Constitución y que se otorgan a inventores y autores, lo cual tiene una gran importancia a la hora de celebrar un contrato informático que implique el uso de algún derecho de propiedad intelectual relacionado con el objeto mismo del contrato.

En efecto, la violación de derechos de propiedad intelectual por algún tercero no solo conlleva un litigio entre particulares, sino que además el Estado mexicano termina teniendo una participación activa en este,[6] ya que evidentemente cuando los derechos y privilegios que de forma temporal concede el Estado sobre determinada figura de propiedad intelectual expiran, esta entra a formar parte del dominio público y, por lo tanto, el Estado es el primer beneficiado de la innovación y originalidad de

5. También dentro de la propiedad industrial se podrían incluir los secretos industriales, los esquemas de trazados de circuitos y las denominaciones de origen.

6. Al resolver infracciones en materia de comercio, infracciones administrativas, delitos en contra de derechos de autor.

los autores e inventores, y por ende la sociedad misma.

III. IMPORTANCIA DE LA CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL CONTRATO INFORMÁTICO

Una vez entendidas de forma general las características del contrato informático y de la propiedad intelectual es posible decir que, para la debida preparación y correcta celebración de un contrato informático, sería de suma importancia incluir cláusulas de propiedad intelectual de forma expresa dentro de este.

Lo anterior obedece a una cuestión de protección tanto del titular de los derechos intelectuales (quien en este caso es el proveedor del bien o el prestador del servicio informático y en algunos casos excepcionales sería usuario) como del usuario de forma general (y en algunos casos también excepcionales se debería proteger al proveedor del bien o prestador del servicio informático), respecto a los alcances y derechos que se tienen sobre el bien o servicio mismo, sin violentar los derechos protegidos, ya sea a través de propiedad industrial o de algún derecho de autor, u otra figura de propiedad intelectual.

Al efecto, pensemos, por ejemplo, en un contrato de licencia de software única, en el que el usuario adquiere la licencia de un software de antivirus para su computadora personal, su tableta y su celular (licencia multidispositivo). El objeto de dicho contrato (la licencia del software, es decir, la autorización de uso de dicho programa al usuario por parte del proveedor), implica a fuerza un derecho de autor, el cual únicamente puede ser utilizado por el usuario bajo las condiciones contratadas, dejando la titularidad de dicho derecho de autor al prestador del servicio. A pesar de que la licencia sea multidispositivo, conforme a las condiciones del contrato el usuario no tendría permitido traspasarla a un tercero ajeno, ya que la autorización por el uso del software (antivirus) es únicamente para quien adquirió dicha licencia, por lo que esta solo podría ser usada en los dispositivos propiedad del usuario.

Otro ejemplo interesante son los servicios en la nube (*cloud computing*), en los que los usuarios pueden ser titulares de derechos de propiedad intelectual, pero le otorgan al prestador del servicio licencias para que pueda operar en los términos y condiciones en que se obligó con el usuario desde el principio. Además, podría darse el caso que el usuario, al hacer uso de la nube, infrinja derechos de propiedad intelectual de terceros, en previsión de lo cual deberían establecerse reglas claras para el prestador del servicio pueda delimitar la responsabilidad de cada una de las partes para con los terceros titulares de derechos de propiedad intelectual que pudieran verse afectados.

Una situación que podría demostrar lo anterior sería el que el usuario descargara de la red material protegido por derechos de autor (imágenes o fotografías, música, videos, películas, etc.) y lo subiera o dejara alojado en un

servicio de nube como Dropbox,[7] por ejemplo. Esta situación podría agravarse si el usuario decidiera no solo subir o dejar alojado dicho material protegido, sino compartirlo (dar un *share*) a otros usuarios de la red y del servicio en la nube.

En el caso anterior, evidentemente, estaríamos ante una infracción del derecho de autor, y el problema radicaría en determinar si el prestador del servicio sería también responsable de dicha infracción o no, por lo que el tener en el contrato informático cláusulas de propiedad intelectual y protección de esta, así como de exclusiones de responsabilidad, no solo beneficiarían al usuario, sino al prestador del servicio, tratándose de usuarios infractores.

No sobra mencionar que en los dos casos anteriores, por lo general, el usuario se somete a las condiciones previamente establecidas por el prestador de servicios o proveedor de bienes informáticos (no hay posibilidad de negociar las condiciones en Dropbox o cuando se adquiere una licencia de software para un antivirus), pero la cosa cambia cuando los servicios o bienes informáticos que entran en juego son específicos, moldeados a las necesidades del usuario, y por lo tanto con mayor capacidad de negociación.

En vista de todo lo anterior, es claro y evidente que los contratos informáticos deben contener cláusulas de propiedad intelectual, que al menos contemplen los siguientes cuatro elementos:

- Titularidad de los derechos de propiedad intelectual.
- Qué alcances tienen dichos derechos para las partes (tanto para el prestador como para el usuario, dependiendo de quién sea el titular). Es decir, qué pueden hacer y qué no, tanto los prestadores y proveedores como el usuario.
- Responsabilidad del prestador o proveedor del bien informático y del usuario, en caso de pérdida o de daño del derecho intelectual sobre el cual recaiga el objeto del contrato.
- Posibilidad de cambio de control tanto de los prestadores o proveedores como del usuario hacia un tercero, es decir, si pueden ceder los derechos y obligaciones a un tercero.

Lo anterior se puede ver reflejado en lo dicho por Rafael Julio Pérez Miranda:

> El contrato de transferencia de tecnología es, en consecuencia, un negocio jurídico que se define por el objeto del mismo, un derecho sobre una tecnología. La atipicidad de estos negocios jurídicos y gran parte de las confusiones que se han presentado en el campo

7. Para mayor información sobre el servicio desarrollado por Dropbox consultar www.dropbox.com

> del derecho respecto a los mismos, es atribuible en gran medida a las especificidades del objeto aludido. (2011, p. 361).

Por lo tanto, se puede decir que la propiedad intelectual puede o no ser el objeto del contrato informático, pero es necesario que se proteja mediante una cláusula, ya que dicha propiedad podría hacer imposible que el objeto del contrato mismo se pudiera desarrollar en caso que esta sea dañada o perdida por su titular, pudiendo generar responsabilidades contractuales para alguna de las partes.

Ahora bien, no se puede pasar por alto que el contenido de las cláusulas o cláusula de propiedad intelectual que se inserte dentro del contrato informático será consecuencia de la libre voluntad de las partes, las cuales pueden establecer elementos mayores a los ya señalados, siempre y cuando se respeten las formalidades requeridas, cuando así lo establezca la ley correspondiente.

En el caso de México el Código Civil Federal establece:

> En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley. (2017, art. 1832).

Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que este no revista esa forma no será válido, salvo disposición en contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal. (2017, art. 1833).

Al respecto los más altos tribunales mexicanos se han pronunciado sobre la libertad de contratación de las partes que intervienen en un contrato, por lo que vale la pena recoger los criterios más relevantes:

> **RADIODIFUSIÓN. LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, DE 6 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA CUAL DETERMINÓ A UN GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO COMO AGENTE PREPONDERANTE EN ESE SECTOR Y LE IMPUSO MEDIDAS, NO AFECTA LA LIBERTAD CONTRACTUAL DE QUIENES NO PERTENEZCAN A ESTE Y SE DEDIQUEN A LA REALIZACIÓN O PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS.**
>
> La resolución del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones que determinó la existencia de un agente económico preponderante en el sector de radiodifusión y le impuso medidas relacionadas con contenidos, no afecta la esfera jurídica de las personas físicas y morales que no pertenezcan a ese grupo de interés económico y se dediquen a la realización o producción de aquellos, pues no les impide ejercer su libertad contractual o de negociación, dado que no restringe su derecho a enajenar o comercializar la producción de sus contenidos con terceros, esto es, no les impone una limitante para escoger a la persona con quien puedan realizar su

actividad, ni coarta su facultad para convenir en cuanto a la forma y contenido del contrato, términos y condiciones, esto es, cuándo, cómo y con quién pactar. (TCC, 57/2014, Ó. Cendejas).

ORDEN PÚBLICO. ES EL LÍMITE A LA LIBERTAD CONTRACTUAL DERIVADO DE LOS VALORES MÁS IMPORTANTES QUE RECOGE EL ORDEN JURÍDICO Y REQUIERE DE LA PONDERACIÓN JUDICIAL.

Por su característica de generalidad y que depende del momento histórico en que se concretiza, el orden público y los elementos que lo componen solo pueden ser definidos a través de la actividad judicial por ser el mediador que el ordenamiento constitucional impone entre el texto de la ley y el caso concreto, precisado este último como el supuesto de hecho que exige la aplicación de una sanción jurídica a través de las circunstancias fácticas que le rodean y que constituyen el escenario en que guarda relevancia para los hombres y el Estado. Es el Juez el que sirve de decantador de la idea de orden público y la realidad social, la cual no es inmutable sino cambiante y, por ello mismo, adaptable a cada caso concreto. Es decir, se reconoce que el ejercicio de las libertades, derechos o el goce de los bienes por parte de los miembros de una sociedad no es absoluto, sino que se halla acotado por la concepción que de orden público se sustente en las normas básicas de la organización social porque solo de ese modo se garantiza el desarrollo armónico y general de los individuos sin menosprecio de alguno y de los fines del Estado. Esas limitaciones se encuentran impuestas en la Constitución y los principios que la informan, como en las leyes inferiores que reflejan o concretizan aún más esos principios esenciales de la organización social. Entonces, el orden público constituye un límite en el uso y goce de los derechos fundamentales de los particulares. Se trata de una limitación genérica impuesta desde la Constitución pero que también atañe a los que derivan de los derechos y libertades privadas y públicas de otros particulares con los que eventualmente entra en contacto. De lo expuesto y a partir de los criterios literal, histórico y doctrinal la figura del orden público tiene preponderantemente una significación jurídica, regulada en la Constitución y que se difumina a los diversos ámbitos del sistema jurídico. (TCC, 195/2010, N. López).

LIBERTAD CONTRACTUAL. SU ANÁLISIS A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL.

La libertad contractual suele identificarse con la “autonomía de la voluntad” y encuentra su límite en las leyes de orden público o las buenas costumbres, es decir, la licitud en el objeto; por tanto, ese es el límite en que deben juzgarse los convenios concertados dentro de una asociación civil cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales. Luego, las obligaciones de lealtad asumidas por un socio por la separación de la asociación, no se catalogan como objeto ilícito, pues la

sociedad fue producto de la voluntad de los socios, que pactaron su creación en beneficio de intereses comunes y, por ello, el pacto de "no hacer", es decir, no ofrecer servicios a los clientes de la asociación durante un periodo de tiempo determinado, no implica inobservancia de una disposición de orden público, por la limitación a la garantía de trabajo a que se refiere el artículo 5o. constitucional, dimensionada en los aspectos de que, no impedir el ejercicio de la profesión, industria, comercio o trabajo lícitos: a) solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen derechos de terceros o, b) por resolución gubernativa, cuando se ofendan los derechos de la sociedad; ya que no debe perderse de vista que el convenio no restringe, ni prohíbe total o parcialmente el ejercicio de la profesión, sino que su obligación consistió en un deber de lealtad y probidad para con los clientes y personal de la asociación, dado que no es sino la materialización de los efectos de la libertad de trabajo que previamente ejerció (al incorporarse a una organización profesional) y los compromisos voluntariamente asumidos al separarse, pues no puede soslayarse que en las empresas o sociedades cuyo giro es la prestación de servicios, los activos intangibles más importantes y que permiten su supervivencia son el personal de la propia empresa, el prestigio y sus clientes. (TCC, 709/2008, G. Domínguez).

CONTRATOS, FORMALIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DERIVADAS DE LOS. [Sic].

De conformidad con los artículos 1796 y 1833 del Código Civil para el Distrito Federal, los contratos que, conforme a la ley, deban revestir una forma determinada, no se perfeccionarán hasta que no llenen tal requisito, esto es, no producirán sus efectos legales mientras no revistan la formalidad requerida. De consiguiente, cuando la ley establezca que un contrato deba hacerse constar por escrito, es necesario que se cumpla con este requisito antes de que alguna de las partes que hubiesen intervenido en su celebración exija a la otra el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato correspondiente. (TCC, 8681/84, M. Azuela).

Como se concluye de los criterios antes transcritos, la libertad contractual puede verse limitada por cuestiones de orden público o de competencia económica, así como las limitantes relativas a las formalidades que deberían revestir los contratos cuando la ley así lo determine, por lo que en el caso de contratos atípicos como lo son los contratos informáticos, irremediablemente deberán observarse dichas cuestiones a la hora de insertar las cláusulas o cláusula de propiedad intelectual que sea o sean necesarias.

IV. CONCLUSIONES

Es necesario incluir en los contratos informáticos temas relacionados con propiedad intelectual, mediante la inserción de alguna cláusula que permita:

1) brindar mayor certeza tanto a los proveedores y prestadores de bienes y servicios informáticos como a los usuarios, respecto a los límites en el uso de la propiedad intelectual que de alguna manera viene incluida en los bienes o servicios informáticos que se pretenden usar o contratar;

2) dar claridad a los usuarios sobre los alcances y grado de explotación del bien o servicio que van a utilizar, para evitar que infrinjan algún derecho de propiedad intelectual que soporte el objeto del contrato informático.

3) Evitar vacíos y malinterpretaciones legales, que pueden desembocar en un litigio bastante costoso y de larga duración, que finalmente deberá resolver un juez, lo cual evidentemente no desean ni buscan los prestadores, ni los proveedores, y mucho menos los usuarios de los bienes y los servicios informáticos.

Aunque la cláusula de propiedad intelectual no es obligatoria para la celebración de los contratos informáticos, sí se hace necesaria su inclusión para el debido desarrollo y efectivo cumplimiento del mismo contrato, y por ende para la seguridad de las partes sobre qué es lo que pueden y no pueden hacer para no incurrir en violaciones a los derechos de propiedad intelectual.

Referencias

1. Arce Gargollo, J. (s. f.). *El contrato atípico en el orden jurídico mexicano*. México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Obtenido de biblio.juridicas: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1590/11.pdf

2. Código de Comercio de 1887 [Poder Ejecutivo de la Unión]. Que en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión por decreto de 4 de junio de 1887, he tenido a bien expedir el siguiente Código de Comercio. DO. 7 de octubre al 13 de diciembre de 1889.

3. Código Civil Federal de 1928 [H. Congreso de la Unión]. Que en uso de la facultad que ha tenido a bien conferirme el H. Congreso de la Unión por Decretos de 7 de enero y de 6 de diciembre de 1926 y de 3 de enero de 1928, expido el siguiente Código Civil Federal. DO. 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928.

4. Constituyente. (1917). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.

5. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (s.f.). *Qué es la propiedad intelectual*. Obtenido de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

6. Pérez Miranda, R. J. (2011). *Tratado de derecho de la propiedad industrial*. México, D. F.: Editorial Porrúa.

7. Rangel Medina, D. (1998). *Derecho intelectual*. México, D. F.: Editorial McGraw Hill/

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

8. Ríos Estavilla, J. J. (s. f.). Derecho de la informática. En *Derecho e informática en México* (pp. 68-136). México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Obtenido de bibliohistorico: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/147/7.pdf

9. Sánchez Medal, R. (2008). *De los contratos civiles*. México, D. F.: Editorial Porrúa.

10. Solorio Pérez, O. J. (2010). *Derecho de la propiedad intelectual*. México: Oxford University Press México.

11. Téllez Valdés, J. (s. f.). *Contratos, riesgos y seguros informáticos*. México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Obtenido de bibliohistorico: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/2/909/4.pdf

12. Téllez Valdés, J. (2009). *Derecho informático*. México, D. F.: Editorial McGraw-Hill Interamericana.

13. Tribunal Colegiado de Circuito. Amparo Directo 195/1994, Octava Época (M. P.: Raúl Solís Solís; 13 de abril de 1994).

14. Tribunal Colegiado de Circuito. Amparo Directo 195/2010, Novena Época (M. P.: Neófito López Ramos; 7 de octubre de 2010).

15. Tribunal Colegiado de Circuito. Amparo Directo 50/2006, Novena Época (M. P.: Gerardo Domínguez; 17 de febrero de 2006).

16. Tribunal Colegiado de Circuito. Amparo Directo 57/2014, Décima Época (M. P.: Óscar Germán Cendejas Gleason; 12 de febrero de 2015).

17. Tribunal Colegiado de Circuito. Amparo Directo 575/1987, Séptima Época (M. P.: Ignacio Patlán Romero; 29 de septiembre de 1987).

18. Tribunal Colegiado de Circuito. Amparo Directo 709/2008, Novena Época (M. P.: Gerardo Domínguez; 29 de febrero de 2008).

19. Tribunal Colegiado de Circuito. Amparo Directo 743/1956, Quinta Época (M. P.: Mariano Azuela; 5 de abril de 1957).

20. Tribunal Colegiado de Circuito. Amparo Directo 8681/1984, Séptima Época (M. P.: Mariano Azuela Güitrón; 27 de febrero de 1985).

21. Vázquez del Mercado, O. (2008). *Contratos mercantiles*. México, D. F.: Editorial Porrúa.

22. Viñamata Paschkes, C. (2003). *La propiedad intelectual*. México, D. F.: Trillas.