

Los programas de ordenador y la Ley de Propiedad Intelectual (Arts. 95-100 LPI)

SUMARIO: 0. INTRODUCCION: 1. EL ORDENADOR ("HARDWARE"). 2. Los PROGRAMAS DE ORDENADOR ("SOFTWARE").— I. NATURALEZA JURIDICA DE LAS NORMAS PROTECTORAS: 1. APLICABILIDAD DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 2. COMPATIBILIDAD DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON LA LEY DE PATENTES.—II. OBJETO DE LA PROTECCION: 1. Los PROGRAMAS DE ORDENADOR ORIGINARIOS. 2. LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR DERIVADOS Y LAS VERSIONES SUCESIVAS. 3. LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y LOS MANUALES DE USO.—III. DURACIÓN DE LA PROTECCION DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR: 1. DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR. 2. DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS MORALES DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR.—IV. LOS DERECHOS MORALES EN MATERIA DE PROGRAMAS DE ORDENADOR: 1. EL DERECHO A LA INTEGRIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR. 2. OTROS DERECHOS MORALES.—V. LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN: 1. EL RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO DE USO DE LOS PROGRAMAS. 2. LA REPRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS.—VI. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL APLICABLES A LOS PROGRAMAS: 1. CARÁCTER VOLUNTARIO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO. 2. CARÁCTER LIMITADO DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL.

0. INTRODUCCION

Es notorio que, en la actualidad, dado el desarrollo adquirido por las creaciones informáticas, resulta improcedente insistir sobre su consideración de disciplina de punta, tanto desde la perspectiva técnica como jurídica.

Desde esta última perspectiva se ha venido acuñando el término Derecho informático para designar, por un lado el conjunto de disposiciones, de jurisprudencia y de doctrina que presenta como rasgo común el haber sido creada o modificada a raíz de la emergencia de la tecnología informática.

En principio, no estamos en presencia de un cuerpo de leyes substantivas específicas sino ante un conjunto de disposiciones que, partiendo de las características específicas que rodean al fenómeno informático, es necesario aglutinar de forma coherente ofreciendo un mínimo de predictibilidad.

Sin perjuicio de las características sociales, existen otras de índole tecnológico, entre las que cabe destacar: la programabilidad de las computadoras, su rapidez de conexión, la posibilidad de acceder simultáneamente desde puntos diversos y separados en el espacio, la información en cuanto materia de tratamiento, que influyen directamente en el campo jurídico dotándole de una especificidad.

La nueva Ley de Propiedad Intelectual, al reservar el Título VII a los programas de ordenador, reconoce esta realidad y se suma a las tendencias ya consolidadas en las diferentes leyes nacionales y Convenios Internacionales.

Ahora bien, antes de introducirnos en el estudio pormenorizado de cada uno de los artículos integrantes del mencionado Título, nos ha parecido conveniente realizar una exposición sumaria del objeto técnico de análisis con el fin de familiarizar a los lectores en los términos utilizados usualmente y cuyo conocimiento es requisito necesario para comprender la regulación jurídica de este ámbito (I).

1. EL ORDENADOR ("HARDWARE")

Básicamente, la informática consiste en el estudio de los ordenadores y de sus diferentes usos. El ordenador, también denominado *hardware*, está constituido por las siguientes unidades:

- *La CPU (Central Processor Unit)*. La Unidad Central de Procesamiento responsable de la ejecución de las instrucciones y del control global de las operaciones de un sistema de ordenador. Sus dos componentes básicos son la unidad de control y la unidad lógico aritmética (ALU).

(I) Dadas las grandes simplificaciones realizadas, los lectores con un mínimo de conocimientos de la terminología informática pueden prescindir de la lectura de este capítulo introductorio.

- *La Memoria*. La unidad de memoria utilizada para almacenar instrucciones y datos.

Es preciso distinguir entre la memoria no volátil, ROM (Read-only-Memory), memoria sólo de lectura cuyo contenido, programas o datos, no puede ser modificado y es almacenado definitivamente en el momento de su fabricación por el constructor del material (II).

La memoria volátil, RAM (Random-access-memory) que consiste en una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio.

- Las unidades de entrada y de salida constituidas básicamente por el teclado, la pantalla y la impresora (III).

2. EL PROGRAMA DE ORDENADOR ("SOFTWARE")

El *hardware*, al margen de su complejidad, es inutilizable sin las instrucciones que le hacen funcionar y que son denominadas como *software* o programas de ordenador.

Según las funciones que desempeñan, los programas de ordenador pueden ser clasificados en dos grandes grupos.

- *Los programas del sistema* que realizan las funciones internas del ordenador. Se trata de las órdenes que la máquina se dirige a sí misma para su autorregulación (IV). Esta clase de programas está íntimamente ligada a un tipo de máquinas y, a menudo, conlleva un gran número de instrucciones cuya elaboración ha requerido

(II) Es interesante llamar la atención sobre otros tipos de memoria:

- PROM (Programmable Read-Only-Memory). Memoria que puede programarse una vez empaquetada; una vez programada, su contenido sólo se lee y no puede ser modificado.
- EPROM (Erasable Programmable Read-Only-Memory). En este tipo de memoria, el programa almacenado puede ser borrado por rayos ultravioleta y puede procederse a un nuevo almacenamiento.
- EEROM (Electrically Erasable Read-Only-Memory). También se le denomina EAROM (Electrically Alterable Read-Only-Memory). A esta variedad de *firmware* se le describe globalmente con el nombre de "ROMWARE".

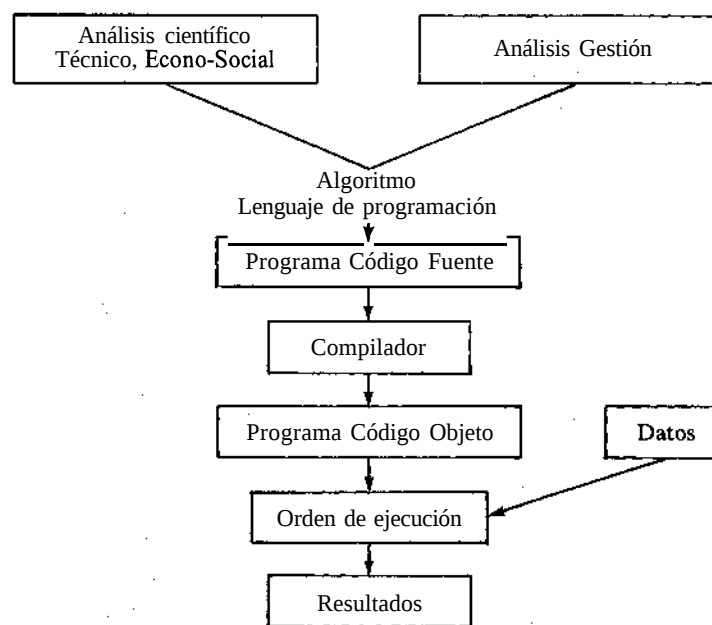
(III) Un ordenador profesional está también formado por sistemas de almacenamiento que pueden ser de disco magnético, como los *diskettes (floppy)*, y los discos duros o de cinta magnética, como las cintas de *cassette*.

(IV) Consisten en un conjunto de rutinas que aseguran la comunicación entre los programas de los usuarios y el material y gestionan el acceso a la memoria y a los periféricos. Comienzan a funcionar desde el encendido del ordenador y pueden estar almacenados permanentemente en la ROM o pueden ser introducidos en la RAM desde el momento del encendido. Entre estos programas del sistema hay que considerar comprendidos: los sistemas operativos, los compiladores o traductores de lenguaje y los ensambladores.

tiempos de desarrollo importantes. En general, son adjuntados por los constructores de los ordenadores.

- El segundo grupo está constituido por los *programas de aplicación*, programas escritos para realizar operaciones particulares: científicas, de gestión o personales (V). Estos programas, a su vez, se subdividen en programas específicos —concebidos para un usuario determinado— y, en programas estándar, creados para un género de explotaciones. Ambos pueden haber sido elaborados por los constructores de los ordenadores, por las sociedades de servicios informáticos o por los mismos usuarios.

Centrándonos en este segundo grupo, los programas de aplicación, podemos comprobar cómo la elaboración de un programa de ordenador usualmente pasa por tres fases (VI):



(V) El informe publicado por la OCDE, "Les logiciels: une nouvelle industrie", en octubre de 1984, en la página 36, subdividía los programas de aplicación en once rúbricas, entre las que cabe destacar: contabilidad, administración, producción, distribución, operaciones bancadas, concepción, simulación, estadística y seguros.

(VI) Vid. E. PEETERS: "Les aspects techniques de la protection des logiciels", en *Informatique et droit en Europe*, Bruxelles 1984, págs. 202-203.

1.^a Una etapa previa a la programación o de documentación antecedente integrada por un análisis funcional de los problemas y sus soluciones.

2.^a Una etapa de programación propiamente dicha. El análisis realizado conduce a la redacción de un algoritmo (VII). Los algoritmos se traducen a continuación a un programa en código fuente con la ayuda de un lenguaje de programación más o menos evolucionado (se le denomina de alto nivel: COBOL, FORTRAN, ALGOL) que permite expresar conceptos cada vez más amplios y abstractos. El código fuente puede ser memorizado sobre un soporte papel o magnético.

A continuación se entra en la fase de ejecución ya que un programa comprensible para el profesional no es, en principio, ejecutable por el ordenador. Se procede a la traducción del código fuente, en su totalidad, a un programa en código-objeto equivalente, expresado en un lenguaje máquina o binario. Esta traducción se efectúa por programas especiales denominados compiladores o ensambladores (VIII). El programa en código-objeto tiene como soporte un soporte magnético, disquete o disco. A continuación se pasa a ejecución.

3.^a La última etapa es la del test que permite eliminar los errores de análisis y de programación (*debugging*).

A diferencia de los programas del sistema, los programas de aplicación y, dentro de ellos, los estándar son altamente vulnerables debido a su elevado valor en el mercado y el bajo coste de su eventual reproducción.

I. NATURALEZA JURIDICA DE LAS NORMAS PROTECTORAS

La elección operada por el legislador español de atraer los programas de ordenador al ámbito de la Propiedad Intelectual viene dictada por consideraciones de oportunidad dada la dimensión económica de los intereses en juego entre los que cabe destacar: la posible preservación de la industria nacional frente a una fuerte concurrencia extranjera, la protección de un producto cuya elaboración requiere un gran esfuerzo de inversión, investigación y posterior difusión y, sobre todo, la evidente necesidad de una armonización internacional de reglamentaciones.

En la práctica jurídica internacional, la evolución de la materia no es

(VII) Algoritmo es el término utilizado para describir un conjunto de procedimientos mediante los cuales obtenemos un resultado determinado. Una misma aplicación puede estar tratada por diferentes algoritmos. La identidad funcional de dos programas no implica necesariamente un carácter único en su descripción formal.

(VIII) Otra forma de hacer ejecutar el programa fuente es el *modo* interpretado. El intérprete descodifica el programa fuente y efectúa las instrucciones solicitadas aplicándolas a los datos. El intérprete está escrito en lenguaje máquina.

pacífica. Se puede comprobar como, en un principio, los programas de ordenador son objeto de protección a través de diversas fórmulas como el secreto industrial, las cláusulas de confidencialidad en los contratos y la competencia desleal (1), pero pronto se pone de manifiesto su insuficiencia y los medios profesionales interesados solicitan una regulación que les asegure la propiedad y la protección derivada de la misma. Llegados a este punto, surgen ásperas controversias doctrinales entre los partidarios de una protección a través del Derecho de Patentes y los que abogan por una protección por la vía de la Propiedad Intelectual, siendo esta última corriente la que consigue prevalecer.

El legislador español se incorpora, con cierto retraso, a esta problemática suscitada en el foro internacional y recurre para la protección de los programas de ordenador, en 1987, a la técnica del derecho de autor con las peculiaridades que analizamos a continuación.

El artículo 95 de la Ley de Propiedad Intelectual ("el derecho de autor sobre los programas de ordenador se regirá por los preceptos del presente Título y, en lo que no esté específicamente previsto en el mismo, por las disposiciones que resulten aplicables de la presente Ley") soluciona un tema ampliamente debatido por la doctrina y la jurisprudencia extranjera, el de la NATURALEZA de las normas protectoras de los programas de ordenador.

1. APLICABILIDAD DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

El artículo 95 de la LPI, configurado como un precepto de remisión, encuadra la reglamentación de los programas de ordenador dentro de las soluciones intermedias entre las legislaciones específicas o especiales que obtienen un escaso éxito [es la tercera vía de protección privativa especial para los programas de ordenador, inspirada en el derecho de autor y, preconizada por la (OMPI) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a través de las disposiciones-tipo de 1978 (Doc. OMPI, LPCS/II/2-Annexe) y del Proyecto de Tratado específico para el *software* (Doc. OMP, LPCS/II/3, 24-II-1983)] (2); y, las legislaciones que acomodan los

(1) A. MILLE: "Protección del *software*", Jornadas sobre Informática y Derecho, Madrid, 3 al 5-XII-1985.

(2) Vid. P. AURBAN: "La protection du logiciel dans le cadre international", *Informatique et droit en Europe*, Université Libre de Bruxelles, 1985, pág. 218. Bulgaria es el único país que ha promulgado una reglamentación específica el 12-VI-1979 y la disposición reglamentaria número 8 aparecida en *BO*, núm. 75, de 1982; vis. A. ROGUSKI: "La protection du logiciel dans la législation polonaise et dans les autres pays de l'Est", *Expertises*, núm. 102, 1988, pág. 25; I. ESKENAZI: "La législation bulgare en matière de protection juridique du logiciel", *La Propriété Industrielle*, núm. 11, 1981, pág. 319; C.

programas de ordenador dentro del derecho de autor por la técnica de añadirlos como nuevo objeto de protección.

Estados Unidos es el primer país que da ejemplo en este sentido con la enmienda de 1980 al Copyright Act de 17-X-1976. La Ley 96-517 del 12-12-1980 (Computer Software Copyright Act) asume las recomendaciones elaboradas por la CONTU (National Commission of New Technological Uses of Copyrighted Works), de tal modo que el artículo 117 es objeto de una nueva redacción en la que se clarifica la extensión de las prerrogativas de los usuarios y se procede a una definición, en el artículo 101, de los programas de ordenador (3).

Dentro de este panorama legislativo, el sistema adoptado por el legislador español es semejante al sistema francés. En efecto, en ambos países, se consagra como objeto de protección por el Derecho de autor los programas de ordenador y se dedica un Título de la Ley a su reglamentación.

En Francia, después de una serie de sentencias dictadas por tribunales de instancia y por la "Cour de Cassation" aplicando el derecho de autor a los programas de ordenador (4) y dada la insistencia de los sectores profesionales, se promulga la Ley número 85-660 de 3 de julio de 1985 "relativa a los derechos de autor y a los derechos de los artistas-intérpretes, de los productores de fonogramas y videogramas y de las empresas de

PRINS: "La protection du logiciel en Europe de l'Est", *Droit de l'Informatique*, 1978/3, pág. 150; asimismo, el Anteproyecto brasileño parece orientado hacia la protección especial: Ley 7232/1984 sobre la política nacional de la informática, su artículo 43 expresamente manifiesta que las materias relativas a los programas de ordenador deben ser objeto de una reglamentación especial; vid. A. CAMARGO RODRIGUES: "La protection du logiciel au Brésil: l'état actuel", *Droit de l'Informatique*, 1987/3, pág. 190. Sobre esta discusión, en Estados Unidos, Rh. STERN: "La protection juridique du logiciel et des innovations en rapport avec l'informatique aux États-Unis d'Amérique", *La Propriété Industrielle*, 1982, pág. 176; P. GOLDSTEIN: *Congressional copyright and technology symposium*, Fort Lauderdale, febrero 1984, House hearings on copyright and Technological change, 98 Congreso, 1 ses. 23 (1983); para Alemania, A. DIETZ: "Copyright protection for computer programs: Trojan horse or stimulus for the future copyright system", Conference on the international legal protection of computer software: past practice and future policy, Stanford Law School, 1986; la Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI) se pronunció a favor de una protección específica: resolución del comité ejecutivo de 1-X-1983, *Le Droit d'auteur*, 1984, pág. 30.

(3) Vid. M. S. KEPLINGER: "Computer software. Its nature and its protection", *Emory Law Journal*, núm. 2, vol. 30, 1981, pág. 502. También vid. Librería del Congreso, 1979, en especial la opinión disidente de J. HERSEY (pág. 27) y las reservas del Nimmer (pág. 26); H. G. HENN: *Copyright Law, A Practitioner's Guide*, PLI, 1988, págs. 341 y sigs.

(4) Vid. A. LUCAS: *Le droit de l'Informatique*, PUF, París, 1987, notas 90, 91 y 94; vid. TGI. Bobigny, 11-XII-1978, Expertises 1982, núm. 39, pág. 73; Tri. com., Paris, 18-XI-1980, Expertises 1982, núm. 39, pág. 74; Paris, 4e ch., 2-XI-1982, GP. 1983-1-117, nota Bonneau; TGI. Paris, réfères, 14-VI-1983, GP. 1983-1-468, nota Bonneau; TGI. Paris, 21-IX-1983, D. 1984-77, nota Le Stanc; Trib. com. Lyon, 8-III-1985, JCP (E), 1986-I-15791, obs. Vivant y Lucas; Cass. ass. plé. 7-III-1986, D. 1986-405.

comunicación audiovisual" que modifica y complementa la Ley número 57-298 de 11 de marzo de 1957 sobre propiedad literaria y artística (5). Esta ley francesa de 1985 añade los programas de ordenador (*logiciel*) a la lista del artículo 3 de la Ley de 1957 y prevé un régimen de regulación particular en el Título V con la rúbrica "*Des logiciels*".

En España, donde la jurisprudencia en este campo es inexistente, se sigue la pauta trazada por la legislación francesa. El legislador incorpora los programas de ordenador al listado del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, referido al "Objeto", y reserva el Título VII a la reglamentación "De los programas de ordenador".

Ahora bien, dadas estas semejanzas, es posible trasladar al Derecho español la crítica que, en su momento, se hace al sistema de protección francés. En efecto, en ambos países, el hecho de consagrar dentro del Derecho de autor un título específico a los programas de ordenador, puede inducir a pensar que, en realidad, estamos en presencia de un sistema *sui generis*, de protección específica (6); protección encubierta con el doble fin de gozar de la protección del Convenio de Berna de 1886 y del Convenio de Ginebra de 1952 suscritos por ambos países, y de permitir la armonización con la mayoría de los países que han establecido la protección dentro del derecho del autor (7).

Igualmente, es de subrayar la desafortunada redacción del artículo 95 por la vaguedad que caracteriza su contenido.

Este precepto no indica con exactitud cuáles son las disposiciones que

(5) Loi n.º 57-298, de 11-III-1957, JO. 14-III-1957; Loi n.º 85-660, de 3-VII-1985, JO. 14-III-1985.

(6) En este sentido, M. HEREDERO HIGUERAS: "La protección de los programas de ordenador en el proyecto de la Ley de Propiedad Intelectual", *RDPI*, 1987, pág. 1026; como un *ius singulare*, J. DELGADO ECHEVERRÍA: "Comentario al artículo 95", en *Comentarios a la nueva Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid 1989.

(7) Vid. J. H. SPOOR y G. VANDERBERGHE: "Le droit d'auteur et le logiciel dans les pays de la CEE, les Etats-Unis et le Japon: aperçu synthétique", *Droit de l'Informatique*, 1987/2, 116. El Japón procede a la reforma del derecho de autor, Ley 62 de 14-VI-1985; vid. K. SUGIYAMA y M. KOSSINS JUN: "La solution japonaise de protection des programmes informatiques", *Droit de l'Informatique*, 1986/1, pág. 16. En la República Federal de Alemania la Ley de 24-VI-1985 (Gesetz zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts, BGBl. I, S. 1137) modificó la Ley de 9-X-1965 sobre el derecho de autor (Urheberrechtsgesetz, BGBl. I, S. 1273). En la Gran Bretaña está protegido por el artículo 2 del Copyright Act de 1956 en virtud de la adopción el 16-VII-1985 del Copyright (Computer Software) Amendment Act 1985. Para Australia, Canadá y Sudáfrica, vid. K. HODKINSON: *Protecting New Technology and Designs*, London 1987, págs. 132 y sigs.; Ch. J. MILLARD: *Legal protection of computer programs and data*, London 1985. En Italia se ha pronunciado a favor la Corte di Cassazione, 6-II-1987, n. 1956, Rev. Dir. Ind., 1987, pág. 304, nota V. FRANCESCHELLI; vid. S. PASTORE: "La protection juridique du logiciel en Italie", *Lamy droit de l'Informatique*, 1988, mise à jour, G., pág. 13.

efectivamente son aplicables a los programas de ordenador (8), limitándose, en este sentido, a efectuar una remisión al régimen general del derecho de autor "que resulte aplicable" con las excepciones derivadas de las especificaciones previstas en los artículos 96 a 100 de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, y siguiendo con la imprecisión que le caracteriza, guarda silencio sobre los criterios más adecuados para determinar las disposiciones que, en principio, deben resultar aplicables.

La solución está en manos de los tribunales. Ahora bien, teniendo en cuenta la finalidad utilitaria de los programas de ordenador, nos parece acertada, como señala DELGADO ECHEVERRÍA, la aplicación de disposiciones que estén en armonía con la mencionada finalidad (9) y, se descartan, por lo tanto, todas aquellas que aunque apliquen Principios Generales de Propiedad Intelectual, contravengan la utilidad de los mismos.

2. COMPATIBILIDAD DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON LA LEY DE PATENTES

En principio, el artículo 3.2.º de la LPI ("Los derechos de autor son independientes y compatibles con: 2.º Los derechos de la propiedad industrial que puedan existir sobre la obra"), de carácter general, aplicable a los programas de ordenador por remisión del artículo 95, y el artículo 96.3 de la LPI ("los programas de ordenador que forman parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial") de carácter específico, no dejan lugar a dudas sobre la simultánea aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Patentes a los programas de ordenador.

Ahora bien, esta afirmación necesita ser tratada con cierta reserva. En las diferentes legislaciones extranjeras y convenios adoptados por los países industrializados, el principio de exclusión de la patentabilidad de los programas de ordenador está recogida en términos casi idénticos. En todos ellos, la exclusión afecta, con carácter general, a todos aquellos

(8) Es de lamentar el mantenimiento de esta ambigüedad, ya que precisamente, dados los intereses económicos en juego, la preocupación fundamental que da lugar al Título VII consistía en establecer una reglamentación apropiada. Como señala J. DELGADO ECHEVERRÍA, es ilustrativa la comparación con el artículo 96 de la Ley Cambiaria y del Cheque sobre las disposiciones aplicables al pagaré (BOE, núm. 172, de 19-XII-1985, y corrección de errores en BOE, núm. 249, de 17-X-1985).

(9) Vid. J. L. GAUROY: "Commentaire des dispositions de la loi du 3 juillet 1985 modifiant la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et relatives à la protection des logiciels", Droit de l'Informatique, 1985/7, pág. 39, aplica un criterio económico; vid. también J. DELGADO ECHEVERRÍA: *Com.cit.*

programas de ordenador considerados, en cuanto tales, es decir, estimados de forma aislada e independiente.

Las razones que, en principio, motivan la adopción de esta decisión son, no tanto razones de fondo, falta de carácter industrial del programa (10), como razones de índole política (11) y práctica al ponerse de manifiesto las dificultades de las Administraciones para apreciar la novedad en relación a un estado de la técnica en constante y rápida evolución (12).

(10) Prescindimos de los posibles argumentos de fondo que apoyan esta opción y que exceden del presente trabajo. Únicamente apuntaremos que, en principio, un programa de ordenador presenta potencialmente todas las características susceptibles de conducirlo a la patente, en concreto, respecto del programa-objeto que permite un dominio inmediato en el mundo de la materia. En términos parecidos se manifestó el "Office of Technology Assessment (OTA)" del Congreso de los Estados Unidos en su informe "Intellectual property Rights in an Age of Electronics and Information".

Sobre las discusiones, *vid.* F. TOUBOL: *Le logiciel*, Feduci, LGDJ, París 1986, págs. 40-77; M. FLAMEE: "La brevetabilité du logiciel", *Droit de l'Informatique*, 1986/1, pág. 10; A. BERTRAND: "La brevetabilité des programmes d'ordinateur au regard des textes, de la jurisprudence et de la pratique en France et à l'étranger", *Expertises*, núm. 55, 1983, pág. 203; A. LUCAS: *Droit de l'Informatique*, cit., págs. 198 y sigs.; J. A. GÓMEZ SEGADÉ: "La protección jurídica de los programas de los ordenadores electrónicos", *RDM*, núm. 113, 1969, pág. 313; GALÁN CORONA: "En torno a la protección jurídica del soporte lógico", en *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones* (Argentina), 1983, pág. 3295.

Ahora bien, como señala acertadamente VIVANT (M. VIVANT y Ch. le STANC: *Lamy droit de l'Informatique*, París 1988, núm. 1044), el cuestionarse en la actualidad si el programa de ordenador reúne los requisitos de la patentabilidad es plantearse los problemas y discusiones de hace quince años, desconociendo las soluciones adoptadas por el Derecho contemporáneo.

(11) En Francia se argumentaba un monopolio de las patentes por IBM; *vid.* *Travaux du Colloque de Strasbourg 1967 sur la protection des résultats de la recherche face à l'évolution des sciences et des techniques*, Litec 1969; en la sesión 8-XII-1967, J. O., Doc. Ass. nat., pág. 879, el diputado Herzog manifestó que el principal argumento de no patentabilidad era de política económica, ya que consistía en no dejar sumida en la incertidumbre a la industria; *vid.* M. VIVANT: *Lamy droit de l'Informatique*, cit., núm. 1051, pág. 640.

(12) En este sentido es significativo el *Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)* elaborado a instancias de los Estados Unidos en Washington el 19 de junio de 1970 (en vigor en 1981). Este Tratado, que tiene como función centralizar el procedimiento de concesión de patentes a través de una demanda internacional única sometida a una búsqueda internacional de novedad e instituyendo un examen preliminar internacional centralizado, excluye de los mismos a los programas de ordenador dada la escasez de medios disponibles por la Administración para efectuarlos (reglas 39 y 67 del Reglamento de ejecución del Tratado).

La regla 39 del Reglamento, en relación con el artículo 17 del PCT de procedimiento en el seno de la Administración encargada de la búsqueda internacional tendrá la obligación de proceder a la búsqueda en relación con una solicitud internacional, cuyo objeto y en la medida en que el objeto sea uno de los siguientes: VI) Programas de ordenadores, en la medida en que la Administración encargada de la búsqueda internacional no está provista de los medios necesarios para proceder a la búsqueda del estado de la técnica en relación con tales programas".

Una rápida visión del derecho extranjero nos permite constatar que la exclusión de los programas de ordenador pasa por varias fases en las que indudablemente sirve de pauta la regulación y la práctica desarrollada por los Estados Unidos debido, entre otras razones, a su preeminencia en la industria informática.

En materia de patentes, el derecho positivo estadounidense (13) se limita a establecer grandes principios dejando a la "Patent and Trademark Office" (PTO) y a las autoridades judiciales el trabajo de aplicar (14) el artículo 101, que establece que: "cualquiera que invente o descubra un procedimiento, una máquina, un artículo manufacturado o una composición de materias nuevas y útiles, o un perfeccionamiento nuevo y útil de éstos, puede obtener una patente para esta invención o descubrimiento en las condiciones y según las exigencias del presente título".

A partir del análisis del artículo 101 se elabora una jurisprudencia que en un primer momento es favorable a la patentabilidad de los programas de ordenador (15).

Esta tendencia desaparece con el caso *Gottschack v. Benson* (16) en el que el Tribunal Supremo, en su sentencia de 20 de noviembre de 1972, censura a la CCPA por mostrarse favorable a la patentabilidad de un programa que permite la conversión de una serie de representaciones

La regla 67.1, VI, en relación con el artículo 34 PCT, procedimiento en el seno de la Administración encargada del examen preliminar internacional, reitera esta misma idea: "Ninguna Administración encargada del examen preliminar internacional tendrá la obligación de proceder al examen preliminar internacional cuyo objeto, y en la medida en que dicho objeto sea uno de los siguientes: VI) Programas de computación en la medida en que la Administración encargada de la búsqueda internacional no esté provista de los medios necesarios para proceder a un examen preliminar internacional en relación con tales programas". Las directrices PCT son igualmente severas. Vid. Directriz PCT/INT/6.

(13) Es de carácter federal y se basa en la Ley de 19 de julio de 1952. La finalidad constitucional del derecho de patentes aparece en el artículo 1.º, cl. 8, de la Constitución, que establece: "The Congress shall have power to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to Authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries".

(14) Las solicitudes en materia de patentes son depositadas en PTO. En caso de rechazo se plantea recurso ante el "Board of Patent Appeals" (BPA). Las sentencias del BPA pueden ser objeto de recurso de apelación ante la "Court of Customs and Patent Appeals" (CCPA). En principio, el Tribunal Supremo es llamado a examinar; a continuación, las sentencias emanadas de la CCPA.

(15) *Bernhardt and Fetter*, 163 *UIPA* 611 (1964); *Prater and Wei*, 159 *USPQ* 583 (1968); *Benson and Tabot*, 169 *USPQ* 584 (1971). Esta jurisprudencia se explica por la práctica del *bundling* de la época; vid. D. BENDER: "Computer Programs: should they be patentable?", *Columbia L. Rev.*, 68 (1968), 241.

(16) 409 *US* 63 (1972); 93 *S. CT.* 253, 34 *L. Ed.* 2d 273 (1972): se rechazó la patente solicitada para una invención que consistía en un nuevo método de programación que permitía la conversión en código binario puro, las cifras en código decimal codificado binario.

numéricas codificadas en un cierto formato, en representaciones con un formato diferente.

En este caso, el Tribunal Supremo considera que no se está en presencia de un procedimiento nuevo, en el sentido del artículo 101 de la Patent Act, sino de un algoritmo. La exclusión queda así justificada. La concesión de la patente a un algoritmo supondría otorgar un monopolio de explotación sobre el mismo, lo que conduciría a retirar del dominio público una ley general de la ciencia.

Esta interpretación restrictiva es ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo en el caso *Parker v. Flook* (17). En esta sentencia se realiza una asimilación entre programas y algoritmos y se rechaza la patente de una invención cuyo efecto técnico no era, sin embargo, susceptible de contestación. El Tribunal Supremo declara a este fin que un procedimiento técnico que use un principio científico o un algoritmo sólo es patentable si el procedimiento y sólo él es nuevo y no obvio.

Esta misma situación se reproduce con ligeras variantes en los países europeos (18).

(17) 437 US584 (1978); 98 S. CT. 2522, 57 L. Ed. 2d 451: se trataba de un método utilizado para averiguar la presencia de condiciones anormales en las transformaciones catalíticas de hidrocarburos. La reivindicación se dirigía a una utilización final limitada.

(18) Francia es un país pionero en la exclusión legal de los programas de ordenador del ámbito de la patente a través de la *Ley 68/1 de 2-I-1968* que permitía realizar su asimilación a "los programas o serie de instrucciones para el desarrollo de las operaciones de una máquina calculadora" (art. 7.2: "Ne constituent pas, en particulier, des inventions industrielles: Les méthodes financières ou comptables, les règles de jeux et tous autres systèmes de caractère abstrait, et notamment les programmes ou séries d'instructions pour le déroulement des opérations d'une machine calculatrice").

Para evitar cualquier problema de interpretación, en 1978 la nueva Ley de Patentes los excluye de forma tajante en su artículo 6.2 (Loi 13-VII-1978: [Loi n° 78-742 modifiant et complétant la Loi n° 68.1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention] (J.O. 14-VII-78). Art. 6.2: "Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment: c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs"]. Se confirma legalmente la postura adoptada por los Tribunales en el caso *Mobil Oil (Paris, 22-V-1973, Ann. prop. ind. 1973-275; Cass. com. 28-V-1975, Ann. prop. ind. 1975-217)*.

La RFA adoptó la misma solución en la Ley de 6-XII-1980, art. 1.2: "Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen: 3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für Geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen". La jurisprudencia se había mostrado liberal para los programas de ordenador, el Bundespatentgericht aceptó la patentabilidad de un programa en Sentencia de 23-V-1973 (BCD *Umwandlung* Mitt. 1973-171). Vid. G. KOLLE: "The patentability of computer software in Europe and under the international patent treaties", en BRETT and PERRY: *The legal protection of computer software*, E.S. C. Publishing Ltd., Oxford 1981, pág. 51.

En el Reino Unido la jurisprudencia de los años setenta se había mostrado favorable

El legislador español se incorpora a esta corriente que aparece formulada en el artículo 4.2.c), de la Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes (19), en los siguientes términos: "no se considerarán invenciones en el sentido del apartado anterior en particular los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales así como los programas de ordenador".

Esta opción se explica por la necesidad de armonizar el Derecho interno de Patentes con el Derecho ya existente en esta materia y, en concreto con el Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas de Múnich de 5 de octubre de 1973 (en vigor de 1977) (CPE) (20). Este CPE excluye del ámbito de la patente en su artículo 52.2.c) (21) el programa en cuanto tal, en términos similares a los del artículo 4.2.c) de la Ley española.

Ahora bien, es necesario poner de relieve que este principio de exclusión de los programas de ordenador del ámbito de la patente no reviste un carácter absoluto ni en el Convenio de Múnich (22), ni en las diferentes

a la patentabilidad; *vid.* BORKING, J. J.: *Third Party protection of software and firmware*, Amsterdam 1985, pág. 110; K. HODKINSON: *Protecting and exploiting new technology and Designs*, London 1987, pág. 130. El legislador expresamente los excluye, Patens Act 1977, Part I, s.1 (2): "It is hereby declared that the following (among other thing) are not inventions for the purposes of this Act, that is to say, anything which consists of- (c) a scheme, rule or method for performing a mental act, playing a game or doing business, or a program for a computer".

Lo mismo sucede en Suecia, Ley de 1978 de modificación de la Ley núm. 837 de 1967; en Italia, Ley núm. 338, de 22-VI-1979; en Bélgica, Ley 28-III-1984. En los países sin legislación aplicable la solución jurisprudencial es similar. Ahora bien, como contraste es interesante subrayar la Sentencia de 12-X-1985 de la división de apelación del Consejo Holandés de Patentes, que se pronunció por la patentabilidad en tanto que producto nuevo de un ordenador en cuya memoria central se había almacenado un programa nuevo, *Droit de l'Informatique*, 1986/2, pág. 97, nota HANNEMAN.

(19) *Boletín Oficial del Estado*, núm. 73, de 26 de marzo de 1986.

(20) Se establece en el Protocolo núm. 8 del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas de 12-VI-1985: "La obligación de España de modificar su legislación sobre las patentes para hacer compatible con los principios de la libre circulación de mercancías y con el nivel de protección alcanzado dentro de la Comunidad". España debía adherirse al CPE y al CPC de Luxemburgo. *Vid.* A. BERCOVITZ: *La nueva Ley de Patentes*, Tecnos, Madrid 1986, pág. 23; J. A. GÓMEZ SEGADE: *La Ley de Patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid 1988, pág. 34.

(21) Artículo 52.2.c): "No se consideran como invenciones en el sentido del párrafo 1 (las patentes europeas son concedidas para las invenciones que sean nuevas, resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial) los planes, principios y métodos en el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juego o en el campo de actividades económicas, así como los programas de ordenador".

(22) *Vid.* artículo 52, párrafo 3, CPE: "Lo previsto en el párrafo 2 no excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en dichas disposiciones más que en la medida en que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerados como tal".

legislaciones europeas (23). Se excluye la patentabilidad de los elementos que se enumeran en la medida en que la solicitud de la patente europea o la patente europea se refiera exclusivamente a uno de esos elementos considerados en cuanto tal.

La Ley española de patentes, haciéndose eco de lo establecido a nivel internacional, reconoce, de forma un tanto oscura, en el artículo 4, párrafo 3, la posibilidad de patentar un conjunto en el que está inmerso un programa de ordenador: "Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que en el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas".

Esta relatividad en la exclusión es la que permite considerar la existencia de una posible compatibilidad entre la Ley de Patentes y la Ley de Propiedad Intelectual; compatibilidad que, a nuestro parecer, puede resultar engañosa por recaer su aplicación sobre objetos distintos.

En efecto, si bien es cierto que la separación que se debe realizar entre el programa de ordenador "en cuanto tal" no patentable y el procedimiento técnico que implica la puesta en marcha de programas no plantea conceptualmente problemas (24), nos parece sin embargo que, en este segundo supuesto, se puede inducir a error al considerar el programa protegido por la patente.

En este caso, la patente, únicamente, cubre una combinación "que incluye" un programa de ordenador (25). En efecto, un producto técnico

(23) Francia, artículo 6.3 LP: "Les dispositions du paragraphe e n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces, éléments, considéré en tant que tel"; Reino Unido, art. 1, párr. 2, LP: "(...) but the foregoing provision shall prevent anything from being treated as an invention for the purposes of this Act only to the extent that a patent or application for a patent relates to that thing as such"; RFA, art. 1, párr. 3, LP: "Absatz 2 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird".

(24) Sobre los problemas planteados por la patente Merrill Lynch concedida en 1982 para un procedimiento de *cash management* y que, de hecho, se trataba de un programa de ordenador, *vid.* A. H. HERMANN: "A controversial U.S. Patent", *Financial Times*, 1-X-1982; *vid.* también en *Computer Law Strategist*, January 1986: "Patent protection for computer software. When is it available?".

(25) Esta interpretación se desprende de la jurisprudencia extranjera. En Francia, *Sentencia Schlumberger, Paris, 4 ch., 15-VI-1981* (G.P. 1982-2-368, nota LE TOURNEAU; PIBD. 1981.III.175; Ann. prop. ind., 1982, 24, nota MATHELY; es de notar que el procedimiento descrito en el caso mencionado no fue considerado patentable por el Tribunal de Apelación de Canadá en la misma fecha que el de París (15-VI-81), 56 CPR 82d); PIBD 1982, 293-III-7; en los Estados Unidos, *asunto Diamond v. Diehr, Tribunal Supremo, 3-III-1981*, 450 U.S. 175, 101 S. Ct. 1048, 67 L. Ed. 2d 155 (1981); S.P.Q., W.A.S., vol. 208, n.º 209. USPQ. 1 (1981). Se manifestó en el mismo sentido en el caso *Bradley*, 209 USPQ 97 (1981). Con posterioridad han sido asumidas por la CCPA; *vid.* J. J. BORKING: *Ob. cit.*, pág. 110; las *Directrices* adoptadas con posterioridad por el

no puede ser privado de la patentabilidad por el mero hecho de que una o varias de sus etapas estén realizadas por un ordenador y dirigidas por un programa.

Ahora bien, sin perjuicio de la protección establecida por la Ley de Propiedad Intelectual, esta patente no permite el monopolio del programa, de modo que, en principio, su utilización en procedimientos o aplicaciones distintos de los patentados permanecerá libre.

II. OBJETO DE PROTECCION

Si como hemos podido apreciar el artículo 95 de la LPI resuelve el problema de la naturaleza jurídica de las normas protectoras de los programas de ordenador, el artículo 96, con la salvedad del párrafo 3, delimita el bien o bienes sobre los que recae la protección del derecho de autor con las peculiaridades indicadas en el mencionado artículo 95 de la Ley de Propiedad Intelectual.

1. LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR ORIGINARIOS

Los programas de ordenador son uno de los objetos de propiedad intelectual enumerados en el artículo 10.1.i). Ahora bien, el legislador español no se limita a su listado y, a diferencia del silencio guardado en la mayor parte de las leyes europeas (26), procede en el artículo 96, párrafo 1, siguiendo la pauta marcada por el sistema anglosajón y japonés (27), a la definición oficial y legal de lo que se debe entender por programa de ordenador en el Derecho español:

"1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a

Patent Office van en este sentido; *vid. BNA Patent, Trademark and Copyright Journal*, n.º 551, 27-X-1981; T. D'AMICO: "Modifications de la protection légale des inventions relatives au logiciel aux Etats Unis", *CBI INFORMATION* n.º 23, octubre 1982, pág. 18. Es asimismo asumida por las Directrices europeas de la OEB de 1985 y por la decisión de la Comisión Técnica de la IEB de 15-VII-1986 (caso VICOM, T. 208/84); *vid. M. VIVANT, Ch. le STANC y otros: Lamy droit de l'informatique*, cit., núms. 1096-1097.

(26) Ley francesa n.º 85-860, 3-VII-1985, *JO.*, 4 de julio, págs. 7495-7501; RFA, Ley de 24-VI-1985, *BGBI*, I, S. 1137; ahora bien, no existe gran diferencia con las definiciones elaboradas por los Tribunales.

(27) *Estado Unidos*, Ley 1976, enmienda 1980: "A computer program is a set of statement or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result". *Japón*, Ley n.º 48 de 1970, enmienda de 7 de junio de 1985: "Por programa de ordenador se entiende la expresión de instrucciones combinadas dadas a un ordenador con el fin de hacerle funcionar y de obtener un cierto resultado".

ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuera su forma de expresión y fijación".

Los términos utilizados en el precepto recuerdan la definición de la OMPI avanzada en la reunión celebrada en Cambera del 2 al 6 de abril de 1984. En ella se dice que: "(...) se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación".

La utilidad de la técnica de la definición, en contra de las opiniones desfavorables procedentes de la doctrina extranjera (28), es innegable. En efecto, su adopción sirve para precisar el ámbito objetivo sujeto a protección, al tiempo que permite su diferenciación de productos o actividades conexos (29).

(28) En contra de las definiciones legales: Italia, V. FRANCESCHELLI: "Prime riflessioni sul progetto di legge di iniziativa governativa per la tutela del software e del firmware", Dir. inf. 1987, pág. 917; G. SENA: "Spunti adhesivi e critici sullo schema di legge per la tutela dei programmi", Dir. inf. 1987, pág. 940; Francia, M. VIVANT y LE STANC: *Lamy droit...*, cit., núm. 994; sobre la tesis favorable, J. DELGADO ECHEVARRÍA: *Comentarios al Título VII*, cit.; M. HEREDERO HIGUERAS: *La protección de programas*, cit., págs. 1027 y sigs.

(29) Es de señalar que quedan excluidos del Título VII y, por tanto, del artículo 96, aunque se rigen por la Ley de Propiedad Intelectual:

- las *bases de datos*, en cuanto a la protección de su organización y diseño, así como de sus datos almacenados; sobre estos puntos, vid. J. C. GINSBURG: *USA: Banques de données et droit d'auteur aux Etats-Unis*, Computer & Telecoms Law Review, 1988/1, pág. 76; en Francia, el caso *Société Microfor c. S.A.R.L. Le Monde*, Cass. Ass. plén, 30-X-1987, S J. 1988.II.20932 es de suma importancia;
- las *creaciones asistidas por ordenador*, entre las que cabe destacar la Concepción Asistida por Ordenador (CAO), la Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), la Fabricación Asistida por Ordenador (FAO); sobre el tema, vid. M. VIVANT: "La création générée par ordinateur", *Cahiers du Droit de l'Informatique*, 1988, pág. 3;
- las *topografías de los productos semiconductores* o chips se definen según los términos empleados por J. MASSAGUER FUENTES y J. M. PÉREZ FRÍAS como "pequeñas piezas de material semiconductor en las que se han "integrado" dispositivos electrónicos como transistores, diodos, resistencias, condensadores, etc., que una vez conectados constituyen un circuito destinado a desempeñar funciones fundamentalmente electrónicas" ["La protección de los productos semiconductores (chips): un nuevo derecho para una nueva tecnología", *La Ley*, 1987/4, pág. 984]. Por su especial carácter poseen una legislación específica siguiendo la pauta marcada por los Estados Unidos, donde se promulgó la Semiconductor Chip Protection Act de 1984 [Pub. L. n.º 98-620, 98 Stat. 3347 (Nov. 8, 1984)], por la que se añadió el capítulo 9 a la Ley de 1976. Para las definiciones y un análisis de la Ley, vid. R. STERN: "Brief analysis of the Semiconductor Chip Protection Act 1984" (1984), *EIPR*, 291; G. E. MOORE y T. M. SUSMAN: "The Semiconductor

Esta utilidad es evidente en el caso español. En efecto, la definición del artículo 96.1, de carácter extensivo permite *a priori* aportar una solución a los diferentes conflictos planteados ante los tribunales extranjeros, así como superar las discusiones suscitadas en la doctrina extranjera sobre el contenido de un programa de ordenador protegido por el derecho de autor.

En este sentido, de la Ley se desprende que, dadas las finalidades perseguidas por los programas de ordenador (realización de una función o de una tarea, u obtención de un resultado determinado), se consideran incluidos en el objeto de protección tanto los programas del sistema como de los de aplicación siendo irrelevante, en este último supuesto, su carácter de programas específicos o de programas estándar.

Asimismo, por la forma de expresión del programa, explicitada en los términos de "toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente, en un sistema informático", la protección abarca tanto el código objeto como el código fuente con independencia del soporte utilizado para su fijación. Esta última aseveración legal sale al paso de las discusiones llevadas a cabo por la doctrina y los tribunales extranjeros sobre la protección de los programas almacenados en una memoria ROM (30).

Chip of Protection Act", 1, *The computer Lawyer*, December 1984, pág. 11; en Japón se promulga la Semiconductor Chip Protection Act, de 31-V-1985; *vid. X.*, "More details on Japan's Software and Microchip Protection Plans", *Japan Economic Institute Report*, núm. 156, 7-XI-1985; en Europa, el Consejo de la CEE aprobó el 16-XII-1986 una Directriz (publicada en el *JO*, núm. 24/36, y en *Droit de l'Informatique*, 1987/1, pág. 49) que obliga a los Estados miembros a votar una Ley sobre el tema antes del 7-XI-1987; sobre el contenido de la Directriz, *vid. J. KEUSTERMANS y I. ARCKENS*: "La protection des produits semi-conducteurs en Europe après la directive de la CEE concernant la protection juridique des topographies", *Droit de l'Informatique*, 1987/2, pág. 117; la RFA, el 1-XI-1987, promulgó la Ley "para la protección de las topografías de los productos semiconductores microeléctricos"; *vid. Th. HOERENS*: "La loi allemande sur la protection des semiconducteurs du 1er novembre 1987", *Cahiers du Droit de l'Informatique*, 1988, K, pág. 9. En España, *vid. Ley 11/1988*, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores y Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de 3 de mayo.

(30) Sobre estos puntos se han pronunciado a favor de la protección de los programas del sistema, en Francia, caso *Apple Computer Inc., c. S.A.R.L. Segimex et autres*, *TGI Paris, 1rech.*, 21-IX-1983, el peritaje reveló que el 99,7 por 100 de las instrucciones habían sido copiadas, D. 1984, 77, nota Ch. le STANC; JCP 1984.II.20249, nota WAGRET, y, recientemente, *Paris*, 5-III-1987, *Droit de l'Informatique*, 1987/IV, pág. 227, y caso *Apple c. Troyes Microservices (TMS)*, *TGI de Troyes*, 20-IV-1988, *Expertises*, 1988, núm. 106, pág. 205, obs. A. BLOCH; en relación con la problemática planteada por los programas del sistema incorporados en una memoria ROM, se manifestaron en Francia, a favor de la protección por el derecho de autor; *vid. caso Société Apple Computer y*

Ahora bien, la determinación del objeto dentro del ámbito señalado por el artículo 96.1 de la LPI no asegura automáticamente el reconocimiento de su protección por el derecho del autor. Esta sólo afectará a aquellos programas de ordenador que cumplen con el requisito de originalidad exigido con carácter necesario y suficiente (31), por el artículo

Société Apple Seedrin c. Société MACSI Informatique TGI Paris, 3e ch., 17-VI-1985, *Lamy droit de l'informatique*, mise à jour, F, 1986, núm. 187; *Paris*, 2-III-1986, *Droit de l'Informatique*, 1986/1, pág. 26; en los Estados Unidos, en el caso *Apple Computer Inc. v. Franklin Computer Corp.*, el Tribunal de Filadelfia rechazó la protección (545F Suppl. 812, 215 USPQ 395); en apelación, sin embargo, fue admitida [714F 1240 (3d Cir. 1983)]; *RIDA*, 1984, ag. 183, nota J. M. BAUDEL], pero no llegó al Tribunal Supremo por llegar a un acuerdo las partes. Para los programas de aplicación, la protección se reconoció sin ningún problema; *vid.*, en materia de juegos de vídeo en los Estados Unidos, caso *Atari Inc. v. North Am. Philips Consumers Elecs. Corp.*, 672F 2d 607 (th. v. Andrews, 783F. 2d 427 (4th Cir 1986), y *Midway Mfg. Co. v. Artic Int'l, Inc.*, 704F. 2d 1009 (7th Cir). En el caso *Apple Computer v. Formula International Inc.*, S. 25-IV-1983, 725F. 2d 521 (9th Cir. 1984), 218 USPQ 47 (District Court Central California), se declaró que todos los programas tenían derecho a la protección por el *copyright* cualquiera que fuera su función y su soporte; de igual modo, en Italia, *vid. Pisa (JH)*, 11-IV-1984, *Gien. merito*, 1986, I, 1, nota MANGINI; programa de gestión para gabinetes de "odontología", *Tribunal I, Instancia, de Gênes*, 3-V-1985, *Riv. Dir. Ind.* 1985-II, pág. 362.

Otros temas controvertidos y de gran importancia en cuanto al objeto son los referentes a la protección del código objeto; en Holanda se manifestó a favor de su protección el *Trib. Amsterdam (ch. pénale)*, 19-XII-1984, *Computerrecht*, 1984, núm. 4, pág. 31, nota OOSTERBAAN; en Gran Bretaña *vid. caso Gates v. Swifi* [1982], *RPC*, núm. 13339; en Australia el caso *Apple Computer Inc. v. Computer Edge Pty Ltd.* (1984), FSR 246, se estableció que el código fuente y el código objeto pueden ser considerados según las circunstancias como una adaptación de una obra literaria. En lo referente a la protección del código objeto archivado en una memoria ROM, en los Estados Unidos, en el caso *Data Cash System Inc. v. J.S.A. Group Inc.*, 480F Supp. 1063 [N.D. III 1979], 203 USPQ 735 (1979), el Juez Flamm declaró que constituía una parte de la máquina o un útil mecánico, y no un escrito en el sentido de la ley de autor, por lo que no era susceptible de protección. Esta sentencia fue confirmada en apelación sobre bases diferentes; *vid.* (208 USPQ 197). Con posterioridad, sin embargo, se admitió la protección; *vid. caso Tandy Corp. v. Personal Micro Computer Inc.*, 524F. Supp. 171, 214 USPQ 179 [N.D. Cal. 1981]; para los juegos vídeo se admitió la protección de un programa expresado en código-objeto incorporado en una memoria ROM; *vid. caso Williams Electronics Inc. v. Artic International Inc.* [685F. 2d (1982)], 215 USPQ 405; *vid. N. E. MUENCHINGER*: "La jurisprudence américaine sur la protection des jeux video", *Droit de l'Informatique*, 1986/4, pág. 196, y J. GORDON NOAH: "Copyrightability of objet code and rom in Japan, Australia and Germany. Surpassing traditional copyright limits", *Computer Law Journal*, 1986/3, págs. 513 y sigs.; sobre la protección del código fuente de un programa de aplicación específico en Francia, *vid. caso J.J.H. c. Control Data France*, *Trib. com. Meaux*, 3-XI-1987, *Expertises*, 1988, pág. 122; sobre la asimilación de los módulos de las memorias a programas, *vid.*, en Francia, caso *Gerber Scientific Products c. Isermatic*, *Trib. com. Vienne*, 12-I-1988, *Expertises*, 1988, núm. 103, pág. 87.

(31) En contra del carácter original de los programas de ordenador se pronunció en Francia, *Paris*, 4-VI-1984, JCP (E), 1985-II-14409, nota M. VIVANT; *Dossiers Brevets*, 1985-III-1, se trataba, según sus términos, de un "assemblage technologique"; en este

10.1 de la LPI, en aplicación de las reglas generales a los programas de ordenador.

Si la apreciación de la originalidad es ya difícil en las obras tradicionalmente protegidas por el derecho de autor, esta dificultad se agrava en el caso de los programas de ordenador. En efecto, aunque la doctrina y la jurisprudencia española no ha tratado el tema con la misma intensidad que en otros países donde los conflictos se hicieron patentes desde hace, como mínimo, una década, la inadecuación de los criterios clásicos denunciada por la doctrina extranjera es transportable a nuestro ordenamiento.

Así, el concepto clásico de originalidad entendido como el *reflejo de la personalidad del autor* se revela inapropiado en este campo tecnológico en el que se agudiza la imposibilidad, por otro lado también presente en otras obras clásicas, de encontrar la marca subjetiva que individualiza al creador (32).

Tratando de aportar una solución y dentro del proceso de elaboración de un concepto más acorde con la naturaleza del objeto, la doctrina extranjera se decanta por un doble criterio.

Así, mientras unos estiman que la originalidad hay que considerarla como un *esfuerzo intelectual individualizado* revelador de la personalidad del autor (33); el esfuerzo es el exigido al programador medio y a más esfuerzo se presupone la existencia de más originalidad. Otros, ante la fragilidad de este razonamiento y apoyados en decisiones de tribunales de instancia, conciben la originalidad como "*una novedad objetiva en el universo de las formas*"; concepto, este último, que integra nociones propias del Derecho de patentes (34).

mismo sentido, *TGI d'Evry, 11-VII-1985*, Gaz. Pal. 10-XI-1985, pág. 11, nota J. R. BONNEAU; *Trib. correct. Nanterre (15e ch), 29-VI-1984*, Gaz. Pal. 23-I-85, nota J. R. BONNEAU; ahora bien, también en el mismo país los Tribunales indicaron la indiferencia del carácter estético de los programas, así como del destino de los mismos, *Cass. Ireciv. 15-IV-1982*, D. 1983.IR.93 obs. COLOMBET y a propósito de los juegos vídeo, *vid. Cass. 7-IH-1986*, casos *Atari Ireland Ltd. y otra c. Valadon y Soc. Williams Electronics Inc. c. Presotto*, D. 1986.405.

(32) En apoyo de la tesis clásica, se suele argumentar que en materia de *anuarios* y colecciones se ha apreciado la originalidad: *vid. A. LUCAS: "Les programmes d'ordinateurs comme objets de droits intellectuels"*, JCP 1982.I.3081; J. L. GOUTAL: "*La protection juridique du logiciel*", D.1984, chr. 197; en Francia la tesis clásica fue mantenida por *Paris, 4e ch., 2-XI-1982*, D. 1982.IR.481; *TGI Paris, référés, 14-VI-1983*, D.1983.IR.308.

(33) *Vid. J. HUET: "Les logiciels sont protégés par le droit d'auteur"*, D.1985, chr. 261; se admite usualmente en los países del common law; M. B. NIMMER: *Cases and materials on copyright*, 3ed. 1985, pág. 16; sobre las formas de verificar la aportación reveladora de la personalidad de su autor, *vid. F. WALLON: "L'originalité: point de vue d'un technicien"*, *Expertises*, núm. 102, 1988, pág. 46.

(34) *Vid. M. VIVANT y Ch. le STANC: Lamy droit de l'informatique*, París 1988, núm. 999, y, sobre todo, el informe de M. JONQUERES, ponente en el caso Babolat c.

Si, en el sector doctrinal, la falta de unanimidad y la constante evolución en la búsqueda de un concepto que se acomode a las necesidades de la técnica es la característica, en el ámbito jurisprudencial la situación, como ya hemos apuntado, es similar. Ahora bien, ante las diferentes y múltiples sentencias emanadas de tribunales extranjeros es posible ya afirmar la existencia de dos generaciones bien significativas de litigios.

Una primera generación, en la que se pretende proteger los programas de ordenador de las copias serviles. En este grupo, se identifica la originalidad con la elección que, en el momento de elaborar el programa, realiza el autor entre las diversas formas de presentación y de expresión (35). Y, otra segunda generación, más conflictiva, en la que se trata de impedir la reproducción de las estructuras o planes de los programas, aún cuando no se realice ninguna copia de las instrucciones.

En este último grupo, el análisis de la originalidad se basa en la apreciación de la independencia existente entre el plan y la finalidad del programa.

Así, siguiendo esta teoría, no se reputa protegido por el derecho de autor el programa cuya forma viene condicionada de forma necesaria por su finalidad. Se razona, en este sentido, que su protección bloquearía la elaboración independiente de otros programas.

Podemos apreciar como, en esta generación, se ha producido un desplazamiento en el tema de los debates. En efecto, las discusiones no se centran ya en la diferencia entre la novedad (objetiva) y la personalidad (subjetiva) sino entre la forma y la función de los programas (36).

Pachot de 7-III-1987, cit.; por referencia a las capacidades de un programador medio y estableciendo un umbral de creatividad, *vid.*, en la RFA, caso *Inkassoprogramm*, de la Corte Suprema Federal (Bundesgerichtshof), de 5-V-1985, *Droit de l'informatique*, 1986/1, pág. 32; L. BETTEN: "Protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur en République Fédérale d'Allemagne", *Le Droit d'auteur*, 1986, 311; en Francia, caso *Tabur Quincaillerie c. Patric S., Angers*, 12-V-1987, *Expertises* 1988, núm. 104, pág. 120, nota Q. ITENAU.

(35) *Vid.*, en Francia, TGI, *réf.* 27-X-1986, *Expertises*, 1986, pág. 315; *París*, 4e Ch., 27-I-1987, *Expertises*, 1987, pág. 69; TGI Paris, 3 ch., 27-II-1987, *Expertises*, 1987, pág. 195; caso S.A.R.L. MACSI Informatique c. S.A. Apple Computer, París (4e ch., sect. B), 5-III-1987, *Droit de l'informatique*, 1987/4, pág. 227; Sentencia núm. 237 P de la Cour de cass., 7-III-1986, *Droit de l'informatique* 1986/2, pág. 80, nota M. BRIAT; caso *Apple c. Troyes Microservices (TMS)*, TGI Troyes, 20-IV-1988, *Expertises* 1988, pág. 205, y el caso *Gerber Scientific Products c. Isermatic*, Trib. comm. Vienne, 12-I-1988, *Expertises*, 1988, núm. 103, pág. 87, nota A. BLOCH.

(36) *Vid.*, en los Estados Unidos, caso *Whelan Associates v. Jaslow Dental Laboratory Inc.* (3d Cir. 1986, 230 USPQ 481), *Droit de l'informatique* 1987/1, nota J. C. GINSBURG [cert. denied, núm. 86-675 (Jan. 12, 1987)]; *vid.* H. ADELMAN: "Recent court decisions expand software copyright protection", *Computer Law Strategist*, 1987, January, pág. 1; también, Hight Court Ontario, caso *Gemologists International v. Gem. Scan. International*, 4-IV-1986, CPR, 1986, pág. 255; mismo sentido, *Broderbund v. Union World*, núm. C-85-3457 (N.D. Cal. Oct. 8, 1986); sin embargo, *vid.* caso *Plains*

2. LAS VERSIONES SUCESIVAS Y LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR DERIVADOS

Siguiendo los términos expresos del artículo 96 párrafo 4, las versiones sucesivas de los programas y los programas derivados, en tanto que bienes diferentes del programa originario son susceptibles de protección de acuerdo con el régimen establecido en la LPI:

"4. La protección establecida en la presente Ley se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados".

Ambos objetos se enmarcan dentro del derecho de transformación, derecho de carácter patrimonial enunciado en el artículo 17, explicitado con carácter general en el artículo 21 y específicamente regulado para los programas de ordenador en el artículo 98 y siguientes donde será objeto de análisis detallado.

Las denominadas versiones sucesivas, también reconocidas como *releases*, son la manifestación propia de un objeto en completa evolución técnica. Derivan de la obligación, que pesa sobre los titulares de los derechos de explotación, de ofrecer a los usuarios de los programas de ordenador nuevas versiones con el fin de evitar la obsolescencia del producto y dentro de la prestación de mantenimiento o de puesta al día del mismo.

Los programas derivados, también mencionados en el artículo 96.4, son programas situados en un estado intermedio entre la reproducción de un programa existente y la creación de uno nuevo. Como señala HEREDERO HIGUERAS son los programas "resultado del desarrollo de funciones contenidas en otros" (37).

Ahora bien, desde un punto de vista práctico, la barrera o la línea divisoria existente entre los programas originarios y los derivados es, en principio, difícil de trazar, al depender la calificación del concepto de originalidad que se haya adoptado.

Cotton Cooperative Assoc. v. Goodpasture Computer Service Inc., 807 F. 2d 1256 (5th Cir. 1987), cert. den., en *Computer Law Strategist*, October 1987. En Francia, *Société Babolat Maillot Witt (B.M. W.)c. Pachot*, Cass. Ass.plén. 7-III-1986, S.J. 1986.II.20631; en contra se manifestó *Paris*, 4e ch. A., 27-I-1988, caso S.A.R.L. A á Z Tourisme et M. Emanvelly c. S.A.R.L. *Informatel*, *Juris-Data*, n.º 20131.

(37) HEREDERO HIGUERAS: *RCDI*, 1987, pág. 1029. Aunque no se trata de programas derivados merece poner de relieve el problema planteado por los clónicos de programas estándar caracterizados por el parecido y la referencia a un producto; *vid.* X. LINANT DE BELLEFONDS: "Clones de progiciel, innovation ou concurrence *parasitaire*", *Expertises*, núm. 100, 1987, pág. 404. Por ejemplo, Lotus Development Corp. presentó una demanda contra sus competidores Paperback Software International and Mosaic Software, Inc., señalando que sus programas se han apropiado del "look and feel" de Lotus 1-2-3 (District Court in Boston).

DELGADO ECHEVERRÍA señala como ejemplos de programas derivados la reescritura de un programa existente con el fin de hacerlo compatible con otros ordenadores y la traducción de programas escritos en lenguaje de alto nivel en otros lenguajes (38).

Cualquier modificación operada sobre los programas originarios fuera de estos dos supuestos establecidos en el artículo 96.4 de la LPI, quedará excluida, con las puntualizaciones indicadas, de toda protección independiente.

3. LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y LOS MANUALES DE USO

Dentro del ámbito de protección que el Título VII dispensa a los programas de ordenador (39) el artículo 96 introduce en su párrafo 2 la documentación técnica (que permite la corrección de errores de un programa, su puesta al día) y los manuales de uso (documentación distinta de un programa de ordenador o de su descripción, creada para facilitar su comprensión o su aplicación):

"2. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que este Título dispensa a los programas de ordenador".

La inclusión de la documentación auxiliar dentro de este precepto puede responder a la necesidad de proteger unos documentos que, por sí

(38) J. DELGADO ECHEVERRÍA: "Comentario al artículo 96.4 LPI", en *Comentarios a la LPI*, cit.; F. TOUBOL declara que es imposible clasificar *a priori* la refundición de un programa para ponerlo en conformidad con una nueva legislación o su modificación realizada en función de las necesidades específicas de un usuario, *Le Logiciel*, Analyse juridique, Feduci, París 1986, núm. 117. Sin embargo, es de subrayar, y la mayoría de los autores coinciden en afirmar que la traducción del código fuente al código objeto efectuada a través de compiladores o de intérprete no constituye un programa derivado.

(39) Las disposiciones tipo de la OMPI de 1978 (Doc. OMPI, LPCS/II/2, Annexe) y el proyecto de tratado de 1983 (Doc. OMPI, LPCS/II/3, 24-II-1983) procedieron a la definición de la "Documentación auxiliar", como "toda documentación distinta de un programa de ordenador o de una descripción de programa, creada para facilitar la comprensión o la aplicación de un programa de ordenador, por ejemplo, descripciones de problemas e instrucciones para el usuario". G. BERTIN e I. de LAMBERTERIE: *La protection du logiciel. Enjeux juridiques et économiques*, LGDJ, París 1985, pág. 80, mantienen que comprende un manual técnico y un manual de utilización que no permite entrar en el centro del programa. En Hungría, el artículo 1 del Decreto de 15-VII-1983 que modifica la Ley del derecho de autor de 29-XII-1969 ha adoptado una definición amplia en las disposiciones tipo del OMPI, y el Tribunal de apelación de Budapest, en una Sentencia de 19-XI-1985, mantuvo que de la definición del artículo 1 se desprende que la documentación está protegida tanto como obra de la categoría "programa", como obra de primera categoría (publicados en *Magyar Közlöny*, 12-VII-1983, aparecidos en *Copyright*, 1983, pág. 316, y en *GRUR, Int.*, 1984, 477).

misimos, al no satisfacer las condiciones exigidas por la Ley de Propiedad Intelectual quedarían excluidos de la protección general. En todo caso, la aplicación específica del Título VII se justifica por el grado de conexión existente entre los documentos y el programa en cuanto tal (40). Esta afirmación no descarta, por otro lado, la posibilidad de obtener para esta documentación una protección doble, como obra de categoría "programa" y como obra de primera categoría, sin perjuicio de los problemas que puedan suscitarse por la traslación de unas reglas específicas adoptadas para un objeto especial como son los programas de ordenador a un objeto tradicional (41).

III. DURACION DE LA PROTECCION DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

En materia de Propiedad Intelectual, la mayor parte de los derechos positivos efectúan una división neta entre el aspecto patrimonial y el aspecto moral de los derechos o prerrogativas reconocidos al autor. Ahora bien, así como resulta interesante insistir sobre el contenido que revisten estas prerrogativas en general y, en particular en materia de programas de ordenador, que serán objeto de análisis en los artículos siguientes, la cuestión de su duración no merece, sin embargo, un especial desarrollo dada su escasa relevancia práctica.

1. DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN SOBRE UN PROGRAMA DE ORDENADOR

La peculiaridad de la nueva Ley de Propiedad Intelectual consiste en establecer en el artículo 97 de la LPI, una regla específica diferente de la regla general de duración de la protección de los derechos de explotación de una obra.

Usualmente, se señala para la protección de estos derechos de carácter

(40) Sobre la violación de los derechos de autor realizada contra el manual de uso, *vid. Trib. de Roermond (Países Bajos), 20-VIII-1984*, sentencia en procedimiento sumario, *Droit de l'Informatique*, 1985/5, pág. 34; sobre la asimilación de la documentación y de la ilustración del programa (llamada conexas) al "logiciel", *vid. O. ITENAU en el caso Tabur Quincaillerie c. Patrick s., Angers, 12-V-1987, Expertises*, 1988, núm. 104, pág. 120.

(41) Para ver la evolución del artículo 96, párrafo 2, *vid. M. HEREDERO HIGUERAS: "La protección de los programas de ordenador en el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual"*, *RCDI*, 1987, pág. 1029; J. DELGADO ECHEVERRÍA: "Comentario al art. 96.2 LPI", en *Comentarios*, cit.

patrimonial un plazo normal de protección equivalente a la vida del autor más un período *post mortem*, que en el artículo 26 de la LPI se expresa en los términos siguientes: "los derechos de explotación durarán toda la vida del autor y sesenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento".

Con respecto, sin embargo, a la duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador, el nuevo texto de la LPI limita su duración a cincuenta años:

"La duración de los derechos de explotación de un programa será de cincuenta años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al de su publicación o al de su creación si no se hubiera publicado".

En este artículo 97 de la LPI podemos observar, por contraste con la regla general de derecho común, dos diferencias notables: la primera, relativa al plazo de duración, y la segunda, referente a la forma de computarlo.

Podemos constatar, en efecto, que, con respecto al plazo de duración, fijado en la LPI en cincuenta años, el legislador español opta por establecer para los programas de ordenador un plazo sensiblemente inferior al señalado para la protección de las obras en general, siguiendo en este caso las pautas marcadas por las disposiciones-tipo de la OMPI de 1978 (42) en las que se dice:

"1) Los derechos conferidos por la presente Ley comienzan en el momento en que el *software* ha sido creado.

2. a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), los derechos conferidos por la presente ley expiran al final de un período de veinte años contados a partir de la primera de las fechas siguientes:

- i) la fecha en la que el programa de ordenador ha sido utilizado por vez primera, con fines distintos de los de estudio, experimentación o investigación, por el propietario o con su consentimiento, en cualquier país, para dirigir el funcionamiento de una máquina capaz de procesar información;
- ii) la fecha en la que por primera vez el *software* es vendido, arrendado o cedido bajo licencia, en cualquier país, u ofrecido a tales fines.

(42) Disposiciones-tipo (1978), artículo 7. Son similares a las disposiciones contenidas en el artículo 5 del Proyecto de Tratado elaborado por la OMPI en 1983, aunque se omitió el párrafo último; *vid.* Documento O.M.P.I., LPCS/I/2, pág. 7. Mayor similitud ofrecía el Proyecto español de febrero de 1986 que limitaba la duración a veinte años. El plazo fue elevado a cincuenta al ser aprobadas las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y el de Minoría Catalana; *vid.* HEREDERO HIGUERAS, *RCDI*, 1987, págs. 1036-1037.

b) Los **derechos** conferidos por la presente Ley no se extienden en ningún caso más allá de un período de veinticinco años contados a partir del momento en que el *software* ha sido creado".

El sistema adoptado por la LPI española es similar al regulado en la ley francesa de 1985 (43) aunque, en esta última, el plazo adoptado en el artículo 48, de veinticinco años contados a partir de la fecha de creación del programa, es notablemente inferior al elegido en el ordenamiento español.

Además, en contra de las posibles objeciones que se puedan presentar, el plazo de cincuenta años del artículo 97 de la LPI está en armonía con las disposiciones de los Convenios Internacionales suscritos por España y en concreto con las disposiciones del Convenio de Berna.

En efecto, en contra de lo que en principio pueda pensarse, el artículo 97 de la LPI no infringe el párrafo 1 del artículo 7 del Convenio de Berna que establece el principio de protección *post mortem* de cincuenta años (44) al equiparar los programas de ordenador a las artes aplicadas para las que el mencionado Convenio en el artículo 7, párrafo 4, reconoce competencia a las leyes nacionales para prever una duración diferente que "no podrá ser inferior a un período de veinticinco años contados desde la realización de tales obras" (45).

En ambos países, la justificación que motiva esta actitud del legislador

(43) Vid. Ley francesa núms. 85-860, 3-VIM985, JO. 4-VII-1985, págs. 7495-7501, en la "circulaire 17-X-1990 relative á la protection juridique des logiciels (JO. 21-X-1990)" se recoge una petición de alargar el plazo a cincuenta años, de conformidad con PROPUESTA DE DIRECTIVA, CEE/89/C 91/05 {DOCE, 12-IV-1989); sin embargo, la mayor parte de los países europeos, así como los Estados Unidos y el Japón, aplican el plazo general señalado para las obras protegidas; vid. J. H. SPOOR y G. VANDENBERGHE: "Le droit d'auteur et le logiciel dans les pays de la CEE, les Etats-Unis et le Japon: aperçu synthétique", *Droit de l'Informatique*, 1987/2, pág. 116; para el Japón, vid. K. SUGIYAMA y M. KOSINS (jr.): "La solution japonaise de protection des programmes informatiques", *Droit de l'Informatique*, 1986/1, pág. 18.

(44) Convenio de Berna (art. 7, párr. 1): "La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte".

(45) Convenio de Berna (art. 7, párr. 4): "Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer el plazo de protección para las obras fotográficas y para las artes aplicadas, protegidas como obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un período de veinticinco años, contados desde la realización de tales obras". En este sentido, está en armonía con el Convenio Universal sobre Derechos de autor (art. 4, párr. 3): "Las disposiciones del párrafo 2 no se aplican a las obras fotográficas ni a las artes aplicadas. Sin embargo, en los Estados contratantes donde se hallan protegidas las obras fotográficas y, como obras artísticas, las de artes aplicadas, la duración de la protección para tales obras no podrá ser inferior a diez años". Vid., en Francia, el Informe de JOLIBOIS, Doc. sénat, núm. 212, pág. 27, y la intervención de J. O. SCHUMANN, déb. Sénat, 17-VI-1985, pág. 1283; en España, J. DELGADO ECHEVERRÍA: "Comentario al artículo 97...", en *Comentarios a la LPI*, Tecnos, Madrid 1989, págs. 1389 y sigs.

es coincidente y radica en el carácter industrial del objeto. El plazo general de protección se revela inadecuado (46) ante creaciones de rápida obsolescencia en las que evolucionan con suma rapidez tanto las técnicas como los lenguajes empleados en los programas de ordenador.

Ahora bien, si la finalidad es obtener una rentabilidad de las inversiones realizadas, ambos plazos, el de cincuenta años español y el de veinticinco años francés, resultan excesivos (47) (p. ej., en comparación con la duración de la patente que es de veinte años improrrogables). En este sentido, nos parece acertado el punto de vista mantenido por MILLE quien, haciéndose eco de una doctrina mayoritaria, mantiene que un largo plazo "si se trata de programas de excepcional mérito permitirá a su autor recibir un beneficio proporcionado a la vida útil de su creación, en tanto que si el programa cae en el olvido la cuestión sobre el plazo de protección carecerá de importancia práctica" (48).

Por último, la complicación surge cuando se trata de establecer el origen del cómputo del plazo que a tenor del artículo 97 de la LPI comienza "desde el 1 de enero del año siguiente al de su publicación, o al de su creación si no se hubiera publicado". El artículo 97 rompe con la conexión vitalicia al autor, al igual que sucede con los derechos conexos regulados en la misma LPI cuya fecha de 1 de enero como día inicial del plazo de duración de los derechos de explotación es similar (49) y establece dos criterios: el de publicación y el de creación si no se hubiera publicado.

La determinación del momento de creación y su prueba, como señalan CROZE Y BISMUTH y como recoge DELGADO ECHEVERRÍA, entrañan serias dificultades derivadas de la misma naturaleza del objeto (50). Además la

(46) En España, *vid.* las declaraciones de QUINTANILLA FISAC en el Senado, BOCG 7-X-1987, núm. 46, pág. 1779; en Francia, *vid.* J. O. déb. Sénat, 17-VI-1985, pág. 1283. La Asamblea Nacional había decidido en su segunda lectura alargar el plazo a cincuenta años, a contar desde la fecha de su creación.

(47) Sobre la breve duración de las sociedades de servicios informáticos, *vid.* A. LUCAS: *Le droit de l'Informatique*, PUF, París 1987, nota 207; F. TOUBOL: *Le logiciel, analyse juridique*, Feduci, LGDJ, París 1986, pág. 220, propugna una duración de diez años, aunque no es favorable a la propuesta de STERN de modular la duración en función del objeto, de modo que el algoritmo tenga una protección de diez a quince años de duración y el programa-objeto de dos a cuatro años.

(48) A. MILLE: "Protección del *software*", Jornadas sobre Informática y Derecho, Madrid, diciembre 1985.

(49) *Vid.* en este sentido los artículos 106, 111, 115, 117, 118 y 120 referentes a otros derechos de propiedad intelectual: de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas, de las grabaciones audiovisuales, de las entidades de radiodifusión, de las meras fotografías, de determinadas producciones editoriales.

(50) *Vid.* H. CROZE e Y. BISMUTH: "Droit de l'Informatique, éléments de droit à l'usage des informaticiens", *Economica*, París 1986, pág. 100; J. DELGADO ECHEVERRÍA: "Comentario", cit. "La creación supone que el programa sea ejecutable (no necesariamente efectivamente utilizado), pero se preguntan si ello ocurre antes o después de la depuración de errores (*debugging*) (...)".

inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual es potestativa y sólo sirve para dar constancia de lo establecido con carácter general en el artículo 130 de la LPI (51).

En cuanto al segundo criterio, el de publicación de un programa, el artículo 4 de la LPI, aplicable por remisión del artículo 95 de la LPI, establece una distinción entre divulgación y publicación, definiendo esta última como toda "divulgación que se realice mediante la puesta a disposición del público de un número de ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la naturaleza y finalidad de la misma".

Si este concepto de publicación no plantea grandes problemas en relación con los programas estándar, ya que por su propia naturaleza están realizados para ser accesibles por el gran público; sin embargo, con respecto a los programas específicos realizados "a medida", es decir, como señala DELGADO ECHEVERRÍA, con respecto a aquellos programas que "se han cedido bajo licencia de uso a un solo cliente o un número limitado de ellos, incluso bajo cláusulas contractuales de salvaguardia de los secretos industriales y comerciales" (52), la traslación de esta definición puede, a primera vista, resultar conflictiva al parecer inconciliable el requisito de "puesta a disposición del público de un número de ejemplares" con las peculiaridades propias a este tipo de programas. Ahora bien, incluso en este supuesto, a nuestro parecer el criterio adoptado por el legislador es coherente (53). En efecto, el artículo 4 puede englobar esta situación al declarar que la publicación puede ser limitada atendiendo a las necesidades generadas por la naturaleza y la finalidad de la obra que, en este supuesto, son las de un programa específico.

2. DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS MORALES DE UN PROGRAMA DE ORDENADOR

El artículo 97 guarda silencio en cuanto a la duración de los derechos morales por lo que por aplicación del artículo 95, son de aplicación las reglas generales, en concreto las contenidas en los artículos 14 a 16 de la LPI (54).

(51) Vid. artículo 130 LPI *infra*; para la prueba de la creación vid. A. ADAMSBAUM: "L'extraction de colorines: un procédé nouveau de preuve de la création de logiciels", *Lamy droit de l'Informatique*, París 1988, Cahiers du droit de l'Informatique.

(52) J. DELGADO ECHEVERRÍA: "Comentario", cit., pág. 1392.

(53) Vid. el uso del término "publicación", artículos 106 y 111 LPI; "divulgación" para el artículo 115 de la LPI e, indistintamente, en el artículo 30.

(54) En Francia, el mencionado artículo 48 de la Ley guarda silencio, por lo que es aplicable el artículo 6, pág. 3, de la Ley 11-III-1957; la duración es perpetua.

Sin perjuicio de lo que posteriormente digamos sobre la aplicación o inaplicación de los derechos morales a los programas de ordenador, el autor dispone durante toda su vida de los derechos morales comprendidos en el artículo 14 de la LPI. En caso de fallecimiento del autor, por aplicación del artículo 15 de la LPI, el ejercicio del derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor y el de exigir el respeto a la integridad de su obra corresponden, sin límite de tiempo, a la persona física o jurídica a la que el autor se lo haya confiado expresamente por disposición de última voluntad, y en su defecto, corresponderá con la misma duración a los herederos. El artículo 15, párrafo 2, reconoce a las mismas personas el derecho a decidir si la obra ha de ser divulgada y en qué forma, con el límite de sesenta años desde la muerte de su autor o de declaración de fallecimiento. Sin perjuicio de lo que se diga en los artículos siguientes en materia de divulgación, dada la naturaleza moral de este derecho, no nos parece que deba ser limitado el plazo a cincuenta años por aplicación del plazo de los derechos de explotación (55).

IV. LOS DERECHOS MORALES EN MATERIA DE PROGRAMAS DE ORDENADOR

Como ya afirmábamos con anterioridad, el Derecho español de autor, como la mayoría de los derechos positivos, reconoce al autor de una obra unas prerrogativas de índole patrimonial y de índole moral (56); prerrogativas que se aplican a los programas de ordenador por la remisión que el artículo 95 de la LPI permite realizar al artículo 2 de dicha Ley en el que se dice con carácter general que "la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial" (57).

Con respecto al "derecho moral" en materia de programas de ordenador, es de aplicación el artículo 14 de la LPI.

"Corresponden al autor los siguientes derechos (...): 1.º Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma; 2.º Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente; 3.º Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra; 4.º Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación".

(55) En contra, *vid.* J. DELGADO ECHEVERRÍA: "Comentario", *cit.*, pág. 1392.

(56) Los Estados Unidos no reconocen derechos morales.

(57) Su regulación aparece en el Capítulo III del Título II del Libro I, bajo las rúbricas de "derecho moral" y de "derecho de explotación", a los que remitimos.

Como se puede apreciar, este artículo procede a la enumeración de los derechos morales reconocidos al autor a los que califica de irrenunciables e inalienables (58).

Pese al posible peligro que para el desarrollo de la industria del *software* supone la extensión de los derechos morales a los programas de ordenador; peligro denunciado, por otra parte, por un sector de la doctrina extranjera, el legislador español de 1987 ha optado por un criterio amplio de aplicación sin más limitación que la introducida con carácter específico en el artículo 98 de la Ley de Propiedad Intelectual:

"El autor, salvo pacto en contrario, no podrá oponerse a que el cesionario titular dé derechos de explotación realice o autorice la realización de versiones sucesivas de su programa ni de programas derivados del mismo".

Desde la perspectiva de los derechos que corresponden al autor, este artículo 98 está configurado como un precepto bivalente. En efecto, por un lado, puede ser contemplado desde la perspectiva de los derechos de explotación, en concreto de la cesión del derecho de transformación (materia cuyo análisis, por razones de estructura, nos ha parecido más interesante transferir al ámbito del artículo 99, p. 4, de la LPI). Por otro lado, puede ser analizado desde la perspectiva de los derechos morales surgidos de la creación de un programa de ordenador, en concreto, nos referimos al derecho a la integridad de la obra a cuya observación pasamos a ocuparnos a continuación; observación que, además, no puede estar desconectada de una breve referencia a los diferentes derechos morales que, en principio, inciden de forma efectiva en el ámbito de los programas de ordenador.

1. EL DERECHO A LA INTEGRIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

Si partimos de la regla general de que la titularidad del derecho de autor sobre el programa de ordenador es independiente de la titularidad del soporte (59), el artículo 98 de la LPI tiene la peculiaridad de introducir una limitación al derecho a la integridad de la obra regulado en el artículo 14, párrafo 4, en el que, como afirma CAFFARENA, se reconoce "al autor la facultad de oponerse no sólo a los actos que supongan una modificación

(58) Además son imprescriptibles por aplicación de los artículos 41, 15.1 de la LPI y art. 1.936 del Código Civil, "a contrario". Véase el "Comentario al artículo 14" por J. CAFFARENA LAPORTA, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 1989, págs. 265 y sigs.

(59) Vid arts. 3, pág. 1, y 56 de la LPI.

material de la forma de la obra, sino también a aquellos que, sin producir dicha modificación alteren el sentido de la misma" (60) ["Corresponden al autor los siguientes derechos: 'Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación'"].

Ahora bien, esta limitación es relativa ya que opera a favor de determinadas personas, en concreto, del cesionario titular del derecho de explotación y de las personas por él autorizadas y, afecta a determinadas modificaciones (61).

Por lo tanto, de los términos empleados en el precepto se desprende que la limitación legal está restringida tanto en su ámbito material como en el personal.

En este último ámbito, el personal, el artículo 98 permite determinar quién es el titular del derecho moral aludido y, a su vez, delimitar los derechos que corresponden a cada una de las partes que intervienen en la cesión de la titularidad de los derechos de explotación.

Así, si se observa la realidad que rodea la industria del *software*, podemos comprobar que la relevancia del artículo 98 de la LPI es escasa o nula para el caso de los programas de ordenador elaborados por los propios usuarios (62), autores independientes, a quienes se aplica las reglas generales del artículo 1 en correspondencia con el artículo 5, párrafo 1, de la LPI. En este supuesto, al autor, persona física no sujeta a ninguna obligación contractual, se le considera "creador por el solo hecho de su creación" y es el titular de los derechos patrimoniales y morales sobre la obra de la que, en algunos casos, procederá a la cesión de un derecho de uso.

Igual relevancia tiene la limitación del artículo 98 de la LPI confrontada a programas de ordenador elaborados, "a medida", por una empresa especializada en ejecución de un contrato de obra.

A esta conclusión se llega al analizar las diferentes situaciones de conflicto que pueden suscitarse al tratar del tema del grado de libertad disfrutada por el cliente —generalmente una empresa—, para utilizar los programas encargados (libertad para hacer las copias de seguridad requeridas para la explotación del sistema, libertad para la reproducción del

(60) Vid. J. CAFFARENA LAPORTA: *Comentario*, cit., pág. 280.

(61) En contra de las limitaciones del derecho moral del autor, vid. H. BAYLOS CORROZA y F. BONDÍA ROMÁN: *Propiedad intelectual. Su significado en la sociedad de la información*, Trivium, Madrid 1988, pág. 277.

(62) Vid. *supra* Título VII Sobre la afiliación a la *Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs (AGESSA)* de los autores independientes de programas, vid. *Droit de l'Informatique*, 1987/4, pág. 237.

programa con fines comerciales, libertad para la introducción de adaptaciones o de modificaciones necesarias para adecuar los programas a las nuevas necesidades y realizadas a través del personal-informático ajeno al contratista).

En definitiva, este aserto proviene de la determinación de los derechos que corresponden, por un lado, al cliente-comitente que ha financiado el programa y, por otro lado, al contratista que lo ha realizado.

En general, la diferenciación de tales derechos, ante el silencio guardado por la Ley de Propiedad Intelectual (63), corresponde a los contratos suscritos por las partes a través de cláusulas expresas y detalladas. Sólo, en defecto, de tales cláusulas y, por aplicación de los principios generales del derecho de autor, tanto la titularidad de los derechos de explotación como la titularidad de los derechos morales permanecen en la empresa que ha creado el programa (de creador independiente); ésta, en la práctica, únicamente cede, el derecho de uso de los programas de ordenador que no origina la intervención del artículo 98 como derecho del cliente (64).

A conclusión semejante —escasa importancia del art. 98—, se llega aún en el supuesto de que al comitente se le califique erróneamente de coautor del programa de ordenador por asimilar el concepto de obra de colaboración regulada en el artículo 7 de la LPI ["Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios coautores corresponden a todos ellos"] al deber de colaboración existente en los contratos y, en especial, en los "contratos informáticos".

En efecto, al margen de que el artículo 7 de la LPI trata de personas físicas, la posible identificación entre ambos criterios es artificial. El simple hecho de que el comitente, como es su obligación, participe activamente en la definición de sus necesidades, en la orientación del trabajo del programador, no basta para hacer de él un coautor; para ello, sería necesario su intervención en la concepción y en la escritura del programa.

Así, podemos concluir que las empresas, la mayoría sociedades de servicios informáticos, disfrutan, en sus relaciones externas, de un cierto trato de favor al poder invocar las reglas tradicionales de la Propiedad Intelectual frente a sus clientes; trato que, por otro lado, se mantiene en relación con sus propios trabajadores por los programas realizados en las mismas.

(63) Sobre el carácter intencional de la omisión, *vid.*, en Francia, A. LUCAS, *Le Droit de l'Informatique*, PUF, París, 1987, pág. 239; M. VIVANT y Ch. le STANC: *Lamy droit de l'informatique*, núm. 1019, 1988, pág. 618.

(64) *Vid.* en este sentido, en Francia, *Trib. com. Meaux, 3-XI-1987*, caso *Jean-Jacques H., c. Control Data France, Expertises*, núm. 104, 1988, pág. 122. Para los Estados Unidos y Gran Bretaña, *vid.* G. P. SMITH: "Software Developed in the U. K. - Who Owns the Right?", *Computer Law Strategist*, 1987, March, pág. 3.

En efecto, siguiendo a la LPI, en una empresa a nivel de relaciones internas, se pueden originar dos situaciones conectadas con el artículo 98 de la LPI.

La primera situación consiste en reconocer al empresario la titularidad originaria de los derechos de autor nacidos de programas de ordenador elaborados por trabajadores colectivamente afectados a esta tarea.

En este supuesto, el artículo 98 de la LPI carece de relevancia. La obra es calificada de colectiva al reunir las condiciones establecidas en el artículo 8 de la LPI (cuyo análisis excede de este trabajo) y constituye el único caso en el que se atribuye a una persona jurídica los derechos de explotación y los derechos morales a título originario.

- En lo que nos afecta, apuntaremos brevemente que, en primer lugar, es necesario que la iniciativa de la creación del programa de ordenador corresponda a la empresa.

En principio, no es difícil establecer o probar el papel impulsor y coordinador de la empresa como ya se puso de manifiesto en el caso *Société System-Assist*, en el que el *TGI* de París, en su Sentencia de 27 de junio de 1984 (65) declaró que "los asalariados habían sido propuestos para esta tarea... en el seno, a la iniciativa y al servicio de la Soc, S.A., bajo la dirección jerárquica de P."

- En segundo lugar, se requiere que el programa se edite, publique y divulgue bajo el nombre de la empresa (66), condición que en principio se puede considerar cumplida cuando el programa se comercializa.
- Por último, es preciso que las contribuciones de los diferentes autores se fusionen en un conjunto sin que se pueda invocar un derecho distinto sobre la obra entera.

Ahora bien, en la práctica, la situación creada por este artículo 8 es de excepcional aplicación a los programas de ordenador. Así, se ha puesto de relieve que es suficiente para excluirla que, por ejemplo, uno o varios asalariados asuman la iniciativa de realizar el programa (67) o, que el mismo se destine a satisfacer las necesidades internas de la empresa y se estime preferible mantenerlo en secreto por razones de seguridad.

(65) D. 1985.39.

(66) En Francia, vid. D.1985.39, cit., y *TGI. París 20-III-1986*, JCP (E), 1986-I-15791, núm. 3; obs. VIVANT Y LUCAS; sin embargo, vid. *Civ. Ire, 15-IV-1986*, D. 1986, Flash.

(67) Vid. caso *Babolat Maillot Witt (BMW) c. Pachol*, Cass. Ass. Plén., 7-III-1986, *Expertises*, 1988, núm. 106, pág. 193: se reconoce como titular de los derechos de autor a Pachot, contable que elaboró sólo y sin contar con los medios de la empresa de un programa informático.

En estos casos, la finalidad de la obra colectiva, consiste en levantar la hipoteca del derecho moral del trabajador que pesa sobre el empresario y, que, en principio, pueda causar dificultades en la explotación comercial del programa, no se cumple.

Para paliar esta situación y ofrecer una solución al empresario titular de los derechos de explotación frente al derecho moral del trabajador es posible la aplicación del artículo 98 de la LPI.

La LPI, en el supuesto de los programas de ordenador elaborados por los trabajadores fuera del caso de la obra colectiva del artículo 8, reconoce al empresario la titularidad derivada de los derechos de explotación sobre los mismos.

El Derecho español, a diferencia del Derecho francés (68), no prevé una regulación específica para los programas de ordenador en este tema y se rige por la regla general del artículo 51 de la LPI:

"2.º A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral".

Esta regla se inscribe dentro de una concepción jurídica de origen continental que, por contraste con la concepción anglosajona (69), implica que el derecho de autor corresponde inicialmente al creador natural de la obra de modo que el empresario sólo puede ejercer sus prerrogativas de autor a título derivado por el juego de la cesión. El artículo 51 de la LPI está pensando en empresarios del sector privado a diferencia de lo establecido en la Ley de Patentes de 1986, que asimila, en su artículo 20, al Estado y a los centros de carácter público (70).

(68) Artículo 45 de la Ley francesa de 3-VII-1985: "sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions appartient à l'employeur dans l'exercice de leurs fonctions appartient à l'employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs". Sobre este tema *vid.* B. HUBO: "La titularité des droits d'auteur sur les logiciels écrits par un salarié. Situation en France, en Belgique et aux Pays-Bas", *Droit de l'Informatique*, 1986/3, pág. 15. Para España, *vid.* "Comentario al artículo 51", por RODRÍGUEZ TAPIA, J. M.; en *Comentarios...*, cit., pág. 760.

(69) Estados Unidos: Se establece una presunción de autoría del empresario; los derechos pertenecen *originariamente* al empresario: section 201 (b), 1976 Act, "That in the case of works made for hire the employer is considered the author of the work, and is regarded as the initial owner of copyright unless there has been an agreement otherwise (...)". Para una interpretación del mismo *vid.* *James B. Royal v. Leading Edge Products, Inc.*, núm. 86-2722-Z (D. Mars), *Computer Law Strategist*, 1987, January, pág. 7. Igualmente en el Reino Unido.

(70) Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes (BOE de 26 de marzo) que deroga expresamente en su disposición derogatoria número 2 los artículos 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y regula las invenciones laborales en el Título IV.

En este caso, la relación laboral, entendida de conformidad con la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con la jurisprudencia de la Sala 6.^a del Tribunal Supremo y sobre todo del Tribunal Central de Trabajo, motiva la transmisión al empresario de la titularidad de los derechos de explotación sobre el programa con una particularidad, que exista una adecuación entre el programa creado y desarrollado por el empleado y el negocio del empresario.

Así, en relación a lo establecido en la Ley de Patentes, artículos 15 y 17 (invención realizada con medios del empresario, en horas de trabajo, con conocimientos adquiridos predominantemente dentro de la empresa, entre otros), el criterio adoptado por la LPI de "obra (programa) elaborada en el marco de *actividad habitual del empresario*" es restringido aunque su contenido específico dependerá de la interpretación que en cada caso concreto asuman los tribunales (71).

En principio, la finalidad de este carácter restringido es la de conceder una mayor protección a los trabajadores y, en este sentido es preciso recordar que el artículo 51, párrafo 2, tiene un carácter supletorio del posible pacto, indicado en el párrafo 1 que, entendemos, no podrá interpretarse en detrimento del trabajador (72):

"La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito".

En todo caso, el creador asalariado mantiene la titularidad de los derechos morales que de acuerdo con el artículo 14 de la LPI son irrenunciables e inalienables en armonía con los Convenios internacionales, en concreto con el Convenio de Berna de 1886 (73).

Ahora bien, para paliar las posibles interferencias en la comercialización de los programas, el legislador español ha previsto, en el artículo 98 una limitación objetiva al derecho a la integridad del programa al permitir al cesionario, titular de los derechos de explotación y a las personas por él autorizadas, la realización de versiones sucesivas del programa o pro-

(71) En Francia, *vid.* el criterio del caso *Babolat* (nota 11); sin embargo, se adoptó un criterio amplio: caso *M. Katona c. Sté. Industrielle de métallurgie "Simetal"*, París, 29-X-1987, *Juris.Data*, núm. 26662; caso *Louis Brosse c. Le Particulier*, París, 13-V-1988, *Expertises*, 1988, núm. 106, pág. 197: la creación es la contraprestación del trabajador por el salario que percibe.

(72) Sobre la cláusula de no concurrencia, *vid.*, en Francia: París, 4 Ch., A., 27-I-1988, *Jurisdata*, núm. 20131, citado en *Lamy droit de l'informatique*, 1988, mise à jour, D, núm. 1122. *Vid.* J. M. RODRÍGUEZ TAPIA: "Comentario al artículo 51", en *Comentarios...*, cit., págs. 781 y sigs.

(73) Artículo 6 bis, 1, del Convenio de Berna, revisado en París el 24 de julio de 1971.

gramas derivados del mismo en el sentido dado en el artículo 96, párrafo 4, de la LPI.

Fuera de estos supuestos o, en el caso de ser realizados por terceros no autorizados, el creador asalariado goza del derecho a la integridad de su obra sin más limitación que la propia del artículo 14 de la LPI.

2. OTROS DERECHOS MORALES

Con la salvedad del derecho, establecido en el artículo 14.7 "a acceder al ejemplar único o raro de la obra" que, como señala HEREDERO HIGUERAS, "no se aplica ya que está concebido para casos de obras que por su naturaleza constituyan un *opus unicum* (74), los restantes derechos morales enumerados en el artículo 14 de la LPI son trasladables a los programas de ordenador. Ahora bien, su eficacia práctica es inferior de la que se puede desprender de la lectura de los mismos, sobre todo, en materia de arrepentimiento y divulgación.

En efecto, en primer lugar, el temor, que podía provocar, a los cesionarios titulares de los derechos de explotación, el uso abusivo de la disposición 14, párrafo 6 (75), que reconoce al autor de los programas de ordenador el derecho a retirarlos del comercio por un cambio sobrevenido en sus convicciones intelectuales o morales, es infundado.

En la práctica, la aplicación del texto legal es difícil o escasa ya que la posible retirada del comercio de un programa bajo la presión provocada, en general, por un concurrente del cesionario interesado en bloquear su avance tecnológico está sometida a la condición previa de indemnización de daños y perjuicios que comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante y, que actúa como fenómeno disuasorio.

- Con respecto a la divulgación, los conflictos hipotéticos surgen en materia de programas específicos cuando un empresario, persona física o sociedad, decide no divulgar los programas de ordenador elaborados por cuenta de un tercero o, cuando un trabajador, alegando su derecho moral, niega la divulgación de los programas creados por cuenta de la empresa. Similar situación se plantearía en el caso del *reverse engineering*.

(74) M. HEREDERO HIGUERAS: "La protección de los programas de ordenador en el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual", *RCDI*, 1987, pág. 1037.

(75) *Vid.* la diferencia entre el artículo 14.6 de la LPI y la Ley francesa citada, en su artículo 46, para los programas de ordenador: "Sauf stipulation contraire, l'auteur ne peut s'opposer à l'adaptation du logiciel dans la limite des droits qu'il a *cédés*, ni exercer son droit de *repentir* ou de *retrait*".

Estamos, por lo tanto, ante el derecho del autor de los programas, reconocido en el artículo 14.1.º, a decidir sobre su divulgación y la forma de realizarla (76).

Este derecho, por su conexión con los derechos de explotación puede afectar a la comercialización del producto y, a diferencia del derecho de "arrepentimiento", no está, en principio, sometido ni a indemnización previa, ni al derecho de preferencia del cesionario titular de los derechos de explotación si lo hubiera.

Ahora bien, ante los intereses económicos en juego, es indudable que por vía contractual, el autor, al ceder los derechos de explotación puede pactar con el cesionario-titular el ejercicio del derecho de divulgación sometido a las condiciones propias del derecho de "arrepentimiento".

- Para finalizar, señalaremos que el derecho de paternidad sobre los programas de ordenador y los documentos anexos, explicitando, en el artículo 14.3, como el derecho a: "exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra" no plantea, en principio, grandes problemas prácticos.

Este derecho moral corresponde al autor del programa aunque hay que señalar que, usualmente, es el empresario quien comercializa con su nombre comercial o bajo una marca registrada (77) los programas elaborados por sus empleados.

V. LOS DERECHOS DE EXPLOTACION SOBRE PROGRAMAS DE ORDENADOR

El legislador español de 1987, en el artículo 99 de la LPI, nos sitúa en el ámbito de los derechos de explotación aplicables a los programas de ordenador y procede a matizar, dadas las peculiaridades del objeto al que van referidos, los derechos ya reconocidos expresamente en el artículo 17 de la LPI, en concreto los referentes a la reproducción y a la transformación. Ahora bien, la novedad del articulado radica en el reconocimiento en su párrafo primero, de una nueva prerrogativa patrimonial, el derecho

(76) Artículo 4 LPI: "A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entiende por divulgación de una obra toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma..."

(77) Vid. J. DELGADO ECHEVERRÍA: "Comentario al artículo 98", en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 1989, págs. 1393 y sigs.; se aplica la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas (BOE 12 de noviembre de 1988).

de uso que aunque está conformada en coherencia con las ya existentes (78), suscita graves cuestiones de índole práctica.

1. EL DERECHO DE USO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

El derecho de uso enunciado en el artículo 99, párrafo 1, de la LPI, como "aquel acto en virtud del cual el titular del derecho de explotación de un programa autoriza a otro a utilizar el programa conservando el cedente la propiedad del mismo", presenta la peculiaridad de introducirnos inmediatamente en el ámbito de la comercialización de los programas de ordenador, a través de las denominadas "licencias de uso" aplicables a los programas preexistentes en el momento de la celebración del contrato.

Esta nueva regulación presenta como aspecto positivo el interesarse por el destinatario final de la obra. En efecto, en la licencia de uso, el cedente es de forma usual el empresario, titular de los derechos de explotación, y el cesionario es el usuario o cliente, destinatario final de la obra.

Esta situación difiere de la cesión de la titularidad de los derechos de explotación, mencionada únicamente, en materia de programas en el artículo 98 de la LPI, que se refiere a la relación jurídica existente entre el autor, cedente y, en general, un empresario-distribuidor, cesionario (79); relación que se puede calificar de venta si supone una transmisión definitiva de todos los derechos de explotación, y, en la que cabe, como indican HEREDERO y BONDIA, un contrato de edición (80) así como contratos de explotación de la obra de conformidad con lo estipulado en el artículo 43 de la LPI (81).

(78) Enumeración no exhaustiva que permite su encuadre en los términos utilizados por el artículo 17 de la LPI: "Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra *en cualquier forma, y en especial...*"

(79) *Vid. supra* artículo 98 de la LPI para los contratos de elaboración del *software*.

(80) *Vid.* M. HEREDERO HIGUERAS: "La protección de los programas de ordenador en el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual", *RCDI*, 1987, 1039 ss.; F. BONDIA ROMÁN: *Propiedad intelectual. Su significado en la sociedad de la información*, Trivium, Madrid 1988.

Sobre la aplicación del contrato de edición y los problemas suscitados en la determinación de la extensión de los derechos de una sociedad cesionaria, *vid.*, en Francia, *Paris*, 4e, ch. A. 21-XI-1988, caso *Société Analyses Conseils Informations c/ M. Rainiero*, *Lamy droit de l'Informatique*, 1988, mise à jour, J, núm. 450.

(81) Se puede trasladar la reglamentación del Título V intitulada de la "Transmisión de los derechos", en particular el artículo 43, págs. 1-2, así como el artículo 57 LPI. *Vid.* M. C. GETE-ALONSO Y GALERA: "Comentario al artículo 43", en *Comentarios...*, cit., págs. 666 y sigs.

Ahora bien, si la calificación jurídica no plantea grandes problemas en el supuesto de la titularidad de los derechos de explotación, en el caso de la licencia de uso, la situación se complica.

En efecto, determinar la naturaleza jurídica del término "licencia" entraña serias dificultades a la vista, en primer lugar, de los caracteres que según la ley, la configuran y, analizados, en segundo término, los diferentes programas a los que va referida.

Así, de conformidad con el artículo 99 de la LPI se entiende que la licencia de uso es de carácter no exclusivo e intransferible, presumiendo que sirve para satisfacer únicamente las necesidades del usuario.

La *no exclusividad* significa que puede haber otros cesionarios de uso del mismo programa, incluido el cedente. Es posible, sin embargo, conceder una licencia en exclusiva si así se pacta expresamente en el contrato.

La *intransferibilidad* de la licencia de uso es de suma importancia para el vendedor (productor-distribuidor) de los programas de ordenador. Explicitar en las cláusulas de los contratos *quien paga, y quien va a usar el programa* permitirá al cedente perseguir al cesionario por violación de las disposiciones relativas a la reproducción, a la limitación referente a la copia de seguridad, a la transformación, distribución y adaptación de los programas.

En este caso, el problema que se puede suscitar es el relativo a la posible aplicación de los artículos 50.1 *in fine* y 49, párrafo 3, al supuesto de un cesionario de una licencia en exclusiva sobre un programa de ordenador.

La intransmisibilidad del derecho a utilizar la obra que afecta al cesionario no exclusivo aparece reconocida en el artículo 50.1 de la LPI con la salvedad de los supuestos previstos en el párrafo 3 del artículo 49; párrafo que permite la cesión incontestada por el cedente cuando se produzca "como consecuencia de la disolución o del cambio de titularidad de la Empresa cesionaria". Así, si, en principio, las disposiciones relativas al embargo, al concurso y a la quiebra son de aplicación cuando el cesionario es no-exclusivo, el problema se plantea cuando se está ante una licencia concedida con carácter exclusivo e intransferible, generalmente sobre un programa específico.

Por último, la licencia intransferible supone que, una vez finalizada la licencia de uso el cesionario, siguiendo los términos de su contrato, podrá optar entre devolver el programa junto con la documentación o comunicar por escrito al cedente que el *software* y sus copias, si las hubiere, han sido destruidas.

La calificación jurídica de la licencia así configurada es complicada. Esta dificultad, y dados los intereses económicos en juego, motiva que un

cierto sector doctrinal opte por considerar a la "licencia de uso" como un contrato *sui generis* (82).

Sin embargo, antes de adoptar esta solución, se puede intentar acomodar la licencia de uso en las configuraciones jurídicas existentes, en concreto en la compraventa y en el arrendamiento; acomodación que es posible a través del análisis de los diferentes programas.

Esta calificación no es una mera cuestión teórica. Su relevancia práctica es evidente ya que conlleva el régimen jurídico aplicable, en especial, en materia fiscal y penal y, en materia de responsabilidad por vicios ocultos: un proveedor de programas está continuamente expuesto a los vicios ocultos ya que, en el estado actual de la técnica, los programas de ordenador conllevan defectos que deben ser corregidos durante su utilización (83). De igual modo, la importancia de la calificación afecta a la posible aplicación de principios comunitarios, como el "principio de agotamiento de los derechos" recogido en el artículo 53 de la Ley de Patentes y que el TJCE ha hecho extensivo al tráfico de la propiedad intelectual (84).

En relación a los programas del sistema, al tener como misión posibilitar el funcionamiento del material, aparecen incorporados a la máquina por lo que el derecho de uso forma parte del objeto comprado. Se trata de un contrato de compraventa de *hardware* en el que el precio incluye el del programa. Ahora bien, aún en estos supuestos el ejercicio del derecho de uso así incorporado a estos contratos no es pacífico. El problema que puede suscitarse no es tanto el de la copia de los programas cuando el que plantea la doctrina que, en la práctica anglosajona, se denomina del "segundo usuario".

En efecto, algunos vendedores de *hardware* consideran que el programa del sistema es propiedad de la compañía y, por lo tanto, el cliente únicamente está autorizado para utilizarlo en una CPU específica, generalmente señalada en el contrato. Así, si el cliente dispone de su CPU, la licencia de uso que corresponde al programa del sistema desaparece o finaliza. El nuevo comprador del *hardware*, el "segundo usuario" está obligado a obtener de la compañía una nueva licencia para usar el *software*

(82) Así, entre otros, en Francia, F. TOUBOL: *Le logiciel. Analyse juridique*, Feduci, LGDJ, París 1986, págs. 130 y sigs.

(83) La jurisprudencia francesa admitió la resolución de los contratos en materia de programas que presentaban defectos graves sobre la base de la obligación de conformidad; vid. *Trib. com. París, 3e ch., 14-XII-1983, Expertises*, 1984, 112.

(84) Por aplicación en caso de venta de las reglas del Tratado de Roma sobre la libre circulación de las mercancías, vid. A. LUCAS: "Le droit de destination dans les créations informatiques", en *Informatique et Droit, 20 ans d'expérience*, IDIJ, París 1987, vol. II, págs. 43 y sigs.

cuyo precio suele ser el mismo que el correspondería a una CPU adquirida como nueva.

Con respecto a los programas de aplicación *standard* o de masas y, en contra de la práctica establecida por los productores de *software* de los Estados Unidos, de la licencia *shrinkwrap* (85), está generalmente admitido que existe una compraventa del soporte material del programa que permite al usuario utilizar las instrucciones del mismo modo que un disco de música o un libro.

Por último, la licencia de uso para los programas específicos es de difícil calificación ya que, con ciertas reservas, puede revestir la forma de una compraventa o de un arrendamiento que proporciona al cesionario-usuario un derecho personal de goce.

Es usual en el caso de programas de aplicación específicos de gran especialización que, al estar diseñados para gestionar el desarrollo económico y satisfacer las necesidades de la empresa cesionaria, sean cedidos en exclusiva por un precio o comisión, superior, proporcionado por las Leyes del mercado, reservándose el cedente, a través de las cláusulas expresas el uso de Know-How adquirido. Es difícil, en este supuesto escapar a la calificación de compraventa.

Ahora bien, si de las cláusulas del contrato se desprende entre otras, que el objeto es el servicio que los programas prestan, que existe una ejecución sucesiva de la prestación, que la duración es determinada o, incluso indeterminada pero revocable, que el precio es periódico, la calificación que parece más apropiada es la de arrendamiento. Esta calificación favorece al cesionario ya que el cedente —empresa de *software* que a su vez es cesionaria con respecto al autor— está obligada por aplicación del régimen general, y sin perjuicio de la estipulación de cláusulas específicas, a realizar todas las reparaciones necesarias para la conservación de la cosa en el estado de servir para el uso a la que ha sido destinada (86).

(85) Otros términos similares: "blister-pack", "wrap around", "box top". Son contratos de adhesión con términos en forma de licencia que están escritos en el exterior del paquete de *software* (*software packaging*) y que se consideran aceptados desde su apertura. La validez de esta licencia ha sido puesta en duda, entre otras razones, por el carácter de adhesión del contrato y por la forma de manifestar su asentimiento.

Sobre su aplicación en Canadá, vid. J. FRASER MANN: *Computer Technology and the Law in Canada*, Toronto, 1987, págs. 331 y sigs.; están expresamente reguladas en dos Estados de Estados Unidos, en Illinois (Illinois Software License Enforcement Act [Ill. Senate Bill 800 (1985)]) y en Louisiana (Louisiana Software License Enforcement Act [R.S. 51: 1951-1956, C. 27 (1984)]); sobre esta última, vid. *Computer Law Strategist*, junio 1986, pág. 15; sobre su aplicación en Gran Bretaña, vid. G. P. SMITH: "Are shrink-wrap Licences enforceable in England?", *Computer Law Strategist*, 1986, mayo, pág. 3.

(86) Vid. J. DELGADO ECHEVERRÍA: "Comentarios al artículo 99 de la LPI", en *Comentarios a la LPI*, Tecnos, Madrid 1989, págs. 1395 y sigs.; en Francia, el *Trib. de Comm. de Paris*, en su Sentencia de 5-VI-1984, se opuso a la calificación de venta de los

De lo expuesto podemos deducir, sin ánimo de ser exhaustivos entre otras razones por la gran cantidad de licencias de uso posibles en el mercado de *software*, que los términos de las mismas hacen referencia entre otros a los siguientes temas:

- *Lugar de utilización de los programas*. En este punto, es preciso señalar si el programa va a ser usado en un único ordenador o en varios instalados en un mismo lugar o en diferentes sitios (87).
- *Designación de los usuarios*. Con el fin de evitar todo contencioso posterior fundamentado en una difusión ilícita realizada por el cliente, es necesario realizar una lista de utilizadores interesados en el programa.
- *Mantenimiento y asistencia*. Es frecuente el pacto de puesta a disposición del usuario de nuevas versiones del programa a medida que se procede a su perfeccionamiento y adaptación. Este último punto acentúa el aspecto sucesivo del contrato.

Por último, cuando el costo del programa específico es elevado, por precaución, es frecuente la adopción de una cláusula en el contrato de licencia referente al código-fuente. Los clientes cesionarios reciben usualmente el programa en código-objeto, reservándose el cedente el código-fuente. De este modo, el cedente-proveedor-distribuidor garantiza, por un lado, que el programa cedido no será, en principio modificado y, por otro lado, que recibirá, en exclusiva, los beneficios derivados de su mantenimiento y asistencia.

Ante esta situación, los clientes-cesionarios están interesados en conocer las posibilidades de acceder al código-fuente en los supuestos en los que el cedente cese de mantener el *software* o desaparezca, especialmente en el caso de quiebra. Como medida de protección contra estas situaciones de riesgo, aparece la cláusula instituyendo la figura del "depósito del código-fuente" en un tercero independiente, usualmente un Banco o un Agente de depósito especializado al que tendrán acceso los cesionarios cuando se produzca alguna de las situaciones pactadas en el contrato (88).

contratos que transfieren un derecho de uso; vid. D.1985.IR.44, nota J. HUET; I. ESKENAZI califica a estos contratos de licencia de *know-how*; vid. "Les contrats d'élaboration et de distribution des logiciels à travers la législation bulgare", en *Informatique et Droit*, ADIJ, cit., 1987, vol. II, pág. 35.

(87) A veces será preciso señalar la situación del programa con respecto a los terminales que aún alejados dan acceso al programa; es la denominada vía *teleinformática*.

(88) Sobre la aplicabilidad del artículo 49, párrafo 3, de la LPI, y del artículo 50, párrafo 1, vid. J. DELGADO ECHEVERRÍA: *Comentarios...*, cit., pág. 1400; en concreto, sobre los problemas que suscita la quiebra del cedente en relación con el programa-fuente, vid. M. DRABKIN y D. T. BROOKS: "Software escrow agreements and vendor

2. LA REPRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

Sin perjuicio de la aplicación de las diferentes disposiciones de la LPI en materia de derechos de explotación a los programas de ordenador, la peculiaridad del artículo 99 radica en intentar adoptar una solución a los diferentes problemas suscitados en este área por los derechos de reproducción y de transformación.

En primer lugar, en materia de reproducción, el artículo 99 se refiere al problema suscitado por el alcance exacto de la prohibición de la copia privada a través del régimen jurídico que se debe asignar a la copia de seguridad.

"La reproducción del programa, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular del derecho de explotación, con excepción de la copia de seguridad".

El párrafo 2 es una muestra de la pugna de intereses existente entre usuarios y proveedores, titulares de los derechos de explotación sobre los programas; pugna en la que el legislador se ha mostrado, en principio, desfavorable al usuario del *software* al permitirle únicamente la reproducción que lleva a una copia de seguridad.

El texto mencionado presenta a la copia de seguridad como una excepción a la prohibición de la copia privada que constituye a su vez una excepción al régimen clásico del derecho de autor (89).

No se aplica el artículo 31.2 de la LPI que permite la reproducción sin autorización del autor de la obra divulgada para uso privado del copista y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva o lucrativa.

Sin embargo, permite que copias privadas diferentes de las de seguridad puedan ser autorizadas por contrato por el titular del derecho de explotación (90).

bankruptcy. Protecting the user", *Computer Law Strategist*, febrero 1986, págs. 1 y sigs.; A. S. WERNICK: "Source code escrow. Drafting around the bankruptcy dilemma", *Computer Law Strategist*, junio 1986, pág. 1.

(89) Artículos 17, 18 y 31.2 de la LPI. J. DELGADO ECHEVERRÍA la califica de "desviación" de la regla general, "Comentario al artículo 99", en *Comentarios...*, cit., Tecnos, Madrid 1989, pág. 1405.

(90) Se puede comparar con la *Ley estadounidense de 12-XII-1980*, la *Computer Software Copyright Act*, que estipula en la sección 117:

"Notwithstanding the provisions of section 106, it is not an infringement for the owner of a copy of a computer program to make or authorize the making of another copy or adaptation of the computer program".

Esta disposición está sometida a condiciones y se discute la aplicación de la doctrina

No existe una definición específica de la copia de seguridad. Por su destino, representa la copia formal de un original sobre un soporte idéntico o diferente y que tiene por característica el no ser nunca utilizada al mismo tiempo que el original.

Si la copia de seguridad es utilizada al mismo tiempo que el original pierde su calidad de copia de seguridad y la falsificación está realizada. Por el contrario, si la copia es utilizada porque el original ha sido destruido pierde su calidad de copia de seguridad sin constituir falsificación y se debe realizar otra copia de seguridad.

Sin entrar en la polémica suscitada en la doctrina extranjera sobre el régimen jurídico de la copia de seguridad, sí es necesario puntualizar que el considerarla como un derecho del usuario o como una simple facultad va a desencadenar indirectamente una serie de consecuencias de índole económica.

En efecto, para los partidarios de la copia de seguridad como derecho, el fundamento de la existencia de la misma, radica en la equidad entre las prestaciones.

Partiendo de la "fragilidad" del programa y de la breve duración del soporte, se estima equitativo poner a disposición del usuario los medios necesarios y adecuados para utilizar el producto en condiciones normales. Se trata de proporcionarle las condiciones que le protejan de la posible desaparición de su proveedor y que le ofrezcan una mínima seguridad.

Por el contrario, para los partidarios de una interpretación restrictiva, el usuario, como único beneficiario, sólo dispone de la facultad de realizar la copia de seguridad; facultad que, por otro lado, pierde si el proveedor se encarga directamente de suministrársela. Facultad limitada, asimismo, por el número de copias a realizar ya que se trata, según algunos autores, de una única copia.

El pronunciarse por una u otra interpretación conlleva el decidir indirectamente sobre el carácter lícito o ilícito de la práctica de distribución de programas provistos de dispositivos de protección técnica, así como de la comercialización de los programas destinados a facilitar la copia o el "desbloqueo" de los ya existentes en el mercado (91).

del "fair use". Sobre este tema, *vid.* J. J. BORKING: *Third Party protection of Software and Firmware*, Noth-Holland, 1985, para los Estados Unidos, págs. 247 y sigs.; para la Gran Bretaña, págs. 265 y sigs.; para Alemania, págs. 281 y sigs.

(91) Este problema se plantea en Francia en la interpretación del artículo 47 de la Ley de 3 de julio de 1985, que establece:

"Par dérogation à l'art. 41 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, toute réproduction autre que l'établissement d'une copie de sauvegarde par l'utilisateur ainsi que toute utilisation d'un logiciel non autorisée par l'auteur ou ses ayants-droit est passible de sanctions prévues par ladite loi".

En segundo lugar, el artículo 99 limita en su párrafo 3 la noción de reproducción.

"No constituye reproducción, a los efectos previstos en el artículo 18 de esta Ley, la introducción del programa en memoria interna a los solos efectos de su utilización por el usuario, sin perjuicio de su necesaria comunicación al titular del derecho de explotación cuando así se hubiere pactado".

El legislador español, al excluir de la reproducción la introducción del programa realizada por el usuario en la memoria interna, entendida usual-

La doctrina francesa se encuentra dividida:

- en cuanto derecho del usuario se manifiesta B. EDELMAN: *Cronique de propriété littéraire et artistique*, S.J., 1989, I, 3376; A. BENSOUSSAN: *La protection des logiciels après la réforme du 3- VII-1985*, *Gaz. Pal.*, 1986, I, 294; LE STANC: *JCl. Brevets*, fasc. 155, núm. 36;
- en contra de esta interpretación se reclama, entre otros, A. LUCAS: *Le droit de l'Informatique*, PUF, París 1987, pág. 246.

Asimismo, los Tribunales franceses han adoptado una postura restrictiva en contra de los usuarios:

- en el caso *La Commande Electronique c/ Sté. Artware et P. C. Mart*, al pronunciarse en contra de la comercialización de los programas de copia o de desbloqueo, *vid. TGI Paris*, ord. réf. 27-X-1986, *Lamy droit de l'Informatique*, 1987, mise à jour, B;
- *Paris I rech.*, réf. 7-I-1987, *Expertises*, 1987, núm. 92, pág. 60, y J.C.P. 88.II.21003, comentario de B. EDELMAN, y la nota de J. HUET: "Protection technique du logiciel par le fournisseur, commercialisation de logiciels de copiage par des tiers et droit de l'utilisateur à une copie de sauvegarde", *Droit de l'Informatique*, 1986/3, pág. 173;
- *Trib. com. Paris*, 16e ch., 14-I-1988, *Lamy droit de l'informatique*, 1988, mise à jour, B;
- *Paris*, 4e ch., B. 20-X-1988, S.J. 1989.II.21188, comentario de X. LINANT DE BELLEFONDS y B. VAN DORSSELAERE: "La copie de sauvegarde: Régime et effets au travers de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, le 20 octobre 1988", *Lamy droit de Vinformatique*, Cahier H, nov. 1988, pág. 2;
- en el caso *Prisma Presse et Pracontal c/ Sté. Blyth Computers Ltd.*, *KA Vinformatique douce et A.P.P.*, la *Cour de Paris* se manifestó en contra de la comercialización de los programas de copia o de desbloqueo en cualquiera de sus manifestaciones, *Paris*, 4e Ch., B., 13-VII-1988, P.I.B.D. 1988-446-II-571.

Se puede comparar con el caso *Vault Corporation v. Quaid Software Limited*, en los Estados Unidos (US District Court, ED. Louisiana, 12-VI-1987, 655 F. Supp. 750), en el que no se tuvo en cuenta la alegación de incitación a la piratería dirigida contra una revista que había publicado un sistema de desbloqueo aduciendo que el programa inculpinado no tenía como única función el permitir las copias ilegales, sino que podía servir para realizar las copias de seguridad. Esta postura fue mantenida por el Tribunal de apelación en su Sentencia de 20-VI-1988, referida en *Lamy droit de Vinformatique*, 1988, Cahier H, pág. 18.

mente como disco duro, hace innecesario replantear todas las discusiones que sobre este punto se habían suscitado en la doctrina extranjera (92).

Este uso del programa está sometido a la única condición de comunicarla al titular del derecho de explotación, si así se hubiera pactado.

Por último, en cuanto a la transformación, el párrafo 4 matiza el contenido enunciado con carácter general en el artículo 21 de la LPI, al precisar que se excluyen de la misma, las adaptaciones de los programas realizadas por el usuario, sin necesidad de autorización del titular de los derechos de explotación; adaptaciones sobre las que no adquiere derecho alguno (93) y que están permitidas siempre que se realicen para su utilización en exclusiva.

Estas adaptaciones se justifican por la necesidad de actualizar, en función de la evolución de los intereses y necesidades del cliente-usuario, los programas ya adquiridos por el usuario; actualización que suele venir contractualmente organizada en los denominados contratos de mantenimiento-adaptación (94).

(92) En Francia, para un cierto sector doctrinal, el hecho de servirse de un programa corresponde a lo que se entiende por uso; vid. A. LUCAS: "La protection des programmes", *Rev. Jur. Com.*, 1979, 478 y sigs.; *Le droit de l'informatique*, ob. cit., pág. 248; M. VIVANT y M. le STANC: *Lamy droit de l'informatique*, 1988, núm. 1026; para otros, la carga del programa en la memoria equivale a una reproducción; vid. F. GOTZEN: "Le droit d'auteur face à l'ordinateur", *Le Droit d'Auteur*, 1977, pág. 18.

En Gran Bretaña, como consecuencia de la recomendación del Comité Whitford de incluir el uso entre los actos prohibidos, se dio el artículo 2 de la Copyright (Computer Software) Amendment Act 1985: "References in the Copyright Act 1956 to the reduction of any work to a material form, or to the reproduction of any work in a material form, shall include references to the storage of that work in a computer"; sobre el tema vid. J. PHILLIPS: *Introduction to Intellectual Property Law*, Bitterworths, London 1986, pág. 253; H. CARR: *Computer Software: Legal protection in the United Kingdom*, Oxford 1987, págs. 64 y sigs.; en España, vid. J. DELGADO ECHEVERRÍA: "Comentario al artículo 99", en *Comentarios a la LPI*, cit., Tecnos, 1989; M. HEREDERO HIGUERAS, art. cit., págs. 1039 y sigs.

(93) Vid. M. HEREDERO HIGUERAS: *RCDI*, 1987, pág. 1041; J. DELGADO ECHEVERRÍA: "Comentario al artículo 99 de la LPI", en *Comentarios...*, cit.; A. GUAL DE SOJO: "La Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987", *Rev. J. Catalunya*, 1989, pág. 47.

(94) Sobre los contratos de mantenimiento, vid. AFNOR: *Document d'exploitation et de maintenance*, París; INFOREP: *Les contrats de prestations intellectuelles*, 1982, París. Asimismo, vid. M. VIVANT, Ch. le STANC y otros: *Lamy droit de l'informatique*, núm. 1033. Sobre la obligación del autor de los programas específicos de comunicar el código-fuente al cliente, *Paris*, 25e ch., A., 4-VI-1982, caso *Société Scofi c. Société Aste-France* (JurisData, núm. 22.406).

VI. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE PROGRAMAS DE ORDENADOR

Dentro de las medidas necesarias para la defensa de los derechos de propiedad intelectual sobre los programas de ordenador la Ley de Propiedad Intelectual no ha previsto ningún régimen especial con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 100 relativo a la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Así, dentro del régimen general son de aplicación los artículos 123 a 128 recogidos en el Libro III bajo la rúbrica "De la protección de los derechos reconocidos en esta Ley", en los que se regulan las acciones de cesación de las actividad ilícitas (arts. 123 y 124 LPI) e indemnizatoria (art. 125) así como los procedimientos a seguir (arts. 126 y ss.). De igual modo, son trasladables a los programas de ordenador las diferentes sanciones penales reglamentadas en el artículo 534 bis, a), b) y c) del Código Penal creado por la Ley Orgánica 6/1987 de 11 de noviembre (95) para complementar las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual.

Centrando nuestra atención en el artículo 100 de la LPI, en el que se configura a la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual como un medio de defensa especialmente mencionado para los programas de ordenador podemos comprobar que, en cuanto medio de hacer valer los derechos, la inscripción revista un doble carácter. El primero, de índole general, se refiere a la voluntariedad de la inscripción y, el segundo, específico de los programas de ordenador, a la limitación impuesta a su publicidad.

1. CARÁCTER VOLUNTARIO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

El artículo 100 en su párrafo 1 (idéntico al art. 99 del Proyecto publicado en febrero de 1986), desde un punto de vista de técnica jurídica, es una repetición del régimen general, en concreto del artículo 130, párrafo 1, de la LPI que establece: "podrán ser objeto de inscripción en el Registro los derechos de propiedad intelectual relativos a las obras y demás producciones protegidas por la presente Ley":

"Los derechos sobre los programas de ordenador, así como sobre sus sucesivas versiones y los programas derivados, podrán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual".

(95) Sobre la protección en general, *vid.* C. DELGADO PORRAS: *Panorámica de la protección civil y penal en materia de propiedad intelectual* Civitas, 1988.

Según el tenor de ambos preceptos, el Registro se configura como un Registro de derechos o titularidades acotados por su referencia a las obras protegidas. Así, con respecto a los programas de ordenador, son inscribibles los derechos que correspondan al autor, los derechos patrimoniales de explotación, considerados en su conjunto o por separado, con titularidad plena o limitada (hipoteca o usufructo). De igual modo, la constancia registral se extiende a los derechos sobre sus versiones sucesivas y los programas derivados (96).

Con respecto al carácter de la inscripción, la actual regulación constituye una innovación.

Según el artículo 36 de la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 para gozar de los beneficios de esta Ley era necesario haber inscrito el derecho en el Registro de la Propiedad Intelectual. En el sistema anterior, la inscripción se presenta como constitutiva o, por lo menos, como condición necesaria para la eficacia de los derechos de Propiedad Intelectual.

En el actual sistema legal, el cambio implica el paso del régimen de la obligatoriedad de la inscripción a la incorporación del principio de libertad formal de conformidad con el apartado 2 del artículo 5 del Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886 (97). Significa que el derecho de autor se adquiere por el solo hecho de la creación intelectual original sin necesidad de una inscripción previa.

Ahora bien, esta inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual tiene su virtualidad; virtualidad que se manifiesta al incorporar a este ámbito los principios más importantes, propios, del Derecho Registral.

En primer lugar, como requisito previo a la inscripción, el artículo 130 en su párrafo 2 somete a la calificación del Registrador General las solicitudes presentadas y la legalidad de los actos y contratos relativos a los derechos inscribibles:

"El Registrador calificará las solicitudes presentadas y la legalidad de los actos y contratos relativos a los derechos inscribibles. Contra el acuerdo del Registrador podrán ejercitarse directamente ante la jurisdicción civil las acciones correspondientes".

Se introduce, por lo tanto, en el Registro de la Propiedad Intelectual el principio de legalidad; principio del que deriva la eficacia subsiguiente

(96) Los derechos inscribibles son los del autor y los patrimoniales de explotación en titularidad plena o limitada. Sobre la inscripción del derecho de uso, *vid.* J. DELGADO ECHEVERRÍA: "Comentario al artículo 100", en *Comentarios a la LPI*, cit., Tecnos, Madrid 1989, págs. 1419 y sigs.

(97) Artículo 5.2 del Convenio de Berna: "El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad, y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra..."

de la inscripción regulada con carácter general en los párrafos 3 y 4 del artículo 130 referentes a los principios de legitimación y de publicidad respectivamente.

El principio de legitimación del párrafo 3 ("se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo") redactado, como se puede apreciar, en los mismos términos que el artículo 38, párrafo 1, de la Ley Hipotecaria recoge la presunción de exactitud. Así, se presume la existencia del derecho y la titularidad inscrita. Con respecto a los programas de ordenador, la inscripción sirve de título de legitimación de los derechos publicados (98) sin ninguna particularidad específica por razón del objeto.

2. CARÁCTER LIMITADO DE LA PUBLICACIÓN REGISTRAL

El Registro de la Propiedad Intelectual es pública. Ahora bien, tanto el párrafo 2 del artículo 100 como el párrafo 4 del artículo 130 limitan la publicidad para los programas de ordenador. Ambos preceptos remiten al Reglamento para determinar los elementos de los programas registrados que serán susceptibles de consulta pública:

Estamos ante disposiciones específicas, propias a los programas de ordenador que se justifican, en principio, por la necesidad de proteger los intereses de los titulares de los derechos de explotación frente a la copia de los programas.

Esta medida de restricción es una de las razones que motivaron la opción de proteger los programas de ordenador a través de la LPI y excluirla de la patente en la que a cambio de la protección, la sociedad le exige sacar a la luz pública los detalles de su invención en un grado tal que un experto en la materia es capaz de ponerla en práctica, si tuviera licencia para ello. En esta última, la finalidad de su publicidad es la de evitar la duplicación de costosos esfuerzos de investigación, permitiendo el avance rápido de la ciencia y de la tecnología.

Hasta el momento actual, no se ha producido el desarrollo reglamentario por lo que existe un vacío con respecto a los elementos de los programas que pueden ser de acceso público. En la práctica extranjera, el depósito parcial de las partes identificadoras oscila en la presentación de las primeras (diez o veinticinco) y últimas páginas o unidades del programa

(98) Sobre el análisis del artículo 38 de la Ley Hipotecaria, *vid.*, entre otros, mi estudio titulado *Principio de legitimación registral y su tratamiento jurisprudencial*, Civitas, 1990, trasladable, con ciertas reservas, a los programas de ordenador.

fuente y/o del código objeto o en la extracción de columnas del código objeto (99).

Por último, como complemento al sistema de publicidad registral aparece el sistema de publicidad posesoria. En efecto, ante las posibles reservas que suscita la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, es trasladable a los programas de ordenador lo preceptuado en el artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Así, los titulares o cesionarios en exclusiva de los derechos de explotación podrán anteponer el símbolo C sobre los programas del ordenador, precisando el lugar y el año de su divulgación.

Siguiendo la práctica norteamericana (100) y europea, el símbolo se sitúa simultáneamente en el programa fuente, en el exterior del soporte y en la documentación impresa como mecanismo de reserva de derechos.

ISABEL HERNANDO COLLAZOS
Profesora Titular de Derecho Civil

(99) En otros países se ha recurrido a un depósito parcial; como menciona M. HEREDERO HIGUERAS: "La protección de los programas de ordenador en el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual", *RCDI*, 1987, págs. 1042-1043. En Estados Unidos, veinticinco primeras y últimas páginas o unidades equivalentes del programa. En México, diez primeras y últimas.

Otro tipo de depósito parcial es el presentado por A. ADAMSBAUM, que permite a partir de los códigos-objeto obtener una prueba de escaso volumen papel; *vid.* "L'extraction de colonnes: un procédé nouveau de preuve de la création de logiciels", *Lamy droit de l'Informatique*, 1988, mise à jour, B, pág. 17.

(100) Sobre este punto, *vid.* B. LEMONNIER: "L'enregistrement des logiciels au Copyright Office: opportunité et formalités", *Lamy droit de l'Informatique*, mise à jour, 1987, pág. 7.