

CASO 4 (SIMPLIFICADO)

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso SAS Institute Inc contra World Programming Ltd. Sentencia de 2 mayo 2012.

SAS Institute es una empresa que desarrolla software analítico. Durante 35 años ha desarrollado un conjunto integrado de programas informáticos que permite a los usuarios realizar una amplia gama de tareas de procesamiento y análisis de datos, en particular análisis estadísticos (en lo sucesivo, «sistema SAS»). El componente básico del sistema SAS, denominado «Base SAS», permite a los usuarios escribir y ejecutar sus propios programas de aplicación con el fin de adaptar el sistema SAS para el procesamiento de sus propios datos (scripts). Tales scripts están escritos en un lenguaje propio del sistema SAS (en lo sucesivo, «lenguaje SAS»).

WPL estimó que podría existir en el mercado demanda para un software sustitutivo capaz de ejecutar programas de aplicación escritos en lenguaje SAS. Por ello WPL creó el «World Programming System» (en lo sucesivo, «WPS»), concebido para emular lo más posible la funcionalidad de los componentes SAS, en el sentido de intentar garantizar, con sólo algunas excepciones de escasa importancia, que las mismas entradas produjeran los mismos resultados. Ello permitiría a los usuarios del sistema SAS ejecutar en el «World Programming System» los scripts que desarrollaron para ser utilizados con el sistema SAS.

Dos instancias judiciales británicas declararon, en sendos litigios, que no constituía una vulneración de los derechos de autor que protegen el código fuente de un programa de ordenador el hecho de que un competidor del titular de los derechos de autor estudiara el funcionamiento del programa y a continuación escribiera su propio programa para emular esa funcionalidad. No se demostró que para ello WPL hubiese accedido al código fuente de los componentes SAS, ni que hubiese copiado parte alguna del texto de dicho código ni tampoco del diseño estructural de este último.

Tales decisiones fueron impugnadas por SAS Institute mediante la interposición de un recurso ante la High Court of Justice (England & Wales), reprochando a WPL, principalmente:

- Que al crear el «World Programming System» copió los manuales del sistema SAS, publicados por SAS Institute, vulnerando con ello sus derechos de autor sobre esos manuales.
- Que con ello copió, indirectamente, los programas de ordenador que incluían los componentes SAS, violando sus derechos de autor sobre tales componentes.
- Que utilizó una versión del sistema SAS titulada «Learning Edition», infringiendo las estipulaciones de la licencia de esa versión, incumpliendo los compromisos asumidos en virtud de ella y violando sus derechos de autor sobre esa versión.

En estas circunstancias, la High Court of Justice (England & Wales) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales [...]

El órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 1.2 de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que tanto la funcionalidad de un programa de ordenador como el lenguaje de programación y el formato de los archivos de datos utilizados en un programa para explotar algunas de sus funciones constituyen una **forma de expresión** de dicho programa y, como tales, pueden estar protegidos por los derechos de autor sobre los programas de ordenador en el sentido de esa Directiva.

[EL TJUE afirma que] ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de tal programa en el sentido del art. 1. 2, de la Directiva 91/250 . En efecto, admitir que el derecho de autor pudiera proteger la funcionalidad de un programa de ordenador supondría ofrecer la posibilidad de **monopolizar las ideas**, en perjuicio del progreso técnico y del desarrollo industrial. En cuanto al lenguaje de programación y al formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para interpretar y ejecutar programas de aplicación escritos por los usuarios así como para leer y escribir datos en un formato de archivos de datos específico, se trata de elementos de ese programa mediante los que **los usuarios explotan algunas de las funciones** de éste.

Cabe precisar que si un tercero obtuviera la parte del código fuente o del código objeto correspondiente al lenguaje de programación o al formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador y, sirviéndose de dicho código, creara elementos similares en su propio programa de ordenador, tal comportamiento podría constituir una **reproducción parcial** en el sentido del artículo 4.a) de la Directiva 91/250. Ahora bien, de la resolución de remisión se desprende que WPL no tuvo acceso al código fuente del programa de SAS Institute, ni efectuó descompilación alguna del código objeto de ese programa. WPL reprodujo la funcionalidad del programa de SAS Institute gracias a la observación, al estudio y a la verificación del comportamiento de éste, utilizando el mismo lenguaje de programación y el mismo formato de archivos de datos.

Por tanto, [dice el TJUE] el art. 1.2, de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de ese programa y, por ello, carecen de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en el sentido de esta Directiva.

El órgano jurisdiccional remitente también pregunta si el art. 5.3, de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que quien haya obtenido una copia con licencia de un programa de ordenador puede, sin la autorización del titular del derecho de autor que protege ese programa, observar, estudiar o verificar su funcionamiento con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento de ese programa,

cuando efectúa operaciones cubiertas por dicha licencia, con una finalidad que va más allá del marco definido en ella.

WPL compró legalmente copias de la versión de aprendizaje del programa de SAS Institute, suministradas con licencia «mediante un clic» por el que el adquirente aceptaba las estipulaciones de esa licencia antes de tener acceso al programa. Dichas estipulaciones limitaban la licencia a un uso no destinado a la producción.

El licenciatario está autorizado para observar, estudiar o verificar el funcionamiento de un programa de ordenador con el fin de determinar las ideas y los principios implícitos en cualquier elemento del programa. A este respecto, el art. 5.3, de la Directiva 91/250 pretende garantizar que el titular de los derechos de autor no proteja mediante un contrato de licencia las ideas y principios implícitos en cualquier elemento de un programa de ordenador. En virtud de ese art. 5.3, el licenciatario puede determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa de ordenador, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa que tiene derecho a realizar.

De este modo, procede señalar que no puede haber infracción del derecho de autor sobre el programa de ordenador cuando, como sucede en el caso de autos, el adquirente legítimo de la licencia no ha tenido acceso al código fuente del programa de ordenador correspondiente a esa licencia, sino que se limitó a estudiar, observar y verificar ese programa con el fin de reproducir su funcionalidad en un segundo programa.

COMENTARIO

1. La propiedad intelectual sobre los programas de ordenador está regulada por una Directiva de la Unión Europea. Una directiva es una norma de la unión que no es aplicable inmediatamente, pero que los diversos estados miembros están obligados a recoger (*trasponer*, es la palabra técnica) en su legislación. Para resolver una duda acerca de la aplicación de la ley nacional (británica, en este caso) que traspone la Directiva, el tribunal nacional puede elevar una *cuestión prejudicial* al TJUE para que la resuelva.

2. La duda en este caso es (entre otras) la siguiente: la Directiva (y las leyes nacionales) extienden la protección de los derechos de autor a *todas las formas de expresión* del programa. ¿Qué es una forma de expresión? ¿Son formas de expresión la funcionalidad de un programa de ordenador, el lenguaje de comandos para interactuar con él, o el formato de sus archivos de datos? La respuesta del TJUE es clara: NO, no lo son.

3. Por otra parte, el titular de los derechos de autor de un programa puede conceder una licencia limitada, en forma tal que restrinja sus posibles usos. ¿Puede impedir así la “ingeniería inversa”, es decir, el estudio y la observación de ese programa con el fin de reproducir su funcionalidad en un segundo programa? De nuevo la respuesta del TJUE es clara: NO, no puede.

4. Como veremos, la protección que proporciona una patente es mucho más poderosa.