

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

(Gran Sala) Caso SAS Institute Inc contra World Programming Ltd. Sentencia de 2 mayo 2012

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, apartado 2, y 5, apartado 3, de la [Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991 \(LCEur 1991, 475\)](#), sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 122, p. 42), y del artículo 2, letra a), de la [Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001 \(LCEur 2001, 2153\)](#), relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre SAS Institute Inc. (en lo sucesivo, «SAS Institute») y World Programming Ltd. (en lo sucesivo, «WPL»), a propósito de una acción ejercitada por SAS Institute por vulneración de los derechos de autor sobre los programas de ordenador y los manuales relativos a su sistema informático de bases de datos.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

23 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 (scriptas.). Tales scriptas. están escritos en un lenguaje propio del sistema SAS (en lo sucesivo, «lenguaje SAS»).

24 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 scriptas. que desarrollaron para ser utilizados con el sistema SAS.

25 La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, precisa que no se ha demostrado que WPL, para lograr su objetivo, 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.

26 Añade que, previamente, dos órganos jurisdiccionales 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.

27 Tal solución fue impugnada por SAS Institute mediante la interposición de un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente, 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.
- Que al crear su propio manual violó los derechos de autor sobre los manuales del sistema SAS.

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

Sobre las cuestiones prejudiciales primera a quinta

29 Mediante estas cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 1, apartado 2, de la [Directiva 91/250 \(LCEur 1991, 475\)](#) 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.

39 [...] por lo que respecta a los elementos de un programa de ordenador que son objeto de las cuestiones primera a quinta, 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 artículo 1, apartado 2, de la [Directiva 91/250 \(LCEur 1991, 475\)](#).

40 En efecto, tal como el Abogado General señala en el punto 57 de sus conclusiones, 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.

42 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.

43 En este contexto, 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, letra a), de la [Directiva 91/250 \(LCEur 1991, 475\)](#).

44 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.

46 Por tanto, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a quinta que el artículo 1, apartado 2, de la [Directiva 91/250 \(LCEur 1991, 475\)](#) 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.

Sobre las cuestiones prejudiciales sexta y séptima

47 Mediante estas cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 3, de la [Directiva 91/250 \(LCEur 1991, 475\)](#) 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.

48 En el asunto principal, de la resolución de remisión se desprende que 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. Según el órgano jurisdiccional remitente, WPL utilizó las distintas copias de la versión de aprendizaje del programa de SAS Institute para realizar operaciones que iban más allá del ámbito de la licencia en cuestión.

50 [...] el licenciataria 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.

51 A este respecto, el artículo 5, apartado 3, de la [Directiva 91/250 \(LCEur 1991, 475\)](#) 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.

53 Además, el artículo 9, apartado 1, de la [Directiva 91/250 \(LCEur 1991, 475\)](#) añade que cualquier disposición contractual contraria a las excepciones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 5 de esa Directiva se considerará nula y sin valor ni efecto alguno.

54 Por otra parte, en virtud de ese artículo 5, apartado 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.

55 De ello se deduce que la determinación de tales ideas y principios puede realizarse en el marco de las operaciones autorizadas por la licencia.

61 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.

62 En estas circunstancias, procede responder a las cuestiones prejudiciales sexta y séptima que el artículo 5, apartado 3, de la [Directiva 91/250 \(LCEur 1991, 475\)](#) 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 de los derechos de autor, observar, estudiar y verificar el funcionamiento de ese programa con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquiera de sus elementos, cuando realice operaciones cubiertas por esa licencia así como los actos de carga y desarrollo necesarios para la utilización del programa de ordenador, siempre y cuando no infrinja los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor sobre ese programa.

Sobre las cuestiones prejudiciales octava y novena

63 Mediante estas cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, letra a), de la [Directiva 2001/29 \(LCEur 2001, 2153\)](#) debe interpretarse en el sentido de que la reproducción, en un programa de ordenador o en un manual de utilización de ese programa, de algunos elementos descritos en el manual de utilización de otro programa de ordenador protegido por los derechos de autor constituye una infracción de tales derechos sobre ese último manual.

64 De la resolución de remisión se desprende que el manual de utilización del programa de ordenador de SAS Institute es una obra literaria protegida en el sentido de la [Directiva 2001/29 \(LCEur 2001, 2153\)](#).

65 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que las diferentes partes que integran una obra gozarán de la protección del artículo 2, letra a), de la [Directiva 2001/29 \(LCEur 2001, 2153\)](#) siempre que contengan determinados elementos que expresen la creación intelectual del autor ([sentencia de 16 de julio de 2009 \[TJCE 2009, 228\]](#) , Infopaq International, C-5/08, Rec. p. I-6569, apartado 39).

66 En el caso de autos, las palabras clave, la sintaxis, los comandos y combinaciones de comandos, las opciones, los valores por defecto y las iteraciones están compuestos por palabras, cifras o conceptos matemáticos que, considerados aisladamente, no constituyen, en cuanto tales, una creación intelectual del autor del programa de ordenador.

67 Sólo a través de la elección, la disposición y la combinación de tales palabras, cifras o conceptos matemáticos puede el autor expresar su espíritu creador de manera original y obtener un resultado, el manual de utilización del programa de ordenador, que constituye una creación intelectual (véase, en este sentido, la [sentencia Infopaq International \[TJCE 2009, 228\]](#) , antes citada, apartado 45).

68 Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si la reproducción de tales elementos constituye la reproducción de la expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización del programa de ordenador de que se trata en el asunto principal.

69 A este respecto, en lo que atañe a la [Directiva 2001/29 \(LCEur 2001, 2153\)](#) , el examen de la reproducción de esos elementos del manual de utilización de un programa de ordenador ha de ser el mismo, se trate de la creación de un segundo programa o del manual de utilización de ese segundo programa.

70 En consecuencia, habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales octava y novena que el artículo 2, letra a), de la [Directiva 2001/29 \(LCEur 2001, 2153\)](#) debe

interpretarse en el sentido de que la reproducción, en un programa de ordenador o en un manual de utilización de ese programa, de algunos elementos descritos en el manual de utilización de otro programa de ordenador protegido por los derechos de autor puede constituir una infracción de los derechos de autor sobre ese último manual si tal reproducción constituye la expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización del programa de ordenador protegido por los derechos de autor, circunstancia que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.