

LAW-FAQ
o
CATECISMO JURÍDICO PARA
INFORMÁTICOS
3. PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL

José Luis Pérez de la Cruz
Licenciado en Derecho
Catedrático de Lenguajes y Ciencias de la Computación
de la Universidad de Málaga

13 de febrero de 2018

1. Conceptos generales

¿Qué conflictos regula esta rama del Derecho?

Los que surgen entre el derecho de un creador a disponer de las producciones de su ingenio y lucrarse de ellas, y el interés del resto de la sociedad en conocerlas y utilizarlas.

¿Y por qué tiene derecho el creador a lucrarse de su creación?

Por una parte se dice es justo que pertenezcan al creador los frutos de su esfuerzo. Por otra parte se dice que estas instituciones jurídicas son beneficiosas para el bien común, pues constituyen un incentivo para la innovación y la mejora de la sociedad¹. Remitimos al lector interesado a los libros de Filosofía del Derecho [4] [5] para una discusión más extensa de la cuestión.

¿Qué diferencia hay entre “propiedad intelectual” y “propiedad industrial”?

Ambas figuras nacen con fines diferentes, se aplican a creaciones de diferente índole y se regulan de forma independiente. La propiedad intelectual nació para dar protección jurídica a los intereses de escritores y compositores, fundamentalmente, y se concreta en los llamados “derechos de autor”. La propiedad industrial nació para dar protección jurídica a los intereses de los inventores de máquinas y procesos industriales, y se concreta —en lo que a nosotros interesa— en las llamadas “patentes”².

¿Se puede aplicar el concepto de “propiedad intelectual” a los programas de ordenador y bases de datos?

Sí. La legislación internacional, europea y española reconoce explícitamente el derecho de propiedad intelectual sobre ellos.

¿Se puede aplicar el concepto de “propiedad industrial” y “patente” a los programas de ordenador?

La cuestión no es fácil de responder. La discutiremos más abajo en la sección correspondiente.

¿Qué se entiende por secreto industrial o comercial?

Es toda información empleada por una empresa en su actividad que reúne estas tres condiciones:

—No es generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

—Tiene un valor comercial por ser secreta.

—Ha sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla³.

¹ “El Congreso tendrá facultad:[...] para fomentar el progreso de la ciencia y de las artes útiles, garantizando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos.” (Constitución de los EE.UU., art. I.8.)

² Nótese que en el lenguaje jurídico anglosajón todas estas figuras se engloban en la llamada “intellectual property”

³ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), art. 39.2. y Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los secretos comerciales, art. 2.

¿Protege la ley los “secretos industriales”?

Sí. La Ley de Competencia Desleal⁴ tipifica como conducta desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente⁵. Todo el que incurra en conducta desleal está obligado, entre otras cosas, al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por ella. Si la conducta consiste en apoderarse de documentos, soportes u otros objetos para descubrir un secreto industrial o empresarial, o en difundirlo, revelarlo o cederlo ilegítimamente, también puede ser sancionado penalmente⁶.

Entonces, ¿es ilícito emplear un método o hacer uso de una información por el mero hecho de que otra empresa ya los está empleando?

No. Aunque dicha empresa quiera mantener el secreto, su divulgación y explotación pueden ser lícitas, en particular cuando se realice por alguno de los medios siguientes:

—el descubrimiento o la creación independientes;

—la observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté lícitamente en posesión de quien obtiene la información, sin estar sujeto a ninguna obligación jurídicamente válida de limitar la obtención del secreto comercial⁷.

Como veremos más adelante, la respuesta es muy diferente para las invenciones protegidas por *patentes*.

¿Dónde puedo encontrar información más completa sobre las cuestiones tratadas en este tema

No es fácil responder. De una parte, en España han estado separados tradicionalmente los estudios sobre propiedad intelectual [1] [6], sobre propiedad industrial [3] y sobre competencia desleal. Por otra parte, las cuestiones referentes a los derechos sobre el software son muy complejas, pues para abordarlas hay que conocer conceptos tanto informáticos como jurídicos y además se refieren a una realidad que cambia muy rápidamente.

2. Propiedad intelectual

¿Qué se entiende por propiedad intelectual o derecho de autor?

El conjunto de derechos que sobre una obra literaria, artística o científica ostenta su autor original.

¿Es lo mismo que copyright?

Más o menos, aunque esta denominación alude fundamentalmente al contenido patrimonial del derecho de autor, o sea, a los derechos de explotación.

¿Qué leyes regulan el derecho de autor?

⁴Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Su más reciente modificación tiene fecha 28 de marzo de 2014.

⁵Ley de Competencia Desleal, arts. 13 y 14.

⁶Código Penal, art. 278 a 280.

⁷Directiva (UE) 2016/943, art. 3.1.

En España el texto fundamental es la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)⁸.

¿Qué se entiende por derecho moral del autor?

El control que el autor (o sus herederos) tiene derecho a ejercer sobre su obra, a fin de que no sea alterada o modificada sin su consentimiento.

¿Qué facultades comprende el derecho moral de autor?

Concretamente, el autor tiene los siguientes derechos:

- Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.
 - Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo, o anónimamente.
 - Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.
 - 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 reputación⁹.
 - Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.
 - Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.
- Estos derechos son irrenunciables e inalienables¹⁰.

¿Qué se entiende por derechos de explotación?

Son los derechos de contenido patrimonial existentes sobre la obra, es decir, los que van asociados a su aprovechamiento económico. Corresponden originariamente al autor, de forma exclusiva. La ley cita concretamente los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, pero podrían imaginarse otros adicionales.

¿En qué consiste cada una de estas actividades que menciona la ley?

Se entiende por *reproducción* la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias.

Se entiende por *distribución* la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

Se entiende por *comunicación pública* todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.

La *transformación* de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.¹¹.

¿Cuándo nace el derecho de autor?

Desde el momento en que se crea la obra.

Entonces, aunque no inscriba mi obra en el Registro de la Propiedad Intelectual, ¿soy titular del derecho de autor sobre ella?

⁸Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>. Su última modificación entró en vigor el 4 de julio de 2017.

⁹Esta facultad da lugar a curiosos litigios entre escultores o arquitectos, de una parte, y administraciones locales, de otra.

¹⁰Art. 14 LPI

¹¹Arts. 17–21 LPI.

Sí. La ventaja de inscribir la obra es que se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo¹².

¿Y qué significa el símbolo ©?

El titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegidas por la LPI podrá anteponer a su nombre el símbolo © con precisión del lugar y año de la divulgación de aquéllas¹³. De esta forma manifiesta públicamente y sin ambigüedad que se reserva el ejercicio de dichos derechos.

¿Qué duración tienen los derechos de explotación?

La regla básica es que duran toda la vida del autor y setenta años después de su muerte¹⁴.

¿Son transmisibles los derechos de explotación?

Sí. El autor puede transmitir los derechos de explotación de la obra por actos “inter vivos”, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.

La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión¹⁵.

¿Qué puedo hacer si mis derechos de autor no son respetados?

El titular de los derechos de autor puede acudir a la Jurisdicción ordinaria para:

- Instar el cese de la actividad ilícita del infractor.
- Exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados.
- Instar la publicación o difusión de la resolución judicial en medios de comunicación a costa del infractor.
- Solicitar con carácter previo la adopción de medidas cautelares de protección urgente¹⁶.

¿Qué comprende la indemnización por daños y perjuicios?

La indemnización por daños y perjuicios al titular del derecho comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido (“daño emergente”), sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho (“lucro cesante”). La cuantía indemnizatoria podrá incluir los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción.

¿Y como se calcula?

La indemnización se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

¹²Art. 145 LPI.

¹³Art. 146 LPI.

¹⁴Art. 26 LPI. Pero nótese que para los autores fallecidos antes de 1987 el plazo es de ochenta años.

¹⁵Art. 43 LPI.

¹⁶Art. 138 LPI.

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión (“regalía hipotética”).

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra¹⁷.

¿Y puedo acudir a la Jurisdicción penal?

En muchos casos, sí. El Código Penal sanciona diversas conductas que infringen el derecho de autor, y establece que será castigado:

—Quien, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica . . . sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

—Quien importe, exporte o almacene intencionadamente ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones referidos anteriormente, incluyendo copias digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente.

—Quien favorezca o facilite la realización de las conductas anteriores eliminando o modificando, sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, las medidas tecnológicas eficaces incorporadas por éstos con la finalidad de impedir o restringir su realización.

—Quien con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con la finalidad de facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte o comunicado a través de cualquier medio, y sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, eluda o facilite la elusión de las medidas tecnológicas eficaces dispuestas para evitarlo.

—Quien fabrique, importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos anteriormente mencionados¹⁸.

¿Y qué penas se impondrán a los infractores?

Depende de circunstancias como las características del culpable, la cuantía del beneficio económico, la importancia de los perjuicios ocasionados, y algunas otras. En los casos más graves pueden imponerse penas de hasta 6 años de prisión y 36 meses de multa¹⁹.

¿Y además de eso?

¹⁷Art. 140 LPI.

¹⁸Art. 270 del Código Penal.

¹⁹Arts. 270 y 271 del Código Penal.

El Tribunal penal también puede determinar la extensión de la responsabilidad civil, fijar la indemnización de daños y perjuicios al perjudicado y ordenar medidas relativas al cese de la actividad ilícita, todo ello según lo dispuesto en la LPI²⁰.

¿Qué son las entidades de gestión?

Son entidades que se dedican a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual²¹. No pueden tener ánimo de lucro y para actuar deben obtener la autorización del Ministerio de Cultura.

¿Qué entidades de gestión existen en la actualidad en España?

De autores: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO (Centro español de derechos reprográficos), VEGAP (Visual entidad de gestión de artistas plásticos), DAMA (Derechos de autor de medios audiovisuales). De artistas intérpretes o ejecutantes: AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes, sociedad de gestión de España), AISGE (Artistas intérpretes, sociedad de gestión). De productores: AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales), EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales).

Nótese que no hay ninguna entidad de gestión constituida por titulares de derechos de autor sobre programas de ordenador.

3. Propiedad intelectual de programas y bases de datos

¿Regula la LPI la protección jurídica de los programas de ordenador?

Sí. Concretamente, el Título VII del Libro I (arts. 95–104) está consagrado a esta cuestión²².

¿A qué se extiende la protección de los programas de ordenador regulada en la LPI?

Al programa en sí, y también:

—A su documentación preparatoria, la documentación técnica y los manuales de uso.

—Al programa en todas sus formas de expresión y versiones sucesivas, y a los programas derivados²³. Esto significa, entre otras cosas, que la protección se extiende tanto al programa fuente como a los programas ejecutables.

¿Y a qué no se extiende?

Por supuesto, a los programas no originales, y tampoco:

—A las ideas y principios en que se basan.

—En especial, a las ideas y principios en que se basan sus interfaces²⁴.

—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

²⁰ Art. 272 del Código Penal.

²¹ Art. 147 LPI

²² Estos preceptos nacionales son la trasposición de la Directiva Europea 2009/24/CE sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

²³ Art. 96 LPI.

²⁴ Art. 96 LPI.

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 ordenador²⁵.

¿Y a las interfaces gráficas de usuario?

La interfaz gráfica de usuario no constituye una forma de expresión de un programa de ordenador y no puede disfrutar de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador. No obstante, esa interfaz gráfica de usuario puede ampararse, como una obra original, en la protección del derecho de autor, si constituye una creación intelectual propia de su autor²⁶.

¿Cuándo se considera que un programa es original? ¿Es necesario que implemente una funcionalidad que nadie había antes implementado?

El programa de ordenador se considera original si es una creación intelectual propia de su autor²⁷ y no se aplicará ningún otro criterio para conceder la protección²⁸. Es decir, no es necesario que el programa sea novedoso para que quede protegido por el derecho de autor.

Estoy trabajando para una empresa. ¿Quién es el titular de los derechos de autor del programa que he hecho?

Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario²⁹.

¿Cuánto dura la protección jurídica de los derechos de autor de los programas de ordenador?

Cuando el autor sea una persona natural la duración será que fijan las normas generales. Cuando el autor sea una persona jurídica, la duración de los derechos de explotación será de setenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubiera divulgado³⁰.

¿Qué comprenden los derechos de explotación de un programa de ordenador?

En particular, comprenden los derechos a:

—La reproducción total o parcial, incluso para uso personal, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria.

—La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación, y la reproducción de los resultados de tales actos.

²⁵Sentencia del TJUE de 2 mayo 2012 en el caso “SAS Institute Inc contra World Programming Ltd.”

²⁶Sentencia del TJUE de 22 de diciembre de 2010 en el caso “Bezpečnostní softwarová asociace contra Ministerstvo kultury”

²⁷Art. 92 LPI.

²⁸Art. 1.3 de la Directiva 2009/24.

²⁹Art. 97 LPI.

³⁰Art. 98 LPI.

—Cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler, del programa de ordenador original o de sus copias³¹.

Todos estos derechos pertenecen al titular de los derechos de autor.

Vaya, entonces ¿qué derechos tiene quien usa una copia de un programa?

El usuario legítimo de un programa tiene, entre otros, los siguientes derechos:

—Realizar una copia de seguridad en cuanto resulte necesaria.

—Salvo pacto en contrario, reproducir o transformar el programa, incluida la corrección de errores, cuando sea necesario para utilizarlo.

—Observar, estudiar o verificar el funcionamiento del programa con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquiera de sus elementos, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa que tengo derecho a hacer.

—Reproducir el código de un programa y descompilarlo cuando sea indispensable para obtener la información necesaria para su interoperabilidad con otros programas independientes³².

¿Y quién se considera que es un usuario legítimo?

El que tiene derecho, adquirido de cualquier forma aceptada por la ley, a ejecutar el programa para sus propios fines.

¿Existe el derecho moral de autor sobre los programas de ordenador?

Puesto que la LPI no dice lo contrario, parece que sí³³. En cualquier caso, desde un punto de vista práctico debe notarse que, salvo pacto en contrario,

—Como ya hemos dicho, el usuario legítimo tiene derecho transformar el programa cuando sea necesario para utilizarlo.

—El autor no podrá oponerse a que el cesionario titular de derechos de explotación realice o autorice la realización de versiones sucesivas de su programa ni de programas derivados del mismo³⁴.

¿Qué es una “licencia de software”?

La cesión de los derechos de uso de un programa de ordenador se realiza por medio de un contrato, llamado *contrato de licencia*³⁵. El que cede los derechos de uso (el autor, por ejemplo) se denomina *licenciante* y el que los recibe (el usuario, por ejemplo) se denomina *licenciatario*. El licenciatario es un ejemplo claro de *usuario legítimo* del programa.

Si tengo la licencia de cierto software, ¿tengo permiso para hacer con él lo que quiera?

Falso. Cuando se produzca cesión del derecho de uso de un programa de ordenador, se entenderá, salvo prueba en contrario, que dicha cesión tiene carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose, asimismo, que lo es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario.³⁶

³¹ Art. 99 LPI.

³² Art. 100 LPI

³³ Remitimos al lector muy interesado a [7].

³⁴ Art. 100.4 LPI

³⁵ Recuérdese que *licencia* significa “permiso”.

³⁶ Art. 99 LPI.

Es decir, el licenciatario no tiene más derechos sobre el software cedido que

- Los expresamente concedidos en la licencia.
- Los que la ley le reconoce como usuario legítimo.

Pero yo he adquirido legalmente una copia, ¿no puedo cederla?

La primera venta en la Unión Europea de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo.³⁷.

Pues me he quedado como estaba...

Más claro: si *vendo* en cualquier país de la Unión una copia de un programa, el comprador tiene derecho a revender esa copia, pero no a alquilarla (ni, por supuesto, a vender copias adicionales).

Pero el software casi nunca se vende, sino que se licencia.

En este precepto la palabra “venta” engloba todas las modalidades de comercialización de un producto que se caractericen por

- la entrega de un derecho de uso de una copia de un programa de ordenador
- por tiempo indefinido
- a cambio del pago de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia.

A este respecto, es indiferente que la copia del programa de ordenador haya sido puesta a disposición del cliente mediante la descarga de la página web de éste o mediante un soporte material, como puede ser un CD-ROM o un DVD³⁸.

Concretando, ¿cuándo se infringen los derechos de explotación sobre un programa de ordenador?

Se deduce de lo que llevamos dicho. Además, son considerados infractores de los derechos de explotación quienes incurran en alguna de estas conductas:

- Poner en circulación una o más copias de un programa de ordenador conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima.
- Tener con fines comerciales una o más copias de un programa de ordenador, conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima.
- Poner en circulación o tener con fines comerciales cualquier instrumento cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador³⁹.

¿Es posible inscribir un programa de ordenador en el Registro de la Propiedad Intelectual?

Sí. Para ello hay que presentar:

- La totalidad del código fuente, que se presentará como ejemplar de la obra, y que no será consultable por el público.
- Un ejecutable del programa.

³⁷Art. 99 LPI.

³⁸Sentencia del TJUE de 3 julio 2012 en el caso “UsedSoft GmbH contra Oracle International Corp.”

³⁹Art. 102 LPI.

—Opcionalmente, podrá presentarse una memoria que contenga una breve descripción del programa, el lenguaje de programación, el entorno operativo, un listado de ficheros, el diagrama de flujo y en su caso, número de depósito legal.

Cuando la extensión del código fuente o las condiciones de archivo lo hicieran necesario, el registro podrá exigir que dicho código se aporte en CD-ROM u otro soporte diferente ⁴⁰.

¿Y pierde sus derechos el autor que no inscribe el programa?

No. Ya hemos dicho que los derechos de autor nacen con la creación y que el RPI constituye solamente un medio de prueba. El autor puede preconstituir pruebas de su autoría de cualquier otra forma, por ejemplo depositando (“escrow”) el código ante un tercero (empresa especializada o notario) o empleando ciertos servicios de mensajería electrónica que proporcionan certificación del contenido y de la fecha de envío.

En cualquier caso, si sus derechos son vulnerados deberá acudir a los tribunales, que valorarán libremente las pruebas aportadas.

¿Qué son la FAP y la BSA?

La FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual) es una entidad privada constituida por las principales productoras de obras audiovisuales y de videojuegos. La BSA (Software Alliance) es una entidad constituida en los EE.UU. que agrupa a muchas grandes empresas de software (Microsoft, Apple, Adobe,...) La finalidad de ambas es luchar respectivamente contra el uso ilícito de obras audiovisuales y contra el uso ilícito de programas de ordenador (lo que se llama impropriadamente “piratería”). No son entidades de gestión. Y, por supuesto, no tienen más autoridad o facultades que cualquier otra persona privada.

¿Regula la LPI la protección jurídica de las bases de datos?

Sí. Concretamente, el Título VIII del Libro II (arts. 133–137) está consagrado a esta cuestión y define el llamado derecho “sui generis” sobre bases de datos⁴¹.

¿Qué entiende la LPI por “base de datos”?

Se consideran bases de datos las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma⁴².

¿Qué protege este derecho?

El derecho “sui generis” sobre una base de datos protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido. Este derecho es diferente de los derechos de autor que puedan existir sobre las obras contenidas en la base, y compatible con ellos.

El fabricante de una base de datos puede prohibir la extracción o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta.

Este derecho podrá transferirse, cederse o darse en licencia contractual⁴³.

⁴⁰ Art. 14 del RD 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.

⁴¹ La LPI transpone aquí la Directiva Europea 96/9 de 11 de marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datos.

⁴² Art. 12 LPI.

⁴³ Art. 133 LPI.

¿Qué derechos y obligaciones tiene el usuario legítimo de una base de datos?

Puede extraer o reutilizar para cualquier fin partes no sustanciales de su contenido. Pero no podrá realizar actos que sean contrarios a una explotación normal de dicha base, lesionen injustificadamente los intereses legítimos de su fabricante, o perjudiquen al titular de un derecho de autor sobre obras o prestaciones contenidas en ella⁴⁴.

4. Propiedad industrial: invenciones implementadas en ordenador

¿Qué es una patente?

Hablando informalmente, es un acuerdo entre un inventor y un Estado, mediante el cual

—El inventor describe su invención de forma que cualquier experto pueda ponerla en práctica y deposita esta descripción en una oficina pública, de forma que pueda ser consultada por terceros.

—El Estado concede al inventor el derecho exclusivo a producir y explotar su invención durante un tiempo determinado.

¿Qué normas regulan el derecho de patentes?

En España rigen la Ley de Patentes⁴⁵ y diversos Tratados Internacionales, como el Convenio de la Patente Europea⁴⁶.

¿Cuánto dura una patente?

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida⁴⁷.

¿Y si presento la misma solicitud en diversos países?

Lo países que son parte en el Convenio de París⁴⁸, que son prácticamente todos, aplican el principio de la llamada “fecha de prioridad”. Si se ha presentado una solicitud en un país A, y dentro de un plazo de 12 meses se presenta la misma solicitud en un país B, la fecha que se considera para el país B es aquella en la que se produjo la presentación en el país A. Ello es muy importante a la hora de reivindicar la prioridad en B, pues la patente se concede a quien primero la pidió.

¿En qué países tiene efecto una patente?

En principio, en el país donde se presentó la solicitud. Pero si se presentó en la Oficina Europea de Patentes, la patente tiene efectos en los 40 países que han suscrito el Convenio de la Patente Europea.

⁴⁴Art. 134 LPI.

⁴⁵Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

⁴⁶Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973, revisado por última vez el 29 de noviembre de 2000.

⁴⁷Art. 58 de la Ley de Patentes.

⁴⁸Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.

Desde que presento la solicitud hasta que se concede la patente puede pasar mucho tiempo. ¿Qué protección tengo durante ese periodo?

La solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre la publicación de la solitud y la publicación de la concesión hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente⁴⁹.

¿Quién puede ser titular de una patente?

El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus herederos y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce⁵⁰.

¿Y si el inventor trabaja para una empresa?

Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario.

El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo⁵¹.

¿Y si no se dan estas circunstancias?

Entonces las invenciones pertenecen al empleado⁵². No obstante, cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma, compensando adecuadamente al trabajador⁵³.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar las patentes?

Las patentes nacionales se tramitan ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Hay que presentar una solicitud en la que figure una descripción del invento para el que se solicita la patente, una o varias reivindicaciones, los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones, y un resumen de la invención⁵⁴. Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción⁵⁵.

Las patentes europeas se tramitan ante la Oficina Europea de Patentes. La documentación que debe presentarse es similar a la descrita.

En todo caso es muy conveniente contar con asesoramiento profesional especializado.

⁴⁹ Art. 67 de la Ley de Patentes.

⁵⁰ Art. 10 de la Ley de Patentes.

⁵¹ Art. 15 de la Ley de Patentes.

⁵² Art. 16 de la Ley de Patentes.

⁵³ Art. 17 de la Ley de Patentes.

⁵⁴ Arts. 22 y 23 de la Ley de Patentes.

⁵⁵ Art. 28 de la Ley de Patentes.

¿Qué invenciones se pueden patentar?

Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

No se considerarán invenciones:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
- d) Las formas de presentar informaciones⁵⁶.

O sea, que solo el hardware se puede patentar, ¿no?

Espere un poco. Ya hablaremos de eso.

¿Qué se entiende por invención nueva?

Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio⁵⁷.

Puede haber sido el mismo inventor quien haya hecho su invención accesible al público antes de solicitar la patente; en ese caso, rige exactamente la misma norma y, puesto que la invención está ya comprendida en el estado de la técnica, no es patentable .

¿Cuándo se considera que una invención implica actividad inventiva?

Se considera que una invención implica actividad inventiva cuando no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia⁵⁸. Dicho de otra forma, hay actividad inventiva cuando no estamos ante una mera aplicación práctica de los conocimientos que se le suponen a cualquier experto en la materia. Para determinar esto se suele seguir el llamado método “problema-solución”.

¿Cuándo se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial?

Cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola⁵⁹.

¿Qué puedo hacer para defender los derechos que me concede una patente?

El titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos de la Jurisdicción ordinaria las acciones que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. Podrá, en especial, solicitar:

⁵⁶Art. 4 de la Ley de Patentes

⁵⁷Art. 6 de la Ley de Patentes.

⁵⁸Art. 8 de la Ley de Patentes. .

⁵⁹Art. 9 de la Ley de Patentes.

- La cesación de los actos que violen su derecho.
- La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
- La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados.
- La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente.
- La publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente⁶⁰.

¿Y si soy titular de una patente europea?

Lo mismo. Es necesario demandar a los infractores ante los Tribunales de cada país, conforme a sus correspondientes legislaciones.

¿Y puedo acudir a la Jurisdicción penal?

Sí. El Código Penal tipifica como delito fabricar, importar, poseer, utilizar u ofrecer con fines industriales o comerciales objetos o procedimientos amparados por una patente⁶¹.

Vaya... ¿Cómo es que la Unión Europea no ha establecido un procedimiento de ámbito comunitario para proteger las patentes?

De hecho, lo ha establecido, aunque aún no ha entrado en vigor. En cualquier caso, España, por razones lingüísticas, ha decidido quedar fuera de la aplicación de este procedimiento.

¿Qué puedo hacer si considero que una patente no debería haberse concedido?

Acudir a la Jurisdicción ordinaria y solicitar que se declare su nulidad.

Se declarará la nulidad de la patente, entre otros casos, cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad antes mencionados⁶².

¿Hablamos ya de los programas de ordenador? ¿Son o no son patentables?

Hay casos algunos casos en que claramente sí que lo son, por ejemplo cuando son parte integrante de una invención mayor. En este sentido, dice la LPI que cuando los programas de ordenador formen parte de una patente gozarán además de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial⁶³.

¿Y en los demás casos?

Como hemos visto, la Ley de Patentes (y el Convenio de la Patente Europea) excluye expresamente los programas de ordenador. Aún más, en 2005 el Parlamento Europeo rechazó un proyecto de Directiva que hubiera permitido la concesión de patentes de software.

Pero en realidad la abortada Directiva no pretendía más que codificar las prácticas de la Oficina Europea de Patentes, que había acuñado el concepto

⁶⁰ Arts. 70–71 de la Ley de Patentes.

⁶¹ Art. 273 del Código Penal.

⁶² Art. 102 de la Ley de Patentes.

⁶³ Art. 96 LPI.

de “invención implementada en ordenador” (IIO) y, acogiendo a él, había concedido numerosas patentes (y lo sigue haciendo).

¿Qué se entiende por invención implementada en ordenador (IIO)?

Es una invención tal que para su puesta en práctica

—Se requiere el uso de un ordenador o dispositivo programable.

—La ejecución en estos dispositivos de un programa produce un *efecto técnico*.

—El efecto técnico forma parte de la solución a un *problema técnico*.

¿Qué significa en esas definiciones la palabra técnico?

Técnico significa aquí que no se trata de una efecto o problema meramente financiero, comercial o matemático. Indicios del carácter técnico pueden ser el hecho de procesar datos que representan magnitudes físicas, la influencia en el funcionamiento de un aparato programable. . .

¡Eso parece muy ambiguo!

Y realmente lo es. Solo la práctica de la Oficina de Patentes va aclarando caso por caso lo que considera o no considera patentable.

Cuando se solicita la patente de una IIO, ¿es necesario presentar el código fuente?

No. La Oficina de Patentes estima que el código fuente no es suficiente ni necesario para describir la invención de forma que un experto en la materia pueda ejecutarla.

Se debe presentar una descripción en lenguaje natural, complementada con diagramas de flujo, breves extractos de programas, etc.

¿Dónde se puede encontrar más información práctica acerca del Derecho de propiedad industrial?

En los sitios web de la Oficina Española de Patentes y Marcas⁶⁴ y de la Oficina Europea de Patentes⁶⁵.

¿Rigen en los EE.UU. los mismos principios sobre patentabilidad del software?

No. En los EE.UU. son patentables invenciones que según las prácticas europeas no lo son.

5. Software libre

¿Qué se entiende por software libre?

El software libre (“free software”) es el software que se cede al usuario dándole plena libertad para emplearlo, estudiarlo, compartirlo y modificarlo. Más concretamente, según la FSF (“Free Software Foundation”), para que un software pueda ser considerado libre el usuario debe poder ejercer estas cuatro libertades:

—La libertad de ejecutar el programa (libertad 0).

⁶⁴<http://www.oepm.es/>

⁶⁵<http://www.epo.org/>

—La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que el usuario quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.

—La libertad de redistribuir copias (libertad 2).

—La libertad de distribuir copias de versiones modificadas a terceros (libertad 3). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello⁶⁶.

¿En qué consiste la libertad de ejecutar el programa?

Cualquier usuario, sea una persona física o una organización, debe tener absoluta libertad para usarlo en cualquier tipo de sistema de computación, para cualquier tipo de trabajo y finalidad, sin que exista obligación alguna de comunicarlo al autor ni a ninguna otra entidad específica. El usuario puede ejecutar el programa para alcanzar sus propósitos, y si lo distribuye a un tercero, también este puede ejecutarlo para lo que necesite.

¿En qué consiste la libertad de distribuir el programa?

El usuario debe tener absoluta libertad para redistribuir copias con o sin modificaciones, ya sea gratuitamente o cobrando una tarifa por la distribución, a cualquiera y en cualquier parte. Ser libre para hacer esto significa, entre otras cosas, no tener que pedir ni pagar ningún permiso para hacerlo.

La libertad de redistribuir copias debe incluir las formas binarias o ejecutables del programa, así como el código fuente, tanto para las versiones modificadas como para las que no lo estén.

¿En qué consiste la libertad de modificar el programa?

El usuario debe tener absoluta libertad para hacer modificaciones y usarlas en privado para su propio trabajo o pasatiempo, sin siquiera mencionar que existen. Si publica sus cambios, no estará obligado a notificarlo a nadie en particular, ni de ninguna manera en particular.

¿Es lo mismo “software libre” que “software gratuito”?

No. Un programa libre debe estar disponible para el uso comercial, la programación comercial y la distribución comercial. El usuario siempre tiene la libertad de copiar y modificar el software, incluso de vender copias.

¿Significa software de código abierto (“open source”) lo mismo que “software libre”?

Depende. El sentido vulgar de “código abierto” es simplemente “programa que se distribuye con su código fuente para que éste se puede inspeccionar”; en este sentido vulgar, por tanto, el software de código abierto no reúne los requisitos para ser llamado libre.

Sin embargo, el sentido oficial de “código abierto” (<http://opensource.org/docs/osd>) sí que es prácticamente coincidente, aunque los gurús del software libre (es decir, Richard Stallman) hacen hincapié en las diferencias filosóficas entre ambos enfoques.

¿Qué se entiende por “copyleft”?

Es la exigencia de que todas las versiones modificadas y extendidas de un programa libre sean también libres.

Para que un software sea libre, ¿debe distribuirse bajo “copyleft”?

⁶⁶<https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>

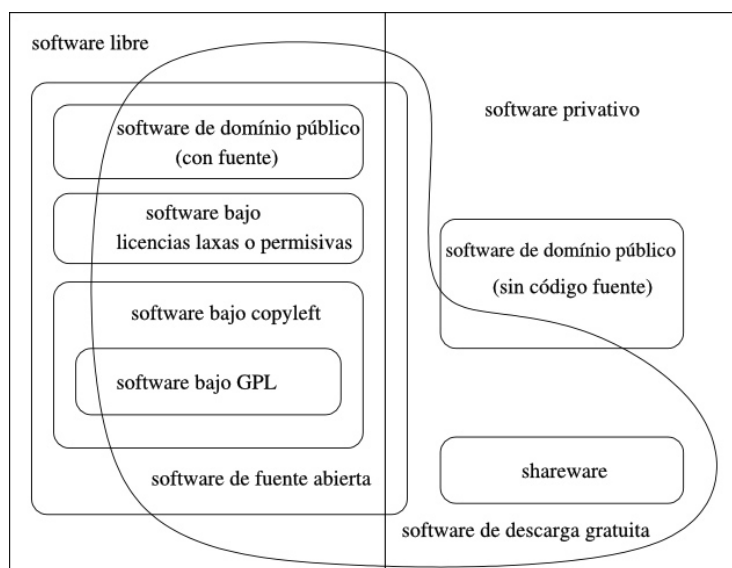


Figura 1: Categorías de software

No. El software libre puede dar lugar a software no libre (“propietario”). La figura 1 es un diagrama que representa las diversas categorías de software desde el punto de vista de la FSF⁶⁷.

Parece muy complicado expresar claramente en lenguaje jurídico todo el conjunto de libertades que define al software libre...

Y en realidad lo sería, si no fuera porque la FSF ha redactado y compilado un conjunto de licencias estándar que cumplen todos los requisitos que hemos mencionado⁶⁸. Las más conocidas son:

- La licencia GPLv3 (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>), con copyleft, recomendada por la FSF y quizás la más usada de todas.
- La licencia LGPLv3, con copyleft, que permite el enlazado con módulos propietarios.
- La licencia Apache 2.0, sin copyleft.

La versión oficial de estas licencias está en inglés.

¿Cómo puedo hacer que mi programa sea software libre?

Lo más sencillo es distribuirlo bajo la licencia GPLv3 u otra similar. Para ello se sigue el proceso explicado en <http://www.gnu.org/licenses/gpl-howto.es.html>.

¿Son compatibles la licencia GPLv3 y análogas con las normas imperativas de la LPI?

En principio, parece que sí. La LPI pretende proteger al autor, pero le da amplia autonomía para disponer de su obra. Por tanto, diversas Audiencias Provinciales han reconocido en sus sentencias la validez del “copyleft” relativo a obras

⁶⁷Tomada de <https://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html>.

⁶⁸<http://www.gnu.org/licenses/license-list.es.html>.

musicales. Sin embargo, aún no ha habido en nuestro país pronunciamientos judiciales acerca de la GPL o en general del software libre⁶⁹.

Referencias

- [1] Rodrigo Bercovitz, (ed.). *Manual de propiedad intelectual*. Tirant lo Blanch, Valencia, 5a edición ed., 2012.
- [2] Pedro de Miguel Asensio. Free software, Creative Commons, and alternative licenses: Spanish perspectives. En A. Metzger, (ed.), *Free and Open Source Software and other alternative license models*, pp. 411–430. Springer, Heidelberg, 2016.
- [3] Carlos Fernández-Nóvoa, (ed.). *Manual de la propiedad industrial*. Marcial Pons, Madrid, 2a edición ed., 2013.
- [4] William Fisher. Theories of intellectual property. En Stephen R. Munzer, (ed.), *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, pp. 168–199. Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
- [5] Kenneth Einar Himma y Herman T. Tavani, (eds.). *The Handbook of Information and Computer Ethics*. John Wiley and Sons, 2008.
- [6] Adriana Moscoso del Prado, (ed.). *Practicum Propiedad Intelectual 2016*. Aranzadi, Cizur Menor, 2016.
- [7] Ivonne Preinfalk Lavagni. *El derecho moral del autor de programas informáticos*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

⁶⁹El lector interesado puede consultar [2].