

# **Protección Jurídica de los programas de ordenador**

**JAVIER RIBAS ALEJANDRO**

*Asesor Jurídico de Business Software Alliance (ESPAÑA)*

## **1. EL PROGRAMA DE ORDENADOR COMO OBJETO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

- 1.1 Programas de ordenador.
- 1.2 Documentación preparatoria.
- 1.3 Cualquier forma de expresión.
- 1.4 Excepción: ideas y principios.
- 1.5 Criterio de originalidad amplio.

## **2. CLASES DE DERECHOS.**

- 2.1 Reproducción.
- 2.2 Transformación.
- 2.3 Distribución.

## **3. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS.**

- 3.1 Personas jurídicas.
- 3.2 Obras colectivas.
- 3.3 Programas fruto de una colaboración.
- 3.4 Programador asalariado.
- 3.5 Programa realizado por encargo.

#### **4. EXCEPCIONES.**

- 4.1 Ciertas reproducciones y transformaciones.
- 4.2 Copia de seguridad.
- 4.3 Observación estudio y verificación.
- 4.4 Descompilación

#### **5. CESION DE LOS DERECHOS.**

- 5.1 Cesión del derecho de uso.
- 5.2 Contrato de programación a medida.
- 5.3 Contrato de escrow
- 5.4 Contrato de distribución

#### **6. TIPOS DE INFRACCION**

- 6.1 Usuario final.
- 6.2 Venta por correo.
- 6.3 Distribuidor de informática.
- 6.4 Centro de formación
- 6.5 Empleados desleales

#### **7. PRUEBA DE LA TITULARIDAD**

- 7.1 Registro de la Propiedad Intelectual
- 7.2 Escrow - Depósito Notarial

#### **8. ACCIONES CIVILES**

- 8.1 Cese de la actividad ilícita
- 8.2 Indemnización de daños y perjuicios
- 8.3 Medidas cautelares
- 8.4 Acciones civiles de la Ley de Propiedad Intelectual
- 8.5 Las investigaciones judiciales del artículo 9.2 (Ley 16/93)
- 8.6 Programas copiadores.

#### **9. ACCIONES PENALES**

## **1. EL PROGRAMA DE ORDENADOR: OBJETO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

### **1.1 PROGRAMAS DE ORDENADOR.**

#### **1.1.1 Especial naturaleza de los programas de ordenador.**

Las ventajas de la aplicación del régimen de los derechos de autor a los programas de ordenador son evidentes, aunque también es cierto que este sistema no puede resolver todas las particularidades que el software presenta como obra de contenido utilitario, que en muchos casos concentra más actividad creativa en la fase de diseño funcional que en la de desarrollo de la expresión.

La realización de un programa de ordenador requiere una importante inversión de recursos humanos, técnicos y económicos, cuyo resultado constituye una creación que puede ser reproducida con pocos medios y suma rapidez, sin perder calidad ni eficacia. Ello obliga a disponer de un sistema de protección ágil, amplio e inmediato.

Por otro lado, el programa está sometido a constantes mejoras y modificaciones, puede realizarse a la medida de un determinado usuario, o puede ser objeto de un contrato de mantenimiento.

La naturaleza de estas obras las hace especialmente vulnerables, y ello ha obligado a diseñar normas complementarias que refuercen el régimen general establecido en las leyes de propiedad intelectual para las obras literarias, artísticas y científicas.

Los programas están desarrollados utilizando tecnología digital.

Ello tiene dos importantes consecuencias, que facilitan su reproducción no autorizada:

Ocupan poco espacio: los archivos o ficheros de un programa pueden ser copiados en segundos debido a que la información que contienen se halla compilada en un formato de reducido tamaño.

Ello permite a los usuarios no autorizados borrar, también en segundos, los programas ilícitos que hayan instalado en el disco duro de sus ordenadores. A diferencia de la piratería videográfica, fonográfica o reprográfica, los distribuidores de copias no autorizadas no precisan hacer grandes tiradas o mantener un elevado volumen de existencias para que la explotación sea rentable.

La calidad de la copia es parecida a la del original: la tecnología digital permite que un archivo informático sea reproducido sin merma de su calidad. Tanto las fotocopias como las copias de vídeo o de audio efectuadas mediante sistemas analógicos o domésticos pueden ser perfectamente reconocidas por su inferior calidad. La copia servil de un programa sin embargo, una vez ejecutada y visualizada en pantalla, no podría ser distinguida de un original sin la comprobación de elementos físicos complementarios como: licencia de uso, discos con etiquetas originales, manuales originales, número de serie, etc.

### **1.1.2 Normativa aplicable**

Las normas que actualmente regulan la protección jurídica de los programas de ordenador en España son:

- Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987.
- Ley 16/93 de 23 de diciembre, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 250/91 de la CEE, sobre protección jurídica de los programas de ordenador.

La Ley de Propiedad Intelectual define el programas de ordenador en su artículo 96 como:

"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 fuera su forma de expresión y fijación".

La Ley 16/93 de 23 de diciembre otorga a los programas de ordenador una protección a través de los derechos de autor como obras literarias, tal como éstas se definen en el Convenio de Berna. Ello permitirá la aplicación de la jurisprudencia existente para este tipo de obras.

## **1.2 DOCUMENTACION PREPARATORIA.**

La Ley 16/93 de 23 de diciembre incluye la documentación preparatoria dentro de la expresión "programas de ordenador" lo cual implica que la protección dispensada a éstos se extiende al análisis funcional y orgánico, diagramas de flujo y cualquier otro documento realizado en la fase preparatoria.

La protección de los análisis ha tomado en la actualidad especial significado con la aparición de utilidades como las herramientas CASE, que facilitan

hasta tal punto la labor de programación que ésta puede quedar en un segundo plano en la fase de concepción del programa.

Se entiende, como es natural, que la documentación preparatoria estaría protegida en cuanto a su expresión, pero no en cuanto a las ideas y principios contenidos en ella.

### **1.3 CUALQUIER FORMA DE EXPRESION.**

El programa quedará protegido cualquiera que sea su forma de expresión. Será irrelevante por lo tanto, que el programa esté en código fuente, en código objeto o fijado en un circuito semiconductor (memorias Eprom).

El código fuente es la expresión del programa en un lenguaje de alto nivel, comprensible por el ser humano pero no por el ordenador.

El código objeto es la expresión del programa en un formato comprensible por el ordenador pero no por el ser humano.

### **1.4 EXCEPCION: IDEAS Y PRINCIPIOS.**

Las ideas y principios en los que se base cualquiera de los elementos de un programa, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, no están protegidos mediante derechos de autor con arreglo a la Ley 16/93 de 23 de diciembre. No obstante, es difícil apreciar la diferencia entre idea y expresión en los elementos que forman parte de un programa.

A continuación analizaremos las diferentes fases de la creación de un programa de ordenador y trataremos de establecer la frontera entre idea y expresión, para distinguir los elementos integrantes de dicho proceso que pueden ser objeto de tutela y los que no.

#### **A. Problema a resolver**

Todo programa intenta presentar una solución a un problema localizado en una determinada actividad, que se repite habitualmente en un entorno empresarial o social, pudiendo tener una aplicación general, sectorial, o específica para un determinado usuario (Llevar la contabilidad de una empresa, gestionar los stocks de un almacén, realizar un diseño gráfico etc.).

#### **B. Análisis funcional**

El analista elabora un documento que contiene la lista de funciones que el programa deberá realizar para alcanzar los objetivos previstos y solucionar el problema planteado.

En esta fase se produce una falta de acomodación de la realidad informática y el derecho de autor, ya que si bien el resultado de esa labor de análisis constituirá el eje del futuro programa, la propiedad intelectual protege la expresión final de la obra y no las ideas en sí mismas, por lo que el análisis funcional, en cuanto simple inventario de unas ideas que se plasmarán en el código fuente, no es objeto de protección.

No obstante, es importante delimitar los supuestos en los que puede darse una simple apropiación de ideas y los que constituyen un plagio facilitado por la copia no autorizada del análisis funcional.

Al analizar si concurren los requisitos para la apreciación del plagio, deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

En ciertos casos, efectuar una copia funcional no precisa el acceso previo al análisis. Es perfectamente posible determinar las funciones de un programa y las soluciones que aporta mediante el simple estudio del código objeto, realizando posteriormente un programa funcionalmente idéntico, pero con un código de programación totalmente distinto.

Algunas funciones pueden venir determinadas por directrices sectoriales, normas legales, sistemas de clasificación, planes de contabilidad, etc.

Ciertas herramientas de programación pueden llegar a conseguir una fusión entre idea y expresión.

En la mayoría de programas, el análisis funcional-orgánico concentra más actividad creativa y esfuerzo intelectual que la programación en sí.

### C. Análisis orgánico.

En esta fase se determinan los métodos, lenguajes y sistemas operativos a utilizar, se diseña el algoritmo, se realizan los diagramas de flujo y se describen los menús y el display gráfico de las pantallas.

Algunos elementos de este análisis pueden tener carácter de expresión, ya que representan gráficamente la apariencia final de ciertas partes del programa.

#### D. Código fuente

Es el núcleo formal del programa y constituye la primera expresión independiente del proceso de creación que alcanza una protección directa del derecho de autor.

El infractor que accede al código fuente tiene la posibilidad de modificarlo, cambiando su apariencia externa para que, en la fase de ejecución, parezca otro programa.

#### E. Código objeto

Mediante el proceso de compilación el programa fuente se convierte en un código incomprensible para el ser humano, formado por impulsos electromagnéticos que sólo el ordenador puede entender. Está considerado generalmente como una traducción del código fuente e incluido, por lo tanto, en la expresión del programa.

El código objeto no puede ser modificado, por lo que las reproducciones que se dan a este nivel acostumbran a ser copias serviles. No obstante, existen algunas utilidades informáticas que permiten descompilar o cambiar algunos elementos del código objeto.

#### F. Versiones sucesivas y programas derivados.

La constante adaptación del programa al mercado y la introducción de mejoras provocan el desarrollo de nuevas versiones, que en algunos casos son el mismo programa modificado y en otros casos son obras totalmente independientes.

El titular de los derechos acostumbra a indicar la naturaleza del programa mediante un número que aparece al lado del título de la aplicación. De esta forma, el programa identificado con un 3.2 indica que es la versión número 3 (primer dígito) y que esa versión ha sufrido dos actualizaciones (segundo dígito).

### **1.5 CRITERIO DE ORIGINALIDAD AMPLIO.**

Es importante definir qué amplitud tendrá el criterio aplicado en la apreciación de la originalidad de un programa, pues ello incide no sólo en el establecimiento del nivel que deberá alcanzar para acceder a la protección de la ley, sino también en la comparación entre programas con el fin de determinar la existencia o no de una copia no autorizada.

Definir los requisitos de originalidad que debe cumplir un programa de ordenador ha sido siempre una tarea difícil, al incidir en elementos que siempre se valoran de forma subjetiva.

Tal dificultad va acompañada de un temor a que un criterio demasiado exigente obstaculice la creación de nuevos programas y suponga una traba para la libre competencia. La aplicación de un criterio objetivo como el de novedad, exigido para las invenciones patentables, provocaría la desprotección de muchos programas cuyas funciones básicas se basan en el estado de la ciencia (State of the art).

Por otra parte, un criterio excesivamente amplio podría dificultar la apreciación de reproducciones no autorizadas en las obras que no constituyan una copia literal o servil.

Parece acertada la solución que adoptó la Directiva 250/91 CEE y por ello, la Ley 16/93 sobre protección jurídica de programas de ordenador, al excluir los criterios cualitativos y estéticos en la comprobación de la originalidad, exigiendo únicamente que el programa sea una creación intelectual propia de su autor.

La experiencia judicial ha demostrado que los infractores que enmascaran un programa con el fin de ocultar la existencia de una reproducción no autorizada, dejan intactas muchas partes del mismo, por lo que en la mayoría de los casos el tribunal aprecia la existencia de una copia parcial, basándose en los informes técnicos aportados por los peritos informáticos.

## **2. CLASES DE DERECHOS.**

### **2.1 DERECHO DE REPRODUCCION.**

La reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria, precisará la autorización del titular de los derechos de explotación. (Artículo 4 a) de la Ley 16/93).

También precisarán autorización, en cuanto constituyan reproducción los siguientes actos:

- a. Carga: introducción del programa en la memoria RAM.
- b. Presentación: visualización en pantalla.

- c. Ejecución: puesta en funcionamiento y utilización del programa.
- d. Transmisión: envío a otro sistema mediante telecomunicación, red local, etc.
- e. Almacenamiento: instalación en disco duro, Eprom o cualquier otro soporte.

## **2.2 DERECHO DE TRANSFORMACION.**

Están sujetos a la autorización del titular los actos de transformación del programa que a continuación se enumeran:

- a. Traducción.
- b. Adaptación.
- c. Arreglo.
- d. Cualquier otra transformación.

## **2.3 DERECHO DE DISTRIBUCION.**

El titular de los derechos exclusivos sobre el programa tiene la facultad de autorizar o prohibir cualquier forma de distribución pública del programa, incluido el alquiler. Dicho derecho se agota respecto a una copia a partir de la primera venta de la misma en la Comunidad.

## **3. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS.**

### **3.1 PERSONAS JURIDICAS.**

La Ley de Propiedad Intelectual prevé la titularidad de las personas jurídicas en el artículo 5.2, remitiéndose a los casos expresamente previstos en la Ley, entre los que destaca el artículo 8, relativo a las obras colectivas.

### **3.2 OBRAS COLECTIVAS.**

El desarrollo de proyectos informáticos acostumbra a tener lugar en el seno de empresas dedicadas exclusivamente a este objetivo y con la idea de comercializar el producto final como titular exclusivo.

El artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual reconoce y define la obra colectiva, como una reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contri-

bución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida, sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada. La Ley 16/93 otorga la condición de autor, salvo pacto en contrario a la persona física o jurídica que edita la obra o la divulga bajo su nombre.

### **3.3 PROGRAMAS FRUTO DE UNA COLABORACION.**

Cuando un programa de ordenador se cree conjuntamente por varios autores, los derechos exclusivos serán propiedad común y corresponderán a todos ellos en la proporción que determinen. (Artículo 2.2 de la Ley 16/93).

### **3.4 PROGRAMADOR ASALARIADO.**

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 económicos correspondientes al programa de ordenador así creado corresponderán exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario.

### **3.5 PROGRAMA REALIZADO POR ENCARGO.**

Debido a la ausencia de regulación de los programas realizados por encargo es de suma importancia el regular en los contratos de arrendamiento de servicios quién será el titular de los derechos sobre el programa resultante del encargo.

La falta de regulación expresa del contrato de arrendamiento de servicios en la Ley de Propiedad Intelectual nos obliga a aplicar directamente el artículo 43, que establece un criterio restrictivo respecto a la cesión de los derechos de explotación, de forma que la transmisión queda limitada exclusivamente a los derechos cedidos de forma expresa y por escrito (Artículo 45).

A. Programa realizado por un profesional independiente para una empresa de software.

Este supuesto no acostumbra a plantear problemas en la práctica, debido a que la empresa de software manifiesta desde un principio su voluntad de acceder a la titularidad de los derechos sobre el programa resultante del arrendamiento de servicios. Por ello, las partes reflejan generalmente dicho acuerdo en el contrato.

En caso de desacuerdo inicial, el proyecto no llega a iniciarse.

Si el desacuerdo surge una vez terminado el programa y el contrato no regula la cuestión, la cesión quedará limitada a aquélla que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo (Art. 43.2 LPI).

B. Programa realizado por una empresa de software para un cliente determinado.

Si el contrato de arrendamiento de servicios o de arrendamiento de obra no ha incluido ningún pacto sobre propiedad intelectual, es probable que surjan desacuerdos cuando el programa esté terminado y ambas partes tengan interés en la titularidad de los derechos de explotación.

No es extraño que el cliente argumente a favor de su titularidad cuando ha participado activamente en la realización del análisis funcional e interpreta que la labor de programación se ha efectuado de acuerdo con sus directrices.

En otras ocasiones, el cliente se da cuenta, al terminar la aplicación de que la empresa que la ha desarrollado puede llegar a comercializarla dentro del mismo sector, con un efecto negativo para el que encomendó su realización, al estar dotando a la competencia de los mismos elementos informáticos que ahora le permiten ser más productivo.

También puede darse el caso de que sea el cliente el que vea una expectativa de negocio en la distribución de ese programa a otras empresas del mismo sector.

Finalmente, algunas empresas son reacias a la dependencia técnica de la empresa de software y exigen los programas en código fuente con el fin de poder tener autonomía en el mantenimiento de la aplicación.

Para la resolución de estos casos entendemos que debería acudirse igualmente al sistema de interpretación establecido en el artículo 43 LPI, de forma que la cesión quedara limitada al derecho o derechos expresamente cedidos ya las modalidades de explotación expresamente previstas. Si no se expresan específicamente y de un modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo.

## **4. EXCEPCIONES.**

### **4.1 CIERTAS REPRODUCCIONES Y TRANSFORMACIONES.**

No precisan autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual los actos de reproducción y transformación que cumplan los siguientes requisitos:

- a. Ser necesarios para la utilización del programa.
- b. Realizados por el adquirente legítimo del mismo.
- c. Con arreglo a su finalidad propuesta.
- d. Salvo que exista un pacto contractual que lo prohiba.

### **4.2 COPIA DE SEGURIDAD.**

La realización de una copia de salvaguarda por parte de una persona con derecho a utilizar el programa no podrá ser impedida por contrato, en tanto resulte necesaria para dicha utilización legítima.

### **4.3 OBSERVACION, ESTUDIO Y VERIFICACION.**

No precisarán autorización previa del titular de los derechos de propiedad intelectual los actos de observación, estudio y verificación que cumplan los siguientes requisitos:

- a. Deben ser realizados por el usuario legítimo del programa.
- b. Con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa.
- c. Durante las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento.

### **4.4 DESCOMPILEACION**

Mediante el proceso de descompilación, un técnico informático puede acceder a la estructura interna del programa y conocer las soluciones aplicadas en el mismo y otros elementos no visibles en el código objeto.

La Comisión de la CEE consideró, al hacer la propuesta de Directiva, que debía estimularse la interoperabilidad entre los programas, de manera que sean capaces de conectar entre sí, intercambiar información y utilizar los fiche-

ros de datos generados por el usuario. El elemento que proporciona al programa la posibilidad de comunicarse es el interface, que contiene unos protocolos de acceso que deben coincidir con los de cualquier otro programa que desee entrar en comunicación con él.

La Ley 16/93 establece que no será necesaria la autorización del titular de los derechos sobre un programa para llevar a cabo la reproducción y la modificación del código fuente, cuando éstas sean indispensables para obtener la información necesaria para conseguir la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente. La Ley establece las condiciones que deben cumplirse para poder efectuar este procedimiento, de forma que no se perjudiquen los legítimos intereses del titular de los derechos.

## 5. CESION DE LOS DERECHOS

### 5.1 Cesión del derecho de uso.

El programa de ordenador tiene una peculiar forma de distribución a los usuarios, mediante la cual el titular de los derechos de explotación cede únicamente el uso del programa, prohibiendo cualquier reproducción que no sea la copia de seguridad.

El contrato de cesión del derecho de uso acostumbra atener dos formas distintas:

Licencia de uso personalizada.- Si el suministrador del programa tiene un trato directo con el usuario final, el contrato de cesión de uso puede ser negociado y por lo tanto, tener un contenido variable.

Licencia de uso no personalizada o "swring-wrap license".- En el caso de paquetes de amplia distribución, la imposibilidad de tratar directamente con el usuario obliga al suministrador de software a ceder el uso del programa de forma genérica, a cualquier persona física o jurídica que adquiera el paquete y cumpla una serie de requisitos formales (acceso a los soportes magnéticos contenidos en un sobre precintado) que demuestren su voluntad inequívoca de aceptar las condiciones de la licencia.

### 5.2 Contrato de programación a medida.

El contrato de arrendamiento de servicios o de obra puede contener,

como hemos visto, acuerdos de cesión de derechos al cliente. La cesión puede estar limitada al derecho de uso de la aplicación o extenderse a otros derechos.

### **5.3 Contrato de Escrow.**

Cuando la empresa de software ha decidido reservarse el derecho de divulgación del programa fuente, el usuario final sólo recibe un ejemplar en código objeto que no puede ser modificado.

Si se trata de programas que precisan un servicio de mantenimiento o de actualización, el usuario puede estar interesado en garantizar el acceso al código fuente para el caso de desaparición de la empresa de software.

En estos casos es habitual formalizar un contrato de escrow o depósito, mediante el cual la empresa de software y el usuario pactan la entrega del código fuente a un tercero (fedatario público, asociación, etc.) que se constituye en depositario del mismo y se obliga a entregarlo al usuario cuando se cumplan las condiciones determinadas en el contrato.

### **5.4 Contrato de distribución.**

La cesión de los derechos de explotación de software tiene distintas graduaciones en función del nivel que el cessionario ocupa en la cadena de distribución.

Así, el llamado master-distribuidor acostumbra a tener una gama de derechos más amplia que el dealer o detallista, que se limita a entregar el soporte magnético y los manuales de la aplicación dentro de un paquete en el que va incluida la licencia de uso, que no precisa ningún acto del detallista para formalizarla.

## **6. TIPOS DE INFRACCION**

### **6.1 Usuario final.**

Consiste en la reproducción no autorizada de un programa con el fin de utilizarlo en diversos ordenadores de la empresa.

El usuario puede realizar una copia de seguridad del programa, pero si la utiliza se convierte en una copia no autorizada.

## **6.2 Venta por correo.**

Este tipo de infracción la realizan normalmente aficionados a la informática que actúan de forma individual, aunque a veces pueden constituir una compañía mercantil o un club de usuarios.

En la mayoría de los casos se anuncian en revistas de anuncios de inserción gratuita o en prensa especializada en informática, ofreciendo la venta de programas de todo tipo y de videojuegos.

El origen de estas copias suele estar en la reproducción no autorizada de un original o de otras copias obtenidas mediante el mismo sistema.

## **6.3 Tienda de informática.**

En este caso la infracción puede consistir en la entrega de copias no autorizadas en disco flexible o ya instalados en el disco duro, como estímulo para la venta de ordenadores.

## **6.4 Centro de formación**

La infracción puede consistir tanto en la entrega de copias no autorizadas a los alumnos como en la reproducción no autorizada de programas con el fin de instalarlas en los ordenadores de las aulas de formación.

## **6.5 Empleados desleales**

La actividad infractora del empleado de una empresa de software consiste habitualmente en la comercialización no autorizada de un programa propiedad de la propia compañía en la que prestaba sus servicios. Este supuesto se diferencia del caso del distribuidor no autorizado en dos factores:

- a. El ex-empleado ha tenido acceso al código fuente y es probable que tenga una copia del mismo.
- b. El ex-empleado ha participado en el desarrollo del programa, por lo que es posible que reivindique algún derecho sobre el mismo.

La posesión del código fuente permitirá al ex-empleado modificar o enmascarar el programa con el fin de cambiar su apariencia externa y evitar la identidad con el original. En caso de reclamación, esta circunstancia obligará al actor a proponer un examen pericial del programa para determinar el grado de similitud y la existencia o no de una reproducción total o parcial.

Otra actividad del ex-empleado que se ha convertido en habitual consiste en entrar en contacto con los clientes de la empresa titular del programa, con el fin de sustituir a ésta en el servicio de mantenimiento, para lo cual el infractor acostumbrará a realizar las siguientes acciones:

- Copia no autorizada del programa fuente.
- Modificación no autorizada del programa fuente.
- Compilación, reproducción y cesión no autorizadas del programa modificado.

## **7. PRUEBA DE LA TITULARIDAD**

### **7.1 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**

#### **7.1.1 INSCRIPCION POTESTATIVA.**

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

Dicha inscripción es potestativa y genera una presunción de que, salvo prueba en contrario, los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en los asientos respectivos. (Art. 100 LPI).

#### **7.1.2 DESCRIPCION O IDENTIFICACION DEL PROGRAMA.**

La solicitud de inscripción de un programa en el Registro de la Propiedad Intelectual deberá ir acompañada de las diez primeras y últimas hojas del código fuente o un resumen de un máximo de veinte folios del manual de uso del programa, siempre y cuando éste reproduzca elementos esenciales de la aplicación. En caso de programas inéditos deberá presentarse la totalidad del código fuente.

#### **7.1.3 CONSULTA PUBLICA LIMITADA.**

El Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual de 18 de octubre de 1991 establece que los únicos elementos de programa de ordenador que podrán ser objeto de consulta son:

- a. Nombre o denominación social del solicitante de la inscripción.
- b. Nombre, nacionalidad y residencia habitual del autor o autores.
- c. Naturaleza y condiciones del derecho inscrito.
- d. Título.
- e. Fecha de publicación.

## **7.2 DEPOSITO NOTARIAL - ESCROW.**

Como medida alternativa o complementaria a la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual es aconsejable el depósito del código fuente completo, soportes magnéticos contenido el código objeto, manual de uso, diseño de las pantallas, análisis, documentación preparatoria y demás elementos identificativos del programa que pueden ser de vital importancia para la práctica de una prueba pericial.

# **8. ACCIONES CIVILES**

## **8.1 CESE DE LA ACTIVIDAD ILICITA:**

1. Suspensión de la explotación infractora.
2. Prohibición al infractor de reanudarla.
3. Retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y destrucción de los mismos.
4. Inutilización de los moldes, planchas matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos.
5. Remoción o precinto de los aparatos utilizados.

## **8.2 INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS:**

Primera opción: Indemnización del beneficio que presumiblemente se hubiera obtenido de no haber mediado la utilización ilícita.

Segunda opción: Indemnización de la remuneración que se hubiera percibido en caso de haber autorizado la explotación.

Possible indemnización del daño moral.

Prescripción de la acción: cinco años.

### **8.3 MEDIDAS CAUTELARES:**

1. Intervención y depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita.
2. Suspensión de la actividad de reproducción, distribución, etc.
3. Secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducción.

### **8.4 LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES DEL ARTICULO 9.2**

La propia Exposición de Motivos de la Ley de 1993 destaca, como medio eficaz para combatir la piratería existente en este ámbito, la posibilidad que se le da al Juez en el artículo 9.2 para que, con carácter previo a la adopción de medidas cautelares, pueda requerir los informes u ordenar las investigaciones que estime oportunas, a fin de obtener las pruebas necesarias - por otra parte tan fáciles de destruir en la materia de que se trata - para el procedimiento.

Con ello, el legislador reconoce esa especial "volatilidad" de los programas informáticos de la que hablaba al principio, que no sólo permite al infractor destruir en pocos segundos las pruebas de la infracción, sino que además le posibilita volver a reproducirlas, también en poco tiempo, cuando lo estime oportuno.

Es evidente que la Ley se refiere especialmente al caso del usuario final que instala en los ordenadores de su empresa un número importante de copias del mismo programa. El único medio para obtener pruebas de dicha reproducción no autorizada consiste en una investigación del sistema informático de la compañía, cuyo resultado sería obviamente negativo si se practicase con posterioridad al traslado del escrito de solicitud.

Es innegable la utilidad de esta nueva opción procesal en sede civil, puesto que hasta ahora los desarrolladores de programas de ordenador se veían obligados a recurrir a la jurisdicción penal para la tutela de sus derechos, puesto que disponía de unos medios de obtención de pruebas más ágiles. Como el uso no autorizado de un programa no podía ser subsumido en el tipo penal del artículo 534 bis CP, esta actividad, que es la forma más habitual de violación de los derechos de autor en materia de software, quedaba impune.

### **8.5 PROGRAMAS COPIADORES.**

La Ley de 1993 considera infractores de los derechos de autor a quienes, sin la autorización de los titulares, posean cualquier medio cuyo único uso sea

facilitar la supresión o neutralización de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador.

Algunos productores de software utilizan sistemas de protección que impiden la copia no autorizada de los programas. Dichos sistemas pueden ser físicos (tarjetas de seguridad, llaves electrónicas, etc.) o lógicos (passwords, personalizaciones, discos llaves, etc.).

No obstante, han proliferado en el mercado programas y dispositivos electrónicos que permiten neutralizar estos sistemas de protección. Al igual que las llaves falsas permiten abrir cerraduras, estos medios modernos están diseñados para auxiliar al que pretende cometer un delito contra la propiedad intelectual.

Hasta ahora, la tenencia de copiadores, cuando se ha detectado a través de un registro domiciliario, ha permitido demostrar el dolo directo del presunto autor de una reproducción no autorizada. A partir de la ley de 1993 la simple tenencia será considerada como una infracción.

## **9. ACCIONES PENALES**

### **QUERELLA O DENUNCIA.**

Art. 534 bis del Código Penal en materia de delitos contra la propiedad intelectual.

a. Reproducción total o parcial, plagio, distribución, importación, exportación o almacenaje.

Multa de 100.000 a 2.000.000 pesetas.

b. Circunstancias agravantes:

1. Animo de lucro.
2. Infracción derecho de divulgación del autor.
3. Usurpación de la condición de autor.
4. Modificación sustancial de la integridad de la obra.

Pena aplicable: Arresto mayor.

Multa de 175.000 a 5.000.000 pesetas.

Supuestos especialmente agravados:

1. Cuando la cantidad o el valor de las copias posean especial trascendencia económica.

2. Cuando el daño causado revista especial gravedad. Pena aplicable: Prisión menor. Multa de 175.000 a 10.000.000 pesetas.

# **“El Status Negocial: Circulación de bienes y servicios informáticos”**

