



Los derechos de propiedad intelectual sobre los programas de ordenador según la legislación de la Unión Europea

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ON COMPUTER PROGRAMS
ACCORDING TO EUROPEAN UNION LEGISLATION

Enrique Manuel Puerta Domínguez

Profesor Adjunto de Derecho Internacional
Público, Privado y de la UE (C.E.U. Cardenal Spínola)
empuerta@ceuandalucia.es 0000-0003-1816-5703

Recibido: 7 de noviembre de 2021 | Aceptado: 4 de diciembre de 2021

RESUMEN

El presente estudio aborda, respecto de la protección legal de los programas de ordenador en la normativa y jurisprudencia europea, si resulta suficiente el sistema de protección elegido para éstos, circunscrita al ámbito de la propiedad intelectual de modo específico, o si por el contrario habría que reforzarlos mediante el sistema de los derechos de patente propios del entorno industrial. La solución finalmente elegida, tras una trayectoria vacilante sería la de un derecho de la propiedad intelectual específico, con ciertos tintes o influencias que algunos quieren ver procedentes del Derecho de patentes. Se trata de una normativa que, dejando no pocas lagunas aplicativas en cuanto a su práctica y empleo para dirimir la conflictividad jurídica, es puntualmente asistida por la jurisprudencia informadora del Tribunal de Justicia europeo a requerimiento de las jurisdicciones nacionales. El presente artículo analiza los pronunciamientos más significativos recaídos desde los últimos tiempos hasta la actualidad.

ABSTRACT

This study focuses on the issue, if protection provided for computer programs in European legislation and jurisprudence, circumscribed to the field of a specified intellectual property, is sufficient, or if on the contrary they should be reinforced by means of patent rights specific to the industrial. The solution finally chosen, after a doubtful sequence, would be that of a specific intellectual property right, with certain tints or influences that some want to see coming from patent law. It is a regulation that, leaving many application gaps in terms of its practice and use to resolve legal disputes, is promptly assisted by the informing jurisprudence of the European Court of Justice at the request of national jurisdictions. This article analyzes the most significant pronouncements made from recent times to the present.

PALABRAS CLAVE

Programas de ordenador
Unión Europea
Protección jurídica
Directivas
Jurisprudencia

KEYWORDS

Computer programs
European Union
Legal protection
Directives
Jurisprudence

I. CUESTIONES PRELIMINARES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

Signo de contemporaneidad, el Derecho se ocupó en deparar una debida protección al fruto del esfuerzo creador del ser humano, esto es que los resultados de la labor innovadora aprovechen sustancialmente a aquél que llegó a aquéllos. A este respecto, la diferenciación lo ha sido entre patentes y derechos de autor, o lo que es lo mismo, la distinción entre propiedad industrial o propiedad intelectual como bienes jurídicamente protegidos, el primero vinculado a lo estrictamente científico y técnico, mientras que lo segundo hace al terreno de la creatividad, de la imaginación, de lo plástico o lo estético. Las fronteras que atañen a sendos ámbitos, aparentemente claras, se difuminan en lo tocante a la protección legal que merecen los programas de ordenador, aspecto nuevamente puesto de relieve a nivel europeo (como podremos apreciar, una etapa más), en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) de 6 de octubre de 2021, recaída en el asunto 19/20, Top System contra el Estado belga. Aquí analizaremos sustancialmente la posición seguida desde la normativa y jurisprudencia de la UE (necesariamente tan interconectadas en cuanto compete a la esencia y juridicidad de dicha estructura supranacional), en contraste con otros referentes mundiales cual puede ser el modelo norteamericano. Son unos modelos que tanto se influyen mutuamente como colisionan entre sí en el mundo globalizado e interconectado. Los programas de ordenador serían al mismo tiempo, origen y consecuencia del fenómeno en sí que conocemos por sociedad digital. Advertimos así que la dificultad se acrecienta por el carácter inmaterial de los programas informáticos, ajenos a los límites estrechos espacio-temporales de aquellos bienes o artículos del mundo físico; una inmaterialidad que los hace huir de los estrechos márgenes de los ordenamientos nacionales para afectar a iniciativas y mecanismos normativos de rango supranacional.

Desde un punto de vista estrictamente técnico, las definiciones aportadas desde los diversos entornos legislativos acerca de qué haya de entenderse por un programa de ordenador suelen ser bastante certeras, unas centradas en el programa de ordenador en sí. Algunas de estas definiciones resaltan una cierta dualidad en la propia realidad del concepto de programa de ordenador. Habría que diferenciar entre un programa *fuentes* y un programa *objeto* que, si bien pueden considerarse como entidades separadas, ambos forman parte de un *unicum* sustancial e inseparable y, aunque generalmente sólo este último está sujeto a negociación, ya que permite obtener resultados útiles en términos de imágenes y palabras, mientras que el otro permanece inédito, generalmente con el fin de proteger el secreto del contenido de las instrucciones (Chimienti, 2000, 55). Otras atendiendo a factores tales como la venta de programas en paquetes de instalación destinados a la venta al público. De tal modo, en la adquisición de *software* mediante soportes físicos, habría dos traslaciones separadas de diferente naturaleza, aunque completadas al mismo tiempo: la primera regulando el disfrute de la obra, que es una licencia de uso, la segunda una venta, que transfiere la propiedad del soporte material. Consecuentemente, la relación de venta debe prevalecer sobre la de licencia,

ya que la incorporación del programa en dicho soporte vincula esencialmente tanto al destino como a la normativa aplicable, dado que el contrato de licencia sólo puede ser aceptado por el usuario después de pago del medio, asumiendo así un carácter dependiente y auxiliar con respecto a la relación principal de venta entre éste y el revendedor del bien físico (Farina, 2011, 116).

A título inicial, por lo que respecta a nuestro ordenamiento interno, en transposición de las Directivas vigentes europeas (y de las que nos ocuparemos en su momento) el Título VII del RDL 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual concibe al programa de ordenador (art. 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 fuere su forma de expresión y fijación”. Dicho precepto establece que, a los efectos del citado cuerpo legal, queda comprendida dentro del concepto de programa de ordenador su documentación preparatoria, incluida la documentación técnica y los manuales de uso. ¿Pero es significativamente suficiente una protección de los programas ceñida exclusivamente al ámbito de la propiedad intelectual? ¿Sería precisa su protección reforzada mediante los derechos de patente? ¿O basta con un derecho de la propiedad intelectual de carácter específico? Este último criterio resulta ser la posición seguida en sede de la Unión Europea, no sólo en lo que toca a su ordenamiento jurídico propio, sino muy especialmente debido a la jurisprudencia informadora del Tribunal de Justicia europeo surgida a requerimiento de las jurisdicciones nacionales mediante la técnica de la cuestión prejudicial del art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).

Es una certeza que los programas de ordenador igual que pueden ser arte o sirven para crear arte, su uso implica el desarrollo de aplicaciones con un indudable uso o trasfondo tecnológico e industrial. Con tal trasfondo, el análisis pormenorizado de los orígenes, desarrollo y estado presente de la específica y avanzada normativa europea en materia de protección legal de los programas de ordenador, con su previa recalada. Una visión inicial operada respecto de los ordenamientos jurídicos comparados más relevantes nos pondría de manifiesto que los programas de ordenador, si bien tenidos como expresión principalmente encuadrada en los derechos de propiedad intelectual (de *copyright* en la terminología anglosajona) tienen indudables vínculos con el otro gran campo protector legal de los productos del intelecto humano, cual es el Derecho de patentes. Así las cosas, es preciso pues inicialmente deslindar qué parte de propiedad intelectual y qué factores de las de invenciones patentables incumbirían a los programas informáticos, para así calibrar las consecuencias de dicha coexistencia entre sendos estilos normativos de protección. Una protección integral de los programas de ordenador implicaría pues idealmente la instauración de un sistema de protección doble, o que en todo caso lo precisaría, con independencia de que luego los mecanismos e instrumentos legales habilitados estén luego a la altura de semejantes requisitos. Pero esos dos entornos no serían simétricos, sino que obedecerían a entornos diferenciados, cada uno con sus propias reglas y tiempos; dicho de otros modos, no existiría una normativa que deparase por sí sola ambas variantes.

Por lo que respecta a los derechos de autor con relación a los programas, el criterio de protección se apoya en la originalidad de su creación. En cuanto a obra procedente del talento humano es protegible sin formalidad expresa, pero resulta preciso aportar pruebas sobre las fechas concretas de su creación y acerca del vínculo de la obra de su creador. Es la forma del programa lo protegido, por un período muy amplio que puede llegar en algunos casos a los herederos y con máximos que pueden alcanzar varias décadas tras el fallecimiento del autor (alrededor de 70 años en los países de nuestro entorno).

El derecho de patente confiere un derecho exclusivo de explotar respecto del territorio de un cierto país o conjunto de países, por una duración limitada (la media en las normativas nacionales de nuestro entorno está en los 20 años, por anualidades renovables), mediando el pago de unas tasas anuales a las oficinas de patentes correspondientes previo examen, obteniéndose con ello una protección de cara a terceros consistente en una difusión o publicación legal de ese derecho de patente (tramitación que suele de media alcanzarse unos 18 meses tras el depósito de la solicitud de patente). Para ser patentable, un programa de ordenador, o más bien los productos alcanzados con el mismo (y con total independencia de su protección intelectual) debe alcanzar las tres exigencias tradicionales, esto es; su carácter enteramente novedoso (que la invención no esté comprendida en el estado actual de la técnica), la actividad inventiva del interesado (es decir, que los mismos resultados no pueden ser obtenidos por alguien de ese mismo sector profesional o se desprendan de manera evidente del estado actual de la técnica y los conocimientos), y que la invención tenga una aplicación industrial (que lo haga apto para ser fabricado o utilizado con fines técnicos y de explotación económica).

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR EN EL DERECHO COMPARADO

Por razones de extensión no podremos sino hacer una mera síntesis en la presente sección, la cual nos servirá para detectar algunas diferencias de actitud o enfoque respecto al modo de protección legal de los programas de ordenador ¹. Es un ámbito sujeto a sustanciales evoluciones y reinterpretaciones, en donde el manejo operado sin

1. Podemos recomendar interesantes estudios de contraste legal como por ejemplo el propuesto por Morguese, G. (2014) *La normativa internazionale ed europea sul diritto d'autore en la comunità internazionale*. Recuperado el 6 noviembre 2021 de https://www.academia.edu/11204092/La_normativa_internazionale_ed_europea_sul_diritto_dautore

Otras obras recomendables basan sus propuestas comparativas sobre el tratamiento deparado a la cuestión tecnológica en clave de represión de piratería y uso indebido del *software* surgieron con el auge de internet. Las tenemos por ejemplo en MOOREHOUSE, J.C. (2001) Property Rights, Technology, and Internet Distribution. *Journal of Technology Transfer* 26, 351-361; Marron, D.B., Steel, D.G. (2000) Which Countries Protect Intellectual Property? The Case of Software Piracy. *Economic Inquiry* 38, 159-174, citadas en Rodríguez Andrés, A. (2004) *The Relationship between Copyright Software Protection and Piracy: Evidence from Europe*. Recuperado el 6 noviembre 2021 de https://dea.uib.es/digitalAssets/123/123224_aroDRIGUEZ.pdf

distinciones entre las nociones anglosajonas del *copyright* y de la propiedad intelectual provoca cierta apariencia ausencia de paralelismo que tampoco conviene exagerar. Por tanto, aunque se den conceptuales entre derechos de autor y derechos de autor anglosajón, unas diferencias que se relacionan no tanto con el objeto como con el contenido de la protección, las dos expresiones se emplean como sinónimas, cuando no la extensión de los derechos de autor también a estos activos intangibles ha creado un tercer género a medio camino entre el derecho de autor y el derecho de patentes, en el que la intensa protección que brinda el segundo parece fusionarse con la ausencia de formalidades constitutivas propias del primero (Ricolfi, 2001, 362, 401).

En todo caso, comenzando por los Estados Unidos, en esta gran potencia creadora prácticamente del programa de ordenador como tal no hallamos manifestación legal alguna que dé pie a priori a una negación de la patentabilidad de los programas de ordenador. Pero ello no quiere decir que este reconocimiento se haya conseguido de un modo fácil en la actualidad, puesto que el peso esencial de la cuestión recaía en la práctica desarrollada por las instancias competentes. Inicialmente, la oficina norteamericana de patentes y marcas, conocida bajo sus siglas de USPTO, fue al comienzo totalmente reacia al estimar mediante sus directrices de examen que los programas serían más productos de la creación intelectual que resultados del ámbito técnico. Sin embargo, a mediados de la última década del siglo pasado se dieron significativas novedades que mudaron este parecer².

Otros posicionamientos que tenemos que comentar son los seguidos desde diversas instancias supranacionales como son la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Internacional de la Propiedad Industrial (conocida bajo las siglas WIPO), o la Oficina Europea de Patentes (OEP). Con relación a la primera institución, el art. 27 del documento conocido bajo las siglas ADPIC, esto es, Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados sobre el comercio³. Más escuetos parecen ser en

2. Unas nuevas directrices publicadas en junio de 1995 posibilitaron unas primeras concesiones de patentes a los programas condicionadas a que revistiesen efectos de un carácter técnico, como por ejemplo sería que el programa estableciese novedosas modalidades de control de maquinarias y aplicaciones industriales. El algoritmo matemático como tal sería protegible en su caso desde la propiedad intelectual, pero sus desarrollos o utilidades tecnológicas e industriales podrían verse beneficiar de la patente según las nuevas miras de la USPTO. El punto de inflexión se complementó mediante algún trascendental fallo jurisprudencial (de enorme valor en un sistema como el norteamericano del *Common Law*), el cual, no expresamente dirigido a los programas de ordenador, los condicionó sustancialmente hacia su patentabilidad. Tal sería el asunto conocido como "*State Street Bank*" de 1998, una decisión de la Corte de Apelación Federal acerca de la patentabilidad de ciertos métodos de negocio. Según esta jurisprudencia, toda pretendida invención podría verse eventualmente protegida por patente en los Estados Unidos "si implicaba una aplicación práctica, de modo que produjese un resultado útil, concreto y tangible". El sentido abierto de esta jurisprudencia abría que los programas, en cuanto a modalidades o instrumentos en los que se canalizasen estos "negocios" podrían verse patentados.

3. El art. 27 reza exactamente: "Las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial"; ello hace que los programas de ordenador no resulten expresamente excluidos.

aparición los posicionamientos de la WIPO, la cual en su página oficial dedica algún somero pasaje a la patentabilidad de los programas, llegando a plantear el meollo del problema, pero sin proponer soluciones, dada que las divergencias y polémicas en este sentido van de unas zonas del mundo a otras. Por ello su enfoque podríamos calificarlo de “descriptivo”, y finalmente hostil a la patentabilidad como tal de los programas de ordenador⁴.

Por lo que atañe a la OEP, leemos en el art. 52.2 c) del Convenio sobre la patente europea que no se considerarán invenciones patentables “los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los programas de ordenador”. Pese a ello, ciertas decisiones habidas en el seno de la Cámara Técnica de Recursos de la OEP han deparado el resultado de que los programas pueden verse reconocer una patente, siempre y cuando se den ciertas condiciones estrictamente delimitadas, y que han sido susceptibles de dar completamente la vuelta al restrictivo precepto arriba citado⁵. El punto de inflexión arrancó con el asunto “VICOM” de julio de 1986⁶.

4. Vid. Así la Página Informativa de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual. Recuperado el 6 noviembre 2021 <https://www.wipo.int/patent-law/fr/developments/software.html>. En la misma podemos leer: “Una vez creado, a menudo es posible reproducir *software* fácilmente y a bajo costo. En consecuencia, sin mediar una protección adecuada contra copias y usos no autorizados, los productores de software se ven privados de recuperar sus inversiones. El *software* es un producto único en el sentido de que realiza diferentes funciones utilizando expresiones escritas en lenguaje informático. Si bien los derechos de autor protegen las *expresiones literales* del *software*, no protegen el *contenido* que existe detrás de ellas, lo cual implica la parte esencial de su valor comercial. Y dado que estos conceptos a menudo se relacionan con funciones técnicas como el control de máquinas o el procesamiento de datos, los diseñadores de software se dirigen al sistema de patentes para proteger sus diseños. Sin embargo, dadas las peculiaridades de la innovación de *software*, algunos consideran que la protección del mismo mediante patentes obstaculizaría la competencia en este campo. Argumentan que la innovación de *software* generalmente se basa en el trabajo acumulativo y secuencial con reutilización de elementos creados por otros, de modo que la necesidad de preservar el funcionamiento interconectado los entre programas, sistemas y redes es incompatible con la patentabilidad”.

5. La labor de la OEP ha suscitado un significativo interés por parte de diversas instituciones en lo que atañe al modo en que su práctica “jurisprudencial” ha posibilitado en cierto modo una vía hacia la patentabilidad de los programas de ordenador. Recomendamos así por ejemplo el Documento de Trabajo de la Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo de septiembre de 2002 Patentabilidad de programas de ordenador Debate en torno a la legislación de ámbito europeo en el campo de las patentes de software. Recuperado el 6 noviembre 2021 de <https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c4101a4e-c680-4170-bc8f-c4a2e54daf37>. También Buydens, M. (2014) *L'application des droits de propriété intellectuelle, Recueil de Jurisprudence*. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle Recuperado el 6 noviembre 2021 de <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3393&plang=EN>.

6. En la especie, a los efectos de obtener su patentabilidad, la Cámara Técnica de Recursos estimó que el programa o procedimiento informático debía posibilitar una solución técnica a un problema, o lo que es lo mismo, hacer surtir unos “efectos técnicos”. Con ello se superaba por primera vez la convicción según la cual, dado que los programas de ordenador eran sustancialmente algoritmos asimilados a las matemáticas, éstos estarían desprovistos de todo carácter o sentido técnico. La resolución “VICOM” llegó a este resultado mediante la diferenciación entre unos estimados como algoritmos matemáticos *puros* y otros que serían los algoritmos *aplicados*, susceptibles de ser empleados en un

El siguiente paso lo dio la Cámara Técnica en los conocidos como asuntos “IBM 1” de julio de 1998 e “IBM 2” de febrero de 1999, que consolidaron y aclararon los pasos dados en su posicionamiento “VICOM”⁷. La doctrina por su parte se suscribió a esta idea de lo impropio y ambiguo que suponía extender la patentabilidad a los programas de ordenador⁸.

III. EVOLUCION EN LA NORMATIVA EUROPEA EN SUS DIRECTIVAS CON RELACIÓN A LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR; RECHAZO DE LA PATENTABILIDAD

Hemos de entender que la intencionalidad de las instituciones de la Unión Europea encargadas de la adopción de los actos del Derecho derivado a partir de las diversas bases habilitantes existentes en los Tratados constitutivos ha intentado responder, en la medida de lo posible, a ciertas líneas concretas de actuación en el terreno del gran mercado interior y la protección de los programas de ordenador, a saber: 1ª)- clarificar la situación jurídica que afecta a los programas de ordenador de un modo asequible incluso a los no especialistas; 2ª)- perseguir eficazmente la falsificación o empleo indebido, así como toda manifestación calificable de plagio; y 3ª)- supeditar la posibilidad de patentar los programas de ordenador en función de su contribución a la técnica, y no únicamente por motivo una utilidad circunscrita a su beneficio económico.

La doctrina no es unánime al determinar el punto de partida del interés de la UE por la materia, si bien el mismo puede determinarse en la remota fecha de 1987, momento en el cual se aprueba una primera Directiva del Consejo 87/54/CEE de 16 de diciembre de 1986 sobre la protección jurídica de las topografías de los productos

determinado proceso con sentido útil y novedoso. La mera sucesión de algoritmos novedosa según la Cámara Técnica de Recursos no tendría patentabilidad fuera de su aplicación a procesos, pero el algoritmo por sí mismo tampoco iba a ser un hándicap o barrera, de manera que sería patentable cuando proporcione soluciones o utilidades a un cierto problema técnico.

7. En los propios términos de la Cámara Técnica en sendos asuntos “no se puede considerar que los programas de ordenador tengan un carácter técnico por el mero hecho de ser programas de ordenador”, lo cual se relaciona directamente con el sentido excluyente del art. 52.2 precitado. Una simple interacción entre el programa y el ordenador en el que está inserto, es decir, las mutaciones de índole eléctrica que se dan en el interior del ordenador y que traen su causa en la ejecución del programa, no resultarían suficientes para proporcionar ese plus de carácter técnico que haga escapar al programa de la barrera excluyente del art. 52.2. En efecto, todo programa hace funcionar a un ordenador mediante ciertos cambios de estado eléctrico en sus componentes. La patentabilidad tendría que acentuarse pues, en aras de su eventual consideración, con relación a las utilidades prácticas que reporta. Desde el punto de vista de la Junta, un programa de computadora reivindicado como tal no está excluido de la patentabilidad si ese programa, una vez implementado o cargado en un ordenador, produce o es capaz de producir un efecto técnico que va más allá de las interacciones físicas *normales* que existen entre el programa (*software*) y la computadora (*hardware*) en la que se ejecuta”.

8. Por todos, Warusfel, B. (2006) L’ambigüité de la notion de brevetabilité du Logiciel, en Warusfel, B. (et al.) (pp. 165-222), *La propriété intellectuelle en question– Regards croisés européens*, Collection IRPI, Editions Litec, París.

semiconductores⁹. Puede decirse que a raíz de esta primera iniciativa, el interés de la Comisión en su labor programática se puso marcadamente de manifiesto¹⁰.

Desde un punto meramente cronológico, el primer instrumento normativo que incidía en la protección de los programas de ordenador desde una perspectiva esencialmente ligada a la propiedad intelectual fue la Directiva 91/250/CEE del Consejo de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, primera de su especie¹¹.

Se impondría con esta norma la convicción de que lo que quedaría excluido de la patentabilidad serían los programas de ordenador en cuanto a tales, de manera que, caso de estar incorporados en un equipo informático o máquina, y el conjunto o proceso cumpliera los requisitos comunes exigidos en las oficinas de patentes (novedad, producto derivado de una labor inventiva y susceptibilidad de uso o utilidad industrial), dicha resultante o mecanismo que hace funcionar un ordenador de un modo novedoso gracias al programa sí que podría ser protegido por una patente. Efectivamente, en el entorno europeo las presiones por parte de los autores y empresas que desarrollan programas se han venido también produciendo durante todo este tiempo, al estimar que, en comparación a las patentes, la protección a base de derechos de autor o *copyright*, característica de la propiedad intelectual, parece demasiado débil, más aún ante las enormes inversiones económicas que requieren el desarrollo de los programas¹².

9. Dicha normativa, aún más preocupada en cuestiones de *hardware* que en las del *software*, adoptaba una tutela *híbrida*, que contenía entremezclados aspectos típicos del derecho de autor (propiedad intelectual) y otros propios del sistema de patentes (apreciándose estas incidencias en los arts. 2.2 y 10).

10. Tenemos así un primer Libro Verde sobre los derechos de autor y el reto de la tecnología del año 1988, en el cual la Comisión puso el foco en los principales problemas que interesaban a los derechos de autor en el contexto del desarrollo tecnológico, siendo tal hito el comienzo de una importante actividad de propuesta de actos normativos, concretamente Directivas, que irían a determinar una parte sustancial de la legislación obligatoriamente aplicable para los Estados miembros en lo concerniente a la protección legal de los programas de ordenador. Libro Verde sobre los derechos de autor y el reto de la tecnología del año 1988, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (OPOCE), año 1988. Recuperado el 6 noviembre 2021 de https://books.google.es/books/about/Libro_verde_sobre_los_derechos_de_autor.html?id=gi85xgEACAAJ&redir_esc=y. Esta iniciativa se completó posteriormente por medio de otros documentos de la Comisión de un porte más genérico, caso del Libro Verde de la Innovación de 20 de diciembre de 1995, Recogido en Doc. COM(95) 688 final. Recuperado el 6 noviembre 2021 de https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eb5dae41-104d-4724-ac99-d7cbcfa11b86.0008.01/DOC_1&format=PDF

11. Esta normativa asentó en su art. 1 que los Estados miembros debían deparar protección a los programas de ordenador exclusivamente por la vía de los derechos de autor, lo que excluiría a aquéllos de su posible protección por medio de patentes. que impone a los Estados miembros proteger los programas originales de modo parejo a como resultan tuteladas las producciones literarias, en el sentido que éstas conocen con respecto de la Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 9 de septiembre de 1886 (cuyas últimas enmiendas datan de 1979).

12. Cabe resaltar que las sucesivas producciones normativas por parte de la UE que se vinieron dando en el entorno de la protección a las producciones informáticas (más o menos conectadas con los programas de ordenador), han mostrado su insensibilidad ante tales quejas, optando siempre por excluir las patentes para los programas de ordenador y derivarla a los derechos de autor (tal sería el ejemplo deparado por el artículo 5 c) de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datos).

Pero estas quejas no eran compartidas de modo unánime en Europa, sino que parecían estar exclusivamente del lado de los programadores y empresas informáticas, mientras que un público consumidor, partidario del *software* libre tras un periodo de derechos de autor que aun estiman demasiado largo, se mostraba manifiestamente enfrentado a tales reivindicaciones. En el año 2002 ambas tendencias colisionaron. Pareció que iba a producirse una auténtica revolución en el entorno europeo cuando la Comisión presentó su Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, que contenía ciertamente pasajes muy esclarecedores¹³. La doctrina se ha inclinado a introducir interesantes matizaciones a algunas iniciativas europeas relativas al rechazo de la patentabilidad de los programas de ordenador, entendiendo que debe darse una transformación física dentro del computador, por lo que queda fuera de la patentabilidad la mera manipulación de ideas abstractas o la simple realización de algoritmos matemáticos. Así, no sería patentable un programa que creara otro programa, un *software* para redactar sentencias, o para realizar o resolver ecuaciones diferenciales (Coripio Gil-Delgado, 2003, 351).

No nos detendremos excesivamente en este fallido intento por razones de brevedad, si bien indicaremos que el fiasco se debió al choque entre esas dos concepciones, una más norteamericana, antes vista, proclive hacia una ampliación de la patentabilidad en favor de los programas, y el posicionamiento europeo, imbuido de un sentido más encuadrable del *software* como un bien suficientemente protegido por los derechos de autor y aun éstos limitados en favor del interés general. No sería patentable un programa que creara otro programa, un *software* para redactar sentencias, o para realizar o resolver ecuaciones diferenciales. Estos razonamientos habrían sido estimados como inoperantes o poco realistas hoy por hoy para deparar protección patentable a los programas de ordenador, especialmente ante la falta de conciliación de un sistema europeo integrado de patentes, sin que previamente exista un entramado de titularidad de la UE para esta clase de instrumentos¹⁴. Y ya en clave de cierre ante estas controversias y su fracaso final

13. Propuesta de la Comisión para Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador Doc. COM (2002) de fecha de 20 de febrero de ese año. Recuperado el 6 noviembre 2021 de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002PC0092&from=ES>.

Ciertos preceptos de esta Propuesta de la Comisión merecían considerarse, aunque sólo fuera para clarificar conceptualmente la divisoria entre derechos de autor y la parte sobre la cual podría haber una patentabilidad, inclusive hoy en día. Así tenemos su art. 4 (condiciones de patentabilidad): "1. Los Estados miembros garantizarán que las invenciones implementadas en ordenador sean patentables a condición de que sean nuevas, supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

2. Los Estados miembros garantizarán que, como condición para que impliquen una actividad inventiva, las invenciones implementadas en ordenador deban aportar una contribución técnica.

3. La contribución técnica deberá evaluarse considerando la diferencia entre el estado de la técnica y el ámbito de la reivindicación de la patente considerada en su conjunto, que puede incluir tanto características técnicas como no técnicas".

14. En este sentido, FOCUS, Nota del Servicio de Prensa del Parlamento Europeo 20050819FCS01001 bajo el título "Patentes de programas informáticos: el «voto histórico» del Parlamento Europeo pone fin a una batalla". Recuperado el 6 noviembre 2021 de <https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20050819FCS01001+0+DOC+PDF+V0//ES&language=ES>

por lo que atañe a la patentabilidad de los programas de ordenador es como debe entenderse la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, la cual opera mejoras en los ámbitos comunes, pero sin alcanzar a los programas de ordenador.

Quedó pues la Directiva de 1991 hasta que las reformas institucionales con motivo de la última fase de los Tratados constitutivos de la UE acometida en Lisboa tuvo lugar. Ello explica la actitud de las instituciones para proceder a un nuevo intento parcial de aproximación de las legislaciones internas sobre los derechos de autor¹⁵. Y así llegamos a la actual Directiva 2009/24 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre la protección jurídica de programas de ordenador, que opera una codificación y puesta al día de la Directiva de 1991, con un alcance realmente innovador poco apreciable, salvo ciertos aspectos que la doctrina no obvió en su momento, (hoy menos relevantes debido a la incidencia de internet) como es el caso de los programas comercializados en disco o CD Rom. A este respecto se resalta que El considerando 29 de la Directiva 2001/29 especifica expresamente que en el caso de la distribución de obras intelectuales guardadas en CD-ROM, la propiedad intelectual está incorporada en un soporte material, y más específicamente en una mercancía; por lo tanto, la obra debe considerarse inserta en esta mercancía, cuyo destino físico y jurídico por tanto compartirá. En consecuencia, la venta del soporte implica necesariamente la venta del programa, mientras que en caso únicamente de alquiler del primero lo obtenido es una licencia de uso del segundo (Farina, 2011, 136). Ulteriores evoluciones doctrinales especulan con el impacto de internet en la protección de los programas.

A fin de facilitar el tránsito entre las normativas y el aprovechamiento de la jurisprudencia del TJUE en cuanto a acervo comunitario, la Directiva de 2009 recoge la tabla de equivalencias de los preceptos actuales con respecto de la Directiva de 1991. Mediante su empleo, y tal como podremos apreciar seguidamente, el tratamiento jurisprudencial de una y otra Directiva se caracteriza por su intercambiabilidad, operada desde la base de un derecho de la propiedad intelectual corregido y adaptado, es decir, elaborado desde una sensibilidad del TJUE que daría la impresión que llega a rozar aspectos muy cercanos al sistema de patentes.

IV. APORTACIONES JURISPRUDENCIALES EN SEDE EUROPEA

El cambio normativo habido no afecta sustancialmente a la jurisprudencia analizada, de modo que la misma puede referirse indistintamente a una y otra Directiva y resulta sustancialmente intercambiable desde la más tradicional óptica del conocido como *acervo comunitario*. Tal es el caso del último pronunciamiento habido y largamente esperado,

15. La base legal para el nuevo tiempo se confiaría al que iría a quedar como art. 114 TFUE, entendido como el característico instrumento empleado con el objetivo de dar adecuada realización al mercado único. Salvo tal cometido, se vendría ahora a estimar que los Estados miembros quedarían libres para decidir a su elección, con la base del actual art. 345 TFUE, sobre el régimen público o privado de la propiedad (incluida la intelectual), mas dejando a nivel europeo la regulación de aquélla a los fines de asegurar el funcionamiento del mercado único.

el asunto Top System. En efecto, el sistema normativo descrito en el apartado precedente ha dejado algunas dudas interpretativas a las que la jurisprudencia unificadora del Tribunal de Justicia de la Unión se ha visto obligado de tanto en tanto a responder por medio de las cuestiones prejudiciales remitidas desde diversas instancias judiciales de los Estados miembros. Es también interesante ver los casos planteados, pues una cosa es la teorización normativa en la materia, y otra el modo en que los casos se plantean de modo jurisprudencial y práctico para su tratamiento y resolución ante los Tribunales. Los modos del Derecho continental romanista y del *Common Law* anglosajón se dan pues la mano en este tipo de pronunciamientos jurisdiccionales en sede comunitaria. Sería preciso ver si la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es asimilable en flexibilidad y resultados para los programas de ordenador a las modalidades de *fair use* analizadas en los epígrafes precedentes. Efectivamente, los pronunciamientos de la Alta Judicatura de la UE arrancan a partir del año 2010, y se refieren unas veces a la Directiva de 1991 y otra a la de 2009. Las cuestiones abordadas por el TJUE como respuesta a las cuestiones prejudiciales remitidas por las jurisdicciones nacionales constituyen actuaciones sobre una misma realidad jurídica; que vayan referidas a una u otra Directiva dependen de circunstancias aleatorias, como es el estado de transposición de las diversas Directivas en cada país afectado, o los desarrollos del proceso interno hasta determinarse por la jurisdicción competente la formulación de la vía prejudicial ante el TJUE. Tenemos sentencias anteriores al pronunciamiento Top System que versan sobre la Directiva de 2009, mientras que éste último ejemplo lo es aún con respecto a la Directiva, ya derogada de 1991.

Con estas ideas, aclaradas durante el discurso de nuestra investigación, llegamos al primero de los ejemplos jurisprudenciales, la **STJUE de 22 de diciembre de 2010, recaída en el asunto 303/09 que enfrentaba la *Bezpečnostní softwarová asociace***, una asociación checa para la protección de los programas de ordenador, al Ministerio checo de cultura. Dicha asociación se consideraba defraudada por el segundo en sus expectativas tendentes hacia una protección de las interfaces gráficas conformes al derecho de autor específico representado por la Directiva de 1991, pues el Ministerio estimaba que la interfaz gráfica de usuario sólo sería objeto de protección contra la competencia desleal. En principio, si bien se estimaban como dignos de protección a cargo de la Directiva los códigos fuente, en cuanto determinan la arquitectura general del programa, otros componentes (tales como las interfaces, los denominados códigos objeto, e inclusive el material preparatorio del programa) no eran específicamente contemplados a efectos de su protección mediante derechos de autor. Ello lleva al TJUE a pronunciarse acerca de cuál es el rol que compete a aquéllas. La interfaz gráfica es considerada como un elemento del programa mediante el cual los usuarios acceden a las funcionalidades del mismo; en otros términos, dicha interfaz no permite la reproducción del programa, sino únicamente su utilización (y por tanto está fuera del ámbito específico de protección de las Directivas de 1991 y 2009)¹⁶. Este razonamiento expresado por el TJUE trae

16. Considerandos 40 a 42. El TJUE deduce entonces que la interfaz queda fuera de la protección específica de derecho de propiedad intelectual específica de los programas de la Directiva, pero ello

otras incidencias en cuanto a la titularidad de los derechos inherentes a las interfaces y su marco de protección, de manera que se deja abierta una eventual protección de dicha interfaz por medio de la Directiva 2001/29 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 información¹⁷.

El siguiente pronunciamiento lo tenemos en la **STJUE de 2 de mayo de 2012, que en el asunto 406/10 oponía a dos empresas, la SAS Institute Inc., y la World Programming Ltd.** Más claramente que el anterior, este pronunciamiento lleva al TJUE a reafirmar que los derechos de autor sobre los programas de ordenador no pueden servir para monopolizar ideas en detrimento del progreso técnico y del desarrollo industrial. La intención es pues de establecer un justo equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y las libertades creativas y de comercio. Se trataba que la empresa SAS había elaborado un conjunto de programas de ordenador con un lenguaje propio cuyo componente esencial era el denominado “sistema o lenguaje SAS”. Dicho sistema permitía múltiples funciones en materia de tratamiento y análisis de datos estadísticos. Tales funciones podían extenderse añadiéndoles componentes suplementarios en el sistema. Sucedió entonces que la empresa World, titular de una licencia de utilización, y estimando que existía un mercado potencial para programas de sustitución capaces de ejecutar las aplicaciones escritas en “lenguaje SAS”, decidió crear un programa alternativo que permitiría leer y hacer funcionar directamente dichas aplicaciones escritas en “lenguaje SAS”. El resultado lo obtuvo World sin acudir a la descompilación del código del programa, ni tampoco contaba con el código fuente del mismo; World se limitó a estudiar el funcionamiento del “lenguaje SAS” para analizar sus principios e ideas de funcionamiento. SAS Institute acusó a World por una parte, de haber copiado indirectamente y sin su autorización, el programa objeto de licencia y sus funcionalidades, y por otra, de haber reproducido sus manuales de autorización, lo que constituiría infracción a los derechos de propiedad intelectual. El TJUE reformuló las cuestiones remitidas en tres núcleos esenciales:

no significa que las interfaces queden ayunas de protección. El autor de una interfaz puede en todo caso reivindicar la protección de ésta según las normativas comunes de los Derechos de autor (pensamos en normativas armonizadas respecto a la Directiva 2001/29/CE 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), aunque a este tenor el TJUE indica también que “la radiodifusión televisiva de la interfaz gráfica de usuario no constituye una comunicación al público de una obra protegida por el derecho de autor en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29”.

17. Considerandos 54 a 56. Concretamente, en el marco de las relaciones laborales entre las empresas y sus empleados cuando son éstos los que crean aspectos de programación protegibles en cuanto tales. En efecto, el derecho de autor propio de los programas de ordenador (Directivas 1991 y 2009) confiere al empleador derechos sobre el programa creado por sus asalariados en el ámbito de sus cometidos laborales, mientras que en un contexto de protección fuera de la especificidad de programas las circunstancias son diferentes. En este último caso la previa existencia de un contrato de trabajo no reporta consecuencia alguna sobre la titularidad de los derechos de autor; el asalariado queda pues como titular de los derechos de la obra fruto de su creatividad.

1. “Si la funcionalidad de un programa de ordenador, así 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”¹⁸.
2. “Si la persona que 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”¹⁹. Hay pues un margen de libertad derivado del hecho de que ni el lenguaje de programación ni las funcionalidades de un programa de ordenador puedan ser objeto de protección bajo la Directiva de 1991²⁰.
3. “Si 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”²¹.

18. Considerando 29. Concretamente, se contesta en función del art. 1.2 de la Directiva de 1991: “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 esa Directiva”. Invocando la sentencia antes vista de 22 de diciembre de 2010, el TJUE saca este posicionamiento del principio según el cual, las ideas y principios que se hayan a la base de cualquier elemento de un programa de ordenador, incluidos los que se encuentran como fundamento a sus respectivas interfaces, no están protegidos por los derechos de autor específicos de los programas de ordenador.

19. Considerando 47. Aquí el TJUE responde en aplicación del art. 5.3 de la Directiva de 1991: “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”.

20. Ello va en línea con lo que ya el Abogado General en dicha causa apuntó en sus Conclusiones al asunto, según las cuales (no sin cierta sorpresa) “el lenguaje de programación está constituido por palabras y caracteres conocidos desprovistos de toda originalidad, asimilándose así al lenguaje que emplearía el autor de una novela” (Punto 71 de dichas Conclusiones).

21. Considerando 63. Aquí el referente está en el art. 2 a) de la Directiva 2001/29, siendo la respuesta remitida por el TJUE: “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”. Ello lleva a entender igualmente que el formato de los ficheros de datos tampoco constituye por sí misma una forma de expresión del programa de ordenador susceptible de protección, y que lo

La tercera muestra, la **STJUE de 3 de julio de 2012 enfrentó en el asunto 128/11 a dos empresas, la norteamericana Oracle y la alemana UsedSoft**, deparando interesantes respuestas a las dudas que, en cuanto a la libertad de empleo del *software* de segunda mano y el alcance de la protección de los derechos de propiedad intelectual para aquél, se habían venido suscitando años antes en determinados entornos doctrinales y confirmados a la postre del fallo ahora comentado²². Se pretendía conocer si el usuario de un programa de ordenador puede revender libremente la copia de la licencia previamente adquirida de modo lícito a otros usuarios. Se enfrentaban por un lado la protección de los derechos de autor y de su modelo de explotación, y por otro, los intereses de los revendedores de programas de ordenador. El fallo dejaría entreabierta la puerta para una progresiva liberalización del mercado de los programas de ocasión, y por consecuencia, que éstos puedan ser empleados en la posterior obtención de invenciones patentables.

Acontecía que la empresa Oracle desarrolla y comercializa programas de ordenador vía recarga por internet. Cada uno de sus clientes adquiere una licencia de uso que le permite, por una parte, bajarse el programa y por otra, almacenarlo en un servidor al cual podrían acceder hasta otros 25 usuarios a partir de sus puestos de trabajo de la empresa adquirente. Por su parte, UsedSoft, dedicada realmente a la comercialización de programas de ordenador ya usados o de ocasión, o lo que es lo mismo, que procedía a la recompra de licencias inutilizadas o parcialmente utilizadas a empresas en período de reestructuración o a particulares para venderlos a terceros (es decir, éstos son los que en su día se bajaron como tales los programas de Oracle). UsedSoft defendía sus prácticas, puesto que la reventa de estas licencias inutilizadas de programas permitiría a las empresas una mejor gestión de sus inversiones en el ámbito informático. De tal modo, el adquirente de la licencia por esta vía a su vez podría bajarse el programa a partir del sitio internet de Oracle, o si ya estaba en posesión de éste último, podría servirse de la licencia de ocasión para permitir a usuarios suplementarios que pudiesen reproducir los programas en sus puestos de trabajo. Oracle demandó a UsedSoft ante las jurisdicciones alemanas arguyendo que, según los términos de sus contratos online, el derecho de uso de los programas no permitía tales recompras ni posteriores cesiones, y que en consecuencia los clientes de Oracle no estaban autorizados para transmitir a UsedSoft como comprador de las licencias la facultad de explotar esos mismos programas, aun usados y aparentemente inutilizados. El TJUE afronta las cuestiones desde diversos razonamientos sucesivos, que desmontan las trabas alegadas por Oracle a favor de la empresa alemana:

verdaderamente protegible es la creatividad, aspectos por cierto muy difíciles de ajustar y que corresponderán al órgano judicial nacional.

22. Abello, A. (2008) La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle. *Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.)* 265, 104-134; Bitan, H. (2010) Droit des créations immatérielles. *Revue Lamy droit de l'immatériel (RLDI)*, 190-242; Le Stanc, C. (2012) Commercialisation de logiciels d'occasion, précisions, Droit du numérique, *Recueil Dalloz*, 2343-2256; Godini, T. (2015) *La tutela giuridica dei programmi per elaboratore e l'esaurimento del diritto di distribuzione: commento alla sentenza della Corte di Giustizia UE, 3 luglio 2012, c-128/11*. Recuperado el 6 noviembre 2021 de <http://www.masterdirittoprivatoeuropeo.it/wp-content/uploads/2015/06/TEODORA-GODINI.pdf>

1. El TJUE considera la tele-recarga de la copia del programa de ordenador y la licencia de uso un elemento definitivo de transferencia, uso y eventual transmisión²³.
2. Además acaece el agotamiento del derecho de distribución cuando se verifica el bajado o tele-recarga del programa²⁴.
3. Y es así como finalmente se infiere la consecuencia principal equivalente al agotamiento del derecho de distribución, lo que habilita las prácticas de UsedSoft que arrancan precisamente con motivo de la recompra a los antiguos usuarios o adquirentes de Oracle y su posterior reventa a terceros²⁵. Las limitaciones que podrían inferirse del art. 4.2 de la Directiva 2009/24 afectarían sólo “a las copias que han sido objeto de una primera venta en la Unión por el titular de los derechos de autor o con su consentimiento”. No resultarían aplicables “a contratos de servicios, como los contratos de mantenimiento, que son disociables de una venta de ese tipo y que, eventualmente, se celebran por una duración determinada en el momento de la venta”. Ello tiene consecuencias marcadamente aperturistas en el uso libre de las copias de los programas²⁶.

23. Considerando 44. “La descarga de una copia de un programa de ordenador y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso forman un todo indivisible. En efecto, la descarga de una copia de un programa de ordenador carece de utilidad si dicha copia no puede ser utilizada por quien disponga de ella. Así pues, ambas operaciones deben examinarse en su conjunto a efectos de su calificación jurídica” Como resultante, “las operaciones comerciales de que se trata implican la transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador”

24. Considerando 45. En efecto el cliente de Oracle cuando procede a descargar “la copia del programa de ordenador de que se trata” y celebrar “con dicha empresa el correspondiente contrato de licencia de uso, obtiene, a cambio del pago de un precio, un derecho de uso de esa copia por una duración ilimitada. Así pues, la finalidad de la puesta a disposición por Oracle de una copia de su programa de ordenador y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso es que sus clientes puedan utilizar dicha copia de manera permanente 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 de la obra de la que es propietario”

25. Considerando 52. Dice el TJUE: “Se deduce que la existencia de una transferencia del derecho de propiedad transforma el acto de comunicación al público, previsto en el artículo 3 de dicha Directiva, en un acto de distribución contemplado en el artículo 4 de la misma, que puede dar lugar, si se reúnen los requisitos establecidos en el apartado 2 de este último artículo, y como sucede con la primera venta[...] de una copia de un programa prevista en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, al agotamiento del derecho de distribución”.

26. Considerandos 66 a 68. Debe pues entenderse que, “la celebración de un contrato de mantenimiento, como los controvertidos en el litigio principal, en el momento de la venta de una copia inmaterial de un programa de ordenador, tiene por efecto que la copia inicialmente adquirida sea reparada y actualizada. Aun en el supuesto de que el contrato de mantenimiento sea de duración determinada, debe declararse que las funcionalidades corregidas, modificadas o añadidas en virtud de tal contrato forman parte de la copia inicialmente descargada y pueden ser utilizadas por el adquirente de ésta sin limitación de tiempo, sucediendo lo mismo en el caso de que este adquirente decida posteriormente no renovar el contrato de mantenimiento. En tales circunstancias, ha de considerarse que el agotamiento del derecho de distribución, previsto en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, alcanza a la copia del programa de ordenador vendida tal como el titular de los derechos de autor la ha corregido y actualizado”

4. El TJUE se sirve por lo tanto de esta disposición y el razonamiento legal construido en base al mismo para justificar que el utilizador de segunda mano del programa pueda bajarse este último sobre su ordenador, y más aún cuando tal acto de reproducción resulta necesario a los fines de permitir al adquirente legítimo utilizar el programa de un modo conforme a su destino²⁷.

Se dilucidaron las circunstancias, esta vez penales, en la **STJUE de 12 de octubre de 2016 del asunto 166/15 afectando los encausados dos ciudadanos letones llamados Ranks y Vasiļevičs**. Aquí los aspectos concernientes a la exclusión de los derechos de autor en casos de transferencia y reventa de programas usados vistos en el fallo anterior adquirirían un nuevo giro. Se les acusaba de integrar una banda organizada cuyos fines consistían en la venta ilegal por EBay de más de 3000 copias de seguridad de programas de Microsoft en el año 2004 en discos usados o de ocasión. Tras sucesivas instancias y recursos el asunto llegó al Tribunal regional de Riga, quien formuló diversas cuestiones a la Alta Magistratura de la UE, la cual terció contestando las siguientes dudas:

1. En la primera se trataba de averiguar si una persona que hubiese adquirido un programa de ordenador con licencia usado o grabado en un disco no original podía invocar (esta vez para evitar una condena penal y a los efectos de los arts. 5 puntos 1, 2 y 4 de la Directiva 2009/24), el agotamiento de los derechos de distribución de la copia del programa que tuviese el primer adquirente, el cual la habría recibido del titular de los derechos sobre el disco original, y más aún cuando este disco original se hubiera deteriorado y el primer adquirente hubiera borrado a su vez su copia inicial. Pero aquí no se daban dos condiciones concretas para reconocer tal agotamiento de los derechos, puesto que se exigiría: primero, que la copia se vendiese por el titular de los derechos con su consentimiento; y segundo, que la comercialización tuviera lugar en el ámbito de la Unión Europea²⁸.

27. Considerandos 82 y 83. Limitar “únicamente al adquirente facultado, en virtud de un contrato de licencia celebrado directamente con el titular de los derechos de autor, para utilizar el programa de ordenador” (...) “tendría por efecto permitir al titular de los derechos de autor impedir el uso efectivo de cualquier copia de segunda mano respecto de la que se haya agotado su derecho de distribución, conforme al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, invocando su derecho exclusivo de reproducción establecido en el artículo 4, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, privando así de efecto útil al agotamiento del derecho de distribución previsto en el citado artículo 4, apartado 2”.

28. Considerandos 52 y 53. Ello tiene consecuencias claras en el razonamiento del Tribunal. La verdad es que en el contexto en causa se darían tales cuestiones, a la par que concurría en la controversia asunto incidía otro factor decisivo; que lo comercializado no eran copias materiales originales las que pusieron en venta los encausados, sino copias de seguridad recogidas en un soporte que no era el original. A tal respecto, el TJUE invocando inicialmente su sentencia UsedSoft declara: “No cabe negar que la situación del adquirente legítimo de la copia de un programa de ordenador que se vende grabada en un soporte físico que haya sido dañado, destruido o extraviado y la del adquirente legítimo de la copia de un programa de ordenador comprada y descargada en Internet son comparables a la luz de la regla del agotamiento del derecho de distribución y del derecho exclusivo de reproducción reconocido al titular de los derechos de autor. El adquirente legítimo de la copia de un programa de ordenador, que tiene una licencia de uso ilimitado de dicho programa pero que ya no

2. Hay pues ciertas diferenciaciones con respecto al caso UsedSoft que el TJUE pasa a clarificar, proporcionando las condiciones en las cuales podrán efectuarse sucesivamente ventas como las producidas en el caso ahora visto²⁹.
3. La diferencia la marca el TJUE en cuanto a un eventual atentado al derecho de reproducción en el contexto en causa. Las ventas de los dos letones no afectaban ni a la copia del material original, ni a la copia del programa en sí, sino a una copia de seguridad realizada en un medio distinto al original. Aparentemente no cabía identificar este proceder con una infracción del derecho de distribución, el cual habría quedado agotado desde la primera venta. Pero la creación de una copia de seguridad del *software* sí afectaría a una prerrogativa patrimonial que cae bajo el monopolio del autor: el derecho de reproducción, tal como se configura a partir de los arts. 4 letras a) y b) y 6. Y de estas disposiciones se desprende que el comprador del *software* puede realizar una copia de seguridad del mismo bajo dos condiciones estrictas y acumulativas:
 - Si esa persona tiene derecho a utilizar el programa, es decir que lo ha adquirido legalmente;
 - Si la copia es necesaria para el uso del *software*.
4. Entonces parece obvio que hacer una copia de seguridad en su computadora para usar el *software* no infringe de ninguna manera el derecho de reproducción del propietario de los derechos de autor. Resulta diferente cuando esta copia de seguridad se realiza con el propósito de revenderla. En este caso, la realización de dicha copia infringiría efectivamente el derecho de reproducción del titular de los derechos. Pero toda la dificultad aquí radica en el hecho de que no fueron las dos partes interesadas, esto es los encausados, quienes hicieron las copias de seguridad. Afirmaron que adquirieron estas copias de empresas o negocios que ya no las necesitaban y que, de otro modo, habían inutilizado el uso de su propia copia. Esta distinción no parece ser más importante, siempre y cuando las copias de seguridad realizadas por estas empresas fuesen inicialmente legítimas, y por tanto no infringiesen los derechos de propiedad del titular. El hecho de ponerlas

dispone del soporte físico de origen en el que esta copia le fue entregada inicialmente porque la ha destruido, dañado o extraviado no puede, por este mero hecho, ser privado de toda posibilidad de vender de segunda mano dicha copia a un tercero, a menos que se prive de efecto útil al agotamiento del derecho de distribución previsto en el artículo 4, letra c), de la Directiva 91/250”.

29. Tales extremos se contemplan en los Considerandos 55 a 57. En primer lugar, el adquirente inicial deberá eliminar o volver inutilizable su copia (de seguridad o no) que esté en su posesión y recibida del titular de los programas. En segunda instancia, corresponderá al nuevo adquirente probar por cualquier modo válido en Derecho que hubo adquirido legalmente su licencia de uso. Si dichas circunstancias siguen la lógica de la regla del agotamiento de los derechos de distribución, éstas serán muy difíciles de ser puestas en práctica, especialmente en lo que concierne a la prueba de una adquisición legítima de la licencia por el nuevo adquirente. En efecto, un particular lo suficientemente informado y atento estará bien al tanto de las circunstancias que se le derivan de no poder suministrar dicha prueba, más aún en el marco contemporáneo del mercado de ventas a distancia por procedimientos telemáticos.

a disposición de terceros para que estos últimos fuesen los que las vendiesen determina el no cumplimiento de las condiciones para una excepción al derecho de reproducción por la vía de su agotamiento. Por tanto, cabía considerar que la venta de una copia de seguridad de un programa informático en las condiciones acaecidas constituiría base suficiente para considerar una infracción a los derechos de autor (Gautier, 2015, 927). Las copias de seguridad del *software* publicadas por Microsoft en posesión de los encausados podrían pues considerarse falsificaciones y, por tanto, infringir los derechos de reproducción del titular de los derechos, al poner en circulación con fines comerciales copias ilícitas de programas de ordenador.

El penúltimo asunto que nos ha de incumbir se recoge en la **STJUE de 18 de diciembre de 2019, que enfrentaba a las empresas IT Developpment SAS y Free Mobile SAS en el asunto 666/18**. Aquí se aprecia una aplicación de la Directiva 24/2009 supeditada al protagonismo que corresponde esta vez a la Directiva 2004/48, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. En este caso, la empresa Free Mobile SAS fue beneficiaria de una licencia de uso de *software*, cuyos derechos de autor pertenecían a la empresa IT Development SAS. Esta última, acusando a la empresa Free Mobile SAS de haber modificado el código fuente del *software* y de haber así violado dicha licencia de usuario otorgada por la empresa IT Development SAS, reclamó una indemnización por medio de la interposición de una acción en infracción ante el *Tribunal de Grande Instance* de París. El Tribunal, basándose en el principio de responsabilidad extracontractual y contractual no acumulativa, declaró inadmisibles esta solicitud tras considerar que el daño alegado fue causado por una violación contractual. Tal razonamiento tuvo la consecuencia de permitir a los licenciarios procesados invocar en su beneficio las limitaciones y límites máximos de responsabilidad previstos en el contrato y así excluir el método de cálculo de daños específicamente previsto en caso de acción por infracción regulado en ciertos pasajes del Código de la Propiedad Intelectual francés, éstos resultantes de la transposición interna de la Directiva 2004/48. Esta norma, con cierta consideración accesoria a la Directiva 24/2009, habría pues de orientar al Juez nacional en la determinación de los daños, por cuanto enumerarían exhaustivamente los criterios a tener en cuenta para la valoración del mismo. Es en este contexto que la Corte de Apelaciones de París, llamada a entender del asunto por la empresa IT Development SAS formuló al TJUE una cuestión prejudicial que concierne a los límites del respeto a los contratos de licencia de *software*³⁰. Para responder a esta pregunta, el TJUE en su sentencia comenzó recordando que la violación de una cláusula en un contrato de licencia de *software*

30. En concreto la pregunta es: "El hecho de que el licenciario de un programa informático no respete los términos de un contrato de licencia de un programa informático (por la expiración del período de prueba, la superación del número de usuarios autorizados o de otra unidad de medida, como los procesadores que pueden utilizarse para que se ejecuten las instrucciones del programa informático, o por la modificación del código fuente del programa informático cuando la licencia reserva este derecho al titular inicial) ¿constituye:

relacionada con los derechos de propiedad intelectual sí entraba dentro del concepto de “violación de los derechos de propiedad intelectual” en el sentido de la Directiva 2004/48. En consecuencia, el titular de esos derechos de propiedad intelectual “debería poder beneficiarse de las garantías previstas por esta última Directiva, independientemente del régimen de responsabilidad aplicable con arreglo al Derecho nacional”³¹. El TJUE consideró pues que el régimen de responsabilidad extracontractual o contractual no importaba siempre y cuando se respetaran las garantías previstas por esta Directiva. Una de estas garantías es el método de cálculo de daños, recogido en el artículo 13 párrafo segundo de dicha Directiva³². Dicho método resultaría incompatible con la aplicación de límites y topes de responsabilidad contractual³³.

Llegamos finalmente a la **STJUE de 6 de octubre de 2021, recaída en asunto 13/20 Top System frente al Estado belga**, la cual incide en un momento en donde estaba en vigor la Directiva de 1991. No debemos inquietarnos si el citado fallo (respondiendo a preceptos propios de ésta dado que el litigio se produjo durante su vigencia) nos llega cuando ésta ya ha sido derogada por la Directiva 2009/24. No obstante, como tenemos la ocasión de apreciar en el anexo de la última Directiva que recoge la tabla de equivalencias, los preceptos afectados no cambian ni de número ni de contenidos, con lo que el fallo del Tribunal es perfectamente aprovechable al contexto normativo actual.

-
- una infracción de los derechos de propiedad intelectual (con arreglo a la Directiva 2004/48 sufrida por el titular del derecho de autor del programa informático reservado por el artículo 4 de la Directiva 2009/24 sobre la protección jurídica de programas de ordenador,
 - o bien puede quedar sujeto a un régimen jurídico distinto, como el régimen de responsabilidad contractual de Derecho común?”.

31. Considerando 30.

32. Y que se expresa del siguiente tenor: “Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

- a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho,
- b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión”.

33. En concreto expresa su fallo que sendas disposiciones “deben interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador, relativa a derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor sobre dicho programa, está comprendido dentro del concepto de *infracciones de los derechos de propiedad intelectual*, en el sentido de la Directiva 2004/48, por lo que las garantías previstas en esta última Directiva deben asistir al referido titular independientemente del régimen de responsabilidad aplicable conforme al Derecho nacional”. Así, con su decisión, el TJUE habría introducido otros nuevos ciertos matices a su jurisprudencia *Used-Soft* que desde su primera redacción habría venido ocasionando cierta inseguridad en la opinión de algunos de los titulares de derechos de propiedad intelectual sobre *software*. A partir de ahora, los titulares de derechos podrían basar todas sus acciones en la infracción, incluso en el caso de una infracción de los términos de las licencias otorgadas (cuando dicha infracción se relacione con los derechos de autor relacionados con el *software*), sin riesgo de quedar sujeto a las limitaciones y topes de compensación estipulados contractualmente de manera habitual el muchas en las licencias de *software*.

Reivindicada por el Abogado General Szpunar como una nueva oportunidad para el TJUE para profundizar en sus líneas jurisprudenciales en la materia, avala las labores de descompilación que realice el adquirente de un programa a los solos fines de eliminar eventuales problemas de funcionamiento y en el modo que resulte imprescindible y proporcional a tales propósitos correctores.

Efectivamente, el litigio se produce “entre Top System SA y el Estado belga, en relación con la descompilación, por parte del Selor, Oficina de Selección de la Administración Federal (Bélgica), de un programa de ordenador desarrollado por Top System y que forma parte de una aplicación sobre la que dicha oficina de selección posee una licencia de uso”³⁴. Lo relevante parece además es que la oficina pública y la propietaria del programa habían intercambiado correos acerca del mal funcionamiento del programa tras las modificaciones del mismo operadas en el año 2008, y más aún cuando las relaciones entre la empresa programadora y la entidad pública se remontaban a la década de 1990³⁵. Cabe asimismo recordar que las normativas internas de algunos Estados miembros, parecen reflejar ciertas prerrogativas de esta índole, pero sin salir del circuito público, es decir, cuando el titular de los Derechos sobre el *software* es una entidad pública, y no una firma privada. Respecto del caso concreto italiano se recalca (Ruju, 2009, 223) que el artículo 69 del Código de Administración Digital, Decreto Legislativo 82/2005, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas que sean propietarias de programas informáticos creados a partir de indicaciones específicas del cliente público, están obligadas a facilitarlos en formato fuente, completos de la documentación disponible, de forma gratuita a otras administraciones públicas que lo soliciten y que pretendan adaptarlos a sus necesidades, salvo que existan motivos justificados. En el ámbito administrativo, por tanto, por reutilización entendemos el derecho a utilizar un mismo *software* de forma indefinida dentro del circuito público, transfiriéndolo gratuitamente entre diferentes Administraciones públicas por medio de la reutilización de programas y licencias.

Y si bien la descompilación fuera de la corrección por mal funcionamiento estaría protegida por los derechos de autor, ésta se permitiría a estos mismos fines. Con lo cual gracias a esta sentencia conocemos la dimensión exacta de la protección de los programas de ordenador con respecto de las Directivas europeas en relación a manipulaciones o usos como el descrito³⁶.

34. Considerando 2.

35. En concreto (Considerandos 21 y 22): “Al no haber logrado llegar a un acuerdo con el Selor en relación con la resolución de estos problemas, TopSystem interpuso, el 6 de julio de 2009, un recurso contra el Selor y el Estado belga ante el Tribunal de lo Mercantil de Bruselas, con el fin de que se declarara que el Selor había procedido a la descompilación del programa (conocido como TSF), vulnerando los derechos exclusivos de Top System sobre dicho *software*. Top System también solicitó que se condenase al Selor y al Estado belga a abonarle una indemnización de daños y perjuicios por la descompilación y por la copia de los códigos fuente de dicho *software*, más los intereses compensatorios a partir de la fecha estimada de descompilación, es decir, a más tardar, a partir del 18 de diciembre de 2008. El 26 de noviembre de 2009, el asunto fue remitido al tribunal de Primera Instancia de Bruselas que falló en contra de Top System”. Es el Tribunal de Apelación el recibido el recurso de la empresa informática formula la cuestión prejudicial.

36. Considerandos 37 a 39. Leemos: “La descompilación tiene por objeto reconstituir el código fuente de un programa a partir de su código objeto. La descompilación se efectúa mediante un pro-

V. CONCLUSIONES

La Unión Europea opta, a los fines de protección de los programas de ordenador, por acudir a un régimen reforzado y específico de la propiedad intelectual. Es una solución aparentemente equilibrada y de compromiso entre la presunta inadecuación del segundo sistema para una manifestación tecnicada cual es la de los programas, y los rigores y obstáculos que para un manejo creativo e innovador por parte de usuarios y empresas de esos mismos programas se depararía de la aplicación de un sistema de patentes. Habiéndose planteado esta última posibilidad en el pasado, la Unión Europea desarrolla su sistema de protección desde la casuística interpretativa que de las Directivas en la materia opera el Tribunal de Justicia, construyendo paso a paso y una posibilidad tras otra un ordenamiento con las mismas grandezas y debilidades que esa misma informática que pretende cuidar y proteger.

BIBLIOGRAFÍA

- ABELLO, A. (2008) La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle. *Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.)* 265, 104-134.
- BITAN, H. (2010) Droit des créations immatérielles. *Revue Lamy droit de l'immatériel (RLDI)*, 190-242.
- BUYDENS, M. (2014) *L'application des droits de propriété intellectuelle, Recueil de Jurisprudence*. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle Recuperado el 6 noviembre 2021 de <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3393&plang=EN>
- CHIMIENTI L. (2000) *La tutela del software nel diritto d'autore*, Ed. Giuffrè, Milán.
- CORPIO GIL-DELGADO, M. R. (2003) Las reivindicaciones de patentes de programas a la luz de la propuesta de directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador. *Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, núm. monográfico 23*, 321-351. Recuperado el 6 noviembre 2021 de <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:BFD-2003-23-6DA14B78/PDF>.
- FARINA M. (2011) *I contratti del software*, Ed. Giappichelli, Turín.
- GAUTIER, P. Y. (2015) *Propriété littéraire et artistique*, Presses Universitaires de France (PUF), 9 ed, París.
- GODINI, T. (2015) *La tutela giuridica dei programmi per elaboratore e l'esaurimento del diritto di distribuzione: commento alla sentenza della Corte di Giustizia UE, 3 luglio 2012, c-128/11*.

grama denominado descompilador. Como ha subrayado el Abogado General en el punto 41 de sus conclusiones, la descompilación generalmente no permite obtener el código fuente original, sino una tercera versión del programa de que se trate denominada casi código fuente, que a su vez podrá compilarse en un código objeto que permita a ese programa funcionar (...) Por lo tanto, la descompilación constituye una operación de transformación de la forma del código de un programa que implica una reproducción, al menos parcial y provisional, de dicho código, así como una traducción de la forma de este (...) Por consiguiente, procede declarar que la descompilación de un programa de ordenador implica la realización de actos, a saber, la reproducción del código de ese programa y la traducción de la forma de dicho código, que están efectivamente comprendidos en el ámbito de los derechos exclusivos del autor”.

- Recuperado el 6 noviembre 2021 de <http://www.masterdirittoprivatoeuropeo.it/wp-content/uploads/2015/06/TEODORA-GODINI.pdf>
- LE STANC, C. (2012) Commercialisation de logiciels d'occasion, précisions, Droit du numérique, *Recueil Dalloz*, 2343-2256.
- MORGUESE, G. (2014) *La normativa internazionale ed europea sul diritto d'autore en la comunità internazionale*. Recuperado el 6 noviembre 2021 de https://www.academia.edu/11204092/La_normativa_internazionale_ed_europea_sul_diritto_dautore
- RICOLFI, M. (2001) Il diritto d'autore, en Ricolfi, M. (et al). *Diritto industriale*, (pp. 335-517) Ed. CEDAM, Padua.
- RODRÍGUEZ ANDRÉS, A. (2004) *The Relationship between Copyright Software Protection and Piracy: Evidence from Europe*. Recuperado el 6 noviembre 2021 de https://dea.uib.es/digitalAssets/123/123224_arodriguez.pdf
- RUJU N. F. (2009) *L'acquisizione ed il riuso del software nella pubblica amministrazione*. Ed. Scientifiche Italiane, Nápoles.
- WARUSFEL, B. (2006) L'ambigüité de la notion de brevetabilité du Logiciel, en Warusfel, B. (et al.) (pp. 165-222), *La propriété intellectuelle en question– Regards croisés européens*, Collection IRPI, Editions Litec, París.

Documentos

- Libro Verde sobre los derechos de autor y el reto de la tecnología del año 1988, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (OPOCE), año 1988. Recuperado el 6 noviembre 2021 de https://books.google.es/books/about/Libro_verde_sobre_los_derechos_de_autor.html?id=gi85xgEACAAJ&redir_esc=y
- Libro Verde de la Innovación de 20 de diciembre de 1995, Recogido en Doc. COM(95) 688 final. Recuperado el 6 noviembre 2021 de https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eb5dae41-104d-4724-ac99-d7cbcfa11b86.0008.01/DOC_1&format=PDF
- Documento de Trabajo de la Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo de septiembre de 2002 Patentabilidad de programas de ordenador Debate en torno a la legislación de ámbito europeo en el campo de las patentes de software. Recuperado el 6 noviembre 2021 de <https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c4101a4e-c680-4170-bc8f-c4a2e54daf37>.
- Propuesta de la Comisión para Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador Doc. COM (2002) de fecha de 20 de febrero de ese año. Recuperado el 6 noviembre 2021 de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002PC0092&from=ES>
- Página Informativa de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual. Recuperado el 6 noviembre 2021 <https://www.wipo.int/patent-law/fr/developments/software.html>.
- FOCUS, Nota del Servicio de Prensa del Parlamento Europeo 20050819FCS01001 bajo el título "Patentes de programas informáticos: el «voto histórico» del Parlamento Europeo pone fin a una batalla". Recuperado el 6 noviembre 2021 de <https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20050819FCS01001+0+DOC+PDF+V0//ES&language=ES>