

LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENADOR POR TRABAJADORES ASALARIADOS. INVENCIONES LABORALES Y CREACIÓN POR LOS ASALARIADOS DE OBRAS PROTEGIDAS POR DERECHO DE AUTOR (SS. TSJ ARAGÓN [SALA SOCIAL], 17 MAYO 1999 Y 20 NOVIEMBRE 2000)

por Jesús DELGADO ECHEVERRÍA
Catedrático de Derecho Civil
Universidad de Zaragoza

SUMARIO: I. PRESENTACIÓN. II. EL CASO. III. COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN LABORAL. IV. COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CIVIL. V. ¿INVENCIÓN LABORAL?. VI. ¿PROGRAMA DE ORDENADOR? PERO, ¿DE QUÉ OBRA SE TRATA? VII. EL REQUISITO DE ORIGINALIDAD. VIII. LA TRANSMISIÓN AL EMPRESARIO DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA CREADA EN VIRTUD DE UNA RELACIÓN LABORAL. IX. ALGUNAS CONCLUSIONES Y OTRAS CUESTIONES ABIERTAS.

I. PRESENTACIÓN

Me propongo en estas notas dar noticia de un par de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Social), dictadas en el mismo pleito, en que la cuestión es, al menos aparentemente, la autoría y titularidad de un «programa de ordenador» creado por un trabajador asalariado.

La doctrina de las sentencias quizás no sea especialmente esclarecedora, pero creo que no carece de interés observar cómo se plantea entre el trabajador y el empresario el conflicto que acaba con el despido de aquél.

Como es sabido, los casos en que el trabajador se niega a poner a disposición de la empresa, o a seguir utilizándolo para ella, un programa que ha creado y que, en su opinión, es de su exclusiva titularidad, pueden considerarse típicos en los avatares de estas obras, creada las más de las veces por asalariados. En los «tiempos heroicos» del Derecho informático las Sentencias de los Tribunales franceses en los pleitos que enfrentaron a la sociedad BMW con su jefe de contabilidad, despedido por negarse a entregar a la empresa los programas que para la gestión de la contabilidad había desarrollado por propia iniciativa (la primera, penal, de 1978; la más importante, civil, de 1986), fueron un hito en la protección de los programas de ordenador por medio del derecho de autor, antes de que las leyes se ocuparan del tema. Es igualmente conocido que las exigencias y presiones de las grandes compañías productoras de software, especialmente norteamericanas, ha condicionado esta regulación tanto en los

Estados Unidos como en el resto del mundo, a través de los tratados de la OMC y de la OMPI y, en Europa, imponiendo determinada regulación en la Directiva de 14 mayo 1991, incorporada en este extremo al Derecho español por la regla excepcional (un injustificado privilegio del empresario) del art. 97-4 TRLPI (vid. art. 51-5).

Pero no he de ocuparme aquí directamente de la exposición, interpretación y crítica de las normas vigentes¹. Simplemente, presentaré las sentencias citadas, traeré a colación otras de fechas recientes que vienen al caso y haré algunos breves comentarios.

II. EL CASO

Los hechos, sobre los que conozco tan sólo lo que se trasluce en las dos sentencias del TSJAR que presento, parecen ser los siguientes. D. David, empleado de B., S.L., ha sido ya despedido y su despido considerado procedente, siendo la causa la desobediencia a la orden de «facilitar la clave de acceso a la hoja de cálculo existente en el ordenador del área de diseño, tanto a sus compañeros como al gerente de la empresa» (así, entrecomillado, en la S. TSJAR 20 noviembre 2000).

Tiempo después —quizás inmediatamente después— interpone contra B., S.L. demanda en el juzgado de lo social en reclamación de cantidad (por indemnización), fundada en el art. 138-1 TRLPI. La empresa demandada excepciona incompetencia de jurisdicción, pues al versar la demanda sobre invenciones laborales —dice— es de aplicación el art. 123 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de invención y modelos de utilidad y, en consecuencia, es exclusivamente la jurisdicción civil la competente. El Juzgado estima la excepción y se declara incompetente. El demandante recurre en suplicación y la Sala de lo social del TSJAR le da la razón y remite de nuevo los autos al Juzgado de lo social para que pronuncie sentencia sobre el fondo del asunto. Los Fundamentos jurídicos de la S. TSJAR (Sala de lo Social), 17 mayo 1999 (Ponente: Bermúdez Rodríguez) son los siguientes:

Primero: la razón jurídica por la que la sentencia recurrida, estimando la excepción opuesta oportunamente por la parte demandada, decreta la incompetencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento de la controversia suscitada, estriba en el mandato del art. 123 L 11/1986 de 20 Mar., de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. En el eventual conflicto entre dicha norma, a tenor de la cual «el conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones, de cualquier clase y naturaleza que sean, derivada de la aplicación de preceptos de la presente Ley, corresponde a los órganos de la jurisdicción or-

¹ Puede verse DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, Comentario al art. 97 en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (R. Bercovitz, coord.), 2ª ed., Tecnos, Madrid, 1997, págs. 1438-1448.

dinaria», y la del art. 2 a) TR LPL, según el que «los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan... entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo», entiende la resolución recurrida debe prevalecer aquélla por su rango especial y porque así resulta de la naturaleza inventiva que se otorga a la aplicación informática que da base a la reclamación pecuniaria del actor.

Sin embargo, a tenor del art. 4.2 de la misma Ley no se consideran invenciones (y no son, por consecuencia, patentables) los programas de ordenador. La sentencia razona que en el caso litigioso no se trata de un programa, sino de una aplicación creada por el demandante utilizando el programa «Microsoft Excel» instalado por la empresa demandada en su sistema informático. Pero si los programas se sitúan al margen de la comentada Ley especial, con mayor razón es de predicar esa consecuencia de la creación del demandante, que no es sino una utilidad creada en el entorno de ese programa, consistente en un libro de cálculo compuesto de tres hojas que se emplean en el diseño de los transformadores eléctricos fabricados por la demandada. Y si ello es así también lo es que desaparece la razón de acudir a aquel precepto competencial, porque entonces la acción ejercitada no puede derivar en ningún caso «de la aplicación de preceptos» de la L 11/1986.

Segundo: La exclusión normativa dicha obedece a la naturaleza jurídica de las creaciones informáticas, que no residen en el campo de la propiedad industrial, sino en el de la intelectual. Así, el TR Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por RDLeg. 1/1996 de 12 Abr., dedica la totalidad del Tít. VII de su Libro I a regular distintos aspectos de los programas de ordenador a los que define 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», extendiendo la protección de la ley a las versiones sucesivas del programa o a los programas derivados (art. 96). A la transmisión de derechos del autor asalariado se refieren específicamente los arts. 51 y 97.

No contiene la Ley, sin embargo, precepto alguno del tipo del art. 123 Ley de Patentes, con lo que la alternativa que propone la sentencia recurrida no es válida. Desde el punto de vista competencial propio del estado preliminar a que debe ceñirse esta resolución, es de considerar que la controversia entre las partes se suscita sin duda en el marco laboral a que se refiere el art. 2 a) TR LPL, porque no existe tampoco inconveniente alguno en admitir que una relación de servicios en la que la materia del contrato sea una obra de las que son objeto de propiedad intelectual pueda configurarse como laboral cuando se dan las notas precisas para ello a tenor del art. 1.1 ET (en tal sentido, la sentencia del TS de 31 Mar. 1997). Más concretamente, el mismo Tribunal ha proclamado en S 12 Feb. 1985

la competencia del orden jurisdiccional social para conocer de las cuestiones derivadas de los derechos de propiedad intelectual en relación con el resultado de un contrato de trabajo, sin necesidad de fraccionar este último en dos partes, una laboral y otra civil, proyectada esta última a la cesión de los derechos de propiedad intelectual, la cual «en cuanto conjunto de derechos que la ley reconoce al autor o autores sobre la obra-producto de su inteligencia, entendida la expresión en su sentido más amplio y general, es parte indisoluble de la actividad laboral, cualquiera que sean los pactos que la regulen, porque otra cosa conduciría a establecer una artificial y nociva disgregación del contrato, en cuanto acuerdo de voluntades organizado para producir determinados efectos, haciéndole perder sustancial unidad y haciendo, incluso, desaparecer los principios generales y especiales sobre los que cada relación se construye».

III. COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN LABORAL

En efecto, el TS ha admitido en varias ocasiones que el hecho de que las tareas realizadas por el empleado constituyan creaciones protegidas por el derecho de autor (o vecinos) no excluye la competencia de los órganos judiciales del orden social. Veamos algunas de estas sentencias, sin duda interesantes para los estudiosos de la propiedad intelectual.

El TSJAR cita dos sentencias del TS, la primera de ellas de 1985. Podemos añadir que, con anterioridad, la S. TS (Sala 6ª), 14 diciembre 1984 se había ocupado de «cesión de propiedad intelectual de los artistas conectados a un contrato de trabajo», para declarar que los pactos del caso no eran contrarios a la ley, aunque no parece que nadie planteara excepción de falta de competencia.

En la S. TS (Sala 4ª) 12 febrero 1985 (Ponente: Ruiz Vadillo) sí se plantea frontalmente la cuestión. Demandando unos actores de conocida serie televisiva la participación que en los beneficios derivados de la cesión hecha por RTVE a terceros creían corresponderles en razón de lo pactado en el contrato, la demandada RTVE alega incompetencia de jurisdicción. En efecto, el primer motivo del recurso alega «incompetencia de jurisdicción para conocer de las cuestiones derivadas de los derechos de propiedad intelectual de los recurrentes en relación con el resultado de un trabajo regulado por un contrato laboral». En opinión de la demandada, sólo la jurisdicción civil podría entender del asunto. El TS rechaza el recurso, entendiendo que la participación eventual en beneficios no deja de constituir una parte del salario, de modo que el resto de la sentencia discurre sobre interpretación del contrato y las normas del Código civil (en particular, arts. 1281 y 1285) que la regulan. En definitiva, el Tribunal da la razón a los trabajadores, también en el fondo del asunto, no sólo sobre la cuestión del orden jurisdiccional competente.

Mayor interés sustantivo tiene la S. TS (Sala 4ª) 31 marzo 1997 (Ponente: Martín Valverde). En ella un fotógrafo que ha venido prestando sus servicios durante

trece años a editorial que publica un diario se encuentra con la comunicación por parte de la empresa de que no se iba a volver a contratar sus servicios. En consecuencia, demanda ante la jurisdicción laboral pidiendo la declaración de despido improcedente.

Los datos concretos que configuran la relación del reportero gráfico con la empresa pueden resumirse del siguiente modo: no se había formalizado contrato de trabajo ni estaba dado de alta en la seguridad social; cobraba «a la pieza», esto es, por fotografía realizada; las cámaras que utilizaba, lo mismo que el vehículo en que realizaba sus desplazamientos, eran de su propiedad, mientras que la empresa le proporcionaba el material fotográfico (rollos, material para revelado); entregaba su trabajo en local de la empresa habilitado para trabajo de los fotógrafos; «las fotografías realizadas por el actor (...) han quedado, por el momento, en propiedad de la empresa que siempre ha dispuesto libremente de ellas».

Con datos de este tipo, era de esperar que la empresa alegara la excepción de incompetencia de jurisdicción, que el Juzgado de lo Social rechazó (y declaró improcedente el despido). Como se observará, aquí la cuestión es si media una relación laboral entre el fotógrafo y la sociedad editora del periódico. La Sala de lo Social del TSJPV, al resolver recurso de suplicación, entendió que no, por lo que desestima la demanda «al carecer de acción el demandante, en este orden jurisdiccional social, al considerar la Sala que no nos encontramos ante una relación entre las partes de carácter laboral. A salvo de las correspondientes acciones que pueda instar el demandante en vía civil, si a su Derecho conviniere».

El fotógrafo interpone recurso de casación para unificación de doctrina, señalando la contradicción con la S. TSJC 18 diciembre 1991 y la del TSJ Andalucía 10 mayo 1993. La similitud de los hechos juzgados en esta última es, en efecto, prácticamente total.

El TS realiza un cuidadoso estudio, concluyendo por afirmar la naturaleza laboral de la relación con interesantes razonamientos que sin duda habrán suscitado el interés de los laboristas. Aquí nos interesan especialmente los que hacen referencia directa al derecho de autor, en sus relaciones con la prestación de servicios laborales.

He aquí el sustancioso F. J. 4º:

«La comprobación de si concurre o no la nota de la ajenidad o cesión anticipada del resultado del trabajo requiere en casos como el presente en que la materia del contrato es una obra fotográfica de las que son objeto del derecho de propiedad intelectual (art. 10.1. h. de la Ley 22/1987, de propiedad intelectual) algunas puntualizaciones sobre las particularidades del régimen jurídico del derecho de autor y sobre las posibles incidencias del mismo en la calificación de las relaciones de servicios entre los autores de las obras y las empresas que las encargan.

La primera puntualización que conviene hacer es que dicha relación de servicios puede ser configurada como relación laboral. Tal supuesto está expresamente previsto y regulado en el art. 51 de la Ley de propiedad intelectual, que habla de transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral. Por su parte, el Texto refundido de la Ley de propiedad intelectual aprobado por Decreto legislativo 1/1996 de 12 de abril, que ha conservado con las debidas regularizaciones y armonizaciones la dicción y numeración de los artículos de la Ley refundida, incluye en la nueva rúbrica del art. 51 (Transmisión de los derechos del autor asalariado) una indicación inequívoca de que la creación y cesión de una obra de autor se puede llevar a cabo por medio del contrato de trabajo, y con sujeción a la legislación laboral.

Una segunda puntualización que interesa hacer sobre la modalización de la ajenidad cuando el resultado del trabajo es una obra de autor es que la cesión de dicho resultado no tiene por qué abarcar a la integridad de los derechos de propiedad intelectual, sino sólo a los principales o más relevantes, que son, respecto de las obras de fotografía periodística, los de explotación de las mismas en atención a su actualidad. Es característica general del derecho de propiedad intelectual la pluralidad y complejidad de facultades de carácter personal y patrimonial que atribuye al autor (artículos 2 y 3 de la Ley de propiedad intelectual). Es más, determinadas facultades que componen el derecho de autor de contenido complejo son inalienables o no susceptibles de cesión a terceros. Tal es el caso de las facultades que integran el llamado derecho moral, dentro de las que se cuenta la exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra (art. 14. 3º de la Ley de propiedad intelectual).

A lo anterior debe añadirse que, dentro de las facultades de carácter patrimonial de la propiedad intelectual, los llamados derechos de explotación regulados en los artículos 17 y siguientes de la Ley presentan también una gran elasticidad en cuanto a las modalidades de ejercicio (reproducción, distribución, comunicación pública, transformación), y en cuanto a los contenidos y alcance de los actos de transmisión (duración en el tiempo, ámbito territorial, exclusividad o no de la cesión, etc.). Esta diversidad y elasticidad de contenido del derecho de propiedad intelectual lleva consigo que la verificación de si existe o no ajenidad en una relación de servicios de autor haya de depender de que los derechos cedidos incluyan los principales derechos de explotación dentro del giro o tráfico económico de la profesión y sector de actividad, o por el contrario tengan una importancia económica accesoria dentro de ellas.

En fin, interesa puntualizar, a propósito de la ajenidad en las relaciones de servicios de creación de obras de autor, que el derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con el derecho de propiedad sobre la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual (art. 3 de la Ley). Específicamente para ciertos soportes materiales de obras de

autor, el art. 56 de la Ley establece que la propiedad del soporte a que se haya incorporado la obra no comporta por este solo título ningún derecho de explotación sobre esta última, y que el propietario del original de una obra de artes plásticas o de una obra fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de la obra, aunque ésta no haya sido divulgada».

Hasta aquí el Tribunal Supremo. Cabe dudar que, en el caso, las fotografías del reportero gráfico publicadas en la prensa diaria constituyeran verdaderas «obras fotográficas», como supone el Tribunal. Pero sus razonamientos, en sí sensatos y atendibles, valdrían igualmente para las «meras fotografías» (aunque el art. 51 TRLPI no se ocupe de ellas).

En consecuencia, tiene razón el TSJAR en que al menos dos sentencias del T.S. han reconocido la competencia de la jurisdicción laboral para entender de asuntos en que el trabajador es titular de un derecho de autor (o de un derecho vecino). Pero también se advertirá que los casos no son idénticos. En el de la S. TS 1985 hay contrato laboral por escrito, y se demanda con fundamento en sus cláusulas que establecen diversas modalidades de retribución. En la S. TS 1997 lo que se cuestiona es la naturaleza laboral de la relación, pero la pretensión es inequívocamente laboral: el trabajador pide declaración de despido improcedente, con la indemnización que en su caso proceda.

IV. COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CIVIL

Más dudosa es la competencia de la jurisdicción laboral («de los órganos del orden jurisdiccional social», para decirlo en la forma quisquillosa que hoy se lleva) para entender sobre lesión del derecho autor por parte del empresario, especialmente cuando el actor ha sido ya despedido, como ocurría en el caso resuelto por el TSJAR.

Cuando lo que pretende el autor es que se declare la paternidad de su obra, que se cese en su explotación ilícita o que se le indemnice por lesión a su derecho de propiedad intelectual, parece clara la competencia de la jurisdicción civil. Al menos, es poco probable que los órganos del orden civil se declaren incompetentes para demandas de este contenido. En realidad, entienden sobre ellas, como puede verse en la importante S. TS. 20 marzo 2001 (Ponente: Asís Garrote)², ciertamente sobre hechos a su vez muy peculiares. Otro ejemplo en la S. AP Ciudad Real, 10 febrero 2000, que versa precisamente sobre programa de ordenador creado por trabajador asalariado³.

Conviene distinguir. Puede estarse totalmente de acuerdo con el TSJAR (y el TS) en que no existe inconveniente en que una relación de servicios en que la materia del contrato sea una obra de las que son objeto de propiedad intelectual

² Vid. comentario de R. BERCOVITZ en CCJC, 57, págs. 795-809.

³ Resumen de la misma en Pe.I., 7, pág. 114.

tual tenga naturaleza laboral. Pero otra cosa es que todas las controversias que surjan entre empresario y trabajador en razón de la propiedad intelectual de la obra sean competencia del orden jurisdiccional de lo social. De hecho, ocurre que, siendo de naturaleza laboral una relación de servicios en que la materia del contrato sea una invención de las que son objeto de patente, la competencia sobre estas controversias no la tiene el orden social, sino el civil. ¿Hay razones de fondo para estas opciones distintas?

V. ¿INVENCION LABORAL?

Como se recordará, el JS de Zaragoza cuya sentencia se recurre ante el TSJAR estimó la excepción de incompetencia del orden jurisdiccional social por entender que se trataba de una «invención laboral» regulada en la Ley de Patentes. La S. del TSJAR sitúa la obra en el ámbito de la Ley de Propiedad Intelectual y, advirtiendo que en la LPI no hay un precepto como el del art. 123 LP, declara la competencia del orden social.

Luego haremos algunas observaciones sobre el tipo de obra cuya autoría reivindicaba el trabajador despedido. Parece que en la demanda la denominaba «programa de ordenador» o «utilidad informática». Por tanto, está en principio acertado el TSJAR al excluir la aplicación de la LP, cuyo art. 4-4,c expresa que no se considerarán invenciones «los programas de ordenador».

Pero si, por el contrario, los programas de ordenador se entendieran susceptibles de patente de invención, o incluidos en las «invenciones laborales» reguladas en los arts. 17 a 20 LP, la única jurisdicción competente sería en todo caso la civil.

Al parecer, es ésta opinión unánime —por más que también podría argüirse que con ello se produce «una artificial y nociva disgregación del contrato»—, que hace suya la Sala 4ª del TS (en la Sala 1ª no parece que sea posible la duda). Así lo pronunció en su S. 2 noviembre 1999, resolviendo recurso de casación para unificación de doctrina. Dice el F. J. que nos interesa:

«El problema que el presente recurso suscita estriba en determinar cuál es el orden jurisdiccional competente para conocer de una demanda en la que se reclama una cantidad por parte de un trabajador a su empresa patronal como consecuencia de invenciones laborales llevadas a cabo por aquél durante el tiempo en que permaneció al servicio de ésta.

El aspecto material o sustantivo de las invenciones de los trabajadores en la empresa se regulaba básicamente en los arts. 29 y 30 LCT, aprobada por D 26 enero 1944, normas éstas que quedaron degradadas a rango reglamentario por virtud de la disp. final 4.ª L 8/1980 de 10 marzo, del ET (disposición ésta a su vez derogada por la L 11/1994 de 19 mayo), al no contemplarse ya en dicho Estatuto esta materia.

Por su parte, la Ley de Patentes, 11/1986 de 20 marzo, se ocupa específicamente de regular el aspecto material de las invenciones laborales en su Título IV (arts. 15 al 20), cuya normativa vino a sustituir a la contenida en los antes citados arts. 29 y 30 LCT, por cuanto éstos fueron expresamente derogados por el ap. 3 de la disp. derog. LP. Esta misma Ley contiene también normas procesales y de competencia, incardinadas en su Título XIII, estableciendo su art. 123 que «el conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones, de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de la presente ley, corresponde a los órganos de la jurisdicción ordinaria», estableciendo el art. 125 que los litigios civiles que puedan surgir a su amparo se tramitarán por el procedimiento ordinario de menor cuantía, atribuyendo la competencia objetiva al JPI y la territorial al de la ciudad en que se asiente el TSJ de la Comunidad Autónoma que corresponda al domicilio del demandado. También el art. 62 Ley de Patentes atribuye a los órganos de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de todas las acciones, cualquiera que sea su clase y naturaleza, que incumban al titular de una patente contra quienes lesionen su derecho.

Tercero: De lo expuesto se desprende que ha sido voluntad del legislador extraer del ámbito del Derecho del Trabajo la normativa material atinente a las invenciones laborales e incardinarla dentro del Derecho Mercantil, concretamente en el llamado Derecho Industrial, al incluirla en la sistemática general de la Ley de Patentes y derogar los preceptos de la LCT que se ocupaban de ella, y esto permite obtener ya una primera consecuencia en orden a que resulta cuando menos dudoso que pretensiones como la que aquí nos ocupa quepan dentro de las que como promovidas «dentro de la rama social del Derecho» señala el art. 9.5 LOPJ para atribuir su conocimiento a este orden jurisdiccional, y otro tanto puede decirse con respecto a la atribución competencial que verifica el art. 2.º a) LPL, pues no es solamente el contrato de trabajo lo que ha dado lugar al nacimiento de la cuestión litigiosa, sino que, junto con la relación laboral, han de tenerse en cuenta en relación con la invención otros factores ajenos a aquélla, contemplados en la Ley de Patentes.

Concretándonos ahora al aspecto puramente procesal contenido en el art. 123 Ley de Patentes, es cierto que la expresión «jurisdicción ordinaria» que en dicho precepto se contiene resulta poco esclarecedora, ya que dentro de tal jurisdicción ordinaria están comprendidos tanto el orden civil como el social, así como los demás aludidos en el antes citado art. 9 LOPJ, como consecuencia de que la jurisdicción es única, según proclama el art. 3 de ésta. Ello no obstante, ha venido siendo tradicional en algunas leyes procesales anteriores a la LO 6/1985 de 1 julio (la antes citada LOPJ) —y ello se refleja en algunas de fecha poco posterior a ésta, tal como sucede con la LP— otorgar la denominación de jurisdicción ordinaria a sólo los órdenes civil y penal, en contraposición con la de jurisdicciones especiales que se venía asignando fundamentalmente a la militar y a la eclesiástica,

estando consideradas como meramente «especializadas» por razón de la materia la contencioso-administrativa y la social, pudiendo hallarse, a título de ejemplo, una muestra de asimilación del concepto jurisdicción ordinaria con orden jurisdiccional civil en el art. 1561 LEC, que atribuye a ésta en exclusiva el conocimiento del juicio de desahucio. Sin duda este fenómeno ha dado motivo a que la moderna doctrina científica laboralista, con práctica unanimidad, considere que, tras la tan repetida Ley de Patentes, es el orden jurisdiccional civil el único competente para el conocimiento de todos los litigios derivados de las invenciones laborales.

También esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la materia en la S 17 julio 1989 (recurso núm. 3890/1987), en cuyo FJ 6.º se señala que «la L 11/1986 de 20 marzo, de Patentes,... que expresamente deroga los arts. 29 y 30 LCT aprobada por D 26 enero 1944, dispone en su art. 123 que el conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza que sean derivadas de la aplicación de los preceptos de la misma, corresponde a los órganos de la jurisdicción ordinaria, disposición que, por lo que a los titulares de patentes concretamente se refiere encuentra su correlato en el art. 62 de la misma ley, y que cierra el paso del asunto por parte de esta Sala».

Cuarto: Conforme a este criterio jurisprudencial, que no hay motivo alguno para alterar ahora, y por lo demás que ha quedado razonado, llegamos a la conclusión de que la doctrina correcta es la contenida en las sentencias de contraste. Y al haberse apartado de ella la recurrida, procede, oído el MF, la estimación del presente recurso, con las demás consecuencias legales inherentes a tal pronunciamiento, incluida la devolución de los depósitos a las recurrentes, a tenor de lo prevenido en el art. 226.2 LPL.

Cabe apostillar que la Lec. ha respetado el art. 123 LP (si bien ha derogado o sustituido párrafos en otros artículos referidos a procedimiento).

Es segura, por tanto, la competencia de la jurisdicción civil cuando el litigio entre empresario y trabajador versa sobre invenciones industriales. Pero, ¿no habría de ocurrir del mismo modo tratándose de creaciones intelectuales de cualquier clase? Utilizando palabras de la sentencia transcrita, también respecto de la propiedad intelectual podría decirse que *«no es solamente el contrato de trabajo lo que ha dado lugar al nacimiento de la cuestión litigiosa, sino que, junto con la relación laboral, han de tenerse en cuenta en relación con la propiedad intelectual otros factores ajenos a aquélla, contemplados en la Ley de Propiedad intelectual».*

Ciertamente, no hay en la LPI un texto tan claro como el 123 LP. Pero cabe argumentar que el 127 de la LPI 1987 (luego 138 TRLPI 1996, luego 142 del mismo TRLPI, derogado por último por la Lec.), al regular el procedimiento para las medidas cautelares previstas en el actual art. 141 TRLPI, confiere la competencia a los Juzgados de Primera Instancia, en modo tal, por su posible conexión con la causa principal, que parece claro que el legislador no estaba pen-

sando sino en la jurisdicción civil como única competente para todas las acciones (no sólo las medidas cautelares) comprendidas en el tit. I del Libro III TRLPI (para las causas criminales, vid. art. 143). La derogación del art. 142 por la Lec. no desvirtuaría esta conclusión, antes al contrario, pues la Lec. no trata sino de evitar la dispersión de normas concernientes al proceso civil en las leyes sustantivas: vid. ahora art. 52-1-11 y 249-1-4 Lec.

Por otra parte, la Ley 16/1993, de 23 de diciembre (sobre la protección jurídica de los programas de ordenador) se remitía detalladamente a los preceptos del tit. I del libro III TRLPI sobre «acciones y procedimientos» en su redacción de aquel momento; como hoy hace —innecesariamente— el art. 103 TRLPI.

Las precedentes observaciones abarcan todos los supuestos de propiedad intelectual, tanto si la obra es un programa de ordenador como en todos los demás casos.

Pero el supuesto de programa de ordenador tiene a su vez caracteres muy especiales. No es cierto que los programas de ordenador no sean patentables. No entraré aquí en la difícil interpretación del art. 4-2, c, al final, LP. Bastará señalar que la práctica de la Oficina europea de patentes admite las patentes de invenciones basadas en programas de ordenador cada vez con mayor facilidad, y que la Comisión europea ha presentado el 20 de febrero de 2002 una propuesta de Directiva sobre patentabilidad de «invenciones producidas por ordenador». En realidad, a nuestros efectos basta con saber que, según datos que parecen fiables, hay más de 30.000 patentes europeas de invenciones basadas en programas de ordenador; 20.000 de ellas otorgadas por la Oficina europea de patentes (de ellas, el 75 % a favor de empresas americanas y asiáticas: se ve que leen las leyes de otra manera y no se creen lo que dice la doctrina europea dominante en los libros)⁴.

Es obvio que la LP se aplica a las invenciones, tanto si están patentadas como si —todavía— no. En el litigio entre trabajador y empresario sobre la titularidad de un programa de ordenador, y a los efectos de determinar la competencia de un orden jurisdiccional, no parece adecuado resolver previamente sobre si el programa en concreto reúne los requisitos de patentabilidad. Atribuir, entonces, la competencia al orden civil parece lo más sensato.

VI. ¿PROGRAMA DE ORDENADOR? PERO, ¿DE QUÉ OBRA SE TRATA?

En la S. TSJAR transcrita en el núm. 2 se observa que en el caso litigioso no se trata de un programa, sino de una «aplicación creada por el demandante utilizando el programa Microsoft Excel instalado por la empresa demandada

⁴ La literatura sobre patentabilidad de los programas de ordenador es casi inabarcable. También muy repetitiva. He tomados estos datos de FERNANDEZ, Pascal, «La question de la brevetabilité des logiciels encore toujours d'actualité», *Cahiers Lamy de l'informatique et des réseaux*, núm. 149, julio 2002, págs. 15-19.

en su sistema informático». En definitiva, se describe como «una utilidad creada en el entorno de ese programa, consistente en un libro de cálculo compuesto de tres hojas que se emplean en el diseño de los transformadores eléctricos fabricados por la demandada».

Con los pocos datos que conocemos, podemos inferir que, probablemente, no se trataba de un programa de ordenador, pero tampoco puede excluirse absolutamente. Los llamados «macros» de una hoja de cálculo, nada raros en ellas, son, en efecto, secuencias de instrucciones que reúnen los caracteres de la definición del art. 96-1 TRLPI.

Si la «utilidad» cuestionada no es, significativamente, una secuencia de instrucciones constitutiva de programa de ordenador, todavía podría ser una creación original de otra clase, objeto de propiedad intelectual. Ahora bien, a pesar de que un libro compuesto de tres hojas de cálculo puede ser realmente extenso y complejo, no es fácil que su forma de expresión pueda aspirar al calificativo de original. Solo características muy excepcionales harían pensar que forma parte de las «creaciones originales literarias, artísticas o científicas» (vid. art. 10-1 TRLPI).

VII. EL REQUISITO DE ORIGINALIDAD

Obsérvese que la exigencia de originalidad —al menos en su plasmación en el texto legal— está colocada, para los programas de ordenador, en su nivel más bajo: para ser tenido como original basta con que sea «una creación intelectual propia de su autor» (art. 96-2 TRLPI). Si se entiende que ésta es una regla distinta de la aplicable al resto de las obras —como parece ser opinión más común y que aquí no discutiré—, que sea o no «programa» la «utilidad» cuestionada tendría, también, esta importante consecuencia sustantiva⁵.

La misma exigencia mínima de originalidad establece la ley para las «colecciones y bases de datos». El contenido de la hoja de cálculo que el demandante confeccionó bien podría describirse, utilizando términos del art. 12-1, como del género «colecciones de ... datos ... que por la selección o disposición de sus contenidos constituyen creaciones intelectuales». Claro que, entonces, la protección por el derecho de autor se referiría «únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no

⁵ Mi opinión, en DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, Comentario al art. 97 en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (R. Bercovitz, coord.), 2ª ed., Tecnos, Madrid, 1997, págs. 1400-1406. Creo que no caber poner en duda el alcance de la exigencia de originalidad, para los programas de ordenador, en la Directiva 91/250/CEE, dados sus antecedentes y finalidad; alcance necesariamente asumido en el Derecho español. De otra opinión, en esta Revista, núm 8, págs. 28-30, ERDOZAIN LÓPEZ, «Un ensayo sobre algunos aspectos de la protección de los programas de ordenador y su consideración jurídica»; pero su observación final sobre los llamados interfaces de usuario como «núcleo principal donde radicaría la mayor originalidad de un programa informático» hace dudar de la correcta comprensión del programa de ordenador como obra protegida por el derecho de autor.

siendo extensiva a éstos» (art. 12-2 TRLPI), lo que no parece que sirviera de mucho al trabajador; sin que, por otra parte, fuera pensable a su favor un derecho «sui generis» sobre una «base de datos», derecho que la ley atribuye directamente al «fabricante» en razón de sus inversiones (art. 133-1 TRLPI), dejando fuera absolutamente a los asalariados que introducen los datos en la base de su patrono «fabricante» de bases.

Si el demandante no había creado una obra original, sobra toda consideración en torno a si se han transmitido o no los derechos de explotación al empresario.

El requisito de «originalidad» resulta clave. Ahora bien, el Tribunal Supremo parece seguir una línea de mínima exigencia (podría decirse que aplica a todas las obras el mínimo que la ley, en obsequio de la Directiva europea, plantea para los programas de ordenador). Muy recientemente, ha plasmado este criterio al entender protegidos por el derecho de autor los anuncios de ofertas laborales publicados en un periódico. Me refiero a la S. TS (Sala 1ª) 13 mayo 2002 (Ponente: Sierra Gil de la Cuesta), en que se proclama que:

«No se puede aceptar que con un enfoque hermenéutico de la normativa de la propiedad intelectual, dichos anuncios de ofertas laborales recogidos de una publicación por otra, ya sea per se o como integrantes de un to-tum, deban quedar sin el amparo lógico de toda propiedad intelectual, por no tener tal naturaleza.

Y ello no es asumible, desde el instante mismo que dichos anuncios conocidos con la denominación de «ofertas de empleo o trabajo», suponen lisa y llanamente una actividad creativa con cargas de originalidad, que no puede encasillarse en cláusulas de estilo o usos tipográficos.

No hay que olvidar en ese aspecto, que un ofrecimiento de un puesto de trabajo, con la carga socio-económica que supone, precisa una actividad intelectual de cierto calado para hacer atractiva la oferta y con el fin de obtener un éxito que redundaría a favor, tanto del oferente como del futuro solicitante, así como del medio en el que se plasma la misma, que tiene, por ello, el derecho a ser protegido en su afán creador».

Claro que esta apreciación de suficiencia de la «actividad creativa con cargas de originalidad» sirve en el caso para proteger al empresario frente a la competencia. No es de creer que se considerara suficiente para amparar la reivindicación de los asalariados tipógrafos o responsables de la composición frente a la empresa. Es muy probable que esto segundo sea lo acertado legalmente y adecuado a la realidad. Una muestra más, entonces, del crecimiento de un «Derecho de autor sin autores», que sirve para proteger a los empresarios —no a los autores de las obras— frente a terceros de modo cada vez más similar, en la práctica, al *copyright* anglosajón.

VIII. LA TRANSMISIÓN AL EMPRESARIO DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA CREADA EN VIRTUD DE UNA RELACIÓN LABORAL

Como he dicho, si no había creación original, imposible reconocer una indemnización por lesión del derecho de autor, como pretendía el demandante.

El TSJAR no sigue esta forma de razonar. Después de la sentencia que he transcrito al principio (núm. 2), el Juzgado de lo Social al que ordenó dictar nueva sentencia resolviendo sobre el fondo de la pretensión deducida por el actor pronunció en efecto nueva sentencia desestimando la demanda. El actor vuelve a acudir en suplicación, y el TSJAR (S. 20 noviembre 2000) desestima el recurso con los siguientes razonamientos:

Primero: Al amparo del art. 191.c) del TR LPL, aprobado por RDLeg. 2/1995, de 7 abril, la parte actora denuncia en su recurso, en el primer motivo del recurso dedicado a la censura jurídica, la infracción por la sentencia recurrida de los arts. 51.5 y 97.4 del RDLeg. 1/1996, de 12 abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Aduce la parte en su recurso que no consta en el relato fáctico de la sentencia que la utilidad informática creada por el actor lo fuese «en el ejercicio de sus funciones o siguiendo instrucciones del empresario», como exigen los preceptos citados, razón por la cual estima en el motivo segundo del recurso que, en cuanto titular de los derechos, le asiste la correspondiente acción indemnizatoria del art. 133.1 —en realidad 138.1, tras la remuneración del Texto Refundido efectuada por Ley L 5/1998 de 6 marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 marzo 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos— de la Ley de Propiedad Intelectual, en la forma prevista por el art. 135.1 —en realidad 140.1—

Segundo: La censura no se acepta. Aunque no en aquellos exactos términos legales, la sentencia expresa con suficiente claridad las circunstancias en que se desarrolló la creación del actor, que lo fue «en el curso de su actividad laboral» y para actuar «en los programas informáticos que se utilizaban en la empresa» (ordinales 2.º y 5.º de los hechos probados), con lo que suficientemente explícita queda la ajenidad —nota fundamental de toda relación laboral— de los frutos del trabajo de aquél, y, como corolario de ella, la titularidad del resultado obtenido en favor de la empresa demandada. Así lo expresan, por lo demás, ambos preceptos, remarcando el segundo de ellos que «cuando un trabajador asalariado crea un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario»; acuerdo que en el presente caso no ha existido.

No cabe soslayar, por otro lado, que el despido del actor, reputado procedente en sede jurisdiccional, tuvo por causa la desobediencia a la orden de «facilitar la clave de acceso a la hoja de cálculo existente en el ordenador del área de diseño, tanto a sus compañeros como al gerente de la empresa», lo que desbarata la pretendida inconexión entre la elaboración de la hoja y la iniciativa empresarial.

Tercero: No obsta a lo hasta aquí dicho, porque no es ese el objeto de este procedimiento, que el demandante ostentara impropiaamente en el contrato la categoría de peón si, como queda dicho, no fueron exactamente tales las funciones desarrolladas. Por razón de todo lo dicho se impone la íntegra confirmación de la sentencia impugnada.

Con los datos conocidos no es posible formar una opinión sobre la adecuación del fallo al caso concreto juzgado. La desestimación de la pretensión puede ser correcta. Los razonamientos, sin embargo, no parecen muy acertados.

a) La Sala de lo Social razona sobre principios de Derecho del trabajo, no de Derecho de la propiedad intelectual. Es lo que cabe esperar de la especialización de los magistrados que la componen.

b) No estamos en presencia de un programa de ordenador, sino de una «utilidad informática», se nos dice; pero tanto el recurso como la Sentencia toman como punto de partida los arts. 51-5 y 97-4 TRLPI, referidos exclusivamente a programas de ordenador. Otra cosa es que la exigencia de que la creación de la obra por el asalariado sea «en ejercicio de sus funciones o siguiendo instrucciones del empresario» puede trasladarse fácilmente al art. 51-1, menos expresivo («obra creada en virtud de una relación laboral»).

c) Es muy posible que fuera «en virtud de la relación laboral» como el asalariado creó la obra (si, en verdad, hubo creación de obra). Pero el razonamiento del Tribunal parece formalmente desenfocado. No es adecuado partir de la nota de ajenidad —nota, en efecto, de toda relación laboral— para concluir «como corolario de ella, la titularidad del resultado obtenido en favor de la empresa». Precisamente la creación de una obra original por el asalariado es excepción a esta regla general. Dicho de otro modo, es obvio que no siempre que hay relación laboral —con su ineludible nota de ajenidad— se transmiten al empresario los derechos de explotación de la misma, ni, cuando se transmiten, los adquiere el empresario con la plenitud con que de ordinario hace suyos los resultados del trabajo de sus asalariados.

d) Llama la atención la observación final sobre que es irrelevante que «el demandante ostentara impropiaamente la categoría de peón», con la afirmación añadida por el juzgador de que «no fueron exactamente tales las funciones desarrolladas». Por el contrario, si las funciones desarrolladas fueron muy lejanas a las tareas propias de un peón, difícilmente puede sostenerse que «creara la obra en virtud de la relación laboral»; mucho menos que lo hiciera «en

ejercicio de sus funciones». En cuanto a hacerlo «siguiendo las instrucciones del empresario» (lo que tampoco consta) introduce la cuestión de las consecuencias de instrucciones dadas a quien acaso está en condiciones de cumplirlas, pero que no ha sido contratado ni pagado para trabajos que requieren más alta cualificación que la propia de su contrato.

IX. ALGUNAS CONCLUSIONES Y OTRAS CUESTIONES ABIERTAS

De la lectura de las Sentencias del TSJAR y las demás traídas a colación, surgen algunas conclusiones que son a la vez incitaciones para reflexionar.

a) ¿Hay alguna razón de fondo para tratar de manera distinta, en cuanto a la jurisdicción competente, a los litigios sobre propiedad intelectual y a los que versan sobre propiedad industrial?

b) La creación de programas de ordenador por trabajadores asalariados tiene un régimen distinto al de las invenciones laborales; pero tampoco es el de las —demás— obras susceptibles de derechos de autor.

c) Se han apuntado algunas diferencias y consecuencias. Hay otras. En particular, parece excluida toda posibilidad de remuneración adicional para el asalariado autor de un programa, remuneración que para las invenciones prevé, aunque excepcionalmente, el art. 15 LP; y que para las obras susceptibles de derecho de autor puede proceder en virtud de las normas generales del TRLPI (el art. 47) cuya aplicación no excluye el art. 51 (por el contrario, las reclama expresamente en su núm. 4), pero sí, para los programas de ordenador, el 51-5, por su contraposición a los anteriores números y su remisión en exclusiva al art. 94-4.

En la S. 20 marzo 2001 (citada anteriormente, nota 2), el TS mantiene la siguiente doctrina (que es *ratio decidendi* de la estimación de uno de los motivos del recurso):

El art. 51 TRLPI «establece en su núm. 4 que será de aplicación a esta modalidad contractual (la transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral), lo dispuesto en esta ley, siempre que así se derive de la finalidad y objeto del contrato; dentro de esas disposiciones generales que rigen la transmisión de derechos de explotación de una obra, se establece en el art. 47, que se denuncia como violado, que en las cesiones onerosas a precio alzado, si se produjera una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor, y los beneficios obtenidos por el cesionario, el cedente podrá pedir la revisión del contrato, y en defecto de acuerdo, podrá acudir al juez para que fije una remuneración equitativa».

Si la obra fuera un programa de ordenador, tal doctrina no sería aplicable.